

geografische aanduidingen

pieter van den bulck



Inhoudsopgave

I Inleiding	4
II Verdragen aangaande geografische aanduidingen	6
2.1 <i>INLEIDING</i>	6
2.2 <i>WIPO</i>	6
2.2.1 Verdrag van Parijs 1883	6
2.2.2 Verdrag van Madrid 1891	7
2.2.3 Verdrag van Lissabon 1958	8
2.3 <i>TRIPs</i>	10
2.3.1 Totstandkoming van de TRIPs-Overeenkomst	10
2.3.2 Bescherming voor GI in de TRIPs-Overeenkomst	12
2.3.3 Algemene bescherming van GI	13
2.3.4 Verdergaande bescherming voor wijnen en spiritualiën in artikel 23	17
2.3.5 Handhaving van artikel 22,23 en 24 TRIPs	19
2.3.6 Geschillenbeslechting	20
2.3.7 WTO-panel over geografische aanduidingen en richtlijn 2081/92	20
2.4 <i>CONCLUSIE</i>	22
III De verschillende vormen van implementatie	24
3.1 <i>INLEIDING</i>	24
3.2 <i>IMPLEMENTATIE</i>	24
3.2.1 Het belang van bescherming voor de eigen markt	24
3.2.2 Bescherming van GI via specifieke wetgeving	25
3.2.3 Bescherming via het merkenrecht en collectieve merken	26
3.2.4 Bescherming van GI via oneerlijke mededinging, reclame- en labelvoorschriften	29
3.2.5 Overlapping	30
3.3 <i>CONCLUSIE</i>	30
IV Bescherming van geografische aanduidingen in de praktijk	32
4.1 <i>INLEIDING</i>	32
4.2 <i>AOC & AVA</i>	32
4.2.1 De wijngeschiedenis van Frankrijk	32
4.2.2 Het AOC-systeem	35
4.2.3 De wijngeschiedenis van de VS	37
4.2.4 Van Federal Alcohol Administration Act tot AVA	38
4.2.5 US and EU Wine Trade Agreement	41
4.2.6 AOC en AVA vergeleken: welke lessen kunnen ervan geleerd worden?	42
4.3 <i>GI & DOMEINNAMEN</i>	43
4.3.1 De WIPO Internet Domeinnaam Processen	43
4.3.2 Visie rondom GI domeinnamen van de VS en de EU loopt minder uiteen	46
4.4 <i>CONCLUSIE</i>	47

V De voordelen en nadelen van bescherming van geografische aanduidingen & de argumenten rondom uitbreiding daarvan	48
5.1 <i>INLEIDING</i>	48
5.2 <i>BESCHERMING VAN GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN</i>	48
5.3 <i>UITBREIDING VAN DE BESCHERMING</i>	50
5.3.1 Uitbreiding	50
5.3.1 Registratie	52
5.4 <i>CONCLUSIE</i>	53
VI Conclusie	55
Literatuur	57

I Inleiding

Op 10 maart 2006 zetten vertegenwoordigers van de EU en de VS definitief een handtekening onder het akkoord over de onderlinge handel in wijn. Na jarenlang bilateraal overleg is in dit akkoord overeenkomst bereikt op het gebied van wijnproductiemethoden en de bescherming van geografische aanduidingen. Productiemethoden als het toevoegen van water aan most en het toevoegen van houtsnippers aan wijn om deze op goedkopere wijze het effect te geven van een rijping op eikenhout zullen voortaan door de EU erkend worden zodat deze wijn eenvoudiger voor de VS te exporteren is naar de Europese lidstaten. Daar staat tegenover dat de VS hebben beloofd in de toekomst meer bescherming te bieden aan een aantal Europese geografische aanduidingen (*geographical indications*, afk. GI) als Champagne, Chablis en Chianti die tot nu toe werden aangemerkt als semi-generiek en daardoor ook door Amerikaanse producenten gebruikt mochten worden.

Een onderzoek naar de bestaande wetgeving op het gebied van GI en met name de te nemen beslissing met betrekking tot het verlenen van verdergaande bescherming voor GI binnen TRIPs-verband maakt duidelijk dat dit akkoord tussen de EU en de VS op zijn minst als opmerkelijk betiteld kan worden.

Tussen beide economische grootmachten lijkt van oudsher een verschil van mening te bestaan met betrekking tot de bescherming van GI en de VS hebben zich zelfs duidelijk uitgesproken tegen een vergroting van deze beschermingsomvang waar de EU nu juist een fervent voorstander van is. Ze willen niet dat de verdergaande bescherming GI voor wijn en spirituelen uit de TRIPs-Overeenkomst wordt uitgebreid naar andere producten en keren zich tevens tegen een internationaal registratiesysteem hiervoor.

Er is in 1996 zelfs bij de WTO bezwaar gemaakt tegen de Europese richtlijn 2081/92. Volgens de VS biedt deze richtlijn, die voorziet in een registratiesysteem voor GI van drankvoedselproducten, onvoldoende bescherming aan oudere gelijknamige handelsmerken en benadeelt deze houders van GI die niet hun oorsprong binnen het grondgebied van Europa hebben.

De tegenstelling tussen de ontwikkelde landen die voorstander zijn van vergaande bescherming voor intellectueel eigendom en ontwikkelingslanden die hier een bedreiging in zien, blijkt dus niet de enige te zijn.

In deze scriptie wil ik een onderzoek doen naar de problematiek rond de bescherming van GI en de tegenstelling tussen de oude wereld (Europa) en de nieuwe wereld (VS). In een aantal stappen wil ik tot een antwoord komen op de vraag:

Moeten geografische aanduidingen beschermd worden en zo ja, is het dan nodig om de bescherming uit te breiden zoals de EU dat wil, of bieden de bestaande internationale verdragen en merkenrechtelijke bescherming al voldoende zekerheid?

Om een gefundeerd antwoord op deze vraag te kunnen geven, zal ik allereerst onderzoek doen naar het ontstaan van GI en bestaande bescherming hiervoor binnen internationale verdragen. Daarnaast zal ik aandacht besteden aan de verschillende manieren waarop landen uitvoering kunnen geven aan de internationale afspraken op dit gebied.

Voordat ik in het laatste hoofdstuk dieper inga op de te nemen beslissing omtrent uitbreiding van bescherming, wil ik de problematiek terugvertalen naar kleinere schaal. Ik zal aan de hand van de GI-problematiek op het gebied van de wijn en daarnaast op het gebied van het internet duidelijk proberen te maken welke belangen er spelen en welke gevolgen de bescherming met zich meebrengt.

II Verdragen aangaande geografische aanduidingen

2.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk zullen de WIPO-verdragen en de TRIPs-Overeenkomst worden besproken. In deze verdragen zijn de belangrijkste internationale regels opgenomen ter bescherming van onder meer GI. Hierbij zal telkens aandacht zijn voor de manier waarop bescherming wordt geboden en de vraag wat de voordelen en nadelen hiervan zijn. Daarnaast is met name bij de bespreking van de TRIPs-Overeenkomst veel aandacht voor de manier waarop deze tot stand is gekomen omdat hierin al belangrijke aanwijzingen zijn te vinden voor de tegenstellingen tussen de oude en de nieuwe wereld.

2.2 WIPO

Vanaf het eind van de 19^e eeuw zijn verschillende pogingen gedaan om op internationaal niveau de bescherming van geografische herkomstbenamingen te regelen. Drie van deze verdragen vallen onder het gezag van de WIPO (World Intellectual Property Organisation), een van de meest vooraanstaande organisaties op het gebied van intellectueel eigendom. Bij de oprichting ervan in 1967 heeft men zich tot doel gesteld de bescherming hiervan te bevorderen door samenwerking tot stand te brengen onder de 183 aangesloten landen. Overigens betekent aansluiting bij de WIPO niet automatisch aansluiting bij de verdragen die onder diens gezag staan.

2.2.1 Verdrag van Parijs 1883

Een van de eerste verdragen waarin GI worden geregeld is het verdrag van Parijs uit 1883. Artikel 1 lid 2 noemt onder andere de aanduiding van herkomst en benaming van oorsprong als onderdeel van het Intellectueel Eigendomsrecht dat beschermd dient te worden. Met de tekst van dit verdrag wordt bovendien voor het eerst onderscheid gemaakt tussen aanduidingen van herkomst enerzijds en benamingen van oorsprong anderzijds. De laatste is een species van de eerste en veronderstelt een nauwere band met het gebied, de stad, de regio of soms het land van herkomst. Oorsprong veronderstelt dat meerdere factoren uit het herkomstgebied van invloed zijn op de reputatie of de kwaliteit van het product.

Hoewel het verdrag op vergelijkbare manier bescherming toekent aan merknamen als aan GI blijft er wel een duidelijk onderscheid tussen de twee. Merken zijn exclusief eigendom van de eigenaar, terwijl GI door elke producent gebruikt kunnen worden mits ze uit het betreffende gebied komen. Artikel 10 lid 1 jo. 9 maakt het mogelijk goederen met een valse aanduiding van herkomst of benaming van oorsprong bij import in beslag te nemen net als valse merken. Zowel direct als indirect gebruik van de GI wordt niet toegestaan, dus ook wanneer gebruik wordt gemaakt van plaatjes die verwijzen naar een bepaalde herkomst, loopt de producent gevaar indien dit misleiding kan opleveren. In tegenstelling tot latere verdragen wordt in het

verdrag van Parijs geen stelling genomen tegen vertalingen van de term of het gebruik van de GI in combinatie met woorden als ‘type’, ‘als’ en ‘stijl’¹.

In de artikel 10bis biedt het verdrag een tweede mogelijkheid om valse aanduidingen, en dus ook valse aanduidingen van herkomst², aan te pakken: gebruik hiervan kan gezien lid 3 onder 3 vallen onder oneerlijke mededingen (onder andere misleiding van het publiek ten aanzien van de aard en de eigenschappen van goederen wordt genoemd) en de aangesloten landen worden middels artikel 10bis verplicht wettelijke middelen te bieden om het gebruik van valse aanduidingen op deze manier tegen te gaan. Ons land voldoet naar alle waarschijnlijkheid aan die eis door een beroep op onrechtmatige daad uit artikel 6:162 BW mogelijk te maken³.

Hoe mooi GI met bovengenoemde afspraken ook beschermd mogen lijken, het in artikel 2 jo. 3 beschreven assimilatiebeginsel blijkt roet in het eten te gooien en het probleem dat daaruit volgt geeft naar mijn mening de kern weer van het grote probleem rond geografische herkomstbenamingen. De regels die volgen uit het verdrag van Parijs zijn voor de overige gebieden uitgebreider dan voor GI en de magere hoeveelheid regels op dit gebied in combinatie met het assimilatiebeginsel houdt in dat het *schutzlandprinzip* feitelijk op GI van toepassing is: voor de vraag of een naam beschermd moet worden in een ander land gelden de regels en opvattingen van dat land en niet van het moederland van de producent (Vroom-Cramer gebruikt het voorbeeld van Pilsn: deze naam is in Tsjechië wel beschermd, maar in Nederland niet omdat het hier een soortnaam betreft).

Met name het probleem dat voortkomt uit de keuze voor het assimilatiebeginsel in combinatie met GI en daarnaast het niet tegengaan van vertaalde aanduidingen van herkomst of gebruik daarvan in combinatie met termen als ‘type’, ‘als’ en ‘stijl’ maakt dat in de praktijk weinig bescherming uit dit verdrag te verkrijgen is. Bovendien is het verdrag en de regels neergelegd in artikel 9 en overige, niet een verplichting, maar simpelweg een uitnodiging om ervoor te zorgen dat deze voorschriften omgezet worden in nationaal recht⁴. Gelukkig biedt daarom artikel 19 de mogelijkheid voor aangesloten partijen om (onderling) verdere afspraken te maken, hetgeen zeker niet is nagelaten zoals hieronder duidelijk zal blijken⁵.

2.2.2 Verdrag van Madrid 1891

Tot 1958 bood de toenmalige tekst van het verdrag van Parijs slechts bescherming tegen valse aanduidingen van herkomst indien sprake was van bewuste misleiding. In het verdrag van Madrid (for the repression of false or deceptive indications of source on goods) uit 1891 wordt daarom een poging gedaan de belangen van de consument beter te beschermen door niet alleen het gebruik van valse benamingen van herkomst te verbieden in geval van opzettelijke misleiding op straffe van inbeslagname (art 1), maar ook wanneer dit zonder opzet geschiedt.

Een tweede onderwerp waarop het verdrag van Madrid verder zou kunnen gaan dan het verdrag van Parijs, is artikel 3 bis. Hierin wordt aangegeven dat landen tevens de verplichting

¹ L. Bently & B. Sherman, *Intellectual property law*, New York, 2004

² Zeker na de inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag

³ B.M. Vroom-Cramer, *Juridische aspecten van geografische aanduidingen*, Deventer, 2002, p. 27

⁴ Zie L/5878 onder 14, <http://gatt.stanford.edu/bin/object.pdf?91170008>

⁵ J. Audier, *TRIPs Agreement. Geographical indications*, Luxemburg: Office for official publications of the EC, 2000

hebben om op te treden tegen het gebruik van valse herkomstaanduidingen in relatie tot de verkoop zoals in advertenties, kranten en/of andere commerciële uitingen.

Net zoals op het verdrag van Parijs is helaas ook op het verdrag van Madrid het assimilatiebeginsel van toepassing (artikel 4) en daarmee lijkt het, ondanks dat het speciaal voor GI opgesteld is, weer op hetzelfde punt de mist in te gaan. Een producent loopt weer bescherming in het buitenland mis als de nationale rechter van dat land bepaalt dat de geografische herkomstbenaming die hij gebruikt tot soortnaam is verworpen en daarom in dat derde land geen, of niet langer, bescherming verdient.

In hetzelfde artikel 4 komt naast het assimilatiebeginsel echter een opmerkelijke uitzondering aan de orde en tegelijk komt daarmee voor de eerste keer heel duidelijk naar voren dat een bepaalde productgroep binnen het leerstuk van de geografische herkomstbenaming een bijzondere positie inneemt. Met betrekking tot het bepalen van de vraag of de herkomstbenaming van producten van de wijngaard wel of niet onder de bescherming valt van het verdrag, wordt het assimilatiebeginsel nadrukkelijk opzij gezet. Wanneer een regionale benaming voor deze producten in één van de aangesloten landen is beschermd, dient deze automatisch ook in de andere aangesloten landen beschermd te worden los van de vraag of deze misschien tot soortnaam is verworpen.

Hoewel het gedeeltelijk verlaten van het assimilatiebeginsel een stap in de goede richting lijkt te zijn voor geografische herkomstbenamingen, legt het feit dat slechts 34 landen zich bij het verdrag van Madrid aansloten⁶ pijnlijk bloot dat op dit gebied soms maar moeilijk overeenstemming valt te bereiken. Helaas voor de bescherming van GI, maar niet onbegrijpelijk met het oog op hun eigen belangen, zijn het alleen wijnproducerende landen geweest die zich bij het verdrag hebben aangesloten. Landen die vooral andere producten als bier (Duitsland) of kaas (Nederland) exporteren, hebben het verdrag altijd gemeden uit angst hun eigen producten niet beschermd te zien terwijl ze wel vergaande bescherming dienden te verlenen aan wijn, de belangrijkste exportproducten van onder andere Frankrijk, Italië en Spanje (die zich wel bij het verdrag hebben aangesloten).

Bij het belang van het verdrag kan echter om nog meer redenen een vraagteken worden gezet, zo lijkt het. In 1958 is de tekst van het Parijse verdrag namelijk aangepast en vanaf dat moment wordt voor inbeslagname niet langer naar de intentie van de misleidende herkomstbenaming gekeken en lijkt het net zover te gaan in het bieden van bescherming van producenten en consumenten als het verdrag van Madrid. Bovendien zou het gebruik van valse herkomstaanduidingen in commerciële uitingen volgens sommigen⁷ ook al verboden zijn in het verdrag van Parijs omdat deze zouden kunnen vallen onder de categorie van indirect gebruik waardoor ik van mening ben dat aan het verdrag inmiddels weinig extra bescherming voor GI te ontleen valt met uitzondering van producten van de wijngaard.

2.2.3 Verdrag van Lissabon 1958

Veel landen vonden dat de bescherming die in bovenstaande verdragen werd geboden aan GI tekort schoot op het gebied van de specifieke *appellations of origin* en besloten daarom dat het tijd was voor een apart verdrag waarin deze groep herkomstbenamingen expliciet een aparte status kreeg met vergaande bescherming.

⁶ Website WIPO: [www.wipo.int](http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/f-mdrd-o.pdf); url: <http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/f-mdrd-o.pdf>

⁷ WIPO, *Introduction to Intellectual Property, Theory and Practice*, Den Haag: Kluwer Law International 1997, p.238

De WIPO gebruikt de volgende definitie voor een *appellation of origin*: “[...]an *appellation of origin* is the geographical name of a country, region or locality which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.⁸”. Deze kunnen worden geregistreerd bij het Internationale Bureau van de WIPO als ze in het land waar ze vandaan komen beschermd worden op basis van nationale wetgeving en indien een verzoek wordt ingediend door het bureau uit het betreffende land waar de rechthebbende vandaan komt (artikel 5). Nadat een nieuwe *appellation of origin* is aangemeld hebben de overige landen een jaar de tijd om te melden dat ze deze benaming niet kunnen beschermen.

Wanneer er geen sprake is van bezwaar, is het aan de overige lidstaten om zorg te dragen dat de aangemelde *appellations of origin* ook in hun land beschermd worden, op zijn minst voor zolang deze in het land van herkomst beschermd worden (artikel 6). Hiermee gaat het verdrag volledig uit van het *ursprungslandprinzip* met als groot voordeel dat een producent die zijn goederen aanbiedt onder een *appellation of origin* zich niet langer zorgen hoeft te maken of deze in een ander land tot soortnaam is verworden.

Het verdrag gaat overigens ook een stapje verder dan het Verdrag van Parijs of het Verdrag van Madrid door in artikel 3 te vermelden dat ook het gebruik van vertalingen of toevoegingen van termen als ‘kind’, ‘type’, ‘make’ en ‘imitation’ of gelijke bewoordingen in combinatie van de *appellation of origin* ongeoorloofd zijn.

Een laatste opvallend verschil met de twee overige verdragen is dat het accent binnen dit verdrag veel meer op bescherming van producenten komt te liggen. Vereist wordt namelijk niet dat de consument wordt misleid of dat de kans daarop bestaat. Dat een *appellation of origin* staat ingeschreven is al voldoende om er zeker van te zijn dat deze naam nergens binnen het grondgebied van de aangesloten landen ten onrechte zal worden gebruikt.

Hoewel het niet altijd mogelijk zal zijn voor producenten uit een bepaald gebied of een bepaalde regio om de status van een *appellation of origin* te verkrijgen en geografische herkomstbenamingen die niet tot dit selecte groepje behoren buiten de boot vallen, kan wel een flinke stap voorwaarts worden gezien in het feit dat men niet langer uitgaat van het assimilatiebeginsel en daar geen uitzonderingen op maakt zoals het Verdrag van Madrid dat doet voor producten anders dan van de wijngaard. Bovendien biedt het de producenten meer zekerheid daar niet hoeft te worden aangetoond of sprake is van (opzettelijke) misleiding en kunnen concurrenten ook niet aanhaken bij zijn succes door aan te geven dat men een imitatie van het originele product heeft.

Net zoals het Verdrag van Madrid lijkt echter ook dit verdrag aan zijn eigen potentiële succes ten onder te gaan aangezien het ook hier slechts de landen met een geschiedenis op het gebied van de *appellation of origin* (die vooral voor wijnen worden aangevraagd) zijn die zich aansloten. Op dit moment kent het verdrag 24 aangesloten landen met daaronder Frankrijk, Italië en andere traditionele wijnproducerende landen als Portugal⁹. Nederland en bijvoorbeeld de VS zijn niet aangesloten waardoor het verdrag geen houvast kan bieden voor producenten wanneer hun *appellation of origin* binnen een van deze landen zou worden misbruikt.

⁸ Website WIPO: www.wipo.int; url: <http://www.wipo.int/lisbon/en/general/>

⁹ Website WIPO: www.wipo.int; url: <http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/j-lisbon.pdf>

2.3 TRIPs

Naast de verdragen die onder de WIPO vallen is ook de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom (TRIPs-Overeenkomst), die valt onder verantwoordelijkheid van de WTO, een belangrijke bron van internationale regels omtrent GI en intellectueel eigendom in het algemeen. Hoewel de overeenkomst slechts toeziet op de handelsaspecten van intellectueel eigendom is het, mede gezien het grote aantal van 149 aangesloten leden, van zeer groot belang aangezien zij voor het eerst minimumstandaarden stelt voor handhaving, procesvoering, bewijslast en eventueel zelfs sancties. Bovendien behandelt ze net als het verdrag van Parijs vrijwel alle gebieden van het intellectueel eigendomsrecht en wordt veel oude WIPO-verdragen nieuw bestaansrecht gegeven door de Leden te verplichten het Verdrag van Parijs na te leven en tevens te stellen dat de bepalingen uit de overeenkomst geen afbreuk mogen doen aan de verplichtingen die Leden jegens elkaar hebben als gevolg van dit verdrag en onder meer het Verdrag van Rome (Art. 2 TRIPs).

In Artikel 68 van de TRIPs-Overeenkomst wordt verder bepaald dat de Raad samen dient te werken met de WIPO: “In overleg met de WIPO streeft de Raad ernaar, binnen een jaar na zijn eerste vergadering, passende regelingen voor samenwerking met organen van die Organisatie tot stand te brengen.” Ook kan de Raad hier inlichtingen vragen die zij dan vervolgens eventueel weer zou kunnen gebruiken bij een van haar andere taken zoals het bijstaan van Leden bij de beslechting van geschillen (die dan overigens loopt via de GATT-Overeenkomst).

Zoals uit de beschrijving van de totstandkoming van de overeenkomst zal blijken is het opvallend om te zien hoe ondanks grote verschillen in opvatting over bescherming van intellectueel eigendom het uiteindelijk toch gelukt is om op de vele verschillende aspecten tot overeenstemming te komen. Niet alleen bestonden er al verschillen van mening tussen verschillende (Westerse) ontwikkelde landen over deelonderwerpen, vooral de kloof tussen ontwikkelingslanden, die in vergaande bescherming in het algemeen een gevaar voor hun economie zagen, en de Westerse landen, die daar nu juist een economisch belang bij hadden, leek aanvankelijk niet te overbruggen. Dat dit uiteindelijk toch is gelukt, valt onder meer te verklaren doordat de TRIPs-Overeenkomst slechts een onderdeel van de WTO onderhandelingen uitmaakte en Leden ten bate van de andere taakgebieden van de WTO (handel in goederen en handel in diensten) concessies konden doen of andersom.

2.3.1 Totstandkoming van de TRIPs-Overeenkomst

Voor de totstandkoming van TRIPs voorzag de GATT-Overeenkomst slechts in enkele bepalingen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht. Een voorbeeld hiervan, uitgerekend op het gebied van GI, is artikel IX:6 waarin medewerking wordt verwacht van de contractspartijen (de GATT-Overeenkomst wordt gezien als een contract, vandaar dat niet gesproken wordt over Leden of Lidstaten) wanneer een andere partij aangeeft dat een handelsmerk zijn naam zo gebruikt dat onterecht de schijn ontstaat dat zijn product afkomstig is uit een bepaald gebied en het daarmee afbreuk doet aan een GI uit het eigen land van die andere partij. Concreet heeft deze bepaling echter nooit veel opgeleverd en een panel rapport waarin het gebruik van een Japanse merkhouder van merknamen als ‘Riesling’ en ‘Chateau’ niet in strijd met deze bepaling werd geacht, geeft aan dat weinig bescherming aan dit artikel kan worden ontleend¹⁰.

¹⁰ D. Gervais, *The TRIPs Agreement, Drafting History and Analysis*, Londen: 2003, p. 5-6

Tot het begin van de jaren tachtig werd in het algemeen nog niet al teveel belang gehecht aan de bescherming van intellectueel eigendomsrecht binnen het kader van de GATT-Overeenkomst. Meer werd de bescherming van deze rechten gezien als een geaccepteerde uitzondering op het principe van vrije handel en voordat landen als de VS en Japan het belang hiervan gingen inzien, zagen ze in intellectueel eigendomsrecht vooral een bedreiging omdat dit ook aan buitenlandse ondernemingen rechten kon toekennen binnen hun eigen territorium. Piraterij en de alsmaar toenemende handel in namaakproducten deden deze en sommige andere voornamelijk Westerse landen zich echter realiseren dat wellicht juist winst viel te behalen in bescherming voor intellectueel eigendomsrecht op internationaal niveau en in verband met de GATT.

In 1982 werd in de Decision on Trade in Counterfeit Goods daarom de Group of Experts on Trade in Counterfeit Goods opgericht die de taak had om samen met de WIPO onderzoek te doen naar de huidige internationale handel in namaakgoederen en te bezien of het gepast was om gezamenlijk in GATT-verband tegen de handelsaspecten hiervan op te treden¹¹. De groep onderkende het probleem en gaf aan dat het Verdrag van Parijs weliswaar nuttig was ter bestrijding van namaakgoederen, maar dat het tekort schoot op het gebied van handhaving en geschillenbeslechting. Desondanks luidde de conclusie dat het tijd was om actie te ondernemen, al was niet iedereen het er over eens dat dit binnen het verband van de GATT diende te gebeuren.

Op aandringen van de VS en Japan werd de bescherming van intellectueel eigendomsrecht uiteindelijk in 1986 bij de Ronde van Uruguay op de agenda gezet tegen de wens van sommige minder ontwikkelde landen als Brazilië en Argentinië in. Dat gekozen werd onder de noemer van Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights te onderhandelen mag gezien worden als een politiek trucje om de schijn op te houden dat niet gesproken zou gaan worden over onderwerpen die traditioneel gezien niet tot het domein van de GATT behoorden¹². Doordat werd aangevangen met een onderzoek naar de bestaande wettelijke systemen van bescherming van intellectueel eigendom, kwamen uiteindelijk vrijwel automatisch alle deelgebieden van het intellectueel eigendomsrecht aan de orde. Al snel volgden verschillende concepten voor een vergaande TRIPs-Overeenkomst van de VS, Zwitserland, de EG en Japan en door Australië werd voorgesteld het Verdrag van Parijs te incorporeren.

Als gevolg van een later Europees voorstel dat veel uiteindelijke basisprincipes van de uiteindelijk tekst als het assimilatiebeginsel, het meest begunstigde land beginsel en regels op het gebied van naleving en geschillenbeslechting beschreef, zijn de onderhandelingen vervolgens in een stroomversnelling terecht gekomen. Tegenvoorstellen van de VS, Japan en Zwitserland vertoonden meer overeenkomsten dan verschillen en de uiteindelijke onderhandelingen stonden vooral in het teken van het slechten van de kloof tussen deze voorstellen enerzijds en het voorstel van een groep van 12 (later 14) ontwikkelingslanden anderzijds.

Pas laat en op een voorstel van Australië van 13 juni 1990 werd bescherming van GI op de agenda voor verdere onderhandelingen gezet¹³. Het Australisch voorstel voorzag in bescherming van GI door partijen te verplichten registratie van merken te weigeren of ongeldig te verklaren indien deze suggereerden uit een bepaald territorium of gedeelte daarvan afkomstig te zijn terwijl, dit niet het geval was en het publiek misleid zou kunnen worden of verward. Uitzonderingen werden gemaakt voor merken die gelijk waren aan een GI, maar van eerdere datum dan de te sluiten TRIPs-Overeenkomst en die te goeder trouw

¹¹ Zie L/5424, te vinden op url: <http://gatt.stanford.edu/bin/object.pdf?91000208>

¹² D. Gervais, *The TRIPs Agreement, Drafting History and Analysis*, Londen: 2003, p. 11

¹³ Zie MTN.GNG/NG11/W/75

waren ingeschreven. Bovendien zou geen bescherming hoeven te worden verleend aan een GI indien deze gelijk is aan de naam voor een goed in een ander land of wanneer deze gelijk is aan een term die gebruikelijk is geraakt in het dagelijks taalgebruik.

Om op elk deelgebied tot een uiteindelijke oplossing te komen werd uiteindelijk door voorzitter Lars Andell van de onderhandelingsgroep een concepttekst opgesteld met daarin telkens twee opties. De opvattingen van de ontwikkelde landen werden daarbij verenigd in de vergaande variant A en de minder vergaande voorstellen van de ontwikkelingslanden in variant B. In een maandelijks formele vergadering werd nu gepoogd om per onderwerp ofwel te gaan voor een A dan wel B variant, een compromis te sluiten of geen maatregelen te nemen. Veel vooruitgang op dit gebied werd overigens bereikt op de vele informele bijeenkomsten tussen de voornaamste spelers die geregeld in kleiner verband en in informele sfeer bij elkaar kwamen¹⁴.

Op de top in Brussel was op vrijwel alle gebieden inmiddels een oplossing gevonden. De laatste obstakels waren op dat moment nog de onenigheid op het gebied van patentrecht, auteursrecht en GI. Onduidelijk was op dat moment namelijk nog of er speciale bescherming moest komen voor wijnen en spiritualiën. Bovendien was nog niet duidelijk in welke vorm dit zou moeten gebeuren als men hier al toe zou besluiten¹⁵. Het moge duidelijk zijn dat het vooral de wijnproducerende landen van de EU waren die voorstander waren van verdergaande bescherming¹⁶. Beslissingen werden echter uitgesteld tot op het moment waarop verwacht werd dat ook op de andere onderhandelingsgebieden in verband met de oprichting van de WTO overeenkomst werd gesloten.

De uiteindelijk vrijwel ongewijzigde tekst van de 'Second Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations', opgesteld door wederom de voorzitter van de onderhandelingsgroep, leidde uiteindelijk op 15 april 1994 tot het aannemen van de TRIPs-Overeenkomst in Marrakesh. Deze tekst bevatte net als het laatste voorstel bepalingen die met betrekking tot GI extra bescherming biedt aan wijn en spiritualiën. Op 1 januari 1995 is de overeenkomst van kracht geworden met een overgangperiode van 1 jaar voor de ontwikkelde landen, 5 voor de ontwikkelingslanden en zelfs 10 voor de minst ontwikkelde landen.

2.3.2 Bescherming voor GI in de TRIPs-Overeenkomst

De belangrijkste afspraken met betrekking tot GI zijn te vinden in titel drie uit deel II van de TRIPs-Agreement. De artikelen 22, 23 en 24 geven weer op welke wijze deze minimaal beschermd dienen te worden binnen de aangesloten leden van de WTO. Artikel 22 beschrijft welke maatregelen landen moeten nemen om GI in het algemeen te beschermen en artikel 23 voorziet hierin voor GI van wijnen en spiritualiën en biedt deze groep nog meer zekerheid. In het laatste artikel van titel 3 worden de belangrijkste uitzonderingen genoemd zoals het in lid 6 beschreven verworden tot soortnaam.

Ook in deel III en IV staan echter bepalingen die voor houders van GI van belang kunnen zijn zoals de algemene beginselen van handhaving in artikel 41 waarin onder meer staat dat procedures voor de handhaving van rechten eerlijk en billijk dienen te zijn en de in artikel 62 lid 2 gestelde eis van redelijke termijn op het moment dat voor de verwerving van een intellectueel eigendomsrecht inschrijving nodig is.

¹⁴ D. Gervais, *The TRIPs Agreement, Drafting History and Analysis*, Londen: 2003, p. 20

¹⁵ MTN.TNC/W/89/Add. 1

¹⁶ D. Gervais, *The TRIPs Agreement, Drafting History and Analysis*, Londen: 2003, p. 196

In deel V tenslotte staan nog twee artikelen die van toepassing zijn op het voorkomen en beschermen van geschillen met de eis van doorzichtigheid en de verwijzing naar de geschillenbeslechtingsprocedures van de GATT-Overeenkomst die ook op geschillen met betrekking tot de TRIPs-Overeenkomst van toepassing zijn.

2.3.3 Algemene bescherming van GI

definitie

Artikel 22 lid 1 geeft de TRIPs definitie van GI:

“...aanduidingen die aangeven dat waren hun oorsprong hebben op het grondgebied van een Lid, of een regio of plaats op dat grondgebied, waarbij een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van de waren wezenlijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong”.

Op enkele verschillen na doet deze definitie zeer veel denken aan de definitie van een *appellation of origin* in het Verdrag van Lissabon. De TRIPs definitie omvat echter een bredere categorie daar we al gezien hebben dat een *appellation of origin* een species is van de meer omvattende GI.

In artikel 22 lid 1 wordt gesproken over ‘aanduidingen’. Deze kunnen zowel een plaatsnaam of een andere geografische term omvatten (directe aanduidingen) als het gebruik van plaatjes of bijvoorbeeld een speciale vorm van een fles (indirecte aanduidingen) die indirect naar een geografische herkomst verwijzen¹⁷. Bij het gebruik van een geografische naam dient het begrip aanduiding bovendien ruim te worden opgevat en dient deze binnen de context van fysieke, bestuursrechtelijke, economische en culturele herkomst gezien te worden¹⁸. Dat een bepaalde benaming in onbruik is geraakt of eventueel bestuursrechtelijk niet bestaat (denk aan Silicon Valley) hoeft geen bezwaar te zijn. De naam Feta voor Griekse kaas verwijst niet eens naar een concrete geografische plaats of regio in dat land, maar is in principe geschikt als GI omdat deze naam van oudsher met deze herkomst in verband wordt gebracht¹⁹.

Een GI kan in TRIPs verband (net als in het Verdrag van Parijs) gebruikt worden voor alle soorten waren afkomstig van natuurlijke oorsprong, landbouw, landbouwindustrie, of anders geproduceerd²⁰ en is dus niet zoals de later te bespreken Europese Richtlijn 8091/92 slechts van toepassing op producten afkomstig van de landbouw of om te consumeren²¹.

Een laatste eis die blijkt de definitie aan een GI wordt gesteld is dat het grondgebied, de regio of de plaats waarnaar de aanduiding verwijst wezenlijk bijdraagt aan een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van de waren die de GI dragen. Binnen het kader van TRIPs is het voldoende als aan een van deze drie mogelijke banden tussen herkomst en product wordt voldaan. Dat deze slechts ‘wezenlijk’ bij dient te dragen zoals het in de TRIPs-Overeenkomst wordt geformuleerd en niet ‘due to’ dient te zijn als in het Verdrag van

¹⁷ B.M. Vroom-Cramer, *Juridische aspecten van geografische aanduidingen*, Deventer, 2002, p. 38

¹⁸ J. Audier, *TRIPs Agreement. Geographical indications*, Luxemburg: Office for official publications of the EC, 2000, p. 16

¹⁹ Zie paragraaf EU Richtlijn 8021/92 over de Europese houding hierover

²⁰ J. Audier, *TRIPs Agreement. Geographical indications*, Luxemburg: Office for official publications of the EC, 2000, p. 16

²¹ L. Bently & B. Sherman, *Intellectual property law*, New York, 2004, p.967

Lissabon, is een tweede indicatie dat het verband tussen deze factoren en het product niet zo sterk hoeft te zijn als bij de selecte groep van *appellations of origin*.

Met betrekking tot kwaliteit of een ander kenmerk kan als minimumtest gezien worden de vraag of die kenmerken alleen in het gebied van herkomst als meerwaarde aan het product gegeven kunnen worden en niet ergens anders²². Op het eerste oog lijkt deze test niet altijd een bevredigend antwoord te geven omdat ik me kan voorstellen dat bijvoorbeeld parmezaanse kaas ook prima gemaakt zou kunnen worden van bijvoorbeeld melk van Nederlandse koeien. Vergeten dient echter niet te worden dat ook, hoewel dit niet meer in de definitie valt terug te lezen, menselijke factoren deze kwaliteit aan het product kunnen toevoegen. Het is goed voor te stellen dat de fabrikanten van deze kaas juist in Italië door hun jarenlange expertise en traditie wel degelijk een bepaald type kaas kunnen maken als geen ander. Vooral bij producten die afkomstig zijn van de landbouw kan ik me voorstellen dat een unieke combinatie van grond, ligging en klimaat voor een bepaalde kwaliteit die nergens anders in dezelfde vorm valt terug te herkennen. Dat in een andere streek ook kwaliteitsproducten gemaakt kunnen worden doet daar niets aan af.

Reputatie is een lastiger aanknopingspunt om vast te stellen, maar in de praktijk zal de reputatie van een GI gestoeld zijn op haar jarenlange stabiele kwaliteit die op zijn beurt weer van haar oorsprong afhankelijk zal moeten zijn. Persoonlijk kan ik me geen GI voorstellen waarbij de band tussen product en herkomst slechts uit reputatie voortkomt.

Het systeem ten aanzien van GI uit de TRIPs-Overeenkomst kent (nog?) geen registratiesysteem waardoor het mijns inziens bovendien goede zaak is de definitie ervan ruim op te vatten. In de TRIPs-Overeenkomst wordt bovendien uitgegaan van het *schutzlandprinzip* (artikel 3 bevat net als de eerder besproken verdragen het assimilatiebeginsel) waardoor het wederom aan de rechter in het land waar bescherming wordt gezocht is om na te gaan of de herkomst wezenlijk bijdraagt aan een van deze factoren²³.

bescherming

GI die voldoen aan de definitie en niet binnen de hierna genoemde uitzonderingen van verwording tot soortnaam of strijd met een eerder handelsmerk vallen, dienen volgens lid 2 van artikel 22 op twee verschillende manieren beschermd te worden.

“Wat geografische aanduidingen betreft, voorzien de Leden in de wettelijke middelen om belanghebbenden in staat te stellen te beletten:

- a. het gebruik van middelen in de benaming of voorstelling van waren waarmee wordt aangeduid of gesuggereerd dat de waren in kwestie hun oorsprong hebben in een ander geografisch gebied dan de werkelijke plaats van oorsprong op een wijze die het publiek misleidt ten aanzien van de geografische oorsprong van de waren;*
- b. elk gebruik dat een daad van oneerlijke mededinging vormt in de zin van artikel 10bis van het Verdrag van Parijs (1967)”*

²² J. Audier, *TRIPs Agreement. Geographical indications*, Luxemburg: Office for official publications of the EC, 2000, p. 17

²³ B.M. Vroom-Cramer, *Juridische aspecten van geografische aanduidingen*, Deventer, 2002, p. 39

Allereerst bestaat voor de Leden dus de verplichting om belanghebbenden in staat te stellen te beletten dat anderen hun GI op een manier te gebruiken waardoor het publiek misleid wordt. Het is dus aan de lidstaten om voor wetgeving te zorgen die onrecht gebruik van aanduidingen van herkomst kunnen verbieden. De belanghebbende zal echter zelf moeten aantonen dat het publiek misleid wordt, maar daarbij hoeft deze slechts te bewijzen dat een leek zich met betrekking tot de oorsprong van het product zou kunnen vergissen. Deze misleiding kan op zijn beurt niet alleen bestaan uit het gebruik van de benaming of voorstelling als merknaam, maar tevens kan voortkomen uit bijvoorbeeld onrecht gebruik hiervan op een etiket, officiële documenten en reclamemateriaal²⁴.

Ten tweede dienen de Lidstaten belanghebbenden in staat te stellen om op te treden tegen oneerlijke mededingen in de vorm van artikel 10bis van het Verdrag van Parijs. Hiermee wordt deze oude bepaling expliciet van toepassing verklaard op GI en wordt het belang ervan bovendien vergroot aangezien het Verdrag van Parijs geen verplichtingen tot wetgeving oplegt in tegenstelling tot de TRIPs-Overeenkomst.

Dat artikel 22 twee aanknopingspunten voor bescherming bevat, valt voornamelijk te verklaren uit het feit dat er tijdens de onderhandelingen twee verschillende opvattingen over GI naar voren kwamen. Er was een groep landen die GI verbond aan consumentenbescherming, maar ook een groep die nu juist de link legde met de goodwill van een bedrijf en de marktwaarde van merken²⁵. Dat uiteindelijk is gekozen voor deze dubbele benadering is echter zeker niet nadelig omdat ook wanneer een derde onrecht middelen gebruikt in de benaming of voorstelling van waren en daarmee niet het publiek misleidt over de oorsprong ervan, maar wel aanhaakt bij de reputatie van de GI waardoor wel de schijn wordt gewekt dat er een verband tussen bestaat, hier tegen valt op te treden. De dubbele benadering lijkt mij dus niet dubbelop te zijn.

Overigens dienen tot de groep van belanghebbenden die hun belangen beschermd moeten hebben in ieder geval de houders van GI te worden gerekend en het is niet waarschijnlijk dat ook consumenten belanghebbenden zijn in de zin van artikel 22. Volgens Gervais biedt artikel 10 van het Verdrag van Parijs, dat producenten en handelaren, natuurlijk persoon of rechtspersoon, aanwijst als belanghebbenden met betrekking tot dat artikel, een aanknopingspunt omdat binnen de TRIPs-Overeenkomst vaker naar dit verdrag wordt verwezen.

In het geval dat gebruik wordt gemaakt van een geografische aanduiding op een product die letterlijk juist is, maar gelijk is aan een oorspronkelijke GI (komt vaak voor in voormalige koloniën), bepaalt lid 4, dat lid 2 van overeenkomstige toepassing is indien het publiek hierdoor zou kunnen denken dat de producten van dit oorspronkelijke grondgebied afkomen. Er is binnen de TRIPs-Overeenkomst dus geen ruimte voor coëxistentie²⁶ en de rechten van de oudere GI gaan voor.

Lid 3 van artikel 22 tenslotte, verplicht landen de inschrijving van een handelsmerk, dat een geografische aanduiding bevat voor waren die hun oorsprong daar niet hebben, ambtshalve of anders op verzoek van een belanghebbende te weigeren of nietig te verklaren als door het gebruik ervan het publiek wordt misleid ten aanzien van de werkelijke plaats van oorsprong. Door deze registraties te verhinderen wordt als het ware een stok achter de deur geplaatst waardoor er nauwelijks of geen ruimte meer is voor handelsmerken om GI te verdringen. Ze

²⁴ J. Audier, *TRIPs Agreement. Geographical indications*, Luxemburg: Office for official publications of the EC, 2000, p. 21

²⁵ D. Gervais, *The TRIPs Agreement, Drafting History and Analysis*, Londen: 2003, p. 193

²⁶ B.M. Vroom-Cramer, *Juridische aspecten van geografische aanduidingen*, Deventer, 2002, p. 40

hebben nu niet meer de kans om door inburgering een dergelijke mate van bekendheid te verwerven dat ze in aanmerking komen voor de uitzondering van artikel 25 lid (zie de tweede uitzondering hieronder).

Merkmamen die een GI bevatten die terecht is, kunnen overigens nog wel ingeschreven worden. Slechts merkmamen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit valse of niet kloppende aanduidingen kunnen geweigerd worden op deze grond²⁷. Aanduidingen die verwijzen naar een andere plaats dan waar de producten daadwerkelijk vandaan komen, maar waarbij duidelijk zal zijn dat dit niet de daadwerkelijke productieplaats is, leveren eveneens geen problemen op omdat dit het publiek niet zal misleiden^{28,29}.

uitzonderingen

Ook volgens de TRIPs-Overeenkomst dient een GI niet beschermd te worden wanneer deze is verworven tot een soortnaam. Meer precies stelt artikel 24 lid 6 dat lidstaten geen bescherming hoeven te verlenen aan GI voor waren of diensten die gelijk zijn aan een in omgangstaal gebruikelijke term als soortnaam voor deze waren of diensten. De rechter in het land waar bescherming wordt verlangd zal dan dus wel na dienen te gaan of de term alleen gebruikelijk is in omgangstaal en dus niet in bijvoorbeeld vakjargon en of dit daadwerkelijk gebruikelijk is geworden en niet incidenteel³⁰ als gevolg van, wederom, het assimilatiebeginsel.

Een tweede uitzondering is dat bescherming voor GI geen afbreuk mag doen aan inschrijving van een handelsmerk of het recht op gebruik daarvan indien dat merk voor de inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag te goeder trouw is aangevraagd of ingeschreven of wanneer de rechten hierop voor deze datum te goeder trouw zijn verworven. Ook wanneer een GI in het land van oorsprong nog niet beschermd was voordat het handelsmerk aan een van deze twee voorwaarden heeft voldaan (aanvraag of inschrijving of het te goeder trouw verworven van deze rechten) krijgt het handelsmerk voorrang boven bescherming van de GI (artikel 24 lid 5). Het is nog niet helemaal duidelijk of dit inhoudt dat de merkouder als gevolg hiervan zelfs tegen gebruik van de GI kan optreden. Sommige landen zijn van mening dat dit voortvloeit uit artikel 16 TRIPs omdat dit artikel de minimum rechten van de houders van intellectuele eigendomsrechten opsomt en deze het recht wordt toebedeeld om gebruik van hun merk door derden te beletten. Hoewel in de onderhandeling niet naar voren is gekomen dat artikel 24 lid 5 in dit verband moet worden gelezen met artikel 16, lijkt deze opvatting zeer verdedigbaar. Leden mogen zelf invulling geven aan de oplossing van dit probleem. Dat tussen de VS en de EU een verschil van mening bestaat op dit gebied blijkt duidelijk uit het verderop te bespreken dispuut over de Europese richtlijn 2081/92.

Overigens zal het in de praktijk voor belanghebbenden lastig zijn om aan te tonen dat een handelsmerk te kwader trouw is ingeschreven of zijn rechten te kwader trouw heeft verworven. In veel landen staat immers goede trouw vast totdat het tegendeel wordt bewezen. Als een bedrijf gebruik maakt van een merknaam die gelijk is aan een bekende GI, in de buurt van het daadwerkelijke oorsprongsgebied is gevestigd of ondanks de wetenschap dat een GI wellicht binnenkort ingeschreven zou gaan worden, overgaat tot inschrijving, kan dit echter een belangrijke aanwijzing zijn dat te kwader trouw is gehandeld.

²⁷ J. Audier, *TRIPs Agreement. Geographical indications*, Luxemburg: Office for official publications of the EC, 2000, p. 21

²⁸ L. Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Amsterdam: 2000, p.154

²⁹ L. Wichers Hoeth noemt Noordpool, Mount Everest, Oceaan en Cognac voor vulpenen als voorbeeld

³⁰ D. Gervais, *The TRIPs Agreement, Drafting History and Analysis*, Londen: 2003, p. 207

Een derde uitzondering is dat de bescherming van GI “...op generlei wijze afbreuk mag doen aan het recht van een persoon om in het handelsverkeer zijn naam of de naam van zijn voorganger in zaken te gebruiken, behalve wanneer deze naam op zodanige wijze wordt gebruikt dat het publiek daardoor wordt misleid.” Iemand wiens naam gelijk is aan een GI zal deze dus gewoon mogen blijven gebruiken tenzij hij hiermee het publiek misleidt ten aanzien van de herkomst van de producten die hij produceert of verkoopt. Deze misleiding zal sneller aangenomen worden wanneer de gebruikte naam niet alleen gelijk is aan een GI, maar de betreffende persoon ook nog eens beroeps- of bedrijfsmatig bezig is met soortgelijke waren als waar de GI bekend voor is³¹.

2.3.4 Verdergaande bescherming voor wijnen en spiritualiën in artikel 23

bescherming

Zoals eerder vermeld werd de verdergaande bescherming voor wijnen en spiritualiën (gedestilleerde drank) pas op het laatst toegevoegd aan de TRIPs-Overeenkomst op aandringen van een aantal wijnproducerende landen. Volgens Gervais moet artikel 23 in verband worden gelezen met de overige uitzonderingen op de bescherming van GI uit artikel 24³². Dat momenteel onderhandelingen gaande zijn over mogelijke toepassing van het beschermingsregime uit artikel 23 op een bredere groep van producten geeft echter wel aan dat we hier zeker niet te maken hebben met een onbelangrijk artikel.

Het belangrijkste verschil met artikel 22 is dat de bescherming in verband met wijn en spiritualiën geen misleiding van het publiek vereist. Belanghebbenden moeten simpelweg op kunnen treden tegen gebruikmaking van GI ter benoeming van wijn of spiritualiën die niet hun oorsprong hebben in het aangeduide gebied. Artikel 23 lid 1 luidt:

“Elk lid voorziet in de wettelijke middelen om belanghebbenden in staat te stellen het gebruik te beletten van een geografische aanduiding ter benoeming van wijnen voor wijnen die niet hun oorsprong hebben in de door de geografische aanduiding in kwestie aangeduide plaats, of van een geografische aanduiding ter benoeming van spiritualiën voor spiritualiën die niet hun oorsprong hebben in de door de geografisch aanduiding in kwestie aangeduide plaats, zelfs wanneer de werkelijke oorsprong van de waren is vermeld of de geografische aanduiding wordt gebruikt in vertaling of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals ‘soort’, ‘type’, ‘stijl’, ‘imitatie’ en dergelijke.”

De bescherming geldt alleen één op één. Er hoeft slechts opgetreden te kunnen worden tegen onterecht gebruik van een GI voor wijn als deze valse naam tevens gelijk is aan een bestaande GI voor wijn of wanneer een onterechte GI voor spiritualiën gebruikt wordt en deze valse naam gelijk is aan een bestaande GI voor spiritualiën³³. Bovendien gaat de verdergaande bescherming van artikel 23 niet op in geval van aanleunende namen of bij het gebruik van indirecte geografische aanduidingen³⁴. In deze gevallen kan een benadeelde belanghebbende

³¹ J. Audier, *TRIPs Agreement. Geographical indications*, Luxemburg: Office for official publications of the EC, 2000, p. 22

³² D. Gervais, *The TRIPs Agreement, Drafting History and Analysis*, Londen: 2003, p. 196

³³ J. Audier, *TRIPs Agreement. Geographical indications*, Luxemburg: Office for official publications of the EC, 2000, p. 30

³⁴ B.M. Vroom-Cramer, *Juridische aspecten van geografische aanduidingen*, Deventer, 2002, p. 41

echter nog wel een beroep doen op de algemene bescherming van artikel 22. Deze moet dan echter wel aantonen dat het publiek misleid wordt.

Bovendien geldt dat oneigenlijk gebruik van een GI voor wijn of spiritualiën ook belet moet kunnen worden wanneer dit gebeurt met delokaliserende toevoegingen, in vertaling of vergezeld van een uitdrukking als 'soort', 'type', 'stijl' en dergelijke. Op dit punt sluit de TRIPs-Overeenkomst zich dus aan bij het Verdrag van Lissabon voor appellations of origin. Het wordt hiermee onmogelijk om aan te haken bij het succes van een GI door op het etiket te vermelden dat het een wijn of sterke drank betreft die gelijkenis vertoont met een succesvol origineel product. Voor de bescherming wordt overigens niet vereist dat sprake is van oneerlijke mededinging.

Kort samengevat dient dus voorkomen te worden dat voor wijnen en spiritualiën bestaande GI (voor wijnen en spiritualiën) worden gebruikt die niet de daadwerkelijke oorsprong weergeven, zelfs als het publiek niet wordt misleid en ook niet wanneer de GI wordt vertaald of gebruikt in combinatie met delokaliserende termen.

Lid 2 van artikel 23 is vrijwel gelijk aan lid 3 van artikel 22 en stelt dat geen merken voor wijn mogen worden ingeschreven als deze gelijk zijn aan een bestaande GI voor wijn en geen merken voor spiritualiën als deze gelijk zijn aan bestaande GI voor spiritualiën (wederom één op één dus). Verschil is hier wederom dat geen misleiding met betrekking tot de herkomst hoeft te bestaan

De aangesloten landen mogen gezien de voetnoot bij artikel 23 lid 1 er ook voor kiezen om verdergaande bescherming te bieden in de vorm van administratieve maatregelen in plaats van civiele procedures. Een van de landen die hiervan gebruik maken zijn de VS. Wijnetiketten dienen daar vooraf goedgekeurd te worden en wanneer deze niet aan de eisen voldoen, bijvoorbeeld doordat ze strijdig zijn met de TRIPs-Overeenkomst, kunnen ze worden geweigerd.

uitzonderingen

De belangrijkste uitzondering op artikel 22 is tevens op artikel 23 van toepassing en perkt het bereik van de beschermingsomvang aanzienlijk in. Waar het niet aan rechters van het land waar bescherming wordt gezocht is om te bepalen of een benaming voor wijn of een sterke drank voldoet aan de vereisten om als GI aangemerkt te worden is met betrekking tot de vraag of deze is verworpen tot soortnaam nog steeds het *schutzlandprinzip* van toepassing³⁵. Artikel 24 lid 6 moet namelijk ook toegepast worden op wijn en als de onterecht gebruikte GI in het land waar belanghebbenden bescherming zoeken volgens de rechter in dat land in de omgangstaal gebruikelijk is geworden om een bepaald type wijn aan te duiden, hoeft hier niet tegen te worden opgetreden.

Artikel 24 lid 4 beschrijft het voortgezet gebruik van GI voor wijnen en spiritualiën. In tegenstelling tot artikel 24 lid 5 is inschrijving als handelsmerk geen vereiste. Een onderdaan van een aangesloten lid mag een GI blijven gebruiken in dat land als hij dit op zijn minst tien jaar voor 15 april 1994 al deed of een kortere periode hiervoor, maar dan is tevens goede trouw vereist. Daar staat dan wel tegenover dat het voortgezet gebruik gelijk moet zijn aan het

³⁵ anders: B.M. Vroom-Cramer, *Juridische aspecten van geografische aanduidingen*, Deventer, 2002, p. 41
Volgens haar opvatting is het Ursprungslandprinzip op artikel 23 van toepassing, maar bewijs hiervoor wordt niet geleverd en zeker in combinatie met artikel 24 lid 6 lijkt artikel 23 niet die uitwerking te hebben.

gebruik van de GI in het verleden omdat deze slechts (voor)gebruikt mag worden voor dezelfde of aanverwante waren of diensten. Mits het voortgezet gebruik gelijk blijft in hoeveelheid, soort en afzetgebied kan het onbeperkt voortduren³⁶.

Artikel 23 lid 3 bepaalt dat gelijkkluidende GI voor wijn, mits beide de daadwerkelijk oorsprong ervan weergeven, naast elkaar kunnen bestaan. Coëxistentie van homoniemen voor wijn is dus mogelijk waar dit voor andere GI in principe werd uitgesloten als het publiek hierdoor misleid wordt. Het is aan de leden zelf om er zorg voor te dragen dat met betrekking tot deze twee wijnproducten geen misleiding van het publiek kan ontstaan. Een verplichting om met een ander lid op dit punt in onderhandeling te treden bestaat echter niet³⁷. Wel mogen de in dit kader getroffen maatregelen niet één van de twee benadelen (een billijke behandeling wordt vereist).

De onder artikel 22 besproken uitzonderingen van bestaande merkenrechten (artikel 24 lid 5) en bestaande naamsrechten (artikel 25 lid 8) zijn ook op GI voor wijn en spiritualiën van toepassing.

2.3.5 Handhaving van artikel 22, 23 en 24 TRIPs

Op de vraag of aan de TRIPs-Overeenkomst directe werking moet worden toegekend is geen eenduidig antwoord te geven. Verschillende leden hebben hier verschillende opvattingen over tentoongespreid en bovendien lijkt deze vraag met betrekking tot de vele onderwerpen elke keer anders beantwoord te moeten worden. Het Belgische Hof van Cassatie heeft bijvoorbeeld besloten geen directe werking aan de overeenkomst toe te kennen waar dat in Duitsland wél is gebeurd³⁸.

In de zaak Portugal vs. Raad³⁹ heeft het Europese Hof van Justitie uitgemaakt dat de TRIPs-Overeenkomst zich niet leent voor directe werking aangezien deze een handelspolitieke inslag heeft. Het is een instrument voor de leden om tot voordeel voor de aangesloten partijen te komen en met elkaar in onderhandeling te treden. Directe werking zou bijvoorbeeld de panelprocedure die in artikel 64 op de TRIPs-Overeenkomst van toepassing wordt verklaard verstoren daar deze procedure dient te worden aangevangen met een onderhandelingsronde tussen leden die een conflict met elkaar hebben. Als directe werking nationale wetgeving aan de kant zet betekent dit voor één van de partijen dat hun het gras voor de voeten wordt weggemaaid omdat hun onderhandelingspositie zwakker wordt.

Meer precies heeft het Hof in de zaak Dior/Tuk⁴⁰ uitgemaakt dat de TRIPs-Overeenkomst slechts dan directe werking kan hebben als het een onderwerp op het gebied van intellectueel eigendomsrecht regelt dat nog niet door het gemeenschapsrecht wordt geregeld. Voor de overige onderwerpen (waaronder GI) rest de nationale rechter slechts de ruimte om nationale wetgeving uit te leggen in het licht van de overeenkomst.

De TRIPs-Overeenkomst bevat zelf een aantal artikelen dat toeziet op de naleving en handhaving ervan. Ten eerste stelt artikel 41 dat leden moeten voorzien in procedures voor

³⁶ J. Audier, *TRIPs Agreement. Geographical indications*, Luxemburg: Office for official publications of the EC, 2000, p. 31

³⁷ D. Gervais, *The TRIPs Agreement, Drafting History and Analysis*, Londen: 2003, p. 198

³⁸ N.A.H. Hendriks, *De werking van het TRIPs-verdrag en de gevolgen voor het Nederlandse octrooirecht*, *Intellectueel Eigendom en Reclamerecht*, jaargang 19 nummer 3, juni 2003, p. 146-153

³⁹ HvJ EG 23 november 1999, zaak C-149/96, Jur. 1999, p. I-08395 (Portugal vs. Raad)

⁴⁰ HvJ EG 14 december 2000, gevoegde zaken 300/98 en 302/98, Jur. 2000, p. I-11307 (Dior/Tuk).

handhaving zodat tegen inbreuk opgetreden kan worden. Deze maatregelen mogen echter niet het legitieme handelsverkeer belemmeren of eenvoudig te misbruiken zijn. In de tweede titel van Deel III eist artikel 42 bovendien dat de gerechtelijke procedures eerlijk en billijk zijn. Daarnaast voorziet deze titel in de verplichting om de houders van intellectuele eigendomsrechten die geschonden zijn in staat te stellen schadevergoeding te eisen of de inbreukmakende waren aan het verkeer te laten onttrekken.

Artikel 50 beschrijft in detail hoe lidstaten op moeten kunnen treden tegen een op handen zijnde inbreuk door goederen in beslag te nemen, zodat geen schade aan een intellectueel eigendomsrecht als een GI kan worden toegebracht en bovendien bewijsmateriaal beschermd kan worden. Deze maatregelen kunnen zelfs getroffen worden nog voordat de wederpartij is gehoord (lid 2).

Ten aanzien van inbreuk op een GI zijn de leden niet gehouden strafrechtelijke procedures en straffen als vrijheidsstraffen en/of geldboetes mogelijk te maken. Echter, als een GI tevens als merk beschermd is, dan valt deze wel onder de bepaling van artikel 61. Leden hebben bovendien de vrijheid om deze procedures en straffen wel ten aanzien van andere inbreuken dan die op handelsmerken en auteursrecht te doen gelden. In het geval dat straffen kunnen worden opgelegd, moeten deze voldoende afschrikkend werken.

2.3.6 Geschillenbeslechting

Wanneer een lid van mening is dat een ander lid tekort schiet in de bescherming van intellectueel eigendom of op een andere manier ten aanzien van de door de TRIPs-Overeenkomst geregelde onderwerpen zijn verplichtingen niet nakomt, staat de weg van de geschillenbeslechtingprocedure van artikel XXII en XIII van de GATT-Overeenkomst open (artikel 64). Als landen na de voorgeschreven onderhandelingsronde niet tot een oplossing van hun conflict kunnen komen is het de beurt aan een samen te stellen panel van experts om op neutrale wijze te rapporteren over de ingediende klacht.

Als een lid in het gelijk wordt gesteld en het lid dat zijn verplichtingen niet nakomt weigert deze alsnog na te komen, mogen als tegenmaatregel bijvoorbeeld verhoogde invoerbelastingen voor exportproducten uit het verzuimende land worden ingevoerd.

Overigens is met betrekking tot deze procedure, die op overheidsniveau wordt uitgevochten, voor Europese handelaren richtlijn 3286/94 in het leven geroepen. Zij kunnen een klacht indienen bij de Europese Commissie als ze van mening zijn dat een niet-EU-lid zijn verplichtingen voortvloeiend uit de WTO niet nakomt. Gegronde klachten kunnen vervolgens door de EU zelf onder de aandacht van de wereldhandelsorganisatie worden gebracht⁴¹.

2.3.7 WTO-panel over geografische aanduidingen en richtlijn 2081/92

Op het gebied van GI heeft een door de WTO gevormd panel in 2005 een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot een geschil dat tussen de VS en de EU bestond over de in het volgende hoofdstuk beschreven richtlijn 2081/92⁴². Kort gezegd houdt deze richtlijn in dat na registratie van een GI, deze aanduiding alleen nog gebruikt mag worden door producenten

⁴¹ J. Audier, *TRIPs Agreement. Geographical indications*, Luxemburg: Office for official publications of the EC, 2000, p. 25

⁴² Zie WT/DS174R, 15 maart 2005

van producten afkomstig uit of van het gebied dat hiermee wordt aangeduid, zelfs als dit geen verwarring zou opleveren⁴³.

In juni 1999 stappen de VS naar de WTO omdat ze van mening zijn dat deze richtlijn in strijd is met de TRIPs-Overeenkomst. Op dat moment kunnen echter alleen nog maar onderdanen van de EG zich aanmelden voor bescherming of tegen inschrijving optreden en worden slechts geregistreerde handelsmerken beschermd tegen latere conflicterende GI⁴⁴.

Nog voordat het tot de panelprocedure komt past de EU de richtlijn echter aan en maakt inschrijving in het register of verzet daartegen ook mogelijk voor onderdanen van andere dan EU-landen⁴⁵. Ook worden vanaf dat moment niet geregistreerde handelsmerken onder voorwaarden beschermd. De VS, nu samen met Australië, volharden echter in hun strijd omdat ze vinden dat de richtlijn geen recht doet aan het assimilatiebeginsel uit artikel 3 TRIPs. GI van onderdanen uit andere landen kunnen namelijk wel ingeschreven worden, maar vereist is in dat geval dat de overheid uit het land van herkomst garanties geeft omtrent de hoedanigheid van de kwaliteit van de producten.

Binnen de procedure verdedigt de EU zich door op dit punt te stellen dat de richtlijn slechts verschillende regimes voor inschrijving had ten aanzien van de herkomst van de GI, maar geen verschil maakt ten aanzien van de herkomst van de aanvrager daarvan, waardoor de richtlijn niet op gespannen voet zou staan met het assimilatiebeginsel. Bovendien zouden de garanties die overheden van derde landen moeten leveren niet afwijken van garanties die EU-overheden moeten leveren in dit verband.

Deze argumenten worden echter door het panel van tafel geveegd omdat het van mening is dat de EU voorbijgaat aan het feit dat in realiteit een GI niet zal worden aangevraagd door een ander dan een persoon of bedrijf afkomstig uit dat gebied. Ook het tweede argument houdt geen stand omdat de eisen die de EU aan buitenlandse overheden stelt weldegelijk verder gaan dan wat van hun eigen overheden wordt gevraagd met betrekking tot een aanvraag. De eis dat de overheid van het derde land van de GI-aanvrager garanties doet met betrekking tot zijn product, levert feitelijk een extra horde op en zadelt niet-EU-landen op met een taak die niet van hen verwacht mag worden. De richtlijn biedt daarom GI aanvragers uit derde landen geen gelijke kansen op bescherming waarmee strijd met het assimilatiebeginsel is aangetoond.

Aangaande de claim van de VS en Australië dat de richtlijn in strijd is met artikel 16 lid 1 TRIPs⁴⁶ daar artikel 14 lid 2 van richtlijn 2081/92 coëxistentie van een ouder geregistreerd handelsmerk met een latere geregistreerde GI niet uitsluit, lijken de argumenten van de EU gedeeltelijk wél op te gaan.

De Unie stelt allereerst dat artikel 14 lid 3 van haar richtlijn inschrijving van een nieuwe GI voorkomt als hierdoor ten aanzien van een eerder fameus of bekend merk verwarring van het publiek kan ontstaan. Verder worden de rechten van een merkhouders slechts gedeeltelijk ingeperkt als een latere GI toch wordt ingeschreven en dit is niet in strijd met de TRIPs-Overeenkomst omdat artikel 24 lid 5 weliswaar niet toestaat dat het recht op gebruik van een ouder merk wordt ingeperkt als gevolg van de inschrijving van een latere GI, maar *a contrario* wel dat andere rechten zoals het exclusief gebruik ervan wordt ingeperkt. Artikel 17

⁴³ Zie het volgende hoofdstuk voor een uitgebreide beschrijving van de werking van richtlijn 2081/92

⁴⁴ M. Handler, *The WTO Geographical Indications Dispute*, *The Modern Law Review* 2006 nr. 69 (1), p.70-91

⁴⁵ Richtlijn 692, 2003 van 24 april 2003

⁴⁶ Artikel 16 beschrijft de rechten die de houder van een intellectueel eigendom toekomen waaronder het exclusieve recht op gebruik van zijn merk en het recht om anderen te beletten identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor gelijke of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven als hierdoor verwarring zou kunnen ontstaan.

TRIPs bevat daarnaast enkele uitzonderingen op artikel 16 die bijvoorbeeld eerlijk gebruik van beschrijvende termen toestaat mits daarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de merkhouders en derden. In de visie van de EU maakt een latere GI gebruik van deze mogelijkheid doordat deze de herkomst beschrijft.

Ten aanzien van deze argumenten merkt het panel op dat hoewel artikel 14 lid 3 inderdaad rekening houdt met oudere merken, geen waarborg bestaat voor merken die niet bekend zijn of fameus. Daar komt bij dat artikel 14 lid 3 in de praktijk niet aan inschrijving van conflicterende GI in de weg heeft gestaan. Het panel wijst erop dat bijvoorbeeld Bayerisches Bier als GI voor bier uit Beieren is ingeschreven ondanks het bestaan van de merknaam Bavaria voor bier met als gevolg dat deze merknaam wellicht binnenkort niet meer in Duitsland gebruikt mag worden⁴⁷. Tegen de *a contrario* redenering die de EU toepast op artikel 24 lid 5 valt evenwel weinig in te brengen hoewel het panel opmerkt dat het eigendomsrecht op een merknaam negatief van aard is en dat dit impliceert dat een merkhouders van nature op zou moeten kunnen treden tegen een inbreuk op dit recht. Ook de opvatting van de EU dat de richtlijn gezien moet worden in verband met de uitzonderingen van artikel 17 is niet perse onjuist.

Zowel de EU als de VS claimen na de uitspraak van het panel het gelijk aan hun zijde te hebben. Waar de EU benadrukt dat richtlijn 2081/92 op hoofdlijnen WTO-conform is bevonden, leggen de VS de nadruk op de conclusie dat wel strijd met het assimilatiebeginsel is geconstateerd⁴⁸. Opmerkelijk is echter dat er nog nooit een poging is gedaan door een onderdaan van de VS of Australië om een GI te registreren. Het aanhangig maken van dit conflict bij de WTO lijkt dan ook vooral op een poging om de EU en haar geloof in GI te kijk te zetten om zo te voorkomen dat andere landen de Unie zullen gaan steunen in haar strijd voor een registratiesysteem en verdergaande bescherming voor ook andere producten dan wijn en spirituelen binnen de WTO. Daarbij hameren de VS altijd op het belang van zogenaamde '*grandfather clauses*' die houders van een oud merkrecht moeten beschermen tegen latere GI⁴⁹.

2.4 CONCLUSIE

Al vanaf de eerste verdragen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht wordt de bescherming van GI gezien als een onderdeel hiervan. Bij het Verdrag van Parijs is deze bescherming nog maar nauwelijks te onderscheiden van de bescherming van handelsmerken, maar later worden verdragen opgesteld die juist alleen op de bescherming van GI en bepaalde vormen daarvan toezien. Het Verdrag van Madrid vereist niet langer opzet om tegen valse aanduidingen op te treden en het Verdrag van Lissabon voorziet voor het eerst in een registratiesysteem voor *appellations of origin*, een species van GI die een zeer nauwe band tussen de kwaliteit van het product en de oorsprong ervan vereist.

Probleem is echter dat deze verdragen geen keiharde verplichtingen inhouden voor de aangesloten landen en bovendien dat er maar weinig landen bij het Verdrag van Madrid of het Verdrag van Lissabon zijn aangesloten. Voor de houders van GI is het evenwel een voordeel dat benamingen voor producten van de wijngaard en *appellations of origin* niet tot soortnaam

⁴⁷ M. Handler, *The WTO Geographical Indications Dispute*, *The Modern Law Review* 2006 nr. 69 (1), p.75

⁴⁸ <http://usinfo.state.gov/eur/Archive/2005/Mar/15-398124.html>

⁴⁹ Zie in dit verband ook het hoofdstuk over AOC & AVA waarin de belangen en de gevaren van deze regelingen naar voren komen

kunnen verworden. Hierdoor is gegarandeerd dat ook buiten de landsgrenzen een exclusief recht op gebruik van de GI bestaat voor producenten uit het aangeduide gebied.

Vooraf gezien het grote aantal leden lijkt echter de TRIPs-Overeenkomst van minstens evenveel belang. Ondanks grote tegenstellingen tussen de oude en de nieuwe wereld is het ook met betrekking tot GI tot afspraken gekomen. Voor de meeste aanduidingen bestaat een vorm van bescherming die veel gelijkenis vertoont met het Verdrag van Parijs waarbij misleiding een vereiste is. Op het gebied van benamingen voor wijn en spiritualiën is dit echter geen noodzakelijke eis.

Voor de aanhangers van bescherming voor GI geldt ook hiervoor helaas net als in de meeste andere verdragen het assimilatiebeginsel waardoor geen protectie verleend wordt aan aanduidingen die tot soortnaam zijn verworden. Dit heeft tot gevolg dat in de praktijk de bescherming voor GI in internationale verdragen een wassen neus kan blijken te zijn.

Tegenstanders zullen zich naar alle waarschijnlijkheid blijven verzetten tegen verdergaande maatregelen omdat zij juist een bedreiging zien voor gelijke of gelijksoortige merken die opereren vanuit hun land. Als bovendien soortnamen wel beschermd zouden raken betekent dit, dat veel merken hun naam gedeeltelijk aan zullen moeten passen.

Het conflict tussen de VS en de EU geeft aan dat de messen geslepen zijn als het gaat over de vraag wat er met betrekking tot dit onderwerp in de toekomst moet gebeuren.

III De verschillende vormen van implementatie

3.1 INLEIDING

De TRIPs-Overeenkomst stelt minimum eisen aan de bescherming van GI maar laat het over aan de Leden zelf om te kiezen op wat voor manier ze hieraan in hun nationale wetgeving invulling geven. Zoals in dit hoofdstuk zal blijken betekent dit in de praktijk dat grofweg de keuze bestaat tussen (1) specifieke wetgeving voor de bescherming van GI door middel van bijvoorbeeld een registratiesysteem of (2) bescherming van GI door middel van merkenrecht en zogenaamde Certification Marks of (3) bescherming via andere wetgeving als onrechtmatige daad in combinatie met bijvoorbeeld oneerlijke mededinging. De vraag die hierbij centraal staat, is of één van deze vormen de voorkeur heeft.

3.2 IMPLEMENTATIE

Artikel 1 lid 1 TRIPs draagt de Leden op uitvoering te geven aan de bepalingen van de Overeenkomst. Leden mogen zelfs verder gaan dan is overeengekomen mits dit niet in strijd is met de bepalingen. In de derde volzin staat tenslotte:

“Het staat de Leden vrij de passende methode voor toepassing van de bepalingen van de Overeenkomst binnen hun eigen rechtsstelsel en -praktijk te bepalen.”

Specifiek met betrekking tot de invulling van de bescherming van GI binnen nationale wetgeving is, als omschreven in artikel 24 lid 2, afgesproken om minimaal binnen twee jaar na de inwerkingtreding de Raad voor de TRIPs te laten evalueren op welke wijze dit is gedaan. In de vorm van een vragenlijst⁵⁰ werden landen die al verplicht waren om in implementatie te voorzien gevraagd of ze hieraan uitvoering hebben gegeven door middel van het leerstuk van de oneerlijke mededinging, een formele procedure voor bekendmaking/registratie of een combinatie van beide. Uit de antwoorden van de Leden blijkt dat er in de praktijk een driedeling valt te maken waarbij ook een mate van overlapping mogelijk is.

Nadat ik het belang van het implementeren ten aanzien van de eigen markt naar voren breng zal een overzicht volgen van de drie implementatiemogelijkheden. Hoewel af en toe voorbeelden aan bestaande stelsels worden ontleend, is het de bedoeling een algemeen beeld te schetsen van de verschillende opties.

3.2.1 Het belang van bescherming voor de eigen markt

Artikel 24 lid 9 bepaalt dat alleen bescherming hoeft te worden geboden aan die GI welke in het land van oorsprong bescherming genieten. Het is derhalve ook in het belang van de eigen markt om te zorgen voor implementatie van de TRIPs-Overeenkomst en om de binnenlandse GI aan te merken als zodanig. Een bekend voorbeeld dat illustreert hoe het mis kan gaan wanneer dit niet gebeurt, is de zaak rond Basmatirijst.

⁵⁰ IP/C/13, 14 mei 1998

In september 1997 patenteerde een Amerikaans bedrijf een rijstsoort die een kruising was tussen Basmatirijst en Amerikaanse rijst en bracht het op de markt onder de merknamen Texmati en Kasmati die werden omschreven als Amerikaans type Basmati rijst. India en Pakistan stellen dit patent en het merk echter ter discussie en stellen zich op het standpunt dat Basmatirijst een GI is. In hun ogen moest Basmatirijst gezien worden als een benaming voor rijst die uitsluitend afkomstig kan zijn uit het grensgebied tussen India en Pakistan ten zuiden van de Himalaya en bezit deze rijst bepaalde kwaliteiten die ze ontleent aan haar oorsprong door een unieke combinatie van bodem en klimaat. Dat deze rijst inderdaad lijkt te beschikken over de reputatie uniek in haar soort te zijn wordt ondersteund door het feit dat in Groot-Brittannië de naam Basmati uitsluitend gebruikt mag worden voor rijst uit het gebied ten zuiden van het hooggebergte en dat ook in Saudi-Arabië alleen deze rijst onder het merk Basmati verkocht mag worden.

Hoewel er meerdere redenen zijn waardoor uiteindelijk geen bescherming voor Basmati als GI kan worden afgedwongen (artikel 22 TRIPs sluit het gebruik van termen als “type” in combinatie met een GI niet per definitie uit en bovendien moet aantoonbaar zijn dat sprake is van misleiding van het publiek⁵¹), kunnen India en Pakistan vooral geen bescherming afdwingen omdat Basmati niet in het land van oorsprong wordt beschermd als GI waardoor er op basis van artikel 24 lid 9 geen verplichting bestaat voor de overige Leden om deze te verlenen⁵².

3.2.2 Bescherming van GI via specifieke wetgeving

De meest vergaande vorm van implementatie van Titel 3 TRIPs is het ontwerpen van specifieke wetgeving ten behoeve van GI. Zonder noodzaak aan te haken bij het merkenrecht of andere wetgeving, moet een belanghebbende in dit geval via specifiek voor GI ontworpen wetgeving tegen misbruik of ander onrechtmatig gebruik kunnen optreden of kan dit ex officio door de overheid gebeuren.

Deze vorm komt het meest voor in de Zuidelijke landen van Europa als Frankrijk en Italië, die een lange geschiedenis op dit gebied hebben en is niet het gevolg van TRIPs, maar werd soms al bijna een eeuw eerder ingevoerd (de later te bespreken AOC-wetgeving stamt uit 1935⁵³). Met uitzondering van Australië, Duitsland, Korea, Liechtenstein, Noorwegen, Peru, Zweden en Zwitserland gaat deze wetgeving vrijwel altijd gepaard met een registratiesysteem waarin bij wordt gehouden welke aanduidingen als GI beschermd dienen te worden⁵⁴. GI wordt binnen deze stelsels niet aangemerkt als een merk, maar als een duidelijk onderscheiden vorm van intellectueel eigendomsrecht. Ze bieden rechthebbenden de mogelijkheid een reputatie op te bouwen en deze verbonden aan de GI naar de consument toe te communiceren en deze reputatie een economische waarde te geven doordat voor de producten in combinatie met het vertrouwen in de GI een hogere prijs kan worden gevraagd. Deze rechten zijn niet zoals gebruikelijk voor andere vormen van intellectueel eigendomsrecht verbonden aan één rechthebbende, maar gelinkt aan een herkomstgebied.

⁵¹ Hiermee wordt bovendien duidelijk wat het gevolg is van het onderscheid tussen GI bescherming voor wijn en spirituelen en GI bescherming voor overige producten. Had deze verdergaande bescherming namelijk ook voor rijst gegolden, dan was bescherming duidelijk veel eenvoudiger te verkrijgen.

⁵² F. Addor & A. Grazioli, *Geographical Indications beyond wines and spirits, a roadmap for a better protection for geographical indications in the WTO TRIPs agreement*, The journal of world intellectual property vol. 5 No. 6 2002, p865-897

⁵³ INAO, <http://www.inao.gouv.fr/public/home.php>

⁵⁴ D. Rangnekar, *The international protection of geographical indications: The Asian Experience*, IPRs, Innovation and sustainable development, november 2005 Hong Kong, p. 5

Hoewel de GI verwijst naar een gebied, plaats of streek, is herkomst op zich niet voldoende verband. Er moet tevens een aantoonbaar verband bestaan tussen herkomst en de kwaliteit of de reputatie van het product. Elk stelsel stelt echter strenge of minder strenge eisen aan dit verband. Richtlijn 2081/92, die een duidelijk voorbeeld is van GI specifieke wetgeving, maakt zelfs binnen haar eigen systeem onderscheid tussen beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen, waarbij de band met het oorsprongsgebied voor die laatste categorie sterker dient te zijn⁵⁵.

Naast verplichtingen ten aanzien van de herkomst van producten die onder een GI worden verkocht, kunnen ook eisen worden gesteld ten aanzien van het productieproces. Deze regels zijn over het algemeen door de jaren heen opgesteld en gevormd door de producenten zelf en vervolgens bij de inschrijving vastgelegd. Controle op naleving van de voorschriften kan zowel door de overheid als door een vereniging van producenten worden verricht.

Het recht op de aanduiding is vanzelfsprekend niet overdraagbaar omdat het niet aan een persoon gekoppeld is maar aan een plaats. Hoewel dit een open deur lijkt, is dit wel belangrijk in vergelijking met bescherming voor GI via het merkenrecht.

Aanduidingen die eenmaal te boek staan als GI kunnen niet meer als merk worden geregistreerd en niet meer tot soortnaam verworden (binnen richtlijn 2081/92 wordt dit gerealiseerd door het gebruik van de GI voor anderen dan de rechtmatige producenten in principe totaal uit te sluiten en ook het gebruik van de aanduiding in vertaling of in combinatie met termen als 'type' en 'soort' uit te sluiten). In de regel vereist inschrijving in het register geen hernieuwing na een bepaalde periode en in veel stelsels is deze vrij van kosten al kunnen de formaliteiten die gesteld worden aan inschrijven bijzonder streng zijn en bovendien op zichzelf hoge kosten met zich meebrengen doordat rapporten van experts vereist zijn.

De zware procedure kent echter als voordeel dat er automatisch een vorm van selectie plaatsvindt zodat in de praktijk slechts producenten een aanvraag zullen indienen waarvan naar alle redelijkheid valt te verwachten dat deze met inschrijving en bescherming beloond zal worden.

Bovendien is een bijkomend voordeel in het geval van een internationaal registratiesysteem zoals richtlijn 2081/92, dat één registratie volstaat om in een arsenaal aan landen bescherming te verkrijgen en gevrijwaard te zijn van het gevaar dat een nationale rechter van een ander land op basis van het *schutzlandprinzip* een GI aanmerkt als soortnaam. Als een land van de EU meent geen bescherming aan een GI te kunnen verlenen omdat binnen haar landsgrenzen deze een soortnaam is of een reeds beschermde merknaam, dient het dit te melden binnen zes maanden na de bekendmaking van de registratie in het Publicatieblad van de EU.

Ik kan me overigens voorstellen dat een dergelijke procedure problematischer zal zijn naarmate meer landen deelnemen aan het systeem. Mijns inziens zal voorkomen moeten worden dat landen een dergelijk systeem frustreren door telkens al te eenvoudig bezwaar aan te tekenen. Op deze problematiek wordt in het laatste hoofdstuk dieper ingegaan.

3.2.3 Bescherming via het merkenrecht en collectieve merken

Veel landen uit de nieuwe wereld en met name de VS hebben tot nu toe voor de bescherming van GI weinig tot geen specifieke wetgeving opgesteld. Dit wil echter niet zeggen dat er op

⁵⁵ B.M. Vroom-Cramer, *Juridische aspecten van geografische aanduidingen*, Deventer, 2002, p. 55

geen enkele manier bescherming is te verkrijgen. Zowel in de VS als in Europa wordt met enige regelmaat geprobeerd om een GI als merknaam te deponeren. De aard van GI lijkt zich echter altijd tegen één van de eisen die het merkenrecht stelt te verzetten: een merk dient onderscheidend vermogen te bezitten zodat een product of dienst onderscheiden kan worden en derhalve wordt in de meeste wetgeving op het gebied van het merkenrecht expliciet bepaald dat merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die de plaats van herkomst beschrijven, niet voor inschrijving in aanmerking komen⁵⁶. GI zijn echter per definitie beschrijvend omdat ze geacht worden het verband tussen geografische herkomst en product of dienst te benadrukken. In de basis is inschrijving voor een GI als merknaam dan ook niet mogelijk omdat deze merken niet over voldoende onderscheidend vermogen zouden beschikken⁵⁷.

Op dit gebied is door het Hof voor de Europese lidstaten een belangrijke uitspraak gedaan in het arrest Chiemsee⁵⁸. Vóór deze uitspraak gold dat in sommige landen dat GI wel als merk konden worden gedeponeerd wanneer deze door het publiek niet wordt opgevat als aanduiding van de plaats waar het product vandaan komt. Allen louter beschrijvende tekens vielen per definitie buiten de boot. Na de uitspraak geldt echter ook in deze landen dat, zoals het Hof in dit arrest bepaalde, een merk dat bestaat uit beschrijvende tekens die een herkomst aanduiden slechts dan ingeschreven kan worden als te verwachten valt dat de plaats waarnaar verwezen wordt in het heden door het publiek niet wordt opgevat als herkomstaanduiding en dit ook in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid niet zal gebeuren⁵⁹.

Kort gezegd is het binnen Europa niet mogelijk om een GI als merk te deponeren, juist omdat deze aanduidingen ten behoeve van GI vrij dienen te worden gehouden (in r.o. 26 spreekt het Hof over het algemeen belang van vrijhouding).

Hoewel uit deze uitspraak geen conclusies mogen worden getrokken ten aanzien van de Amerikaanse opvatting over het deponeren van GI als merk⁶⁰, lijkt het feit dat GI beschrijvend zijn een overduidelijke belemmering *an sich* om deze als merk te deponeren. Het feit dat merken aan één persoon verbonden zijn en GI aan een groep van rechthebbenden uit het aangeduide gebied, maakt ze onverenigbaar met elkaar. De enige uitzondering hierop zou kunnen zijn dat één producent een GI gemonopoliseerd heeft (waarvan SPA naar mijn mening een goed voorbeeld is).

Door middel van een bepaald type merk valt echter wel op redelijk bevredigende wijze bescherming te bieden aan GI. In veel landen die zich kenmerken door een merkcultuur en die geen expliciete bescherming willen verlenen, biedt het gebruik van zogenaamde Certification Marks (CFM) een uitkomst. Kenmerk van een CFM is dat het een merk is dat gebruikt wordt door een ander dan de eigenaar van het merk om geografische herkomst, materiaal, productiewijze, nauwkeurigheid of andere kenmerken van diens producten of diensten te certificeren met toestemming van de eigenaar van het merk.

De CFM-houder bepaalt dus welke productenten hun producten mogen voorzien van zijn woordmerk, symbool of dergelijke zonder zelf onder dit merk producten op de markt te

⁵⁶ Zie bijvoorbeeld artikel 7 lid 1 sub c Verordening inzake het gemeenschapsmerk

⁵⁷ F. Addor & A. Grazioli, *Geographical Indications beyond wines and spirits, a roadmap for a better protection for geographical indications in the WTO TRIPs agreement*, The Journal of World Intellectual Property vol. 5 No. 6 2002, p871

⁵⁸ HvJ EG 4 mei 1999 Windsurfing Chiemsee/Huber en Attinger, NJ 2000, 269

⁵⁹ B.M. Vroom-Cramer, *Bescherming van geografische aanduidingen: de gevolgen van het Chiemsee-arrest en andere juridische aspecten*, IER 2000 afl. 5, p. 249

⁶⁰ Juist met het oog op de Europese Richtlijn 2081/92 is er een algemeen belang van vrijhouding van deze aanduidingen ten behoeve van GI

brengen. Bij de inschrijving van deze merken dient de houder aan te geven aan welke eisen producten dienen te voldoen om er gebruik van te maken. CFM waarbij (één van) deze eisen een bepaalde geografische herkomst bevatten, kunnen in de praktijk dienst doen als GI⁶¹. Deze eisen kunnen net als in het geval van specifieke wetgeving bovendien productiemethoden bevatten.

Er zijn echter wel flinke verschillen aan te wijzen tussen de bescherming van GI via specifieke wetgeving of CFM. Allereerst is een CFM in tegenstelling tot een feitelijke GI (waarmee ik GI bedoel die als zodanig in specifieke wetgeving beschermd wordt) weliswaar in theorie een collectief recht, maar er is maar één (rechts)persoon die de inschrijving regelt en het merk beheert. Hoewel het in de praktijk anders is te regelen door middel van onderlinge afspraken, is er geen garantie dat de groep van producenten die een CFM gebruikt, inspraak heeft op productie-eisen, de omvang van het productiegebied en dergelijke. Er bestaat zelfs een theoretisch gevaar dat het merk wordt overgedragen waardoor plotseling een beroep wordt gedaan op andere producenten als hiervoor voldoende ruimte bestaat in de omschrijving van de herkomst.

Omdat producenten onder een CFM bovendien niet wettelijk als GI beschermd zijn, is het niet mogelijk dat de overheid tegen misbruik optreedt. Het is slechts op basis van een privaatrechtelijke procedure, gestart door een belanghebbende of de merkhouder, dat actief voor de aanduiding op kan worden gekomen. Dit is met name nadelig voor kleine niet kapitaalkrachtige producenten die mogelijkterwijls terugdeinzen voor risicovolle en kostbare procedures. Veel CFMs zijn echter eigendom van een departement van landbouw of een ander overheidsorgaan waardoor deze zeker niet stil zal blijven zitten wanneer het merk dreigt te worden misbruikt⁶².

Kosten zullen overigens ook gemaakt moeten worden wanneer een CFM wordt ingeschreven. Hoewel deze kosten voor rekening zullen komen van de toekomstige merkhouder en niet van de producenten, is het bovendien nadelig dat deze inschrijving in de meeste stelsels eens in de zoveel jaar vernieuwd zal moeten worden. De merkhouder beslist uiteindelijk zelf aan wie hij een licentie verleent. Dat een producent voldoet aan de bij inschrijving gestelde eisen is geen garantie dat hij zijn producten onder de naam of het logo van het CFM op de markt mag brengen zoals dat bij feitelijke GI wel het geval is.

Nadeel voor houders van een GI kan in geval van inschrijving zijn dat stelsels zonder specifieke wetgeving slechts werken op basis van het principe *First in time, first in right*. In landen die wel aparte wetgeving hebben, bestaat vaak de mogelijkheid dat GI ingeschreven kunnen worden ondanks het feit dat er al een eerdere inschrijving bestaat van een gelijknamig merk. Binnen dit stelsel wordt per geval bekeken wie er het meeste aanspraak op maakt. Het is bij de bespreking van het WTO-panel over geografische aanduidingen en richtlijn 2081/92 al duidelijk dat de Amerikanen hier fel tegenstander van zijn omdat ze vrezen voor de belangen van merkhouders. Anderzijds valt op te merken dat het ontbreken van deze toets tot gevolg kan hebben dat GI die al grote bekendheid genieten, bescherming in een land kunnen mislopen wanneer deze aanduiding al eerder als merk werd ingeschreven; iets dat mijns inziens ook zeker niet altijd tot gewenste resultaten zal leiden.

⁶¹ B.A. Babcock & R. Clemens, *Geographical indications and property rights: protecting value-added agricultural products*, Iowa state university Midwest agribusiness trade research and information center, mei 2004 Briefing paper 04-mbp 7, p 2

⁶² D. Rangnekar, *The international protection of geographical indications: The Asian Experience*, IPRs, Innovation and sustainable development, november 2005 Hong Kong, p. 9

Het belangrijkste verschil is echter dat CFM niet door de overheid worden getoetst op historische waarde. Ook bestaat geen eis ten aanzien van unieke kwaliteiten, kenmerken of reputatie die hun grondslag dienen te hebben in de plaats van herkomst of oorsprong. CFMs bieden producenten weliswaar de mogelijkheid om een GI te beschermen, naar de consument toe biedt het vrijwel geen enkele garantie ten aanzien van de producten die hij koopt.

Een GI die als zodanig te boek staat, heeft vooraf moeten bewijzen dat deze het waard is om bescherming te genieten en zal in de meeste gevallen tegen die tijd zijn reputatie al gevestigd hebben. Een CFM kan echter op elk gewenst moment worden ingeschreven en leunt veel meer op het gebruikelijke merkenrecht. Deze zal zijn meerwaarde vooral moeten halen uit het vertrouwen dat de consument heeft in het merk dan dat de consument er vooraf vanuit zal mogen gaan dat hij iets van specifieke kwaliteit koopt wanneer hij kiest voor een product met een daadwerkelijke GI.

3.2.4 Bescherming van GI via oneerlijke mededinging, reclame- en labelvoorschriften

Deze vorm van bescherming houdt feitelijk in dat er bij gebrek aan specifieke wetgeving ten behoeve van GI teruggevallen wordt op andere wetgeving langs welke weg ook bereikt kan worden dat toch aan de vereisten van artikel 22, 23 en 24 van de TRIPs-Overeenkomst wordt voldaan. In de praktijk wordt in deze gevallen het meest teruggegrepen naar het leerstuk van de oneerlijke mededinging, label- en/of etiketteringvoorschriften, wetgeving op het gebied van voedselgezondheid en reclamerecht al dan niet in combinatie met het leerstuk van de onrechtmatige daad⁶³.

Hoewel inmiddels in Nederland uiteraard ook richtlijn 2081/92 van kracht is, werd in het verleden vooral op deze wijze bescherming voor GI gezocht. Op twijfels of Nederland op deze wijze tekort schoot in haar verplichting om GI te beschermen, zoals dat ook al door het Verdrag van Parijs vereist werd, die in het Nederlands Juristenblad naar voren werden gebracht, is nooit meer uitgebreid gereageerd. In de praktijk is er vanuit het buitenland nooit officieel geklaagd over het ontbreken van GI specifieke wetgeving in ons land⁶⁴. Bovendien verplicht artikel 22 lid 2 sub b TRIPs niet voor niets de Leden expliciet om het mogelijk te maken op basis van oneerlijke mededinging tegen misleidend en onterecht gebruik van een GI op te treden. Gedrag dat valt onder de omschrijving van de beschermingsomvang in artikel 22 lid 2 sub a zal naar alle waarschijnlijkheid in alle gevallen ook oneerlijke mededinging inhouden.

Hoewel er feitelijk gezien niets mis is met het beschermen van GI op deze wijze en de Raad ook geen kritiek heeft geleverd hierop, is deze manier van implementatie wel de minst vergaande variant ervan.

Tegen misbruik van GI valt via het mededingingsrecht slechts op te treden als de ongeschreven zorgvuldigheidnormen zijn geschonden en dit zal slechts dan kunnen worden aangenomen als de te beschermen aanduiding een duidelijke reputatie heeft opgebouwd⁶⁵. Bovendien is binnen de meeste rechtsystemen schade een vereiste; dit zal erg lastig aantoonbaar kunnen zijn en is geen vereiste binnen artikel 22 en 23 TRIPs, dat daarentegen weer niet alleen bescherming van producenten beoogt, maar ook die van de consument. Deze bescherming valt echter via labelvoorschriften en reclamerecht te realiseren.

⁶³ D. Rangnekar, *The international protection of geographical indications: The Asian Experience*, IPRs, Innovation and sustainable development, november 2005 Hong Kong

⁶⁴ B.M. Vroom-Cramer, *Juridische aspecten van geografische aanduidingen*, Deventer, 2002, p. 24

⁶⁵ B. Saratno, *Protection of geographical indications*, IP Management Review 2004 no. 2, p 90

Het grootste nadeel aan afwezigheid van GI specifieke wetgeving is naar mijn idee dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de rechtszekerheid voor GI houders. In Nederland is het onrechtmatige daadsrecht bijvoorbeeld voor een groot gedeelte gebaseerd op jurisprudentie die bij het aanspannen van een procedure minder zekerheid biedt over de afloop van een proces dan wanneer er duidelijke wetgeving bestaat. Ook het moeten aanhaken bij verschillende soorten wetgeving maakt het geheel er niet overzichtelijker op.

3.3.5 Overlapping

In de praktijk ziet de driedeling er niet zo zwart/wit uit als het hierboven wellicht lijkt. In de meeste landen bestaat ten aanzien van de implementatie van artikel 22, 23 en 24 TRIPs een zekere mate van overlapping van de verschillende opties.

In Nederland is, zoals hierboven vermeld, het leerstuk van de oneerlijke mededinging het belangrijkste wapenfeit, maar inmiddels is de GI specifieke wetgeving vanuit Europa ook hier geldend recht en bestaat bovendien de mogelijkheid om een GI als een collectief merk te deponeren (bij de inschrijving hiervan wordt minder streng gelet op het vereiste van onderscheidend vermogen)⁶⁶. Het komt ook voor dat het gebruik van CFM bestaat naast GI specifieke wetgeving zoals dit is geregeld voor een aantal Zuid-Amerikaanse landen binnen de 'Andean Community'⁶⁷. Zoals hierna zal blijken kent zelfs de VS enkele GI specifieke wetgeving naast de mogelijkheid deze via CFM te beschermen.

3.4 CONCLUSIE

Hoewel het ook zonder wetgeving die speciaal op het leerstuk van GI is toegesneden mogelijk is om op bevredigende wijze te voldoen aan de verplichtingen uit de TRIPs-Overeenkomst, verdient dit mijns inziens wel de voorkeur. GI zijn een apart onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht en hoewel er veel overeenkomsten zijn aan te wijzen met het merkenrecht zijn GI hier maar met moeite onder te brengen.

CFMs bieden weliswaar een redelijk alternatief, maar met name omdat ze eigendom zijn van particulieren en niet worden beheerd door de overheid is er minder zekerheid voor de producenten. Daar komt bij dat een CFM, zelfs op basis van geografische herkomst, zeker niet per definitie een garantie is dat het product dat onder het merk wordt verkocht daadwerkelijk zijn kwaliteit of reputatie ontleent aan zijn herkomst of oorsprong. Sommige CFMs zijn meer een marketingtechniek dan dat ze feitelijk een meerwaarde hebben en hiermee kunnen ze indirect de reputatie van daadwerkelijke GI zelfs naar beneden halen.

Bescherming via oneerlijke mededinging alleen lijkt mij een te bescheiden vorm van implementatie en het komt mij voor dat dit in de realiteit vooral betekent dat er feitelijke geen sprake is van het omzetten van TRIPs afspraken in nationaal recht. Voordeel is dat GI houders die niet als zodanig te boek staan binnen het leerstuk van de oneerlijke mededinging wél kunnen voorkomen dat een ander gaat profiteren van de reputatie ervan (*free-riding*), maar GI die hun reputatie duidelijk hebben bewezen en in het buitenland ook als zodanig gezien worden, hebben daarentegen geen garantie dat ze worden beschermd omdat ze de kans blijven lopen als soortnaam te worden gezien.

⁶⁶ B.M. Vroom-Cramer, *Bescherming van geografische aanduidingen: de gevolgen van het Chiemsee-arrest en andere juridische aspecten*, IER 2000 afl. 5, p. 251

⁶⁷ D. Rangnekar, *The international protection of geographical indications: The Asian Experience*, IPRs, Innovation and sustainable development, november 2005 Hong Kong, p. 8

Wetgeving die specifiek is opgesteld met het doel GI te beschermen verdient daarom de voorkeur. Overige wetgeving als het merkenrecht, het leerstuk van de oneerlijke mededinging en labelvoorschriften vormt hierop een zeer welkome en wellicht vaak zelfs noodzakelijke aanvulling.

Een registratiesysteem heeft bovendien als voordeel, dat duidelijk vaststaat welke aanduidingen beschermd moeten worden. Het legt de status van een GI vast en voorkomt dat ze tot soortnaam kunnen verworden. Het aanleggen van een internationaal register zou in dit verband zeer welkom zijn al betwijfel ik of op dit niveau overeenstemming zal worden bereikt over een dergelijke lijst.

IV Bescherming van geografische aanduidingen in de praktijk

4.1 INLEIDING

In het eerste hoofdstuk is al duidelijk naar voren gekomen dat de VS en de EU een andere visie hebben op zowel het belang van de bescherming van GI als op eventuele uitbreiding ervan. Daarnaast is gebleken dat beide ook een verschillende invulling geven aan de uitvoering van de verplichtingen uit de TRIPs-Overeenkomst.

Alvorens ik in het laatste hoofdstuk de argumenten voor en tegen uitbreiding en het instellen van een internationaal registratiesysteem aan de kaak zal stellen, wil ik in dit hoofdstuk een vergelijking maken van het Franse AOC-systeem voor de oorsprongsbenamingen van wijn en de AVA die in de VS zijn ingesteld om herkomst van wijn duidelijker naar de consument toe te communiceren.

Wijn geniet immers al de uitgebreide bescherming uit artikel 23 TRIPs en zowel Frankrijk als de VS hebben, voor zover nodig, de tijd gehad hun wetgeving in lijn met de overeenkomst te brengen. Bovendien is het Franse AOC-systeem binnen Europa één van de oudste en vooral de meest strenge regulering ten aanzien van oorsprongsbenamingen en kent het land een lange geschiedenis op dit gebied. De wijngeschiedenis van de VS is veel korter en de AVA werden er pas kort gelden (in 1979) ingevoerd. De regels die voorschrijven wanneer een AVA op een etiket mag worden vermeld, zijn bovendien veel soepeler dan de eisen die worden gesteld aan een AOC-wijn.

De vraag is welke problemen beide systemen kennen en welke oplossingen hiervoor worden gekozen. Verdient streng toezicht en veel productievoorschriften de voorkeur of zijn producenten en consumenten van dit agrarische producten gebaat bij een lossere systeem waarbij de markt meer vrij wordt gelaten? Daarnaast is het interessant hoe in met name de VS om wordt gegaan met de rechten van eigenaren van merken die gelijk zijn aan AVA.

Omdat eventuele verschillen in opvatting ten aanzien van de bescherming van oorsprongsbenamingen voor wijn grotendeels te verklaren zijn doordat de EU wel een lange traditie kent op dit gebied en de VS niet, zal ik ook nog een veel recenter probleem omtrent GI belichten. Hoe gaan beide grootmachten uit de Westerse wereld om met GI in verband met internet en de registratie van domeinnamen? Net zoals in het geval van oorsprongsbenamingen is het immers niet mogelijk meerdere partijen het recht op gebruik ervan te verlenen.

4.2 AOC & AVA

4.2.1 De wijngeschiedenis van Frankrijk

Wijn werd vanaf de eerste paar eeuwen na Chr. door de Romeinen in Frankrijk geïntroduceerd. Langs handelwegen plantten ze er op ontgonnen land de eerste wijngaarden en op deze wijze werd de wijnbouw uitgebreid naar vrijwel alle uithoeken van het land die tegenwoordig ook nog te boek staan als wijngebied.

Na de Romeinse bezetting kwam een overgroot gedeelte van de wijngaarden in handen van kerken en kloosters en hoewel de wijn die geproduceerd werd door de Romeinen soms ook al van een dusdanige kwaliteit was dat deze enige tijd bewaard kon worden, is de kwaliteit ervan vooral in deze tijd enorm vergroot. Doordat grote steden geen schoon drinkwater kregen aangevoerd, was (eenvoudige) wijn bovendien één van de belangrijkste dranken omdat deze veilig was om te drinken⁶⁸.

Met het begin van grootschalige invoer van koffie, de verbetering van het brouwproces van bier en de aanleg van pijpleidingen voor schoon drinkwater naar steden in de tweede helft van de 17^e eeuw werden wijnproducenten voor het eerste in hun bestaan gedwongen om inventief en onderscheidend te zijn wilden ze succesvol blijven. De uitvinding van de glazen fles bood gelukkig de mogelijkheid om wijnen langer te gaan bewaren dan eerder en langzaam gingen steeds meer wijnboeren zich toeleggen op het produceren van kwaliteitswijn. Sommige gebieden als de Midi (het zuiden van Frankrijk) misten echter deze kans en zijn zich, tot op de dag van vandaag, blijven toeleggen op de productie van bulkwijn. De productie van deze wijn van matige kwaliteit nam een vlucht als gevolg van steeds dalende transportkosten⁶⁹.

In 1863 werd Frankrijk voor het eerst getroffen door Phylloxera (druifluus) en in de dertig opvolgende jaren zou bijna 75 procent van de wijngaarden door deze ziekte geruïneerd worden. Het tekort aan wijn dat als gevolg hiervan binnen Frankrijk was ontstaan, probeerde men enerzijds op te lossen door wijn uit andere landen te importeren en anderzijds door genoeg te nemen met wijn van mindere kwaliteit of zelfs namaakwijn die werd gemaakt door druiven voor een tweede maal te persen en hier water en suiker aan toe te voegen.

Na de overwinning op de ziekte door het enten van Europese wijnstokken op Amerikaanse onderstammen krabbelde de productie langzaam maar zeker weer uit het dal waardoor uiteindelijk een tekort aan wijn veranderde in een groot overschot. Grote demonstraties in het zuiden en midden van het land van vooral kleinere producenten dwongen de overheid uiteindelijk tot het verlagen van belasting op wijn, een verbod op namaakwijn en het instellen van toezicht op deze regeling⁷⁰. Het verbod op de productie van namaak, suiker en de controle hierop leidde uiteindelijk tot de instelling van de *Appellation d'Origine Contrôlée* (AOC).

Het AOC-systeem werd echter niet alleen afgedwongen door de gebeurtenissen in het zuiden van het land. Ook vanuit de Bordeaux was vraag ontstaan naar een wettelijk systeem waarin oorsprongsaanduidingen voor wijn zouden worden geregeld na de overwinning op Phylloxera. Al ver voor de uitbraak van de ziekte had de streek een internationale reputatie opgebouwd op het gebied van kwaliteitswijn.

Deze reputatie heeft de streek echter vooral te danken aan de Engelse bezetting van de Aquitaine die duurde van de 12^e tot de 15^e eeuw. Tot voor die tijd genoot de wijn die in het hoogland van Bergerac werd geproduceerd meer aanzien, maar met het stijgende belang van Bordeaux als doorvoerhaven en de Engelse voorliefde voor Franse wijn wisten steeds meer producenten uit de omgeving van deze stad voordeel te halen uit de betrekkingen van de Engelsen. Zo werd geen extra belasting geheven op hun wijn, en mocht wijn uit het binnenland niet de haven van Bordeaux passeren vóór 11 november. Na de bezetting heeft de

⁶⁸ H. Johnson & J. Robinson, *Wijnatlas*, Het Spectrum, Utrecht 2002, vijfde druk, p.14

⁶⁹ J. Simpson, *Cooperation and conflicts: institutional innovation in France's wine markets, 1870-1911*, Business history review 2005, vol. 79 nr. 3, p. 537

⁷⁰ J. Simpson, *Cooperation and conflicts: institutional innovation in France's wine markets, 1870-1911*, Business history review 2005, vol. 79 nr. 3, p. 558

streek zijn sterke handelspositie vast weten te houden, maar deze komt dus niet enkel voort uit de gunstige ligging en het klimaat⁷¹.

Naast de kwaliteitswijnen die er werden voortgebracht werd ook in Bordeaux bulkwijn van mindere kwaliteit geproduceerd. Grote delen hiervan werden door wijnhandelaren verkocht aan het buitenland, maar toen de kwaliteit en kwantiteit van de wijn achteruit ging als gevolg van Phylloxera moesten deze net zoals ten aanzien van de wijn uit de Midi uitzien naar andere middelen om aan de vraag te blijven voldoen. Gekozen werd echter om de bordeauxwijn te mengen met wijn uit het buitenland om zo juist de kwaliteit in stand te houden die men ervan verwachtte⁷².

Na Phylloxera bleven wijnhandelaren echter mengen hetgeen resulteerde in het ondergraven van Bordeauxs reputatie terwijl er bovendien minder van verkocht werd. Het gevolg was dat er door producenten bij de overheid op werd aangedrongen een GI systeem in te stellen om de naam Bordeaux te beschermen zodat enkel nog wijn die volledig uit dit gebied afkomstig was onder deze naam verhandeld kon worden. Bovendien wilden ze zich onderscheiden van de Midi door een preciezer systeem in te stellen dat ook bescherming bood aan deelgebieden zoals de Medoc omdat naar hun inzicht hun wijn niet kon worden opgemerkt als eenduidig. Daar komt bij dat de classificatie van Bordeaux in 1855 al had bewezen dat onderscheid een positief effect kan hebben op de prijs die voor wijn gevraagd kan worden⁷³.

Gebeurtenissen in de het departement Marne vormden een derde historische reden om het systeem in te voeren. In deze Champagnestreek hadden veel grote merken al een enorme reputatie opgebouwd zeer exclusieve Champagnes te produceren die ze voor hoge prijzen verkochten aan de elite van heel Europa. Ze dreigden echter hun positie kwijt te raken toen buiten het traditionele productiegebied ook steeds meer eenvoudige mousserende werd geproduceerd om aan de grote binnenlandse vraag te voldoen naar Champagne van mindere kwaliteit die uiteraard beter betaalbaar was. Al in 1889 werd daarom een wet aangenomen die de oorsprongsbenaming Champagne moest beschermen en het recht op gebruik ervan enkel toekende aan producenten binnen de Marne⁷⁴.

Het probleem bleek echter nog niet geheel opgelost, want de meeste grote merken hadden weinig tot geen eigen grond waardoor ze gedwongen waren druiven te kopen van boeren die er zelf geen wijn van produceerden. Als gevolg van Phylloxera zagen sommigen zich daarom genoodzaakt om druiven te betrekken van buiten de streek. Ze bleven hun mousserende wijn echter onder de noemer van Champagne verkopen. Dit leidde tot grote onrust onder de boeren in de Marne en ze eisten dat de overheid op zou treden en dat deze niet langer zou toestaan dat druiven van buiten de Marne gebruikt mochten worden om Champagne van te maken. Boeren net buiten het gebied waren echter van mening dat ze voor de herbepanting van wijngaarden na Phylloxera enkel gebruik hadden gemaakt van hoogwaardige druivenrassen en dat ze derhalve ook binnen het legale productiegebied van Champagne moesten vallen.

Na hevige rellen waarbij door ontevreden boeren grote hoeveelheden witte mousserende wijn, al dan niet Champagne, werden vernietigd, werd in 1911 uiteindelijk een compromis gevonden waarbij enkel wijn geproduceerd in de Marne, Champagne mocht worden genoemd,

⁷¹ R.C. Ulin, *Invention and representation as cultural capital: Southwest French winegrowing history*, American Anthropologist, New Series, Vol. 97, No.3, p.521

⁷² J. Simpson, *Cooperation and conflicts: institutional innovation in France's wine markets, 1870-1911*, Business history review 2005, vol. 79 nr. 3, p. 548

⁷³ R.C. Ulin, *Invention and representation as cultural capital: Southwest French winegrowing history*, American Anthropologist, New Series, Vol. 97, No.3, p.522

⁷⁴ J. Simpson, *Cooperation and conflicts: institutional innovation in France's wine markets, 1870-1911*, Business history review 2005, vol. 79 nr. 3, p. 555

maar waarvoor onder voorwaarden ook druiven mochten worden gebruikt uit Aube, Haut-Marne en Saine-et-Marne⁷⁵.

4.2.2 Het AOC-systeem

De gebeurtenissen aan het begin van de 20^{ste} eeuw dwongen de Franse overheid uiteindelijk tot het instellen van een landelijk beschermingsysteem voor oorsprongsbenamingen van wijn. Deze had al een aanvang genomen met de administratieve fase in 1905 en met de toekenning van de taak te bepalen hoe de grenzen van *appellations* gezien moeten worden en welke gewoonten er aan gerelateerd moeten worden in 1919. Omdat beide maatregelen niet echt het gewenste effect bereikten, werd in 1935 uiteindelijk de wet op de AOC aangenomen.

Het doel van de wet is tweeledig: hoewel het een middel bij uitstek is om consumenten te beschermen tegen foutieve informatie omtrent de herkomst van wijn, ligt het accent op de bescherming van de reputatie van de wijn van producenten uit een bepaalde streek, regio, plaats of zelfs wijngaard.⁷⁶ Dit hele classificatiesysteem staat onder toezicht van het Institut National des Appellations d'Origine (INAO). Het is de taak van dit instituut om nieuwe aanvragen voor de status van AOC te beoordelen en op de naleving van voorschriften toe te zien door middel van agenten. Het INAO staat onder toezicht van het Ministerie van landbouw maar maakt geen deel uit van de overheid⁷⁷.

verkrijging van AOC-status

Het proces van aanvraag voor een AOC-status tot en met toekenning ervan is een zeer langdurig proces dat jaren in beslag kan nemen. Dit proces vangt aan met het oprichten van een "Union" (vereniging) waarin de producenten die de aanvraag willen doen zich dienen te verenigen. De vereniging dient bij wijze van aanvraag een gedetailleerd rapport op te stellen en dit naar het lokale INAO-kantoor te sturen. Dit rapport vormt de basis waarop uiteindelijk besloten moet worden en er worden hoge eisen aan gesteld. Zo zal in ieder geval beschreven moeten worden waarom de AOC-aanvraag wordt gedaan en dient bewezen te worden dat de oorsprongsbenaming waarvoor bescherming wordt gevraagd bij consumenten bekend is en wordt geassocieerd met het product⁷⁸.

Belangrijk is ook om duidelijk aan te geven wat de band is tussen de typische eigenschappen of de kwaliteit van het product met het 'terroir' en de menselijke inbreng of kennis om aan te tonen dat de oorsprongsbenaming voldoet aan de definitie van een AOC: "*Constitue une Appellation d'Origine, la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.*" Omdat menselijke factoren ook van belang zijn, dient dus niet slechts beschreven te worden wat de geografische grenzen zijn van het productiegebied, maar ook welke groeimethoden en productiemethoden gebruikelijk zijn zodat ook deze vast kunnen worden gelegd in de

⁷⁵ J. Simpson, *Cooperation and conflicts: institutional innovation in France's wine markets, 1870-1911*, Business history review 2005, vol. 79 nr. 3, p. 556

⁷⁶ W. Zhao, *Understanding classifications: empirical evidence from the American and French wine industries*, Poetics; Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts 2005, vol. 33, p186

⁷⁷ Website INAO: www.inao.gouv.fr, url: <http://www.inao.gouv.fr/public/home.php>

⁷⁸ E. Barham, *Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling*, Journal of rural studies 2003, no. 19, p. 133

uiteindelijke wet. Het zijn hiermee de producenten zelf die het kader scheppen waaraan het uiteindelijke product dient te voldoen⁷⁹.

Tenslotte dient het rapport ook verwachtingen te bevatten ten aanzien van te verwachten verkoopcijfers, prijzen en eventuele prijsstijgingen als gevolg van de verlening van de AOC status ten opzichte van gelijksoortige producten.

Wanneer het regiokantoor het rapport ontvangt stuurt men het door naar een regionaal comité dat het rapport na grondig onderzoek op zijn beurt weer doorstuurt naar het landelijk comité dat wordt bijgestaan door experts met verschillende kennisachtergronden⁸⁰. Zij stellen een 'commission d'enquête' in die, aan de hand van een soms jarenlang onderzoek dat onder meer het verhoren van experts kan omvatten, uiteindelijk een advies geeft aan het landelijk comité om het verzoek te accepteren, op te schorten of te weigeren⁸¹.

Indien het verzoek wordt geaccepteerd, wordt een commissie van experts opgericht om de uiteindelijke grenzen van de AOC vast te stellen met de bijbehorende groei- en productievoorschriften. Deze worden voorgedragen aan het Ministerie van landbouw die deze ontwerp tekst uiteindelijk ongewijzigd omzet in wetgeving waarmee de bescherming van de oorsprongsbenaming wettelijk vast komt te liggen als collectief recht van de producenten binnen het oorsprongsgebied⁸².

strikte regels

Wijnproducenten binnen een AOC die gebruik willen maken van de oorsprongsbenaming zijn gebonden aan de regels die zijn vastgelegd in de betreffende AOC wetgeving⁸³. Kenmerkend is dat in principe elk gebied verplicht verbonden is aan één of meerdere druivensoorten. Dit is het gevolg van het geloof in *terroir* (kort gezegd de combinatie van ligging, klimaat en grond⁸⁴) en de gedachte dat er een ultieme combinatie bestaat tussen *terroir* en een druivensoort. In de meeste AOC-gebieden is het gebruik van andere druivenrassen dan ook uitgesloten omdat dit niet het karakter van de streek naar voren brengt⁸⁵.

Het gebruik van druiven van de Amerikaanse *Labrusca* familie is sowieso voor alle AOC-gebieden verboden. Ook het verbod op irrigeren geldt algemeen en elke AOC kent verplichte voorschriften ten aanzien van de maximale herkomst per hectare en de minimale hoeveelheid alcohol die de wijn moet bevatten⁸⁶.

In de regel geldt dat hoe kleiner een AOC is, hoe strenger de voorschriften zijn. Zo kent de AOC Chateau Grillet bijvoorbeeld de eis dat de (witte) wijn minimaal 18 maanden moet liggen voordat deze gebotteld mag worden en dat uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van het druivenras *viognier*. Hoewel de producent zijn best zal doen om aan deze

⁷⁹ D.W. Gade, *Tradition, territory, and terroir in French viticulture: Cassis, France, and appellation contrôlée*, Annals of the association of American geographers 2004, no. 94 vol. 4, p. 852

⁸⁰ E. Barham, *Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling*, Journal of rural studies 2003, no. 19, p. 134

⁸¹ Website INAO: www.inao.gouv.fr, url: <http://www.inao.gouv.fr/public/home.php>

⁸² E. Barham, *Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling*, Journal of rural studies 2003, no. 19, p. 134

⁸³ Veel producenten binnen de grenzen van een AOC produceren echter ook eenvoudige vin de table, vin de pays of wijn onder een minder kleine en strenge AOC dan mogelijk (een wijnboer die geografische in aanmerking komt om bijvoorbeeld een Côtes du Rhône Villages te produceren kiest er dan voor om zijn wijn slechts Côtes du Rhône op de markt te brengen zodat hij aan minder strenge eisen hoeft te voldoen)

⁸⁴ H. Johnson & J. Robinson, *Wijnatlas*, Het Spectrum, Utrecht 2002, vijfde druk, p.22

⁸⁵ W. Zhao, *Understanding classifications: empirical evidence from the American and French wine industries*, Poetics; Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts 2005, vol. 33, p185

⁸⁶ Website INAO: www.inao.gouv.fr, url: <http://www.inao.gouv.fr/public/home.php>

voorschriften te voldoen, omdat deze AOC speciaal en alleen op zijn château van toepassing is, zou hij er in theorie ook voor kunnen kiezen zijn wijn niet te laten rijpen en ook andere druiven te gebruiken waardoor hij misschien nog wel in aanmerking komt voor de AOC Côte du Rhône die bij de consument wellicht in minder hoog aanzien staat.

In de gelaagde structuur van het AOC-systeem mag trouwens ook een classificatie ten aanzien van kwaliteit gezien worden. De meest eenvoudige wijnen zijn de Vins de Table en, soms vergezeld van een herkomstaanduiding, de Vins de Pays die wat beter zijn. Hierboven staat de kleine groep Vins D^élimités de Qualité Supérieure met daarboven de streng geregelde AOC-wijn. Ook binnen deze groep kan echter onderscheid worden gemaakt tussen (oplopend in kwaliteit) regionale, gemeentelijke of zelfs nog kleinere oorsprongsgebieden. Bovendien is aan sommige wijngaarden of hellingen de status van Grand Cru verleend.

Omdat een AOC-gebied moet bewijzen dat het zich onderscheidt van de rest in kwaliteit of uitgesprokenheid zal het lastiger zijn voor een kleine gemeente dan voor een complete regio om dit te bewijzen. Van een kleinere AOC of een Grand Cru mag daarom meer verwacht worden door de consument dan van een grote regionale zoals Bordeaux of Côte du Rhône.

AOC wordt door sommigen gezien als het juridische middel bij uitstek om de kwaliteitsproducten van producenten als zodanig herkenbaar onder ogen van de consument te brengen⁸⁷. Hoewel het een langdurig en soms kostbaar proces is om de status te verkrijgen, levert een toekenning ervan wel vanzelf een meerwaarde op voor het product en de prijs die ervoor gevraagd kan worden. Dit verband is echter vooraf door het INAO gecontroleerd waardoor de extrinsieke waarde met meer zekerheid verbonden wordt aan de intrinsieke waarde dan in het geval van merkenrecht of CFM.

Een (gunstige?) bijkomstigheid van het AOC systeem is dat het gebruikt kan worden om een traditie in stand te houden⁸⁸. Boeren worden gemotiveerd om zoveel mogelijk de karakteristieke kenmerken van het *terroir* naar boven te laten komen. Hoewel dit in theorie leidt tot meer differentiatie, kan het in de praktijk natuurlijk ook gebeuren dat innovatie wordt tegengehouden.

4.2.3 De wijngeschiedenis van de VS

Voor 1800 stelde de Amerikaanse wijnindustrie weinig voor. Vrijwel de enige wijn die er voor die tijd werd geproduceerd, werd gemaakt door missionaris als miswijn. Pas rond 1870 kwam de wijnbouw in Californië, de grootste wijnproducerende staat van de VS en tevens de staat die de grootste hoeveelheid kwaliteitswijn levert, tot stand. Hoewel Amerikaanse druivenrassen en onderstammen bestand zijn tegen Phylloxera gebeurde de beplanting echter het meest met Europese rassen zonder dat deze geënt waren op de stammen uit de VS. De ziekte is daardoor ook niet aan de Amerikaanse wijnbouw voorbij gegaan.

Nadat deze klap verwerkt was, volgde bovendien de drooglegging in 1919 waardoor de productie van wijn verboden werd⁸⁹. In de praktijk nam deze echter niet af, maar de illegaliteit deed de kwaliteit geen goed. De moderne geschiedenis van de Amerikaanse wijn is dus pas begonnen met de afschaffing van de drooglegging in 1933.

⁸⁷ D.W. Gade, *Tradition, territory, and terroir in French viniculture: Cassis, France, and appellation contrôlée*, Annals of the association of American geographers 2004, no. 94 vol. 4, p. 849

⁸⁸ D.W. Gade, *Tradition, territory, and terroir in French viniculture: Cassis, France, and appellation contrôlée*, Annals of the association of American geographers 2004, no. 94 vol. 4, p. 861

⁸⁹ J. Prieve, *Wijn uit de nieuwe wereld*, Uitgeverij Lannoo nv, Tiel 2000, p 153

Vanaf dat moment is de wijnmarkt sterk gefragmenteerd geraakt. Grote producenten brachten bulkwijn op de markt zonder specifieke herkomstvermelding, maar soms wel onder ontorechte GI als Chablis, Champagne en andere Europese oorsprongs aanduidingen. In gebieden die het best geschikt waren voor het produceren van verfijnde wijn als (Napa Valley en Sonoma Valley) legden kleinere producenten zich toe op het maken van kwaliteitswijnen. Bij de promotie van hun wijn maakten zij niet alleen gebruik van de naam van de druif die ze ervoor gebruikten, maar ook verwezen ze naar de herkomst van de wijn door die in hun merknaam te verwijzen⁹⁰.

De wijze waarop de overheid steeds meer is in gaan grijpen door middel van wijnwetgeving is echter niet zoals in Frankrijk direct ingegeven door het verlangen van producenten om ongewenste productiemethoden aan banden te leggen en oorsprongsbenamingen te beschermen. Veel meer heeft de overheid de bescherming van consumenten voor ogen gehad bij de invoering van de American Viticultural Area (AVA).

Regels ten aanzien van productiemethoden zijn veel minder gebruikelijk dan in Europa en chaptalisatie (het toevoegen van suiker aan de most om een gebrek aan suiker in de druiven te compenseren), het toevoegen van water aan most, irrigatie en het toevoegen van zuren zijn methoden die in de VS in principe altijd toegestaan worden, waar dit in de meeste Franse AOC-wetten aan banden wordt gelegd.

Doordat de geschiedenis van de wijnbouw sowieso veel korter is dan in Europa wordt veel meer een beroep gedaan op techniek en experimenteren dan dat wordt geleund op traditie⁹¹. Dit verklaart waarom de druifsoort die gebruikt is voor een wijn meestal prominent op het etiket wordt vermeld: er is niet zoals in Frankrijk een band tussen *terroir* en druivenras. De keuze voor een bepaalde soort zegt echter veel over het karakter van de wijn; er wordt daarentegen veel minder een beroep gedaan op herkomst dan in Europa.

4.2.4 Van Federal Alcohol Administration Act tot AVA

Zoals hierboven beschreven is de wetgeving die van belang is voor de bescherming van oorsprongsbenamingen voor Amerikaanse wijn niet afgedwongen door demonstraties van producenten. Met de invoering van AVA in 1978 hebben ze de mogelijkheid gekregen om goodwill op te bouwen voor hun wijn op basis van herkomst en collectieve prestaties. Voordat het zover was beschikten wijnproducenten al wel over een aantal andere mogelijkheden om zich op basis van herkomst te onderscheiden. Hierbij heeft het merkrecht een grote rol gespeeld.

1935: the Federal Alcohol Administration Act

Met de intrekking van de drooglegging was sinds 1933 behoefte aan wetgeving op het terrein van alcohol. Van belang ten aanzien van herkomst- en oorsprongsbenamingen voor wijn is in dit verband de Federal Alcohol Administration Act (FAA) van 1935⁹². Het doel van deze wet is het verbieden van handelingen binnen de alcoholindustrie die door het Congres oneerlijk of

⁹⁰ A. Swaminathan, *The proliferation of specialists organizations in the American wine industry*, Administrative science quarterly 1995, vol. 40 No. 4, p. 656

⁹¹ W. Zhao, *Understanding classifications: empirical evidence from the American and French wine industries*, Poetics; Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts 2005, vol. 33, p185

⁹² 27 U.S.C. §§ 201-219a

misleidend zijn bevonden en schade kunnen toebrengen aan producenten en consumenten⁹³. Om dit doel te bereiken voorziet de FAA in regels voor botteling, verpakking, marketing en etikettering van alcoholische producten. Het Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) dient ervoor te zorgen dat niets op etiketten misleidend is als het gaat om oogstjaar, oorsprong of herkomst, identiteit of andere eigenschappen.

1946: the Lanham Trade-Mark Act

Ook de Lanham Trade-Mark Act kent bepalingen die van belang zijn voor de bescherming van oorsprongsbenamingen voor wijn. Bij gebrek aan strikte regelgeving ten aanzien van GI voor wijn beschermden veel wijnhuizen hun naam via het merkenrecht en ook de kleine producenten hebben meestal hun merknaam gedeponereerd waar dit in Europa alleen gebruikelijk is voor grote producenten⁹⁴.

Zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk, is de bescherming voor GI via het merkenrecht vaak problematisch in verband met het gebrek aan onderscheidend vermogen. In de VS geldt dat er een glijdende schaal bestaat van merktekens met onderscheidend vermogen die zeker te deponeren zijn tot merktekens die dit onderscheidend vermogen geheel missen en bijvoorbeeld een soortnaam zijn en als gevolg hiervan niet voor inschrijving in aanmerking komen omdat ze exclusief genoeg zijn om het gebruik ervan voor anderen te verbieden⁹⁵.

GI staan op deze schaal in het midden en kunnen slechts dan gedeponereerd worden wanneer bewezen kan worden dat ze ingeburgerd zijn of wanneer de GI slechts een component is van het merk⁹⁶. Bovendien zullen andere producenten uit het gebied waarnaar de GI merknaam verwijst als gevolg van 'fair use' altijd gebruik mogen maken van de aanduiding om de herkomst of oorsprong van hun wijn aan te geven⁹⁷.

Wanneer producenten een merknaam wilden gebruiken met daarin een GI die niet verwees naar de werkelijke herkomst van de wijn, waren ze overigens verplicht het woord 'brand' te vermelden naast de merknaam in letters half zo hoog als die van het merk⁹⁸. Wanneer voor 75 procent of meer druiven werden gebruikt uit het gebied waar het GI merk naar verwees was dit niet verplicht.

invoering van AVA

Met de invoering van de AVA in 1978 wordt voor het eerst een systeem ingevoerd dat specifiek was bedoeld voor de bescherming van oorsprongsbenamingen⁹⁹. Deze omvat een procedure voor geïnteresseerden om een petitie in te dienen ter aanvraag van een AVA, criteria voor het ATF om de geografische grenzen ervan vast te stellen en de eis dat minimaal 85 procent van de druiven die gebruikt wordt voor wijn die men wil etiketteren met de vermelding van een AVA daadwerkelijk afkomstig is uit dit gebied. Wanneer ervoor wordt

⁹³ M. Maher, *On vino veritas? Clarifying the use of geographic references on American wine labels*, California Law Review 2001, Vol. 89 No. 6, p.1888

⁹⁴ Torres in één van de bekendste voorbeelden.

⁹⁵ 15 U.S.C. § 1052

⁹⁶ M. Maher, *On vino veritas? Clarifying the use of geographic references on American wine labels*, California Law Review 2001, Vol. 89 No. 6, p.1890

⁹⁷ Lanham Trade-Mark Act § 33

⁹⁸ M. Maher, *On vino veritas? Clarifying the use of geographic references on American wine labels*, California Law Review 2001, Vol. 89 No. 6, p.1891

⁹⁹ Website Wine Institute: www.wineinstitute.org, url: <http://www.wineinstitute.org/industry/ava/use/thepast.htm>

gekozen om ten aanzien van de herkomst te verwijzen naar een county of staat, geldt een eis van 75 procent. Dit geldt ook voor de vermelding van een druivenras op het etiket.

Het ATF heeft overigens duidelijk te kennen gegeven dat de verlening van een AVA niet betekent dat de wijn die hier gemaakt wordt beter is. Een AVA wordt slechts erkend omdat ze producten voortbrengt die zich onderscheiden van de rest¹⁰⁰. De aanvraagprocedure voor een AVA is bovendien minder langdurig dan die een AOC en er hoeft geen uitgebreide studie te worden gedaan naar het verband tussen *terroir* en de specifieke kenmerken¹⁰¹. Menselijke kennis lijkt bovendien geen factor van belang te zijn.

Aan het gebruik van merknamen met een GI worden voorwaarden gesteld: deze mogen alleen nog maar gebruikt worden als de wijn daadwerkelijk werd geproduceerd in het gebied waarnaar het merk verwijst én de producent moest deze wijn maken in hetzelfde gebied¹⁰².

Hoewel deze maatregel de kans op verwarring van de consument vrijwel geheel uitsluit, blijkt uit deze maatregel echter al dat hij volgens velen te ver gaat¹⁰³. Veel grotere producenten maken soms immers verschillende wijnen uit verschillende gebieden die stuk voor stuk voldoen aan de vereisten van de bijbehorende AVA, maar omdat hij deze hooguit zal produceren in één van deze gebieden kan hij zijn merk slechts gebruiken op enkel die wijn die voorkomt uit de AVA waar de hij deze tevens produceert. Een producent uit Sonoma Valley die tevens wijn maakt die voldoet aan de vereisten van de Napa Valley AVA zou zijn denkbeeldige merknaam “Sonoma winemaker” bijvoorbeeld enkel mogen gebruiken op de wijn uit Sonoma, maar niet op die uit Napa. Als gevolg hiervan kan een producent zijn producten niet meer onder de paraplu van één merk op de markt brengen.

Om aan de klachten van merkhouders tegemoet te komen wordt de regeling daarom in 1986 drastisch aangepast. De eis dat een GI merknaam slechts mag worden gebruikt wanneer én de wijn voldoet aan de eisen van dat gebied én de wijn is geproduceerd in dat gebied, wordt gewijzigd en vanaf dat moment is de laatste eis geheel vervallen en doet de plaats van productie er niet langer toe.

Het ATF gaat zelfs nog een flinke stap verder door het invoeren van een zogenaamde ‘*grandfather clause*’: GI merknamen die voor 7 juli 1986 gebruikt werden mogen zelfs op het etiket vermeld worden voor wijn die niet aan de eis van herkomst voldoet mits de werkelijke herkomst vermeld wordt¹⁰⁴. Een kwaadwillende producent zal dit uiteraard doen door middel van een minder opvallende tekst op een minder opvallende plaats.

Bronco Wine Co. V. U.S. Department of Treasury

Deze ‘*grandfather clause*’ heeft in de praktijk grote problemen met zich meegebracht. In 1996 is grote beroering ontstaan toen een grote wijnproducent, Bronco genaamd, reclame maakte voor Rutherford wijn (Rutherford is een AVA). De betreffende wijn was echter in het geheel niet afkomstig uit deze AVA. Bronco had de merknaam Rutherford echter voor vele

¹⁰⁰ W. Zhao, *Understanding classifications: empirical evidence from the American and French wine industries*, Poetics; Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts 2005, vol. 33, p184

¹⁰¹ Website Wine Institute: www.wineinstitute.org, url: <http://www.wineinstitute.org/industry/ava/origins/index.htm>

¹⁰² M. Maher, *On vino veritas? Clarifying the use of geographic references on American wine labels*, California Law Review 2001, Vol. 89 No. 6, p.1893

¹⁰³ M. Maher, *On vino veritas? Clarifying the use of geographic references on American wine labels*, California Law Review 2001, Vol. 89 No. 6, p.1893

¹⁰⁴ Website Wine Institute: www.wineinstitute.org, url: http://www.wineinstitute.org/industry/ava/use/4_39i_b.htm

miljoenen gekocht en omdat deze al vóór 1986 gebruikt was, had Bronco het recht deze voor zijn wijn te gebruiken op voorwaarde dat de werkelijke herkomst van de druiven waarvan de wijn gemaakt was wel vermeld zou staan. Bronco heeft echter verzuimd om de werkelijke herkomst op het etiket te vermelden waardoor de gehele partij in beslag is genomen. Hoewel Bronco deze keer gestopt werd zijn de wijnboeren zich door dit incident bewust geworden van de gevaren van de “grandfathered” merken waarvan er tientallen in omloop zijn¹⁰⁵.

Bronco is in 1999 opnieuw in opspraak geraakt toen het bedrijf een bottelfabriek bouwde in het zuiden van Napa county op grond die niet valt onder de Napa Valley AVA. Doordat het bedrijf inmiddels ook onder meer de merknaam Napa Ridge had aangekocht, kon het bedrijf hierdoor wijn maken van druiven van buiten Napa Valley, deze verkopen onder de merknaam Napa Ridge en tevens vermelden dat de wijn was gebotteld in Napa.

De staat Californië onderkende het gevaar van consumentenmisleiding en besloot op verzoek van de Napa Valley Vintners Association het gebruik van de term Napa of daarop lijkende termen voor te behouden aan wijn die voor minimaal 75 procent wordt gemaakt van druiven uit Napa County. Bronco heeft zich tevergeefs verzet tegen de invoering van deze wet. Zijn verzoek om de wet ongeldig te verklaren werd in januari 2006 door het U.S. Supreme Court afgewezen¹⁰⁶.

4.2.5 US and EU Wine Trade Agreement

Tot voor kort heeft voor producenten van wijn in de VS altijd de mogelijkheid bestaan om gebruik te maken van zogenaamde semi-generics¹⁰⁷ op het etiket om naar de consument duidelijk te maken wat voor soort wijn het betreft. Deze GI mogen van het ATF gebruikt worden mits ze worden vergezeld van een vermelding van de werkelijke herkomst van de wijn¹⁰⁸.

De EU heeft zich altijd geërgerd aan deze praktijken omdat het gebruik van een term als ‘American Champagne’ niet alleen de reputatie van daadwerkelijke Champagne (die moet voldoen aan de vereisten van de Franse AOC) kan schaden, maar ook omdat veelvoudig gebruik van deze termen in verband met de werkelijke herkomst er in de toekomst wellicht voor zou kunnen zorgen dat de termen zelfs als volledige soortnaam zullen worden aangemerkt.

Na jarenlange onderhandelingen heeft de EU net als eerder in 1994 met Australië nu met de VS een overeenkomst gesloten op het gebied van de handel in wijn (WTA). De definitie tekst werd op 10 maart 2006 ondertekend¹⁰⁹ waarmee een einde is gekomen aan twintig jaar van onderhandelen. Een onderdeel van de afspraken is dat de VS de status van de termen die nu semi-generics zijn, zal veranderen en enkel nog toe zal staan op etiketten voor wijn uit de EU die daadwerkelijk daar zijn oorsprong heeft (artikel 6 lid 1 WTA). In ruil daarvoor wordt het eenvoudiger om wijn uit de VS naar de EU te exporteren¹¹⁰.

¹⁰⁵ M. Maher, *On vino veritas? Clarifying the use of geographic references on American wine labels*, California Law Review 2001, Vol. 89 No. 6, p.1900

¹⁰⁶ W. Blake Gray, *Two buck chich creator ups the ante in wine feud*, San Francisco Chronicle 2006, 18 mei, url: <http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2006/05/18/WIGG0ISRON1.DTL>

¹⁰⁷ ATF heft de aanduidingen Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsale, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry en Tokay aangewezen als semi-generics.

¹⁰⁸ M. Maher, *On vino veritas? Clarifying the use of geographic references on American wine labels*, California Law Review 2001, Vol. 89 No. 6, p.1887

¹⁰⁹ Zie onder meer url: <http://geneva.usmission.gov/Press2006/0310TradeInWine.html> en url: http://europa.eu.int/unitedkingdom/press/press_releases/2006/pr0610_en.htm

¹¹⁰ De tekst van de WTA is te vinden op de website van eur-lex: url: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0547en01.pdf

Gezien de ervaringen met de 'grandfather clause' die het gebruik van oude merknamen gelijk of gedeeltelijk gelijk aan een AVA toestaat moet echter gevreesd worden dat het effect van deze afspraken zal tegenvallen of in ieder geval nog lang op zich zal laten wachten: ook in de WTA is een regeling opgenomen die voortgezet gebruik van merknamen met een semi-generic toestaat. Artikel 6 lid 2 WTA stelt dat deze merkhouders niet door de overeenkomst zullen worden benadeeld. Traditionele uitdrukkingen als *château*, *late bottled vintage* en *vintage* mogen wel overigens wel gebruikt blijven worden.

Erg gunstig is in ieder geval wel dat in de WTA is overeengekomen om elkaanders aanduidingen van oorsprong voortaan te respecteren (artikel 7 WTA) en er zorg voor te dragen dat deze enkel nog gebruikt zullen worden voor wijn die daadwerkelijk uit deze gebieden afkomstig is waarmee de kans vrijwel nihil is geworden dat GI voor wijn in de toekomst nog als soortnaam aangemerkt zullen worden.

Overigens omvatte de WTA ook nog afspraken omtrent wederzijdse erkenning van wijnproductiemethoden. Dit is met name voor de VS van belang omdat praktijken als het toevoegen van houtsnippers aan wijn om deze eenvoudig het effect te geven van rijping op eikenhout en het toevoegen van water aan most om van zeer rijpe druiven toch nog subtiele wijn te maken, tot nu toe problemen konden opleveren bij export naar de EU waar zoals bekend veel strengere (en meestal ook traditionelere) eisen aan de productie van wijn worden gesteld.

4.2.6 AOC en AVA vergeleken: welke lessen kunnen ervan geleerd worden?

We hebben gezien dat zowel AOC als AVA geschikte middelen zijn om consumenten te beschermen tegen misleiding omtrent de herkomst of oorsprong van de wijn die ze kopen. Ook kunnen beide systemen gebruikt worden door producenten om te voorkomen dat een ander ten onrechte meeprofiteert van de reputatie die een wijnstreek heeft opgebouwd. In Frankrijk ligt de nadruk echter op de bescherming van producenten terwijl die in de VS ligt op de bescherming van de consument.

Hoewel ook ten aanzien van de invoering van AVA geldt dat het beter laat gebeurt dan nooit, verklaart de late belangstelling voor bescherming voor oorsprongsbenamingen wel de meeste conflicten tussen GI en merken. Rondom GI merken die na 1986 zijn ingeschreven zal niet snel een conflict meer ontstaan omdat ze alleen gebruikt mogen worden als deze sowieso al als oorsprongsbenaming op het etiket vermeld mogen worden.

Zeer opvallend is het om te zien dat, hoewel het merkenrecht een grote rol speelt binnen de wijnindustrie van de VS, de rechten van de bezitters van GI merken heftig zijn ingeperkt ten behoeve van oorsprongsbenamingen. Temeer daar een van de argumenten in de strijd tegen richtlijn 2081/92 is dat de rechten van oudere GI merken ten opzichte van GI niet voldoende gewaarborgd zijn. Het ATF geeft nota bene aan dat AVA voorrang hebben boven bestaande merken¹¹¹. Zelfs het CFM North Coast van de California North Coast Grape Growers moest eraan geloven toen North Coast tot AVA werd benoemd en ATF ziet in artikel 24 lid 5 TRIPs geen belemmering om een AVA in te stellen die gelijknamig is aan een bestaand merk.

Of de bescherming van oorsprongsbenamingen zo streng moet zijn als het Franse AOC systeem, is mijns inziens niet met zekerheid vast te stellen. Hoewel het argument dat productievoorschriften leiden tot kenmerkende producten lijkt te kloppen wordt daarentegen doorontwikkeling mogelijk tegengehouden. Binnen het systeem bestaat echter ruimte voor verandering en ontwikkeling. In goede jaren wordt de maximum opbrengst per hectare

¹¹¹ M. Maher, *On vino veritas? Clarifying the use of geographic references on American wine labels*, California Law Review 2001, Vol. 89 No. 6, p.1896

bijvoorbeeld verhoogd en onlangs is voor producenten in de Bordeaux de mogelijkheid geopend om 15 procent wijn van het opvolgende jaar te mengen met het huidige jaar om zo een meer continue kwaliteit te kunnen leveren¹¹². Door verdergaande internationalisering van de wijnmarkt en de verdragen over de handel in wijn zoals die tussen de EU en de VS zal bovendien steeds meer moeten worden toegestaan.

Er lijkt tenslotte wel een duidelijk verband te bestaan tussen bescherming van oorsprongsbenamingen en de groei in het aantal gespecialiseerde kleine producenten¹¹³. De gedachte dat ze betrekkelijk veilig een beroep kunnen doen op de goodwill die een GI met zich meedraagt, zorgt ervoor dat ze sneller zullen investeren in kwaliteit zonder al teveel angst dat een ander gaat ‘*free riden*’ op deze reputatie.

4.3 GI & DOMEINNAMEN

Net zoals voor merkhouders kan het ook voor GI houders interessant zijn om via internet reclame te maken, productinformatie te verschaffen of zelfs te verkopen. Om eenvoudig vindbaar te zijn is het daarbij van belang om een eenvoudig, duidelijk en makkelijk te onthouden internetadres (DNS) te hebben. Groot probleem is echter dat een DNS net zoals een merknaam of GI maar één keer te vergeven is. Het wereldwijde karakter van internet heeft bovendien tot gevolg dat de kans op conflicten groter is. Waar gelijknamige merken en/of GI soms naast elkaar kunnen bestaan omdat ze niet op dezelfde markt actief zijn, zullen ze elkaar in virtueel verband vaker tegenkomen.

4.3.1 De WIPO Internet Domeinnaam Processen

Wie een DNS wil registreren met een .net, .org, .info of .com als TLD¹¹⁴ dient zich te wenden tot een bevoegde ‘registrar’ onder toezicht van de ICANN. Voor een relatief klein bedrag kan eenvoudig een naam worden vastgelegd zonder dat vooraf wordt getoetst. Het gebrek aan uitgebreide toetsing vooraf is echter dat een groot gevaar bestaat dat domeinnamen te kwader trouw worden geclaimd.

Dit gevaar werd aan het eind van de 20^{ste} eeuw onderkend en de WIPO heeft daarom naar aanleiding van “The first WIPO Internet Domain Name Process” in 1999 de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) opgesteld¹¹⁵. Doel van de UDRP is het tegengaan van domeinkaping door merkhouders de mogelijkheid te bieden om overdracht, doorhaling of wijziging van de domeinnaam te vorderen¹¹⁶.

Om met succes een beroep te doen op de UDRP dient de eiser volgens art. 4a het volgende te bewijzen:

- “(1) *the domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights;*
- (2) *the registrant has no rights or legitimate interests in respect to the domain name; and*
- (3) *the domain name has been registered and is being used in bad faith”*

¹¹² Perswijn 2004, jaargang 16 Nr. 8, p. 8

¹¹³ A. Swaminathan, *The proliferation of specialists organizations in the American wine industry*, Administrative science quarterly 1995, vol. 40 No. 4, p. 670

¹¹⁴ TLD staat voor Top Level Domain, het laatste gedeelte van een domainnaam

¹¹⁵ WIPO, *Final report of the WIPO Internet Domain Name Process*, 30 april 1999

¹¹⁶ B.M. Vroom-Cramer, *Juridische aspecten van geografische aanduidingen*, Deventer, 2002, p. 120

Als aanwijzingen voor registratie te kwader trouw worden de situaties beschreven dat de registratie van de domeinnaam plaatsvindt met als doel deze door te verkopen aan de merkhouders of een concurrent daarvan, met het doel uitbating van een domeinnaam gelijk aan het merk van de eiser te voorkomen, met het doel de handel van hem te belemmeren of met het doel deze te gebruiken om verwarring te veroorzaken en hiervan te profiteren¹¹⁷.

Op basis van deze procedure hebben veel merkhouders de DNS die aan hen lijkt toe te komen weten te claimen of misbruik ervan weten te voorkomen. De enorme toeloop op domeinnaamregistraties die in 2000 zijn top kende met meer dan 17 miljoen claims lijkt mede door de invoering van de UDRP te zijn afgenomen met in 2002 zelfs een daling van het aantal geregistreerde DNS van 3 miljoen¹¹⁸. Er bestaat echter ook kritiek op de eenvoud waarmee merkhouders domeinnamen kunnen claimen. Zo zou de nadruk veel te veel op snelheid binnen de procedure liggen waardoor een gedegen onderzoek naar bijvoorbeeld het recht op gebruik van het merk niet voldoende kan worden gecontroleerd¹¹⁹ en merkhouders in verreweg de meeste gevallen aan het langste eind trekken¹²⁰.

Hoewel het belang van bescherming voor GI met ten aanzien van domeinnamen wordt onderkend is in het eerste WIPO Internet Domain Name Process besloten de UDRP niet toepasselijk te laten zijn op andere vormen van intellectueel eigendom dan het merkenrecht. Voorstanders van deze opvatting, waaronder de VS¹²¹, betoogden destijds dat misbruik van merken het vaakst voorkomt en dat het recht op GI wereldwijd niet voldoende geharmoniseerd is¹²².

Op aanvraag van Australië ondersteund door Argentinië, Canada, Denemarken, de EU, Frankrijk en de VS is vervolgens in 2000 het tweede WIPO Internet Domain Name Process gestart waarin de WIPO onder meer aandacht besteedt aan misbruik en misleidend of oneerlijk gebruik van GI.

In dit rapport geeft de WIPO aan op wat voor wijze er misbruik wordt gemaakt van GI door registratie van gelijknamige of gelijksoortige domeinnamen en is een lijst opgenomen met internetadressen die naar alle waarschijnlijkheid ten onrechte door andere dan belanghebbenden zijn geclaimd zoals chateauf-neuf-du-pape.com, sangiovese.com en margaux.com.

Volgens het INAO en de Office international de la vigne et du vin (OIV) die de WIPO hielpen bij het opstellen van deze lijsten komt misbruik van GI door middel van domeinnamen voor in vier verschillende varianten:

- registratie van een domeinnaam gelijk aan een GI met als doel deze te verkopen, verhuren of op andere wijze met winst te doen overdragen
- het gebruik van een website met een domeinnaam gelijk aan een GI om de illusie te laten bestaan dat producten die daar genoemd of te koop worden aangeboden de GI mogen dragen
- registratie van een domeinnaam gelijk aan een GI met als doel de bekendheid van de naam te gebruiken om bezoekers te lokken

¹¹⁷ Artikel 4b UDRP

¹¹⁸ M. Mueller, *Success by default: a new profile of domain name trademark disputes under ICANN's UDRP*, Syracuse University School of Information Studies, 24 juni 2002, p. 4

¹¹⁹ B.G. Thornburg, *Fast, Cheap & Out of Control: Lessons from the ICANN Dispute Resolution Process*, Journal of Small & Emerging Business Law 2001: Vol. 7, p. 13

¹²⁰ M. Geist, *Fair.com?: an examination of the allegations of systemic unfairness in the ICANN UDRP*, Brook. J. Intellectual Property Law 2002: Vol. 17 No. 3, p. 905

¹²¹ B.M. Vroom-Cramer, *Juridische aspecten van geografische aanduidingen*, Deventer, 2002, p. 115

¹²² WIPO, *Final report of the WIPO Internet Domain Name Process*, 30 april 1999, p. 53

- registratie van een domeinnaam gelijk aan een GI met als doel te voorkomen dat deze in handen valt van een ander¹²³

Het Interim Report dat aan de hand van deze bevindingen is opgesteld en de conclusie bevat dat de reikwijdte van de UDRP ten gunste van GI vergroot moet worden is echter ondanks het algemene besef van misbruik verdeeld ontvangen. Commentatoren van onder andere de U.S. Patent and Trademark Office zagen de voorstellen uit het rapport om de test van artikel 4a UDRP ook van toepassing te verklaren op GI en de voorstellen omtrent de groep van belanghebbenden die deze claim zouden kunnen indienen als voorbarig. Een iets groter aantal commentatoren waaronder het INAO, de American Intellectual Property Law Association en het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben echter aangegeven voor deze plannen te zijn.

In de ogen van deze laatste groep is er geen verklaring voor waarom merken wel en GI niet beschermd dienen te worden tegen domeinkaping. Sommigen zouden zelfs graag zien dat het vereiste van kwader trouw wordt geschrapt en dat plaats wordt gemaakt voor alternatieve geschillenbeslechting waarbij ook rekening wordt gehouden met eventueel botsende belangen tussen GI houders onderling omdat het een collectief recht omvat. Om aan deze problematiek tegemoet te komen zou het ook een oplossing kunnen zijn om als eis niet overdracht, doorhaling of aanpassing mogelijk te maken, maar slechts uitschrijving en uitsluiting van de betwiste DNS als mogelijke eis open te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat slechts de eisende partij er uiteindelijk met de domeinnaam vandoor gaat terwijl ook anderen er recht op hebben.

Ook wijzen voorstanders op het belang van verdere onderhandelingen in het kader van artikel 23 lid 4 TRIPs waarin is overeengekomen onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een multilateraal stelsel van kennisgeving en registratie van geografische aanduidingen voor wijnen te creëren. Een lijst van GI die internationaal beschermd moet worden zou enorm bij kunnen dragen aan de mogelijkheid om dit ook met betrekking tot domeinnamen te realiseren¹²⁴.

Tegenstanders van de bevindingen van het Interim Report benadrukken wederom dat er in hun ogen nog niet voldoende harmonisatie op het gebied van GI is bereikt. De UDRP zou er niet in kunnen slagen om het evenwicht dat in het kader van de TRIPs-Overeenkomst is bereikt in de balans van belangen tussen de verschillende partijen te weerspiegelen. Een panel dat deze regels toe zou moeten passen wordt hierdoor in een onmogelijke positie geplaatst omdat er onvoldoende richtlijnen bestaan voor de te varen koers. Daarbij lopen de vormen van implementatie van TRIPs wijd uiteen, maar bovenal veroorzaakt het gebrek aan een gezamenlijke visie op welke GI wel en welke niet voor bescherming in aanmerking komen in de ogen van de tegenstanders een onoverkomelijk obstakel¹²⁵. Feitelijk wijzen ze hiermee tevens op het belang van een multilateraal stelsel van kennisgeving en registratie.

In de uiteindelijke conclusie van het tweede WIPO Internet Domain Name Process wordt, alvorens de conclusie wordt getrokken of de UDRP ook toepasbaar moet worden verklaard op GI, ingegaan op de vraag of in de bestaande internationale verdragen als het Verdrag van Parijs, het Verdrag van Madrid en de TRIPs-Overeenkomst bescherming tegen domeinkaping van GI kan worden gezocht.

¹²³ WIPO, *Final report of the second WIPO Internet Domain Name Process*, 3 september 2001, p. 100

¹²⁴ WIPO, *Final report of the second WIPO Internet Domain Name Process*, 3 september 2001, p. 101

¹²⁵ WIPO, *Final report of the second WIPO Internet Domain Name Process*, 3 september 2001, p. 102

Het grootste probleem blijkt te zijn dat al deze verdragen zijn toegespitst op handel in goederen. Volgens de WIPO is het verband tussen domeinkaping en de bestaande verdragen derhalve te klein. Slechts artikel 3 bis van het Verdrag van Madrid lijkt op een grotere schaal toepasbaar omdat het landen verplicht het mogelijk te maken om op te treden tegen het gebruik van valse GI in relatie tot verkoop zoals in advertenties, kranten en/of andere commerciële uitingen¹²⁶.

Hoewel alle partijen een algemene ontevredenheid delen over van het ontbreken van regels ten aanzien van de bescherming van domeinnamen met een GI erin, is de WIPO tot de conclusie gekomen dat het oprekken van de UDRP ten behoeve van deze aanduidingen niet de aanbeveling verdient. De organisatie noemt als voornaamste reden hiervoor de onenigheid over welke termen als GI moeten worden aangemerkt en de problemen die dit met zich meebrengt wanneer dit in landen onderling verschilt. Ze onderschrijft dat wat betreft deze problematiek een multilateraal stelsel van kennisgeving en registratie een must is.

4.3.2 Visie rondom GI domeinnamen van de VS en de EU loopt minder uiteen

Ook op het gebied van internet blijkt de visie van de VS en de EU rondom GI uiteen te lopen. Weliswaar wordt door beide partijen het belang van bescherming onderschreven, maar de VS geven te kennen de tijd nog niet rijp te vinden om dit te realiseren. Ze wijzen op de onderhandelingen rondom de TRIPs-Overeenkomst en de moeite die daarbij nodig was om tot overeenstemming te komen. Waarschijnlijk bestaat de vrees dat de balans die uiteindelijk gevonden werd tussen GI en merken doorslaat in de richting van die laatste. Zeker aangezien veel problemen op dit gebied opgelost lijken te kunnen worden door het instellen van een lijst met aanduidingen die sowieso bescherming verdienen, is het echter jammer dat de VS tegenstander zijn van het multilateraal stelsel.

Hoewel de EU rondom de UDRP voorstander was van uitbreiding van het toepassingsgebied naar GI lijkt ze ten aanzien van het beleid rondom de registratie van haar nieuwe .eu-domeinnamen niet zoals ten aanzien van bijvoorbeeld richtlijn 2081/92 de rechten van GI houders boven die van merkhouders te prefereren.

Bij de invoering ervan is bepaald dat de landen van de EU een beperkte lijst mochten opsturen met geografische termen die daarmee voor deze lidstaten gereserveerd blijven¹²⁷. Omdat veel GI gelijk zijn aan het gebied waarnaar ze verwijzen, zijn ze op deze manier vooraf beschermd tegen domeinkaping en kan de overheid van het betreffende land als enige dergelijke domeinen registreren¹²⁸.

In de praktijk moet hier, volgens mij, echter niet teveel waarde aan worden gehecht aangezien regionale benamingen en zelfs grotere gebieden als Champagne, Rioja of Bordeaux niet op de lijst voorkomen¹²⁹. Hoewel houders van een GI hun .eu-domeinnaam al in de eerste fase van de inschrijvingsprocedure (Fase Sunrise 1) mogen registreren, staat in deze fase ook inschrijving voor merkhouders open¹³⁰.

¹²⁶ WIPO, *Final report of the second WIPO Internet Domain Name Process*, 3 september 2001, p. 106

¹²⁷ Artikel 5 lid 2 Richtlijn 733/2002/EG

¹²⁸ B.M. Vroom-Cramer, *Juridische aspecten van geografische aanduidingen*, Deventer, 2002, p. 112

¹²⁹ De lijst staat gepubliceerd op url: <http://www.eurid.eu/en/shared/documents/registrar-downloads/2-reserved-memberstates.txt>

¹³⁰ Website EURiD: www.eurid.eu, url: <http://www.eurid.eu/en/general/sunrise-land-rush>

4.4 CONCLUSIE

Zowel Frankrijk als de VS hebben een specifiek beschermingsstelsel voor benamingen van herkomst en geografische aanduidingen. Het Franse AOC systeem is ingesteld om producenten van wijn te beschermen tegen productie van namaakwijn of wijn van slechte kwaliteit zodat de reputatie van de verschillende oorsprongsgebieden niet ondergraven kan worden. Bovendien biedt het systeem de consument de garantie dat een wijn met een oorsprongsbenaming van degelijke kwaliteit is en voldoet aan de verwachtingen die hij ten aanzien ervan mag hebben. Strengere productievoorschriften zorgen ervoor dat wijn uit verschillende AOC bovendien herkenbaar zijn en zich onderscheiden van de rest.

De Amerikaanse AVA zijn slechts opgericht om consumenten zekerheid te bieden over de herkomst van de wijn. Weliswaar veronderstelt de verlening van een AVA-status dat het gebied iets typisch moet hebben ten opzichte van de omliggende gebieden, maar het ontbreken van strenge voorschriften en kwaliteitseisen zorgt ervoor dat het de consument zelf is die op onderzoek zal moeten uitgaan welke producenten wijnen produceren van topklasse.

Waar de meningen zullen verschillen over de vraag of een systeem voor oorsprongsbenamingen van wijn gebaat is bij strenge productievoorschriften, is het in ieder geval een feit dat zowel AOC als AVA juridisch gezien voldoende zekerheid bieden ter bescherming van deze GI op zich.

Frankrijk heeft als voordeel dat haar systeem al vele tientallen jaren oud is waardoor conflicten tussen de benamingen en merken vrijwel niet voorkomen. Doordat de Amerikaanse wijnmarkt tot de invoering van de AVA in 1978 werd gedomineerd door merken in plaats van GI ligt de grootste uitdaging binnen dit systeem juist in het vinden van een balans tussen de (oude) rechten op deze merken en de AVA. Het is opvallend om te zien dat nu juist in de VS die balans lijkt door te slaan naar die laatste.

Ten aanzien van de betrekkingen tussen de VS en de EU is het gunstig dat met de WTA eindelijk enige overeenstemming is bereikt op het gebied van GI en de wijnmarkt.

Wat betreft domeinnamen en GI bestaat weliswaar een verschil van visie maar het besef dat ze beschermd moeten worden tegen domeinkaping bestaat zowel bij organisaties op het gebied van intellectueel eigendom uit de nieuwe als uit de oude wereld. De EU stelt GI gelijk aan merken als het gaat om het claimen van de nieuwe .eu domeinnamen en de VS steunden Australië toen dit een verzoek indiende om te komen tot oplossingen van de problematiek op dit gebied.

Hoewel de VS tegenstander zijn van een multilateraal stelsel van kennisgeving en registratie van GI, geven ze zelf aan dat nu juist het ontbreken hiervan één van de voornaamste redenen is dat het in de nabije toekomst niet snel tot overeenstemming op dit gebied zal komen.

V De voordelen en nadelen van bescherming van geografische aanduidingen & de argumenten rondom uitbreiding daarvan

5.1 INLEIDING

In de voorgaande hoofdstukken zijn veel argumenten voor en tegen de bescherming van GI naar voren gekomen. Deze argumenten zal ik in dit slothoofdstuk naast elkaar zetten zodat een duidelijk beeld ontstaat van het belang en de problemen rondom de bescherming van GI. Hierna ga ik dieper in op de discussie die momenteel in het kader van de TRIPs worden gevoerd over het al dan niet toepasbaar maken van artikel 23 op andere producten dan wijn en spiritualiën en de instelling van een multilateraal stelsel van kennisgeving en registratie van geografische aanduidingen. Zodat uiteindelijk een antwoord kan worden gevonden op de vraag of bescherming moet worden uitgebreid en een registratiesysteem moet worden ingevoerd.

5.2 BESCHERMING VAN GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

De belangrijkste redenen om GI wel als een zelfstandige vorm van intellectueel eigendomsrecht te beschermen zijn al uitgebreid of minder uitgebreid aan bod gekomen. Hier een overzicht:

- GI stellen de houders in staat de reputatie van een bepaald land, gebied of regio onder één noemer bekend te maken bij de consument.
- GI kunnen een meerwaarde geven aan producten op vergelijkbare wijze als merken.
- Door bescherming van GI komt de winst terecht bij de producenten die deze aanduiding groot hebben gemaakt.
- Producenten moeten beschermd worden tegen onterecht gebruik van hun GI omdat dit niet alleen hun winst doet afnemen, maar ook omdat het de reputatie ervan kunnen ondergraven.
- GI bieden de consument zekerheid over de herkomst van een product waardoor deze een meer bewuste keuze kan maken.
- GI bieden de consument zekerheid over de kwaliteit die ze van een product mogen verwachten, zeker als er voor bepaalde aanduidingen productievoorschriften bestaan.
- Bescherming stimuleert kleine producenten tot het maken van kwaliteitsproducten met karakteristieke eigenschappen waardoor ze een tegenwicht bieden aan globalisatie en massaproductie.
- Het merkenrecht biedt onvoldoende beschermingsmogelijkheden omdat merken voldoende onderscheidend vermogen moeten bezitten; GI zijn per definitie beschrijvend en zullen derhalve dit vermogen missen.
- Omdat GI voornamelijk gebruikt worden voor producten van de landbouw kunnen met name ontwikkelingslanden profiteren van de potentie ervan.

Het meest fundamentele argument tegen GI is echter nog niet aan bod gekomen. Tegenstanders zijn van mening dat deze aanduidingen niet een volwaardig intellectueel

eigendomsrecht kunnen zijn. Intellectuele eigendomsrechten worden normaal gesproken verleend aan natuurlijke of rechtspersonen als beloning voor een uitvinding of andere creatie in de vorm van een tijdelijk monopolie op bijvoorbeeld een uitvinding, merk, geschrift of model. Aan de basis van een recht op een GI staat in hun ogen echter de toevallige loop van de geschiedenis en/of geografie¹³¹ waardoor het verlenen van een monopolie niet terecht is.

Met dit argument is de lijst van belangrijkste redenen om niet tot bescherming in het algemeen over te gaan ook compleet:

- GI zijn geen (volwaardig) intellectueel eigendomsrecht.
- GI kunnen ook via andere wegen worden beschermd zoals door middel van CFM of het leerstuk van de oneerlijke mededinging.
- GI leveren strijd op met de rechten van merkhouders en deze kunnen gedwongen worden hun merknaam en/of etiketten en dergelijke aan te passen hetgeen hoge kosten met zich kan meebrengen.
- Strengere productievoorschriften die soms voor GI gelden, werken de vooruitgang tegen.
- Sommige landen zullen veel meer profijt hebben van de bescherming voor GI dan andere omdat ze veel aanduidingen beschermen en dit ook internationaal zullen nastreven.

Persoonlijk ben ik meer overtuigd van de argumenten die de voorstanders gebruiken. Het tegenargument dat GI geen intellectueel eigendomsrecht moeten zijn deel ik niet. GI zijn een collectief recht en verschillen van buitenaf gezien weinig van collectieve merken en CFM waarvan de geldigheid als intellectueel eigendomsrecht niet ter discussie wordt gesteld. Bovendien vormen menselijke factoren en kennis in een groot deel van de gevallen de basis van de meerwaarde van een product met een GI. Het vastleggen in AOC-wetgeving van voorgeschreven druiven bijvoorbeeld, weerspiegelt de uitkomst van jarenlang onderzoek naar de beste combinatie tussen *terroir* en druif¹³². Iedereen die wil zou bovendien, mits hij aan de voorwaarden voldoet, een product onder een beschermde GI op de markt kunnen brengen. Daar komt nog bij dat al vanaf de eerste verdragen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht aandacht is geweest voor de bescherming van GI.

Ook verdient dit rechtsgebied zijn eigen regels en beschermingsregime. CFM bieden (zoals in hoofdstuk 3 beschreven) weliswaar een alternatief, maar bescherming via GI-specifieke wetgeving verdient de voorkeur.

De conflicten die bestaan tussen GI en (oude) merken vormen inderdaad een enorm probleem, maar mogen volgens mij geen reden zijn om van bescherming af te zien. ‘*Grandfather clauses*’ zijn nuttig om de belangen van merkhouders te behartigen. Het is echter belangrijk om er voor te zorgen dat deze niet zover gaan dat de voorwaarden waarop dit mag gebeuren zo makkelijk zijn, dat de bescherming van GI in de praktijk niets meer voorstelt¹³³.

De opmerking dat productievoorschriften de vooruitgang eerder belemmeren dan motiveren, lijkt mij terecht. Daar staat tegenover dat deze pas worden ingevoerd nadat een reputatie is gevestigd of het product zijn karakteristieke kenmerken heeft bewezen. Ook de strengst bestaande systemen staan echter open voor verandering en elk land heeft de vrije keus hoe ver het hierin wil gaan.

¹³¹ Zie WT/GC/W/546 onder 12, te vinden op de website van de TWO, url: www.wto.int

¹³² Zie hoofdstuk 4.2.2

¹³³ Zie hoofdstuk 4.2.4

Het argument, dat niet alle landen evenveel van GI zullen profiteren klopt feitelijk gezien wel, maar dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat er geen algemeen belang bij zou kunnen bestaan. Ontwikkelde landen zijn veel meer gebaat bij de bescherming van merken en octrooien dan ontwikkelingslanden, maar in het algemeen zal de mening zeker niet zijn dat ze daarom niet beschermd moeten worden. Ook landen die nu nog weinig voordeel halen uit de bescherming van GI kunnen in de toekomst profijt halen uit goede afspraken op dit gebied.

5.3 UITBREIDING VAN DE BESCHERMING

Ondanks dat duidelijk is dat de VS en de EU een breed uiteenlopende visie hebben, worden op dit moment in het kader van de Ronde van Doha ten aanzien van de TRIPs-Overeenkomst pogingen gedaan om de bescherming voor GI uit te vergroten. De EU heeft zich voorstander getoond van het uitbreiden van het toepassingsgebied van artikel 23 TRIPs (uitbreiding) en het instellen en het instellen van een multilateraal stelsel van kennisgeving en registratie van geografische aanduidingen (registratie). De VS verzetten zich hiertegen.

5.3.1 Uitbreiding

Artikel 22 en 33 TRIPs beschrijven welke maatregelen Leden minimaal moeten nemen om GI te beschermen. Kort gezegd mag een GI niet voor een product gebruikt worden als deze niet verwijst naar de daadwerkelijke oorsprong of herkomst van dit product én het publiek hierdoor misleid wordt (artikel 22 TRIPs). Benamingen voor wijn mogen sowieso niet voor wijn, en benamingen voor spiritualiën mogen sowieso niet voor spiritualiën, gebruikt worden wanneer deze niet de daadwerkelijke oorsprong of herkomst aanduiden. Hierbij wordt niet vereist dat het publiek misleid wordt en ook mag in deze gevallen de aanduiding niet worden gebruikt in combinatie met uitdrukkingen als 'soort', 'type', 'stijl', 'imitatie' en dergelijke (artikel 23 TRIPs).

Voorstel TN/IP/W/11 van de EU, dat gesteund wordt door een grote groep landen, voorziet in een aanpassing van de tekst van artikel 23. Het artikel moet toepasbaar worden op alle situaties waarin niet kloppende GI worden gebruikt voor gelijksoortige producten. Ook voor producten als kaas, olijfolie en thee zou het hierdoor verboden deze te voorzien van valse aanduidingen ten aanzien van herkomst of oorsprong als deze bekend staat als GI voor eenzelfde soort product. Misleiding van het publiek is dan niet langer een vereiste en het onterecht gebruik in combinatie met delokaliserende termen is ook verboden.

Voor het aanpassen van de TRIPs-Overeenkomst op dit punt zijn veel argumenten aan te voeren:

- Het bestaande onderscheid tussen wijn & spiritualiën enerzijds en andere producten anderzijds is niet gefundeerd op objectieve of economische gronden.¹³⁴
- De meest voorkomende vorm van misbruik is waarschijnlijk het gebruik van valse GI voor gelijksoortige producten.
- 'Free riding' kan eenvoudiger worden aangepakt¹³⁵.

¹³⁴ F. Addor & A. Grazioli, *Geographical Indications beyond wines and spirits, a roadmap for a better protection for geographical indications in the WTO TRIPs agreement*, The journal of world intellectual property vol. 5 No. 6 2002, p. 874

¹³⁵ Zie hoofdstuk 3.2.4

- Doordat de GI voor gelijksoortige producten ook niet langer gebruikt mogen worden in combinatie met delokaliserende termen, neemt de kans dat aanduidingen van oorsprong of herkomst tot soortnaam verwordt aanzienlijk af¹³⁶.
- Doordat het eenvoudiger wordt om inbreuk aan te tonen worden procedures korter en de uitkomst ervan beter te voorspellen.
- Doordat misleiding van het publiek niet langer hoeft te worden aangetoond (door middel van bijvoorbeeld kostbaar consumentenonderzoek) worden procedures minder duur. Ook het onderscheidend vermogen van de GI en eventuele schade hoeven niet meer te worden aangetoond¹³⁷.
- Daling van proceskosten komen vooral ontwikkelingslanden ten goede; afwijzing zou naar deze landen toe een slecht signaal zijn.

In document WT/GC/W/546, dat is opgesteld door het secretariaat van de Raad voor TRIPs en de grootste twistpunten op het gebied van uitbreiding bevat, wordt echter ook een aantal tegenargumenten genoemd:

- Er is al voldoende bescherming en uitbreiding zou daarom onnodig veel handelsbelemmeringen opleveren.
- Een kleine groep landen zal buitensporig veel voordeel genieten van bescherming voor GI¹³⁸.
- Emigranten uit de ‘oude wereld’ die hun kennis en productiemethoden meenamen naar de ‘nieuwe wereld’ zullen geconfronteerd worden met de onmogelijkheid om hun producten nog langer onder de vertrouwde naam op de markt te brengen¹³⁹.
- Meer merkhouders zullen het recht kwijtraken hun merk nog langer te gebruiken indien dit gelijk is aan een GI en het tot nu toe nog te gebruiken was omdat geen verwarring werd veroorzaakt¹⁴⁰.
- Implementatie van de veranderingen is kostbaar.

De meeste tegenargumenten lijken echter eenvoudig weerlegbaar en waar dit niet het geval is, komt het EU-voorstel al aan deze kritiek tegemoet. Zo zal implementatie van het nieuwe systeem inderdaad enige kosten met zich meebrengen, maar omdat artikel 23 qua werkwijze niet wordt veranderd zullen die kosten minimaal zijn. Met kleine wetswijzigingen kan al aan de nieuwe eisen voldaan worden.

Wat betreft het derde argument volstaat het om aan te geven dat artikel 23 op dit moment al een lid bevat dat op deze situatie van toepassing is. Lid 3 bepaalt dat homoniemen naast elkaar mogen bestaan. In het voorstel van de EU wordt de verwijzing naar wijn uit dit artikel geschrapt zodat het ook op andere producten van toepassing wordt¹⁴¹. Leden moeten wel zorgen voor maatregelen om eventuele verwarring van het publiek te voorkomen, maar aangezien misleiding op dit punt altijd verboden is geweest, zal dit niet al teveel moeite moeten kosten.

Wat betreft het eerste argument, dat GI op dit moment al voldoende beschermd zijn, verwijs ik naar de problemen die in het tweede hoofdstuk aan bod zijn geweest omtrent de huidige

¹³⁶ Zie hoofdstuk 2.4

¹³⁷ F. Addor & A. Grazioli, *Geographical Indications beyond wines and spirits, a roadmap for a better protection for geographical indications in the WTO TRIPs agreement*, The journal of world intellectual property vol. 5 No. 6 2002, p. 882

¹³⁸ Zie WT/GC/W/546 onder 10, te vinden op de website van de WTO, url: www.wipo.int

¹³⁹ Zie WT/GC/W/546 onder 58-60, te vinden op de website van de WTO, url: www.wipo.int

¹⁴⁰ Zie WT/GC/W/546 onder 54-57, te vinden op de website van de WTO, url: www.wipo.int

¹⁴¹ Zie TN/IP/W/11 onder II, te vinden op de website van de WTO, url: www.wipo.int

situatie. Doordat houders van een GI het onjuist gebruik ervan door derden niet kunnen verbieden als dit geen misleiding oplevert en omdat het gebruik ervan in combinatie met delokaliserende termen toegestaan is, bestaan op dit moment nog veel te veel mogelijkheden om ten onrechte te profiteren van de *goodwill* die door de producenten van een GI is opgebouwd.

De opmerking dat meer merkhouders hun volledige recht op gebruik zullen kwijtraken als gevolg van de nieuwe afspraken, klopt ook niet volledig. Hoewel het één van de belangrijkste doelen van uitbreiding is, om te voorkomen dat merken worden gedeponereerd die ten onrechte gelijk zijn aan een GI voor een gelijksoortig product¹⁴², zullen de ‘*grandfather clauses*’ van artikel 24 lid 4 (voortgezet gebruik) en 24 lid 5 (bestaande merkenrechten) gewoon blijven bestaan. De verwijzing naar wijn en spiritualiën in artikel 24 lid 4 zal binnen het voorstel van de EU zelfs worden geschrapt.

Het argument dat een kleine groep landen het meest van uitbreiding zal profiteren tenslotte, komt overeen met het algemene argument tegen bescherming van GI dat deze vorm van intellectueel eigendom niet voor alle Leden even cruciaal is. Hoewel dit verklaart waarom de onderhandelingen vaak moeizaam verlopen, mag dit *an sich* geen reden zijn om van bescherming in het algemeen af te zien.

5.3.1 Registratie

Ten aanzien van registratie van GI bestaan op dit moment drie voorstellen. Het EU-voorstel TN/IP/W/11 kent ook bepalingen voor het instellen van een centraal register en is al gedetailleerd uitgewerkt in artikelvorm met een eigen nummering.

Volgens dit voorstel kunnen Leden ervoor kiezen om aan dit register mee te doen door GI aan te melden. Hierbij dient aangetoond te worden dat deze aanduiding op nationaal niveau beschermd wordt (art. 2.2 c), sinds wanneer dit gebeurt (art 2.2 d) en welk territoriaal gebied de GI omvat (art. 2.2 e). De GI zal getoetst worden op geldigheid en na aanmelding hebben Leden de mogelijkheid om binnen 18 maanden aan te geven dat deze binnen hun grondgebied niet beschermd kan worden. Dit zal echter alleen kunnen op basis van *permitted grounds* inhoudende dat aangetoond moet worden dat de GI conflicteert met een GI uit eigen land of dat de GI reeds als soortnaam wordt gezien.

Vanaf het moment dat een aanduiding geregistreerd staat, bestaat rondom deze GI een ‘*rebuttable presumption*’ dat deze term in alle landen van de WTO beschermd moet worden met uitzondering van de Leden die binnen 18 maanden terecht bezwaar hebben aangetekend (art. 4).

Om tegemoet te komen aan de kritiek van sommige Leden, dat registratie kostbaar is en vooral voordelig voor bepaalde landen, moet voor inschrijving door de aanvrager worden betaald (art 9).

De ‘*grandfather clauses*’ uit artikel 24 TRIPs zullen blijven bestaan, al vormt het bestaan van een merkenrecht geen *permitted ground* om op voorhand van de bescherming van een aangemelde GI af te zien.

Tegenstanders van dit voorstel hebben een alternatief aangeboden om in registratie van GI te voorzien. Voorstel TN/IP/W/10 van onder meer de VS, Argentinië en Australië gaat beduidend minder ver dan dat van de EU. Ze zijn tegenstander van een amendement van de TRIPs-Overeenkomst, maar stellen voor om de Raad voor TRIPs een besluit te laten nemen om een vrijwillige database aan te leggen. Deelnemende landen zouden deze lijst moeten

¹⁴² Voorstel TN/IP/W/11 voorziet ook in een aanpassing van artikel 23 lid 2 door deze niet langer enkel op wijn en spiritualiën van toepassing te verklaren.

raadplegen in geval van een conflict op het gebied van GI, terwijl Leden die niet meedoen slechts tot raadpleging worden aangemoedigd. Bovendien zou deze database slechts benamingen voor wijn en spiritualiën moeten omvatten waar het voorstel van de EU ook geldt voor GI van andere producten.

Het derde voorstel van Hongkong en China heeft veel weg van een tussenoplossing in de vorm van een minder vergaande ‘*presumption*’ wanneer een aanduiding wordt opgenomen. Volgens TN/IP/W/8 zou meer ruimte moeten bestaan voor tegenbewijs en moet het register bovendien op vrijwillige basis zijn.

De belangrijkste voordelen van een register spreken redelijk voor zich en zijn al eerder aan bod gekomen¹⁴³:

- Een GI kan wanneer deze eenmaal is geregistreerd niet meer tot soortnaam verworden.
- Houders van een GI weten vooraf in welke landen hun aanduiding niet (volledig) beschermd kan worden.
- Er ontstaat meer rechtszekerheid.
- Een GI-houder hoeft in een procedure niet langer aan te tonen dat de betreffende aanduiding bescherming verdient.
- Door internationale overeenstemming over welke GI beschermd moeten worden kunnen ook andere problemen, zoals die rond GI en domeinnamen, eenvoudiger opgelost worden¹⁴⁴.

Ook de tegenargumenten zijn met het oog op het voorgaande al te voorspellen:

- Er is een kleine groep van landen die de meeste GI zal inschrijven.
- Veel GI horen niet voor bescherming in aanmerking te komen, bijvoorbeeld omdat ze een soortnaam zijn.
- Oude merkenrechten komen in het gedrang.

Dat het eerste argument feitelijk klopt, maar geen reden is om niet tot bescherming over te gaan, is al naar voren gekomen bij de paragraaf over uitbreiding. Daar komt bij dat het voorstel van de EU ervoor zorgt dat het merendeel van de kosten voor rekening van de deelnemende landen zal komen.

Ook de overige argumenten zijn, mijns inziens, niet sterk genoeg om van een register af te zien. Zelfs het EU-voorstel omvat toetsing vooraf van de in te schrijven GI en landen kunnen afzien van bescherming als ze deze aanduidingen zien als soortnaam. ‘*Grandfather clauses*’ blijven bestaan waardoor Leden voldoende instrumenten in handen hebben om bestaande rechten van merkhouders en voortgezet gebruik mogelijk te houden.

5.4 CONCLUSIE

Er bestaat, ondanks het feit dat al vanaf de eerste verdragen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht aandacht wordt besteed aan GI, bij sommigen nog twijfel over de vraag óf deze rechten wel bescherming verdienen. In tegenstelling tot de andere rechten die het

¹⁴³ Zie hoofdstuk 3.2.2

¹⁴⁴ Zie hoofdstuk 4.3.2

intellectueel eigendomsrecht beschermt is de grondslag van GI niet een creatieve inspanning, maar een toevallig verloop van de geschiedenis en geologische omstandigheden.

Ik ben het echter niet met deze opvatting eens omdat het uitbuiten van deze toevallige omstandigheden wél inspanning vereist. Bovendien bouwen producenten samen de reputatie op van een product op een wijze die veel overeenkomsten vertoont met merken. Ondanks deze gelijkenis zijn de verschillen tussen beide groot en is de bescherming van GI via het merkenrecht problematisch.

Er vanuit gaande dat GI bescherming verdienen, ben ik bovendien een voorstander van uitbreiding en registratie. Op dit moment zitten er teveel gaten in de internationale afspraken waardoor tegen veel vormen van misbruik niet, of slechts met moeite kan worden opgetreden. Op het gebied van de bescherming van benamingen voor wijn zijn de laatste tijd veel afspraken gemaakt en is bovendien veel vooruitgang geboekt. Het huidige onderscheid lijkt behoorlijk arbitrair en moet daarom worden opgeheven zodat ook rond andere producten gemotiveerd wordt tot betere bescherming van GI.

Het instellen van een multilateraal registratiesysteem verdient met name aanbeveling omdat het een oplossing biedt voor het grote gevaar dat GI een soortnaam gaan worden. Dit is in het verleden al vaak gebeurd en getuige de moeite waarmee de WTA tussen de EU en de VS tot stand is gekomen, kan dit proces niet eenvoudig ongedaan worden gemaakt.

In de toekomst zal vooral veel aandacht moeten worden besteed aan de conflicten tussen GI en merken aangezien deze op dit moment het grootste twistpunt opleveren. De bestaande ‘*grandfather clauses*’ hebben de VS klaarblijkelijk nog niet overtuigd van de veiligheid voor merkhouders.

VI Conclusie

De belangrijkste conclusie die ik heb getrokken, is dat er een algemeen belang bestaat bij de bescherming van GI. De garantie, dat niet andere producenten dan de houders van het recht op een GI deze mogen gebruiken, is een motivatie tot zo goed mogelijk benutten van geologische eigenschappen waardoor de diversiteit van de markt vergroot wordt.

In voornamelijk Europese landen worden GI om deze reden al vele tientallen jaren goed beschermd, met het Franse AOC systeem uit 1935 als beste voorbeeld. Dit systeem kent zelfs strenge productievoorschriften om de optimaal gevonden combinaties tussen druif en *terroir* vast te leggen.

Ook in andere landen beginnen het belang van GI echter te beseffen. In de VS zijn in 1978 de AVA ingesteld. De ratio achter dit systeem is echter niet voornamelijk de bescherming van producenten, maar bescherming van de consument. De geruchtmakende zaak rond de oorsprongsbenaming Napa Valley geeft echter aan dat ook in dit land het belang van GI als *marketing tool* wordt onderkend. Hoewel het systeem geen onderscheid in kwaliteit beoogt aan te geven, heeft het wel geleid tot meer gespecialiseerde kleine producenten die kwaliteit nastreven.

De TRIPs-Overeenkomst en de overige internationale verdragen op het gebied van intellectueel eigendom schieten echter tekort om GI op globaal niveau adequaat te beschermen. Door de toepassing van het *schutzlandprinzip* is het telkens aan de rechter in het land waar bescherming gezocht wordt om te bepalen óf de betwiste aanduiding wel een GI is. Het risico is echter groot dat deze gezien wordt als een soortnaam, met als gevolg dat de houders van de GI in andere landen dan het thuisland met lege handen staan, terwijl anderen profiteren van de goodwill die zij hebben opgebouwd.

Om vermeend inbreuk te voorkomen moet bovendien worden aangetoond dat het publiek wordt misleid (artikel 22 TRIPs). Dit is voor GI-houders een extra struikelblok omdat het erg lastig en kostbaar kan zijn om dit aan te tonen. *'Free riding'* hoeft bovendien niet perse misleiding van het publiek in te houden, maar is wel duidelijk een vorm van misbruik.

Wanneer onterecht een oorsprongsbenaming voor wijn of spiritualiën wordt gebruikt voor respectievelijk wijn of spiritualiën, hoeft misleiding niet te worden aangetoond (artikel 23 TRIPs).

Mijn tweede conclusie is daarom, dat de bescherming van GI moet worden uitgebreid zoals de EU dat voorstelt. Pas als artikel 23 op alle vormen van onterecht gebruik van een GI voor soortgelijke producten toepasbaar wordt, zal effectief kunnen worden opgetreden tegen alle vormen van misbruik. Het opstellen van een lijst met GI die internationaal erkent moeten worden, neemt bovendien de problemen weg rondom het *schutzlandprinzip*. Houders van een GI zijn gebaat bij zekerheid vooraf over de vraag of hun aanduiding in andere landen wordt gezien als soortnaam. Door het bereiken van overeenstemming over een dergelijke lijst wordt ook de weg geopend naar het vinden van een oplossing voor andere problemen zoals die rond GI en domeinnamen. Deze worden op dit moment onvoldoende beschermd omdat de procedures voor het terugclaimen van een DNS zijn toegespitst op het merkenrecht.

Overigens zie ik de onderhandelingen op dit gebied niet met al teveel vertrouwen tegemoet. Met name in de VS bestaan veel merken die gebruik maken van GI. Hoewel de meeste hiervan gewoon gebruikt zullen kunnen blijven worden als gevolg van *'grandfather clauses'* en de mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te tekenen tegen de registratie van een GI in het

EU-voorstel, lijkt men het idee te hebben dat slechts Europa gebaat is bij uitbreiding. Het is daarom opvallend dat juist deze twee grootmachten in 2006 een overeenkomst hebben gesloten over de handel in wijn, waarin de VS toezegt het gebruik van GI die worden gezien als soortnaam te zullen staken. Positief is dat uiteraard wel.

Literatuur

- F. Addor & A. Grazioli, *Geographical Indications beyond wines and spirits, a roadmap for a better protection for geographical indications in the WTO TRIPs agreement*, The journal of world intellectual property vol. 5 No. 6 2002, p865-897
- J. Audier, *TRIPs Agreement. Geographical indications*, Luxemburg: Office for official publications of the EC, 2000
- B.A. Babcock & R. Clemens, *Geographical indications and property rights: protecting value-added agricultural products*, Iowa state university Midwest agribusiness trade research and information center, mei 2004, Briefing paper 04-mbp 7
- E. Barham, *Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling*, Journal of rural studies 2003, no. 19, p. 127-138
- L. Bently & B. Sherman, *Intellectual property law*, New York, 2004
- W. Blake Gray, *Two buck chich creator ups the ante in wine feud*, San Francisco Chronicle 2006, 18 mei, url: <http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2006/05/18/WIGG0ISRON1.DTL>
- D.W. Gade, *Tradition, territory, and terroir in French viniculture: Cassis, France, and appellation contrôlée*, Annals of the association of American geographers 2004, no. 94 vol. 4, p. 848-867
- D. Gervais, *The TRIPs Agreement, Drafting History and Analysis*, Londen: 2003
- M. Geist, *Fair.com?: an examination of the allegations of systemic unfairness in the ICANN UDRP*, Brook. J. Intellectual Property Law 2002: Vol. 17 No. 3, p. 903-938
- M. Handler, *The WTO Geographical Indications Dispute*, The Modern Law Review 2006 nr. 69 (1) , p.70-91
- N.A.H. Hendriks, *De werking van het TRIPs-verdrag en de gevolgen voor het Nederlandse octrooirecht*, Intellectueel Eigendom en Reclamerecht, jaargang 19 nummer 3, juni 2003, p. 146-153
- H. Johnson & J. Robinson, *Wijnatlas*, Het Spectrum, Utrecht 2002, vijfde druk
- M. Maher, *On vino veritas? Clarifying the use of geographic references on American wine labels*, California Law Review 2001, Vol. 89 No. 6, p.1888-1925
- M. Mueller, *Succes by default: a new profile of domain name trademark disputes under ICANN's UDRP*, Suracuse University School of Information Studies, 24 juni 2002
- J. Prieue, *Wijn uit de nieuwe wereld*, Uitgeverij Lannoo nv, Tiel 2000
- D. Rangnekar, *The international protection of geographical indications: The Asian Experience*, IPRs, Innovation and sustainable development, november 2005 Hong Kong, p. 1-33
- B. Saratno, *Protection of geographical indications*, IP Management Review 2004 no. 2, p. 87-93
- J. Simpson, *Cooperation and conflicts: institutional innovation in France's wine markets, 1870-1911*, Business history review 2005, vol. 79 nr. 3, p. 527-558
- A. Swaminathan, *The proliferation of specialists organizations in the American wine industry*, Administrative science quarterly 1995, vol. 40 No. 4, p. 653-680
- B.G. Thornburg, *Fast, Cheap & Out of Control: Lessons from the ICANN Dispute Resolution Process*, Journal of Small & Emerging Business Law 2001: Vol. 7

R.C. Ulin, *Invention and representation as cultural capital: Southwest French winegrowing history*, *American Anthropologist*, New Series, Vol. 97, No.3, p. 519-527

B.M. Vroom-Cramer, *Bescherming van geografische aanduidingen: de gevolgen van het Chiemsee-arrest en andere juridische aspecten*, IER 2000 afl. 5, p. 248-256

B.M. Vroom-Cramer, *Juridische aspecten van geografische aanduidingen*, Deventer, 2002

L. Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Amsterdam: 2000

WIPO, *Introduction to Intellectual Property, Theory and Practice*, Den Haag: Kluwer Law International 1997

WIPO, *Final report of the WIPO Internet Domain Name Process*, 30 april 1999

WIPO, *Final report of the second WIPO Internet Domain Name Process*, 3 september 2001

W. Zhao, *Understanding classifications: empirical evidence from the American and French wine industries*, *Poetics; Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts* 2005, vol. 33, p. 179-200