

Van de brug af gezien

Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2013

Datum 21-02-2014

Datum	21-02-2014
Vakgebied(en)	Intellectuele-eigendomsrecht (V) Intellectuele-eigendomsrecht / Algemeen

Inhoudsopgave

I.	Algemeen
II.	Auteursrecht
III.	Databankenrecht
IV.	Octrooirecht
V.	Modellenrecht
VI.	Merkenrecht
VII.	Handelsnaamrecht
VIII.	Kwekersrecht
IX.	Geneesmiddelenrecht
X.	Reclamerecht
XI.	Ongeoorloofde mededinging
XII.	Rechtshandhaving, procesrecht & IPR
XIII.	Douane

I. Algemeen

H.M.H. Speyart

Het is een open deur, maar het IE-recht is een van de meest geharmoniseerde rechtsgebieden die wij in Europa kennen. Eigenlijk is van de klassieke rechten alleen nog het octrooirecht niet volledig geharmoniseerd, terwijl een van onze laatste vaderlandse curiosa, de geschriftenbescherming, onlangs is gesneuveld wegens strijd met de Databankenrichtlijn (zie hierna onder Auteursrecht). Dat vergt van de beoefenaar dat hij weet wat de verschillen zijn tussen de uitleg van Nederlandse rechtsregels (met name gebaseerd op de wordingsgeschiedenis) en die van Unierechtelijke regels (met name gebaseerd op strekking en doel), en dat hij zijn weg weet te vinden in het complexe spel tussen feitenrechter, cassatierechter en Hof van Justitie.

Dat spel is soms moeilijk te volgen. Daarbij lijkt met name het Hof van Justitie een geheel eigen weg te

bewandelen als hoogste Europese IE-rechter, zonder altijd even veel blijk te geven van een goed begrip voor de klassieke afwegingen in het IE-recht: een gezonde verhouding tussen een hoog niveau van bescherming voor de rechthebbende enerzijds en rechtszekerheid, kenbaarheid en voldoende restvrijheid voor derden anderzijds. Soms is het niet meer echt te begrijpen, zoals bij de uitleg die het hof in zijn *Wolf*-arrest geeft aan het in zijn *Intel*-arrest ontwikkelde criterium van de “wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument” bij verwatering van een bekend merk (zie hierna onder Merkenrecht). En soms lijkt het lijnrecht in te gaan tegen de IE-orthodoxie, zoals bijv. in *Specsavers/Asda* (zie hierna onder Merkenrecht) en in *PepsiCo* (zie het onder Modellenrecht vermelde stuk van Geerts), waar het de omstandigheden waarin een merk wordt gebruikt op een product of waarin een model wordt belichaamd in een product een prominente plaats geeft tussen de elementen die bij de inbreukbeoordeling in aanmerking moeten worden genomen.

En dat brengt ons naar de grootste bouwplaats van dit moment, het eengemaakte octrooi, dat geen Unieoctrooi mag heten en waar de lidstaten er alles aan hebben gedaan om te vermijden dat het HvJ EU ook daar de hoogste rechter zou worden. Op de procesregels na zijn alle benodigde instrumenten begin 2013 vastgesteld en klaar om in werking te treden, maar of het systeem daadwerkelijk gaat functioneren hangt af van de vraag of een voldoende quorum van de 26 deelnemende lidstaten het EOG-Verdrag ratificeert, waaronder in ieder geval moeten zijn begrepen Frankrijk, Duitsland en het VK (artikel 89 EOG-Verdrag). Als het systeem in werking treedt, zal dat een enorme doorbraak betekenen voor het octrooirecht, waar al sinds de jaren '70 van de vorige eeuw wordt gewacht op een eenvormig recht.

Daar waar het HvJ EU soms moeilijk te volgen is, lijkt de Nederlandse rechter er juist op gebrand, orde op zaken te stellen: hij heeft als gezegd geoordeeld dat de geschriftenbescherming passé is, maar heeft ook het een en ander verduidelijkt als het gaat om de slaafse nabootsing: zowel bij het auteursrecht als bij modellenrecht is de tendens dat dat leerstuk niet mag worden ingezet om bescherming te verkrijgen voor een overigens niet beschermenswaardig product.

Ook op het gebied van reclamerecht is de Europese invloed goed terug te zien, bijvoorbeeld op het gebied van claims en etikettering. Zo zal in 2014 de Etiketteringsverordening (Verordening 1169/2011/EG) in werking treden, met als gevolg dat de Warenwetbesluiten Etikettering van Levensmiddelen en Voedingswaarde-informatie levensmiddelen plaats zullen maken voor het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen. Het reclamerecht is volop in beweging en aanpassingen aan verordeningen en richtlijnen volgen elkaar in rap tempo op.

Als tegenhanger van de Europese invloed, blijft in Nederland de zelfregulering een prominente rol spelen. Nieuwe reclamecodes spelen in op actuele ontwikkelingen in het reclamerecht. Afbakeningskwesaties blijven spelen. De definitie van reclame lijkt –zowel op Europees als nationaal niveau – steeds verder opgerekt te worden. Uitingen worden minder vaak gekwalificeerd als zijnde informatie, waardoor het toepassingsbereik (inclusief sancties) van de reclameregels wordt vergroot. Ook de afbakening van producten, zoals borderlineproducten, blijft een belangrijk ontwikkelingspunt. Deze producten kunnen onder het bereik van verschillende regimes vallen. Veelal is in deze situaties onduidelijk welk regime (inclusief bijbehorende voorschriften en sancties) van toepassing is.

Uit dit verslag blijkt tevens dat de IE-beoefenaar zich naast het Unierecht ook twee andere specialismen eigen moet maken, namelijk het IPR en de grondrechtenbescherming.

Uiteraard blijft de beoordeling van auteursrechtelijke bescherming in het thuisland krachtens artikel 2 lid 7 BC boeien, maar inmiddels zorgt de EEX-Vo op IE-gebied voor een niet-aflatende stroom aan vragen

over grensoverschrijdende bevoegdheid (zie hoofdstuk XII).

Wat de grondrechtenbescherming betreft, kenden wij al de afweging tussen IE-bescherming en vrijheid van meningsuiting, die in Nederland teruggaat tot Hof 's-Gravenhage 4 september 2003, *NJ* 2003/664; *IER* 2003/68, m.nt. Grosheide en *BIE* 2004/57, m.nt. Quaedvlieg (*Scientology/Spaink*), en die in het verslagjaar heeft geleid tot het arrest van het EHRM in de zaak *Donald*, thans wordt ook de ondernemingsvrijheid uit het EU-Grondrechtenhandvest ingezet in de zaken die betrekking hebben op de vaststelling van redelijke vergoedingen voor naburige rechten door de overheid (zie Auteursrecht). Zie ook Van den Berg en Haak, 'IE-rechten en uitingvrijheid' in *BMM Bulletin* 2013, p. 2.

Er is met andere woorden nog genoeg te doen en te leren in ons geliefd rechtsgebied!

II. Auteursrecht

M. de Cock Buning^[1]

Wetgeving

In het najaar van 2013 werd een wetsvoorstel ingediend teneinde de geschriftenbescherming uit de Auteurswet af te schaffen. Daartoe wordt voorgesteld in de Auteurswet artikel 10, eerste lid, onderdeel 1, het woord 'alle' te schrappen.^[2]

Met de bescherming voor geschriften zonder creatieve inbreng zoals telefoonboeken, spoorboekjes en programmeergegevens liep Nederland al geruime tijd uit de pas in Europa. Na de invoering van het databankrecht in ons land op grond van de Europese Databankenrichtlijn voor die gegevensverzamelingen waarin substantieel is geïnvesteerd,^[3] is onze geschriftenbescherming uiteindelijk nu toch echt niet langer houdbaar gebleken. Bij implementatie van de Databankenrichtlijn in de Nederlandse wet liet de wetgever de geschriftenbescherming aanvankelijk nog in stand, mede met het oog op het ledengebonden stelsel van omroepbladen van de publieke omroep.

In 2012 had het HvJ EU^[4] in *Football Dataco* al uitgemaakt dat auteursrechtelijke bescherming zonder creativiteitsvereiste in strijd is met de Europese Databankenrichtlijn. Inmiddels heeft de Hoge Raad op 17 januari 2014 in de zaak *Ryanair/PR Aviation* beslist dat bij afwijzing van geschriftenbescherming geen sprake is van een richtlijnconforme interpretatie *contra legem*.^[5] Op grond van het eerdergenoemde arrest van het Hof van Justitie oordeelt de HR dat een databank slechts in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, indien is voldaan aan het oorspronkelijkheids criterium. Het beroep van Ryanair op de geschriftenbescherming kan daarom geen doel treffen. Het rechtszekerheidsbeginsel en de onwenselijkheid van wetsuitleg *contra legem* kunnen hieraan volgens de Hoge Raad niet afdoen:

“Niet is gebleken dat de Nederlandse wetgever bij de handhaving van de geschriftenbescherming heeft willen afwijken van datgene waartoe de Databankenrichtlijn hem verplichtte, in samenhang met de omstandigheid dat de wetgever van de onjuist gebleken veronderstelling uitging dat de geschriftenbescherming buiten het bereik van de Databankenrichtlijn viel.”

Bescherming voor gegevensverzamelingen, zoals programmeergegevens, zonder creativiteit of substantiële investering, behoort daarmee tot het verleden, met of zonder de intussen in de steigers gezette wetswijziging.

Rechtspraak

Europees

Media en auteursrecht

Het Europese Hof van Justitie doet in het jaar 2013 een tweetal voor Europese media-instellingen belangrijke uitspraken. In het eerste arrest *Sky Österreich/ÖRF* brengt het hof helderheid in de slepende kwestie over de samenloop tussen het auteurs- en het mediarecht bij het delen van beelden voor nieuwsverslaggeving. Het hof bepaalt dat het Handvest EU zich niet verzet tegen beperkte compensatie voor korte nieuwsverslagen van belangrijke evenementen ex art. 15(6) Richtlijn 2010/13/EU audiovisuele mediadiensten.^[6] Daarbij dient voorrang te worden gegeven aan de toegang van het publiek tot informatie boven de contractvrijheid. De feiten in deze zaak lagen als volgt. Sky heeft de exclusieve televisie-uitzendrechten voor voetbalwedstrijden van de Europa League op Oostenrijks grondgebied verworven en moet op basis van genoemd artikel uit de Richtlijn audiovisuele mediadiensten andere media-instellingen toegang verlenen tot haar uitzendingen om met behulp van fragmenten daaruit korte nieuwsverslagen te verzorgen. Daarbij mogen uitsluitend technische kosten in rekening worden gebracht. Het hof overweegt dat vooropstaat dat de exclusieve uitzendrechten, zoals door Sky bij overeenkomst verworven een vermogenswaarde hebben. Nu echter vaststaat dat het Unierecht al een dergelijk recht kende om korte nieuwsverslagen te verzorgen tegen een beperkte compensatie toen Sky deze rechten contractueel verwierf, kan Sky zich niet beroepen op een door artikel 17 van het Handvest EU beschermde verworven rechtspositie op grond waarvan zij haar exclusieve uitzendrechten autonoom zou kunnen uitoefenen.

Wel erkent het hof dat deze regeling afbreuk doet aan de vrijheid van ondernemerschap, nu de houder van de exclusieve uitzendrechten wordt belet vrijelijk te bepalen met welke omroeporganisaties hij wil contracteren en welke prijs hij wil hanteren waartegen hij toegang tot zijn signaal verschaft. Deze beperking van de vrijheid van ondernemerschap is gerechtvaardigd, terwijl bovendien het evenredigheidsbeginsel in acht wordt genomen. Met deze beperking wordt immers, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke inhoud van de vrijheid van ondernemerschap, een doelstelling van algemeen belang nagestreefd: de fundamentele vrijheid om informatie te vergaren te beschermen en het pluralisme te bevorderen. Een regeling die voorziet in een financiële compensatie die de technische kosten overschrijdt zou volgens het hof niet even doeltreffend zijn. Afgezien van het delen van korte fragmenten (max. 90 sec) ten behoeve van korte nieuwsverslagen uitsluitend voor algemene nieuwsprogramma's sluit de richtlijn verder niet uit dat de houders van de exclusieve uitzendrechten hun rechten tegen betaling kunnen exploiteren.

Naast zijn uitspraak over de terbeschikkingstelling van beschermde beelden ten gunste van nieuwsfragmenten door media-instellingen, doet het Hof van Justitie in 2013 ook een langverwachte uitspraak over uitzending gemist-diensten in de zaak *ITV Broadcasting/TVCatchup*.^[7] Het hof oordeelt dat de Uniewetgever gewild heeft dat iedere doorgifte of wederdoorgifte van een werk waarbij een specifieke technische werkwijze wordt gebruikt, in beginsel de toestemming van de auteur vereist. Omdat de beschikbaarstelling van werken door heruitzending via het internet volgens een andere technische werkwijze geschiedt dan de uitzending door ITV c.s., moet die beschikbaarstelling worden beschouwd als een afzonderlijke mededeling aan het publiek. Met verwijzing naar de definitie zoals eerder neergelegd in *SGAE/Rafael Hoteles* stelt het hof dat het niet relevant is dat de gebruikers van TVCatchup via een een-op-een-verbinding toegang krijgen tot de streams. Omdat sprake is van twee

uitzendingen die allebei onder specifieke technische omstandigheden plaatsvonden, waarbij gebruik is gemaakt van verschillende methoden van doorgifte, is het 'nieuw publiek'-criterium volgens het hof in casu niet relevant.

Beperking uitingsvrijheid

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doet in 2013 een voor het Europese auteursrecht relevante uitspraak. Voor het eerst heeft het EHRM geëxpliciteerd dat een veroordeling op basis van auteursrecht voor het zonder toestemming verveelvoudigen of openbaar maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal gezien kan worden als een beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie als bedoeld in artikel 10 EVRM.^[8] Deze beperking dient daarom in overeenstemming te zijn met de drie voorwaarden die opgenomen zijn in de tweede lid van artikel 10 EVRM. Dit betekent dat een beslissing op basis van het auteursrecht, die het recht op vrijheid van meningsuiting van persoon of rechtspersoon beperkt, moet voldoen aan de eisen: 1) noodzakelijk in een democratische samenleving; 2) met wettelijke grond; en 3) met legitiem doel. In die gevallen is het dus niet langer voldoende om een dergelijke beslissing enkel op grond van een schending van een auteursrecht te nemen, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld toepassing van de driestappentoets. Echter, omdat het artikel een ruime *margin of appreciation* laat, zal de impact van artikel 10 op het auteursrecht uiteindelijk beperkt zijn.

Thuiskopie

Het thuiskopiestelsel is het onderwerp van de uitspraak die het Hof van Justitie doet in de zaak *Amazon/Austro-Mechana*.^[9] Een stelsel van thuiskopieheffing, waarin zonder onderscheid een vergoedingsplicht wordt opgelegd bij bedrijfsmatig in verkeer brengen onder bezwarende titel van alle dragers, is toegestaan wanneer er een doeltreffende restitutiemogelijkheid bestaat voor de gevallen dat de drager uiteindelijk niet wordt gebruikt op een wijze zoals voorzien onder artikel 5 lid 2 Auteursrechtrichtlijn. Ook een thuiskopiestelsel waarbij de helft van vergoedingen wordt uitgekeerd aan sociale en culturele instellingen die zich daadwerkelijk inzetten voor rechthebbenden is volgens het hof in dit verband toelaatbaar. Bovendien sluit de betaling van een overeenkomstige vergoeding in een andere lidstaat de verplichting tot vergoeding voor de financiering van een billijke compensatie voor privégebruik in een andere lidstaat volgens het hof niet uit.

In de zaak *Wort/Kyocera*^[10] bepaalde het Hof van Justitie dat het begrip 'reproductie met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert' reproducties omvat die worden vervaardigd met behulp van een aan een pc aangesloten printer. In dat geval staat het de lidstaten vrij een systeem in te stellen waarin de billijke compensatie wordt voldaan door degenen die beschikken over een apparaat dat op niet-autonome wijze bijdraagt tot de één geheel vormende werkwijze voor de reproductie van het werk (...)', waarbij het totale bedrag van de billijke compensatie niet wezenlijk mag verschillen van het bedrag dat is vastgesteld voor de reproductie die met behulp van één enkel apparaat wordt verkregen.

Nationaal

Ook in het jaar 2013 deed de Hoge Raad een aantal instructieve uitspraken op het gebied van het auteursrecht.^[11]

Portretrecht

Met het arrest in de zaak *Cruijff/Tirion* geeft ons hoogste rechtscollege nader richting aan het commerciële portretrecht.^[12] Het hof had geoordeeld dat Cruijff geen redelijk belang heeft om zich te verzetten tegen het fotoboek 'Johan Cruijff – de Ajacied', dat zonder zijn toestemming is uitgegeven door Tirion. Cruijff stelt daarop in cassatie de reikwijdte aan de orde van de bescherming die de geportretteerde geniet op grond van artikel 21 Aw. De HR volgt de conclusie van A-G Verkade en verwerpt het beroep van Cruijff. De Hoge Raad benadrukt dat het portretrecht geen absoluut verbodsrecht is. Als uitgangspunt geldt niet dat voor openbaarmaking van een portret steeds voorafgaande toestemming van de geportretteerde is vereist. Ook uit de rechtspraak van het EHRM bij art. 8 EVRM kan een dergelijk absoluut verbodsrecht niet worden afgeleid. Wel kan bij niet-publiekelijk bekende personen het privacyargument zwaarwegend zijn. Maar voor Cruijff gaat dat niet op. Bij personen die wel publieke bekendheid genieten is vanwege hun beroepsuitoefening het nieuwswaarden- en informatieargument zwaarwegend. Foto's die deze beroepsuitoefening betreffen en zijn gemaakt in voor het algemeen publiek toegankelijke plaatsen, zijn inherent aan de uitoefening van het beroep. De Hoge Raad geeft daarbij aan dat het gewicht dat wordt toegekend aan de **aan commerciële belangen bij verzilverbare populariteit afhankelijk is van de omstandigheden. Daarbij kan het aanbod van een redelijke vergoeding van belang zijn.** Juist bij de personen die door hun beroepsuitoefening bekendheid genieten, kunnen commerciële belangen gemoeid zijn bij de openbaarmaking van hun portret. Ook dergelijke belangen vinden onder art. 8 EVRM bescherming en kunnen worden betrokken in de afweging tegen het onder art. 10 EVRM beschermde recht op vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid. Welk gewicht aan het door de geportretteerde gestelde commerciële belang in een gegeven geval toekomt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Is bij een geportretteerde met verzilverbare populariteit enkel sprake van een zodanig belang en is geen sprake van omstandigheden die rechtvaardigen om aan dat belang voorbij te gaan, dan kan bij de beoordeling een belangrijke rol spelen of een redelijke vergoeding is aangeboden. Wat in dit verband als een redelijke vergoeding heeft te gelden, zal moeten worden vastgesteld aan de hand van de omstandigheden van het geval, aldus de Hoge Raad. Daarbij moet de **redelijke vergoeding recht doen aan de mate van populariteit en de waarde van het exploitatiebelang.** In ieder geval zal de vergoeding recht moeten doen aan de mate van populariteit of bekendheid van de geportretteerde en in overeenstemming dienen te zijn met de waarde van het exploitatiebelang van de geportretteerde in het economisch verkeer. Wanneer vaststaat of onbetwist is dat een redelijke vergoeding is aangeboden (en bescherming van privacybelangen niet aan de orde is), zullen in beginsel bijkomende omstandigheden nodig zijn voor het oordeel dat openbaarmaking jegens de geportretteerde onrechtmatig is. Deze omstandigheden zullen door de geportretteerde gemotiveerd gesteld dienen te worden. Volgens de Hoge Raad kan daarbij bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie dat de publicatie afbreuk doet aan of schadelijk is voor de wijze waarop de geportretteerde zijn bekendheid wenst te exploiteren.

Beschermingsomvang in samenhang met de werktoets

In het jaar 2013 wijst de Hoge Raad een drietal arresten over de welbekende meegroei kinderstoel Tripp Trapp van Stokke. Het arrest in de zaak *Stokke/H3 Products* behandelt de beschermingsomvang van het auteursrecht en de daarmee samenhangende werktoets.^[13] H3 Products produceert een stoel met de naam 'Carlo'. Daarmee maakt H3 volgens Stokke inbreuk op de Tripp Trappstoel. Stokke vordert verklaring voor recht dat met het verveelvoudigen en openbaar maken van de Carlo inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van Stokke. Daarop bevestigt de Hoge Raad in de eerste plaats dat de in het *Endstra*-arrest^[14] neergelegde maatstaf evenzeer geldt voor gebruiksvoorwerpen. Ook Europees recht staat daaraan volgens de Hoge Raad, niet in de weg. De begrenzing van het werkbegrip waar

het eigen, oorspronkelijk karakter alleen datgene betreft wat het verkrijgen van een technisch effect noodzakelijk is, strekt volgens de Hoge Raad niet uit tot alle elementen die een technische functie bezitten: het feit dat een werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat er creatieve keuzes kunnen zijn gemaakt. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de 'werktoets' beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode. Dat daarnaast geen ruimte is voor aanvullende bescherming van de maker op basis van artikel 6:162 BW tegen zogenaamde slaafse nabootsing van een bepaalde stijl of stijkenmerken legt de Hoge Raad met zoveel woorden neer in het arrest van 29 maart 2013. Het is niet de bedoeling dat anders langs die weg van de slaafse nabootsing alsnog het resultaat wordt bereikt dat het auteursrecht beoogt te voorkomen.^[15]

In het tweede Stokke-arrest van de Hoge Raad, *Hauck/Stokke*,^[16] ligt de nadruk nog sterker dan in het eerste op het werkbegrip. Stokke stelt dat door het verveelvoudigen en verkopen door Hauck van de Alpha- en Beta-stoel inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Stokke op de Tripp Trapp. Hauck stelt dat er geen auteursrecht rust op de Tripp Trapp. De Hoge Raad herhaalt dat de omstandigheid dat elementen van een ontwerp voldoen aan technische en functionele eisen nog niet meebrengt dat deze van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten. De ontwerpmarges kunnen zodanig zijn dat er voldoende ruimte is voor creatieve keuzes. De Hoge Raad sanctioneert het oordeel van het hof dat de schuine staanders van de Tripp Trapp beschermd zijn, hoewel ze ingegeven zijn door het functionele meegroei-effect. Dat de Tripp Trapp mogelijk valt binnen de Scandinavische stijl betekent bovendien volgens de Hoge Raad nog niet dat onderdelen van de stoel onbeschermd zijn: het oordeel van het hof dat de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken op voldoende eigen wijze uitdrukking aan die stijl geeft, wordt in stand gelaten. Wanneer binnen de technische eisen en de vigerende stijl voldoende ruimte bestaat voor het maken van keuzes, dan dient de bescherming die aan dat ontwerp toekomt volgens de Hoge Raad ook niet beperkter te zijn dan wanneer niet behoeft te worden voldaan aan bepaalde door stijl of functie ingegeven eisen.

In het op dezelfde dag gewezen derde Stokke-arrest, *Stokke/Fikszo*,^[17] wordt de inbreuktoets nader uitgewerkt langs de lijnen van het eerdergenoemde *Stokke/H3 Products*-arrest. Fikszo produceert een stoel die wat betreft de verstelbaarheid geheel overeenkomt met de Tripp Trapp, maar de stijlen rusten niet op de grond in een L-vorm, maar met een schoor die opgaat van de grond tot vrijwel het bovenste deel van de stijl. Stokke vordert een verklaring voor recht dat Fikszo inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke. De rechtbank heeft de vordering afgewezen, het hof heeft de vordering toegewezen en in reconventie afgewezen. Opnieuw benadrukt de Hoge Raad dat bij de vergelijking van de totaalindrukken tussen twee werken van toegepaste kunst de auteursrechtelijk beschermde trekken

of elementen van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk bepalend zijn. Onbeschermd elementen kunnen hierbij (slechts) meewegen voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de 'werktoets' beantwoordt. Het is dus mogelijk dat een bewerking van een werk daarvan noch een verveelvoudiging vormt, noch een bewerking die een nieuw, oorspronkelijk werk is. Als auteursrechtelijke beschermde elementen van de Tripp Trapp-stoel gelden de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers. Stokke betoogt dat bij de vergelijking van de totaalindrukken ook de niet-beschermd elementen moeten worden meegenomen. De Hoge Raad volgt deze redenering niet en stelt dat voor de vergelijking van de totaalindrukken de auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk bepalend zijn. Dat kan in voorkomend geval met inbegrip van onbeschermd elementen zijn, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de 'werktoets' beantwoordt. Daaraan doet volgens de Hoge Raad niet af dat bij de bepaling van de totaalindruk die een voorwerp maakt, de niet-beschermd elementen niet kunnen worden weggedacht, zij behoren evenwel bij een overeenstemmingsvraag geen rol te spelen (r.o. 5.1.1). Dat het overnemen van onbeschermd elementen zou moeten worden meegenomen bij de beantwoording van de inbreukvraag, volgt volgens de Hoge Raad ook niet uit het *Infopaq I*-arrest.^[18]

Literatuur

In het verslagjaar zijn de volgende artikelen verschenen op het gebied van auteursrecht:

- F.W.E. Eijvogels, 'De nieuwe Antipiraterijverordening: een korte bespreking', *IER* 2013/59, p. 462-469.
- B.J. Lenselink, 'Auteurscontractenrecht 2.0: het wetsvoorstel inzake het auteurscontractenrecht', *AMI* 2013-1, p. 1-11.
- D.J.G. Visser, 'Openbaar maken met ketchup', *AMI* 2013-2, p. 41-51.
- M.R.F. Senftleben, 'Het eerste schaap over de dam: over het UsedSoft/Oracle-arrest van het HvJ EU en de verdere ontwikkeling van de uitputtingsleer in de digitale omgeving', *AMI* 2013-2, p. 56-60.
- F.W. Grosheide, 'Een revolutie in het EU-auteursrecht? Enkele kanttekeningen bij het UsedSoft/Oracle-arrest', *AMI* 2013-2, p. 61-72.
- C.B. van der Net, C.B. 'Het Verdrag van Beijing betreffende audiovisuele uitvoeringen', *AMI* 2013-3, p. 93-106.
- H.F.R. van Heemstra, 'Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten', *AMI* 2013-4, p. 121-129.
- P.J. Kreijger, 'Multiterritoriale licenties na CISAC: veel nieuws onder de zon?', *AMI* 2013-4, p. 130-135.
- M.R.F. Senftleben, 'Embargoperiodes en voorbehoud van rechten: bruikbare instrumenten voor meer ruimte op het terrein van auteursrechtelijke beperkingen?', *AMI* 2013-5, p. 149-156.
- M.M.M. van Eechoud, 'De grensoverschrijdende inbreuk: Daad, plaats en norm na Football Dataco & Pinckney', *AMI* 2013-6, p. 169-178.
- C. Engels, 'Multiterritoriale licentiëring van online muziekauteursrechten en de (toekomstige) rol van collectieve beheersorganisaties', *AMI* 2013-6, p. 179-185.
- M.H. Elferink, "'Eenieder wordt geacht de wet te kennen": geldt dat ook voor NEN-normen? Beperkt artikel 11 Auteurswet zich tot werken opgesteld en afkomstig van de openbare macht?', *BIE* 2013, p. 2-8.

III. Databankenrecht

J.M.B. Seignette

Wetgeving

Behoudens het hiervoor besproken wetsvoorstel tot afschaffing van de geschriftenbescherming, zijn er in het verslagjaar geen wetgevingsontwikkelingen geweest op het gebied van het databankenrecht.

Rechtspraak

Europees

Het Hof van Justitie beantwoordde op 19 december 2013 prejudiciële vragen van het Hof Den Haag in de zaak *Innoweb/Wegener*.^[19] De dedicated meta-zoekmachine Gaspedaal (Innoweb) ontleent haar zoekresultaten aan andere zoekmachines, o.a. die van Autotrack (Wegener). Gaspedaal vertaalt de zoekopdracht op haar site naar zoekopdrachten in de diverse te raadplegen zoekmachines. Van het zoekresultaat van de geraadpleegde zoekmachine wordt vervolgens slechts een deel op Gaspedaal weergegeven. Wil men meer zien, dan wordt men doorgelinkt naar de betreffende zoekmachine. Het Haagse hof ziet dit niet als het opvragen van een substantieel deel van de Autotrack databank en ook niet als het herhaald en systematisch opvragen van niet-substantiële delen op zodanige wijze dat dit in strijd komt met de normale exploitatie van de databank. Kan het wel gelden als 'hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud' als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de Databankenrichtlijn? Het Hof van Justitie stelt voorop dat dit begrip ruim moet worden uitgelegd. De richtlijn beoogt de ontwikkeling van de informatiemarkt te bevorderen door de investeringen in de ontwikkeling en werking van databanken te beschermen. Deze investeringen komen in gevaar als de consument alle relevante zoekmachines over een onderwerp kan doorzoeken via een metazoekmachine en dus niet rechtstreeks naar de afzonderlijke zoekmachines hoeft te gaan. Het vermogen van de zoekmachines om advertentieomzet te genereren, neemt daardoor af. Vanuit deze gedachte oordeelt het hof dat er sprake kan zijn van hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud wanneer de dedicated meta-zoekmachine (1) een zoekscherm biedt dat qua functionaliteiten vergelijkbaar is met de beschermde databank; (2) de zoekopdracht vertaalt naar een zoekopdracht in de databank en zo die hele databank doorzoekt; en (3) de zoekresultaten zonder doublures laat zien binnen de opmaak van haar website, in een volgorde die vergelijkbaar is met de wijze waarop de databank de resultaten weergeeft. Het Hof van Justitie kijkt aldus vooral naar de functionaliteit van de meta-zoekmachine en de impact daarvan op de exploitatie van de databank, en niet zozeer naar de verhouding tussen de totale hoeveelheid data in de databank en de data die de meta-zoekmachine daaruit weergeeft.

Nationaal

In *Ryanair/PR Aviation*^[20] (zie reeds hiervoor onder het kopje auteursrecht), stelde de Hoge Raad een prejudiciële vraag over het begrip 'rechtmatige gebruiker' in de Databankenrichtlijn. In Hoofdstuk I over auteursrechtelijk beschermde databanken staat dat de rechtmatige gebruiker de databank mag verveelvoudigen en openbaar maken voor zover dat voor het normale gebruik nodig is (artikel 6 lid 1). In hoofdstuk II over het *sui generis* databankenrecht staat dat de rechtmatige gebruiker gegevens uit de databank mag opvragen en hergebruiken voor zover dat voor het normale gebruik nodig is (artikel 8). In

de gemeenschappelijke bepalingen van hoofdstuk IV staat dat de producent deze handelingen niet contractueel mag verbieden (artikel 15). De Hoge Raad legt aan het Hof van Justitie voor of dit, al dan niet door overeenkomstige toepassing, mede geldt voor databanken die niet worden beschermd door het auteursrecht of *sui generis* databankenrecht. De Hoge Raad acht dit gezien het uniformerende karakter van de richtlijn denkbaar (r.o. 3.8.3).

Literatuur

In het verslagjaar zijn de volgende artikelen verschenen op het gebied van databankenrecht:

- M.L. Boonk, *Zeker over zoeken? Naar een juridisch kader voor verrichtingen van zoeksystemen met betrekking tot via internet beschikbare open content*, Zutphen: Uitgeverij Paris 2013.
- E. Swart, *Gas terug in Gaspedaal? Over incidenteel gebruik door de rechtmatige databankgebruiker*, *IEF* 12582.

IV. Octrooirecht

A.F. Kupecz en F.W.E. Eijsvogels

Wetgeving

Overeenkomst eengemaakt octrooigerecht

Op 19 februari 2013 is de overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht^[21] getekend door alle lidstaten, behalve door Polen en Spanje. Op 16 april 2013 heeft het Hof van Justitie EU arrest gewezen in de zaak van *Spanje en Italië/Raad van Europa*, in welke zaak de lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking op het gebied van eenheidsoctrooibeschermt zich aan de zijde van de Raad hebben gevoegd.^[22] Spanje en Italië hadden beroep aangetekend tegen de samenwerking tussen 25 lidstaten van de EU aangaande de totstandkoming van een eenheidsoctrooi. Volgens het hof hebben de lidstaten voldaan aan alle voorwaarden en hebben zij de juiste procedure gevolgd inzake de 'nauwere samenwerking'. De Raad van Europa heeft geen misbruik van bevoegdheid gemaakt door de nauwere samenwerking toe te staan.

Op 25 juni 2013 is het 15e concept van de procesregels voor het eengemaakt octrooigerecht van 31 mei 2013 gepubliceerd en zijn belanghebbenden uitgenodigd om tot 1 oktober 2013 opmerkingen in te dienen over dit concept.^[23]

Termijn afgesplitste aanvragen

Bij beslissing van 25 maart 2009 heeft de Administratieve Raad van het EOB het Uitvoeringsreglement van het EOv aangepast door het indienen van afgesplitste aanvragen aan een termijn van 24 maanden te binden, met als doel om het aantal meervoudige afgesplitste aanvragen terug te dringen. Deze aanpassing heeft tot veel kritiek geleid. Het aantal afgesplitste aanvragen is er niet minder om geworden. Bij beslissing van 16 oktober 2013^[24] heeft de Administratieve Raad van het EOB de aanpassing teruggedraaid. De beslissing wordt van kracht op 1 april 2014 en zal van toepassing zijn op afgesplitste aanvragen ingediend op of na die datum. Op grond van deze beslissing is het mogelijk om afgesplitste aanvragen in te dienen zolang als de eerdere (moeder) aanvraag nog in behandeling is. Als een afgesplitste aanvraag wordt ingediend op basis van een eerder ingediende

afgesplitste aanvraag zal een aanvullende vergoeding verschuldigd zijn.

Rechtspraak

Toegevoegde materie

Ook in 2013 volgden de Nederlandse octrooirechters de strenge lijn van het Europees Octrooibureau ten aanzien van toegevoegde materie (art. 123 lid 2 Europees Octrooiverdrag ('EOV') en art. 75 lid 1 sub c ROW 1995). Een voorbeeld hiervan vormt de *Rovi/Ziggo-zaak*,^[25] waarin de rechtbank de 'driestappentoets' toepast onder verwijzing naar de Guidelines. De driestappentoets wordt gehanteerd als er kenmerken uit een conclusie zijn verwijderd. Er is geen toegevoegde materie als de weggelaten kenmerken i) niet als essentieel zijn uitgelegd in de beschrijving; ii) niet essentieel zijn voor het oplossen van het technische probleem waarvoor de uitvinding een oplossing biedt; en iii) er geen echte aanpassing van andere kenmerken noodzakelijk is om de weggelaten kenmerken te compenseren. Aangezien Rovi bij antwoord in reconventie had opgemerkt dat als de rechtbank zou menen dat conclusie 1 slechts in stand kan blijven wanneer een of meer van de maatregelen A t/m D daaraan zou worden toegevoegd, nog steeds sprake is van inbreuk en Ziggo niet had bestreden dat daarmee aan de toegevoegde materie bezwaren tegemoet werd gekomen en daar geen inhoudelijke (geldigheids)verweren tegen had aangevoerd, heeft de rechtbank die opmerking aangemerkt als een (impliciet) (hulp)verzoek om conclusie 1 onder toevoeging van maatregelen A t/m D in stand te houden en Rovi in de gelegenheid gesteld bij akte een concreet hulpverzoek te doen.

Nieuwheid

De Hoge Raad heeft in het belangwekkende arrest *Lundbeck/Tiefenbacher c.s.*^[26] ten aanzien van chemische stoffen, in het bijzonder enantiomeren, bevestigd dat deze nieuw zijn indien ze voor de indieningsdatum niet beschikbaar waren voor de vakman.

Inventiviteit

Ten aanzien van inventiviteit oordeelde de Hoge Raad in *Lundbeck/Tiefenbacher c.s.*^[27] dat 'een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn en die om die reden op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek als bedoeld in art. 56 EOV en art. 6 ROW 1995, kan desondanks niet voor de hand liggend zijn in de zin van die bepalingen en daarom octrooieerbaar, als uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen en met de geclaimde werkwijze derhalve voor het eerst die stof kan worden verkregen op een inventieve wijze. In zodanig geval geldt immers dat ook de stof, hoewel op zichzelf bekend wat betreft samenstelling en mogelijke eigenschappen, niet op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. In dat geval kan daarom ook een stofoctrooi worden verkregen'. De bewijslast van de stelling dat inventiviteit ontbreekt rust ook in dit geval, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv in beginsel op de partij die die stelling heeft ingenomen.^[28]

De 'problem-and-solution-approach' is volgens de Hoge Raad overigens niet verplicht,^[29] maar wordt door de feitenrechters in 2013 nog altijd in de regel bij voorkeur (zie het vonnis van de Rechtbank Den Haag in *FX Prevent/Wagner*)^[30] toegepast.^[31]

In *Rovi/Ziggo*^[32] bevestigde het hof dat computerprogramma's octrooieerbaar zijn, mits er in de conclusie een technisch element is opgenomen. Bij de beoordeling van inventiviteit mag alleen

rekening worden gehouden met de technische kenmerken en de niet-technische kenmerken 'als zodanig' dienen bij die beoordeling buiten beschouwing te blijven.^[33]

Nawerkbaarheid

De rechtbank oordeelde in *PPG/Rhodia*^[34] over nawerkbaarheid dat het niet voldoende is dat de beschrijving een (nawerkbaar) voorbeeld bevat van een brede (werkwijze)conclusie. De beschermingsomvang van een octrooi is immers in de regel (en ook in deze zaak) niet beperkt tot een enkel uitvoeringsvoorbeeld. Waar het om gaat is dat '[d]e aanwijzingen in het octrooischrift zodanig [dienen] te zijn dat de vakman, met gebruikmaking van zijn algemene vakkennis, de uitvinding zonder "undue burden" in hoofdzaak kan toepassen over de volle breedte van de conclusies'.^[35]

Aanvullende Beschermingscertificaten

Het Hof van Justitie heeft een druk jaar gehad over aanvullende beschermingscertificaten (ABCs). In nr. C-210/13 (14 november 2013) bepaalde het hof dat een 'adjuvans' (een farmaceutische hulpstof die de werking van een andere, werkzame stof versterkt, maar geen eigen therapeutisch effect) geen 'werkzame stof' is in de zin van de ABC-verordening.^[36] Dienovereenkomstig is een samenstelling van een werkzame stof en een adjuvans ook geen 'samenstelling van werkzame stoffen' in de zin van artikel 1 sub b van de ABC-verordening.

In *Georgetown/OCNL*^[37] oordeelde het Hof van Justitie dat als reeds een ABC is afgegeven voor een samenstelling van werkzame stoffen die door het octrooi wordt beschermd, dezelfde houder ook een ABC kan verkrijgen voor één van deze werkzame stoffen die afzonderlijk ook als zodanig door dit octrooi wordt beschermd. Er zijn dus, in tegenstelling tot het Hof Den Haag (in kort geding)^[38], in beginsel meerdere ABCs per basisoctrooi mogelijk. In de *Actavis/Sanofi*-zaak voegt het Hof van Justitie aan zijn Georgetown-beslissing toe dat geen ABC kan worden verkregen voor een combinatieproduct indien reeds een ABC is afgegeven voor een werkzame stof op basis van hetzelfde octrooi maar een andere handelsvergunning, waarbij het basisoctrooi de eerste werkzame stof beschermt, maar niet de 'additionele' stof.

In *Eli Lilly/Human Genome Sciences*^[39] oordeelde het Hof van Justitie dat om te kunnen oordelen dat een product is 'beschermd door een van kracht zijnde basisoctrooi' in de zin van artikel 3 sub a van de ABC-verordening, het niet noodzakelijk is dat de werkzame stof in de conclusies van dit octrooi wordt vermeld middels een structurele formule. Bepalend is dat op basis van dergelijke conclusies, uitgelegd met name in het licht van de beschrijving van de uitvinding zoals vereist in artikel 69 EOV en het protocol inzake de uitleg ervan, kan worden geconcludeerd dat deze conclusies 'impliciet maar noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hadden op de betrokken werkzame stof'. Of dit zo is, is aan de nationale rechter.

Beschermingsomvang

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad (zie bijv. *Ciba Geigy/Ote Optics*) komt onduidelijkheid in het octrooi met betrekking tot de betekenis van een bepaald kenmerk voor risico van de octrooihouder. In *Fluoron/Dord*^[40] was niet in geschil dat de gemiddelde vakman het kenmerk 'dichtheid' in conclusie 1 zou kunnen uitleggen als de dichtheid van de samenstelling bij gebruikstemperatuur. Aangezien het octrooischrift de vakman niets leert over de gebruikstemperatuur, komt deze onduidelijkheid volgens de rechtbank voor risico van de octrooihouder.

In de zaak *Bayer/Sandoz*^[41] oordeelde het hof, onder verwijzing naar het arrest van het Bundesgerichtshof van 10 mei 2012 en het arrest van de Hoge Raad van 25 mei 2012 inzake *AGA/Occlutech*, dat de gemiddelde vakman die het octrooischrift leest, zal aannemen dat voor de middelen die in de beschrijving zijn geopenbaard maar niet in de octrooiconclusie zijn opgenomen, geen bescherming wordt gezocht. In de onderhavige zaak wordt in de beschrijving opgemerkt dat door zuren in het algemeen of onder invloed van basen een bepaald effect kan worden bereikt, terwijl in de octrooiconclusie slechts één specifiek zuur voor het verkrijgen van dat effect wordt genoemd. Onder die omstandigheden zal de gemiddelde vakman de octrooiconclusie zo verstaan dat de aanvrager zijn claim bewust heeft willen beperken tot het gebruik van dat ene zuur en dat bijgevolg alle andere zuren en alle andere stoffen/methoden waarmee dat doel kan worden bereikt buiten de bescherming van het octrooi zijn gehouden. Onder die omstandigheden noopt de rechtszekerheid voor derden tot een restrictieve uitleg van het octrooi. In dit verband was volgens het hof mede van belang dat Bayer in de procedure voor de Kamer van beroep van het EOB de aanvraag en het aanvankelijk verleende octrooi dat 3 conclusies bevatte vanwege bezwaren over uitbreiding van materie had beperkt tot één conclusie waarin uitsluitend het ene zuur wordt genoemd. Derden konden hieraan volgens het hof de gevolgtrekking verbinden dat afstand was gedaan van, althans geen bescherming was verleend voor, andere middelen/methoden voor het verkrijgen van het effect. Dat het ingeroepen octrooi zich niet uitstreckte tot toevoeging van een base waarmee het effect kon worden bereikt, leidde het hof af uit een afgesplitste aanvraag waarin, anders dan in het ingeroepen octrooi, toevoeging van een base voor het verkrijgen van het effect onder bescherming was gesteld. Aangezien basen voor het verkrijgen van het effect in de beschrijving worden genoemd doch niet in de octrooiconclusies is geclaimd, valt de in het kader van art. 69 EOv te maken afweging in het nadeel van de octrooihouder uit.

Standaard-essentiële octrooien, instellen stakingsvordering en misbruik van machtspositie

Op 21 maart 2013 heeft het Landgericht Düsseldorf een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU.^[42] Uit de beslissing van het Hof, die voor de praktijk van groot belang zal zijn, zal blijken of en in welke omstandigheden houders van standaard-essentiële octrooien misbruik maken van een machtspositie in de zin van art. 102 VWEU door tegen derden die inbreuk maken op dergelijke octrooien doch zich bereid hebben verklaard een licentieovereenkomst aan te gaan of daarover in onderhandeling te treden een verbodsvordering in te stellen. Het Landgericht Düsseldorf heeft de volgende prejudiciële vragen gesteld:

- 1) Maakt de houder van een standaard-essentieel octrooi die tegenover een standaardisatieorganisatie heeft verklaard bereid te zijn elke derde een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, misbruik van zijn machtspositie wanneer hij tegen een inbreukmaker een stakingsvordering heeft ingesteld, hoewel de inbreukmaker zich bereid heeft verklaard te onderhandelen over een dergelijke licentie, of is er pas sprake van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de houder van het standaard-essentiële octrooi een ondertekeningsklaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het afsluiten van een licentieovereenkomst heeft gedaan dat de octrooihouder niet kan afwijzen zonder de inbreukmaker op ongeoorloofde wijze te belemmeren of het discriminatieverbod te schenden, en de inbreukmaker vooruitlopend op de te verlenen licentie voor reeds gemaakt gebruik de krachtens die overeenkomst op hem rustende verplichtingen nakomt?
- 2) Voor zover misbruik van machtspositie reeds als gevolg van de bereidheid van de inbreukmaker tot onderhandelen dient te worden aangenomen: Stelt artikel 102 VWEU

bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan de bereidheid tot onderhandelen? Kan een dergelijke bereidheid in het bijzonder reeds worden verondersteld wanneer de inbreukmaker louter op algemene wijze (mondeling) heeft verklaard bereid te zijn te onderhandelen, of moet de inbreukmaker reeds aan het onderhandelen zijn, waarbij hij bijvoorbeeld concrete voorwaarden vermeldt waaronder hij bereid is een licentieovereenkomst af te sluiten?

- 3) Voor zover slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer een ondertekeningsklaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het afsluiten van een licentieovereenkomst is overgelegd: Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan dit voorstel? Moet het voorstel alle bepalingen bevatten die gewoonlijk zijn opgenomen in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied? Mag in het bijzonder het voorstel worden gedaan op voorwaarde dat het standaard-essentiële octrooi daadwerkelijk wordt gebruikt en/of geldig blijkt te zijn?
- 4) Voor zover slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de verplichtingen nakomt die voor hem voortvloeien uit de te verlenen licentieovereenkomst: Stelt artikel 102 VWEU bijzondere eisen met betrekking tot de handelingen die worden verricht ter nakoming van die verplichtingen? Is de inbreukmaker met name gehouden, met betrekking tot vroeger gebruik inzage in de boeken te geven en/of royalty's te betalen? Kan een verplichting tot betaling van royalty's in voorkomend geval ook worden nagekomen door middel van het stellen van een zekerheid?
- 5) Gelden de voorwaarden waaronder misbruik van machtspositie door de houder van een standaard-essentieel octrooi aangenomen dient te worden, ook voor het instellen van de andere vorderingen (inzage in de boeken, terugroeping van producten, schadevergoeding) wegens octrooi-inbreuk?

Literatuur

- Meltem Bayramli, Modern Economic Analysis of the Patent System in Complex Product Industries, *BIE* 2013, p. 332-339
- Theo Blomme, Inventiviteit in het octrooirecht, *BIE* 2013, p. 158-160
- Jan Brinkhof, Wensen omtrent de wijze van motiveren door het Unified Patent Court, *BIE* 2013, p. 158-160
- Bart van den Broek, The Lundbeck saga, Hoyng-bundel (2013), p. 64-87
- Henry Bunsow, The Dijkstra/Saier Case, Hoyng-bundel (2013), p. 105-116
- Jeroen den Hartog, Equivalentiedoctrine; een beetje levend?, *BIE* 2013, p. 212-217
- Toon Huydecoper, Fair protection, Hoyng-bundel (2013), p. 46-62; zie tevens *BIE* 2013, p. 358-364
- Denis Monégier du Sorbier, Do employee inventors have a right to additional remuneration?, Hoyng-bundel (2013), p. 137-159
- Kevin Mooney, The Unified Patent Court and its Rules of Procedure, Hoyng-bundel (2013), p. 433-457
- Cees, Mulder, Verdrag inzake Octrooirecht resulteert in contraproductieve harmonisatie, *BIE* 2013, p. 106-114
- Tim Powell, Liability for patentees who invoke invalid patents against competitors or their customers, Hoyng-bundel (2013), p. 119-135
- Thomas Reimann, Monsanto/Cefetra – Roma locuta, Hoyng-bundel (2013), p. 89-103
- Winfried Tilmann, The European Patent Package, Opt-out or use the UPC?, Hoyng-bundel

V. Modellenrecht

H.M.H. Speyart

Wetgeving

Er hebben zich in het verslagjaar geen ontwikkelingen voorgedaan op wetgevingsgebied.

Rechtspraak

In HvJ EU 18 oktober 2012, C-101/11 P (*Herbert Neuman en Andoni Galdeano del Sel/BHIM*), ging het om een onderwerp dat het voorwerp is van de hierna te vermelden bijdrage van redacteur Geerts: hoe moet de geïnformeerde gebruiker in het modellenrecht vergelijken?

In BenGH 15 februari 2013, A/2011/4 (*MAG/Edco*),^[43] ging het om een overgangsrechtelijke kwestie: iemand die voor de inwerkingtreding van artikel IV van het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW met een inbreuk op het verbod op slaafse nabootsing is begonnen, mag daarna niet met datzelfde verbod worden geconfronteerd.

Literatuur

Met de hem kenmerkende lichtvoetigheid en scherpte diept Quaedvlieg een van zijn lievelingsonderwerpen verder uit: 'De techniek, het Hof en de duivel' in *BIE* 2013, p. 231.

In 'De geïnformeerde gebruiker in het modellenrecht: wat moet hij vergelijken en hoe moet hij vergelijken' bespreekt Geerts niet minder enthousiast de gesteldheid van de maatman in het modellenrecht.

VI. Merkenrecht

A.M.E. Verschuur

Wetgeving

Op Europees niveau is relevant dat er voorstellen zijn voor wijziging van de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening.^[44]

Op Benelux-niveau is voorts van belang dat op 1 oktober 2013 diverse wijzigingen intraden, waaronder de introductie van Engels als werktal van het BBIE en een nieuwe wijze van berekening van de oppositietermijn.^[45]

Rechtspraak

Europees

Zoals gebruikelijk kwamen er weer diverse uitspraken uit Luxemburg. Ze waren niet alle opzienbarend:

zie bijvoorbeeld de *FCI/FCIPPR*-uitspraak^[46], waarin het hof voor recht verklaarde dat een merkhouder kan optreden tegen gebruik door een derde die houder is van een jonger merk, zonder dat dit laatste merk eerst nietig hoeft te worden verklaard. Verschillende andere uitspraken trokken dan ook meer aandacht, waarvan die over normaal gebruik en het 'Intel-criterium' waarschijnlijk de belangrijkste zijn.

Normaal gebruik

Over het normaal gebruik werd een tweetal arresten gewezen door het Europese Hof (tezamen met het al in 2012 gewezen *Rintisch/Eder*-arrest^[47] besproken door Geerts in zijn onder het kopje 'Literatuur' genoemde artikel).

Colloseum/Levi Strauss^[48] betreft het al dan niet normaal gebruik van een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt. Het hof oordeelde dat sprake kan zijn van normaal gebruik als het eerstgenoemde merk alleen wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of als het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

Ook *Specsavers/Asda*^[49] ziet op het gebruik van een merk in combinatie met een ander merk, namelijk een erover geplaatst woordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als merk is ingeschreven. Het hof oordeelde dat in dit geval aan de voorwaarde van normaal gebruik kan zijn voldaan wanneer de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals ingeschreven niet wijzigen.

Relevante omstandigheden bij inbreuk: niet ingeschreven maar wel gebruikte kleuren

In de *Specsavers/Asda*-uitspraak werd ook vastgesteld dat wanneer een merk niet in kleur is ingeschreven maar het wel op grote schaal in een bepaalde kleur (of kleurcombinatie) wordt gebruikt (waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren), de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel. En, in lijn hiermee, is bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel relevant dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.

Inbreuk sub c: vervolg op Intel

In het *Environmental Manufacturing/BHIM*-arrest,^[50] dat waarschijnlijk bekend zal worden onder de meer pakkende naam 'Wolf-arrest', 'verduidelijkt' het hof wanneer er sprake is van verwatering van een bekend merk (oftewel afbreuk aan het onderscheidend vermogen in de zin van art. 8 lid 5 en art. 9 lid 1 sub c GMV 2009).

In het *Intel*-arrest^[51] had het hof onder meer geoordeeld dat voor inbreuk op deze grond nodig is dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.

Heel veel duidelijker wordt het er met deze nieuwe uitspraak echter niet op. Het hof overweegt dat het

begrip 'wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument' een objectieve voorwaarde behelst, die niet uitsluitend kan worden afgeleid uit subjectieve elementen (zoals de perceptie van de consument). Voorts overweegt het hof dat weliswaar niet nodig is dat daadwerkelijk sprake is van afbreuk en ook een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk voldoet, maar hierbij alleen gebruik mag worden gemaakt van gevolgtrekkingen indien die berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en alle andere omstandigheden van het concrete geval.

Kwade trouw

In het *Malaysia Dairy*-arrest^[52] oordeelde het hof dat het begrip 'kwade trouw' een autonoom begrip van Unierecht is dat eenvormig moet worden uitgelegd in de Europese Unie. Bij de beoordeling van het al dan niet bestaan van kwade trouw moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag; de omstandigheid dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat echter op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is. De lidstaten mogen voorts geen bijzondere, afwijkende, beschermingsregeling voor buitenlandse merken invoeren die berust op het feit dat de aanvrager een buitenlands merk kende of behoorde te kennen.

Nationaal

Algemeen bekend merk

In de zaak *SBS/Screentime*^[53] vernietigde het Haagse Hof de uitspraak van de voorzieningenrechter in eerste aanleg^[54] en overwoog hierbij dat voor een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis UvP een grotere bekendheid onder het relevante publiek is vereist dan voor een bekend merk in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE of art. 9 lid 1 sub c GMV 2009. Het oordeel is uiteindelijk dat POPSTARS geen algemeen bekend merk is: 25% van het relevante publiek is daarvoor niet voldoende.

Ook in de bodemzaak ontving Screentime een negatieve uitspraak.^[55] De rechter oordeelde dat de ingeschreven merken van huis uit beschrijvend en niet ingeburgerd zijn. En ook hier werd vastgesteld dat geen sprake is van een algemeen bekend merk. De rechter overwoog nog wel dat de drempel voor bescherming als algemeen merk in de zin van art. 6 bis UvP is verlaagd door art. 16 TRIPS-verdrag, zodat van een algemeen bekend merk 'al' sprake is als een aanzienlijk deel van het relevante publiek van de betreffende waren of diensten het merk kent; bekendheid bij het algemene publiek van een verdragsluitende staat is niet vereist. Echter, voor een algemeen bekend merk is wel een grotere bekendheid nodig dan voor een bekend merk in de zin van 'sub c' en die is onvoldoende onderbouwd.

Geen merkgebruik: afvullen

In zijn arrest van 20 december 2013^[56] oordeelde de Hoge Raad, in lijn met de beantwoording door het Europese Hof van de gestelde prejudiciële vragen, dat afvullen geen merkinbreuk (want geen merkgebruik) oplevert, nu het gaat om het afvullen van verpakkingen door een dienstverlener in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, waarbij de verpakkingen hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken.

Inbreuk sub c: ongerechtvaardigd voordeel trekken

In *Red Bull/Menken*^[57] benadrukt de Hoge Raad (onder verwijzing naar *L'Oréal/Bellure*^[58]) dat voor het ongerechtvaardigd voordeel trekken in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE en art. 9 lid 1 sub c GMV 2009 vereist is dat er een intentie tot kielzogvaren is. In het arrest wordt voorts overwogen dat het hof niet had gesteld dat het aan de merkhouder is om die intentie te bewijzen, en dat het hof kennelijk niet overtuigd was van het bestaan van een dergelijke intentie.

Inbreuk: merkgebruik in (onder meer) domeinnamen en gebruik "specialist"

Ook dit jaar waren er weer interessante uitspraken in zaken over merkgebruik in domeinnamen. In de *Porsche/Porsche Specialist*-zaak^[59] oordeelde het Haagse Hof dat het merk PORSCHE door de geïntimeerde niet mag worden gebruikt in handelsnamen, domeinnamen (zoals porscheprofessionalist.nl) of andere tekens ter onderscheiding van waren of diensten soortgelijk aan die waarover het merk is ingeschreven. Geïntimeerde wekte door zijn gebruik de indruk van een bijzondere band met Porsche, aldus de rechter. 'Specialist in Porsche' in een advertentie zou overigens wél mogen.

Ook in de zaak *Koninklijke Talens/Jurgen V.*^[60] dolf de oorspronkelijk gedaagde het onderspit: in eerste aanleg kreeg hij nog gelijk^[61], maar in hoger beroep oordeelde het hof dat er verwarringsgevaar in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE en art. 9 lid 1 sub b GMV 2009 is. Ook is er inbreuk sub c, nu de indruk van een bijzondere commerciële band wordt gewekt en daarom ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Koninklijke Talens. Het vermelden van disclaimers en de aanduiding 'onafhankelijk Talens dealer' doen hier niet aan af en er is geen sprake van uitputting, noch van eerlijk gebruik. Het gebruik van 'Talensshop' en 'talensshop.nl' moet dan ook worden gestaakt, aldus het hof.

Beschermingsomvang

Ajax hoorde dit jaar dat haar roodwitte beeldmerken (zie hieronder) geldig zijn nu het een concrete grafische voorstelling van een kleurcombinatie betreft, zodat wordt voldaan aan de eisen van art. 2 lid 1 BVIE. Echter, het hof oordeelde tegelijkertijd dat de beschermingsomvang van die merken zich niet uitstrekt tot ieder wit kledingstuk waarop aan de voorzijde een brede rode baan is aangebracht, maar waarvan de contouren van de witte vlakken niet, althans niet op gelijke wijze als in de grafische voorstelling, zijn afgebakend.^[62] Het is de vraag wat er zo nog overblijft van de beschermingsomvang – kan bij dergelijke merken dan eigenlijk alleen 'sub a' worden ingeroepen?



Kwade trouw

Naast de Europese *Malaysia Dairy*-uitspraak (zie hierboven) was er in 2013 op de valreep ook nog een Nederlandse uitspraak over kwade trouw. Onder verwijzing naar *Malaysia Dairy* oordeelde de Hoge Raad in *Spirits/FKP*^[63] dat het begrip kwade trouw een autonoom begrip van Unierecht is dat eenvormig moet worden uitgelegd. Voorts oordeelde de Hoge Raad dat enkel gedogen kwade trouw niet kan opheffen: er is pas sprake van toestemming als die is verleend aan een deposant en deze daarvan ook op de hoogte is. Onder omstandigheden kan ook van kwade trouw sprake zijn als de aanvrager niet weet, maar wel behoort te weten, dat een derde tot het merk gerechtigd is: positieve wetenschap is dus

niet vereist.

Uitputting

Ten aanzien van uitputting oordeelde de Hoge Raad in *Makro/Diese*^[64] (onder verwijzing naar *Copad/Dior*^[65]) dat hiervan geen sprake is als een bepaling van een licentieovereenkomst is geschonden die ertoe strekt dat producten pas mogen worden gemaakt en verkocht als de licentienemer de merkhouder de resultaten van test aankopen heeft gegeven zodat deze de kwaliteit daarvan kan controleren. Niet is daarnaast vereist dat het merk is gebruikt voor producten die niet voldoen aan de kwaliteitseisen: voldoende is dat een dergelijke 'proefpartij-clausule' ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen de kwaliteit van de schoenen te controleren en dat de merkhouder deze kwaliteitscontrole wellicht ook langs andere wegen kan realiseren, doet daaraan niet af.

Prejudiciële vragen

Tot slot merk ik op dat vanuit Nederland ook dit jaar weer interessante vragen naar Luxemburg gestuurd zijn. Het Europese Hof zal zich in de zaak *Hauck/Stokke*^[66] gaan buigen over prejudiciële vragen over vormmerken, en dan meer in het bijzonder over de wezenlijke waarde en de aard van de waar. Voorts vraagt de Hoge Raad, in de zaak *Diageo/Simiramida*^[67], aan het hof of hij op grond van de openbare orde exceptie van art. 34 sub 1 EEX-Vo mag weigeren een beslissing uit een andere lidstaat te erkennen die evident in strijd is met het Unierecht. Zie hierover uitvoeriger in hoofdstuk XII.

Literatuur

- J. van den Berg en M. Haak, 'IE-rechten en uitingsvrijheid. Naar een fair balance', *BMM Bulletin* 2013, p. 2-7.
- J. Bremer, 'Verwijzen of verwarren? Over refererend merkgebruik in de praktijk', *BMM Bulletin* 2013, p. 76-82.
- T. Cohen Jehoram, 'Nieuw en verbeterd! Het Europees merkenrecht. Commissievoorstel doet 3 stappen vooruit, 1 achteruit', *BIE* 2013, p. 198-205.
- T. de Coster, 'De implementatie van het Singaporeverdrag inzake merkenrecht', *I.R.D.I.* 2013, p. 124-135.
- T. de Haan, 'Plain packaging. Expropriation and disproportion', *BMM Bulletin*, p. 18-25.
- P. Geerts, 'Het HvJ EU over normaal in stand houdend merkgebruik in gewijzigde vorm. Analyse van HvJ EU 25 oktober 2012, C-553/11 (Rintisch); HvJ EU 18 april 2013, C-12/12 (Colloseum Holding/Levi Strauss) en HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12 (Specsavers/Asda)', *IER* 2013/48.
- P. van der Kooij, '(On)betrouwbaarheid van merkdepots – o.a. voor planten – na IP Translator', *BIE* 2013, p. 371-378.
- A. van Nieuwenhuizen, "'Specialist", "gespecialiseerd in" of toch niet? Overzicht van de dealerjurisprudentie na BMW/Deenik; oftewel het gebruik van merken door niet-officiële dealers', *BMM Bulletin* 2013, p. 62-69.
- F. Petillion en A. Clerens, 'De gegronde redenen van de merkhouder in de Europese rechtspraak', *BMM Bulletin* 2013, p. 70-75.
- C. de Schryver, 'Bewijs van inburgering van een Gemeenschapsmerk vanuit geografisch perspectief bekeken', *I.R.D.I.* 2013, p. 26-39.
- A. Quaedvlieg, 'De techniek, het Hof en de duivel. De technische uitsluiting bij merken,

modellen en de slaafse nabootsingsleer', *BIE* 2013, p. 231-244.

- V. Raus, 'Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting. Kanttekeningen bij enkele Belgische beslissingen', *BMM Bulletin* 2013, p. 8-10.
- M. Senftleben, 'De WIPO Development Agenda en het Europese merkenrecht. Deel I', *BIE* 2013, p. 38-45.
- M. Senftleben, 'De WIPO Development Agenda en het Europese merkenrecht. Deel II', *BIE* 2013, p. 74-79.
- M. Senftleben en L. Anemaet, 'Windsurfing Chiemsee revisited. Op weg naar een normatieve toets bij inburgering?', *BIE* 2013, p. 245-253.
- A. Tsoutsanis, 'Trade mark applications in bad faith: righting wrong in Denmark and why the Benelux is next', *BIE* 2013, p. 254-260.
- A.M.E. Verschuur en B.S.P.M. van Vondelen, 'De vertaalslag van IP translator naar de praktijk', *IER* 2013/22.

VII. Handelsnaamrecht

A.M.E. Verschuur

Rechtspraak

In de zaak *Agri Retail/Boerenbond Retail*^[68] was aan de orde de vraag of gedurende onderhandelingen over de ontvlechting van een franchise beide partijen de handelsnaam en het merk 'BoerenBond' mochten gebruiken. De voorzieningenrechter oordeelde dat dergelijk gelijktijdig gebruik weliswaar ongelukkig is, maar minder schadelijk en onaanvaardbaar dan dat Boerenbond Retail het gebruik zou moeten stoppen terwijl er een gerede kans is dat zij het vervolgens mag hervatten. Een rol hierbij speelde ook dat anders het onderhandelingsproces zou worden doorkruist en dat dit, mede gezien de historie van de samenwerking, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is.

Noemenswaardig zijn voorts twee executiegeschillen, die duidelijk maken dat oplettendheid geboden is als het gebruik van een handelsnaam moet worden gestaakt: soms, maar niet altijd, moet ook actie worden ondernomen ten aanzien van gebruik door derden. In de zaak *Tegeldump.nl/M.R. Tegels*^[69] oordeelde de Rotterdamse voorzieningenrechter dat geen dwangsommen waren verbeurd door Tegeldump.nl. Deze was in een eerder vonnis veroordeeld het gebruik van de handelsnaam 'Mr. Tegeldump.nl' te staken, maar dit houdt, aldus de rechter, niet in dat zij ook alle vermeldingen van deze handelsnaam op websites van derden moest doen verwijderen, ook niet als dit mogelijk is. Ook in de *Scallywags*-zaak^[70] was er een verbod op verder gebruik van een handelsnaam. In dit geval had echter wél actie moeten worden ondernomen, aldus de rechter: het laten doorlopen van gesponsorde advertenties bij Google, waarvoor reeds vooraf voor een jaar was betaald, vormde een overtreding van het vonnis.^[71]

VIII. Kwekersrecht

A.M.E. Verschuur

Rechtspraak

Er is ook dit jaar niet veel te melden op kwekersrechtgebied. Noemenswaardig is wel een uitspraak over het zogenaamde ‘*farmer’s privilege*’. In *Breeders Trust/Ebben*^[72] oordeelde de Rechtbank Den Haag dat de gedaagde (Ebben) zich niet kon beroepen op de bepaling die gebruik door een landbouwer van het product van zijn eigen oogst voor vermeerdelingsdoeleinden toestaat (‘*farmer’s privilege*’, zie art. 14 lid 1 Gemeenschapskwekersrechtverordening). De reden hiervoor is dat het niet gaat om gebruik op het ‘eigen bedrijf’ van Ebben: Ebben verkocht aardappelen die door een derde werden geteeld, en dat is niet hetzelfde als ‘gebruik van oogst voor vermeerderingsdoeleinden in het veld’, aldus de rechtbank. Onder verwijzing naar de *Geistbeck*-uitspraak^[73] van het Europese Hof wordt vervolgens een passende vergoeding (in de zin van art. 94 lid 1 Gemeenschapskwekersrechtverordening) bepaald op basis van de vergoeding verschuldigd voor het onder licentie produceren van teeltmateriaal van het beschermde ras. De gevorderde verdubbeling van deze vergoeding wordt echter afgewezen.

IX. Geneesmiddelenrecht

S.M. Wertwijn^[74]

Wetgeving

Nationaal

Transparantieregister Zorg

Per 1 januari 2013 is het Transparantieregister Zorg actief. Het register is bereikbaar via www.transparantieregister.nl. Uitgangspunt voor de onderliggende transparantieregeling is dat inzicht moet kunnen worden gekregen in de relaties die tussen arts of instelling en de farmaceutische industrie bestaan. Sinds 1 januari 2012 gelden daarom al gedragsregels over de openbaarmaking van financiële relaties tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en farmaceutische ondernemingen. Op 25 april 2013 is het Transparantieregister Zorg opengesteld voor het publiek.

Op 23 februari 2013 werd besloten tot het wijzigen van het Registratiebesluit BIG.^[75] Met deze wijziging werd voor het Transparantieregister Zorg het gebruik van het BIG-registratienummer geregeld. In het Transparantieregister Zorg worden de financiële betrekkingen tussen beroepsbeoefenaren en ondernemingen geregistreerd. Aan het Registratiebesluit werd artikel 8a, dat in drie leden uiteen valt, toegevoegd. Het eerste lid geeft de definitie van ‘transparantieregister’ weer. Het tweede en derde lid verplichten respectievelijk de beheerder van het register (de Stichting Transparantieregister Zorg) en ondernemers het registratienummer te gebruiken voor handelingen in het register. Volgens de Nota^[76] bij het besluit is gebruik van het BIG-nummer in het register noodzakelijk, aangezien het register (in verband met de privacy) niet met een zoekmachine kan worden doorzocht. Het gebruik van het BIG-nummer is daarnaast het meest geschikt, omdat het BIG-register het meest complete en actuele register van beroepsbeoefenaren is.

Naar aanleiding van een besluit van het bestuur van de CGR om kosten voor stand huur en advertenties in congresmaterialen bij nascholingen te zien als onderdeel van de bedragen die onder de Gedragsregels financiële relaties in het Transparantieregister Zorg moeten worden opgegeven, is aan

paragraaf 7.8 van de Uitwerking Normen Gunstbetoon een dienovereenkomstige zinsnede toegevoegd. Paragraaf 7.9 (oud) is geschrapt. De wijziging treedt in werking per 1 januari 2014.

Wijziging Reglement Codecommissie CGR

De status van de zelfregulering van de CGR voor niet-aangesloten farmaceutische bedrijven die zich niet vrijwillig aan de rechtspraak van de CGR onderwerpen is in 2013 in belangrijke mate beperkt. Anders dan voorheen kan een niet-aangesloten beklagde niet onvrijwillig aan een bindend advies van de Codecommissie CGR worden gebonden. Het bestuur van de CGR heeft in maart 2013 – in navolging van de uitspraak van de Codecommissie CGR in de zaak *Pharmacosmos/Vifor*¹⁷⁷ – namelijk besloten het Reglement te wijzigen, zodat uitspraken jegens ongebonden partijen niet bindend zijn.

Aan artikel 57 van het Reglement is toegevoegd dat beslissingen van de Commissie van beroep ‘voor partijen die lid zijn van een organisatie die bij de Stichting is aangesloten of die zich vrijwillig aan de beslissingsbevoegdheid van de Commissie van Beroep conformeren’ gelden als in hoogste ressort gegeven bindend advies. In artikel 58 van het Reglement, dat bepaalde dat aantasting van de door de Commissie van beroep gegeven beslissing uitsluitend kan geschieden door het aanhangig maken bij de gewone rechter van een vordering, is het woord ‘*beslissing*’ vervangen door ‘*bindend advies*’.

In de *Pharmacosmos/Vifor*-zaak constateerde de Codecommissie bovendien dat het Reglement niet voorzag in de mogelijkheid te beslissen op een wrakingsverzoek tegen alle leden van de Codecommissie aan wie de zaak is toegewezen: er was slechts een procedure wanneer één van de leden van de Codecommissie wordt gewraakt. Daarom heeft het bestuur besloten artikel 14 lid 5 van het Reglement per direct te wijzigen, zodat een verzoek tot wraking wordt behandeld door de Codecommissie aan wie de zaak is toegewezen, waarbij het betrokken lid niet mee beslist. En indien alle leden van de Codecommissie aan wie de zaak is toegewezen zijn gewraakt, wordt het verzoek tot wraking door een nieuw te vormen Codecommissie behandeld.

Aanpassing CGR Gedragscode

Het ‘Platform on Transparency and Ethics’ heeft eind 2012 op Europees niveau een zogeheten ‘List of Guiding Principles Promoting Good Governance in the Pharmaceutical Sector’ aangenomen. Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie, patiëntenorganisaties, beroepsbeoefenaren, consumentenorganisaties, ngo’s, groothandel, ziekenhuizen en Europese en nationale autoriteiten. De waarden uit de ‘lijst’ zien op de relatie tussen farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren. De meeste waarden zijn niet specifiek vastgelegd in een artikel in de CGR Gedragscode, maar klinken daar volgens CGR wel voldoende in door. Om alle waarden volledig tot uitdrukking te laten komen heeft het bestuur van de CGR de Gedragsregels – hetzij zeer miniem – aangepast.

In het eerste artikel van de algemene bepalingen van de Gedragscode wordt de volgende zin toegevoegd:

“Vergunninghouders en beroepsbeoefenaren zijn transparant over hun relaties en zijn daarvoor aanspreekbaar.”

In de slotbepaling van de Gedragscode komt de volgende toevoeging:

“Vergunninghouders en beroepsbeoefenaren zijn transparant over hun relaties die mogelijk kunnen leiden tot conflicterende belangen, overeenkomstig de daarvoor vastgestelde gedragsregels.”

De wijzigingen zijn op 1 januari 2014 in werking getreden.

Uitbreiding Toelichting Uitwerking Normen Gunstbetoon

In 2013 heeft ook de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (‘EFPIA’) wijzigingen doorgevoerd in haar gedragscode met betrekking tot de interactie met beroepsbeoefenaren. Deze zogenoemde HCP Code en de daarbij opgestelde ‘questions and answers’ geven nadere uitleg over de norm dat een geschenk van een vergunninghouder aan een beroepsbeoefenaar van betekenis moet zijn voor de uitoefening van de praktijk van de beroepsbeoefenaar.

Op grond van artikel 18 van de CGR Gedragscode waren geschenken reeds verboden en artikel 21 bepaalde dat hiervan zijn uitgezonderd geschenken die geringe waarde hebben en tevens van betekenis zijn voor de uitoefening van de praktijk van de beroepsbeoefenaar. Wat wordt verstaan onder *geringe waarde* volgde uit de CGR Uitwerking Normen Gunstbetoon (‘UNG’), in relatie tot de frequentie waarmee een geschenk wordt verstrekt. Op grond van de UNG is geringe waarde beperkt tot € 50 per keer, met een maximum van € 150 per jaar.

Het CGR-bestuur heeft echter besloten de nadere uitleg uit de HCP Code op te nemen in de toelichting op de UNG. Hiertoe is paragraaf 6.4 uitgebreid en zijn enkel de volgende geschenken van geringe waarde toelaatbaar:

- a. materialen met een informatief of educatief karakter voor zover deze direct relevant zijn voor de beroepsuitoefening van de beroepsbeoefenaar en direct de zorg aan patiënten ten goede komen; en
- b. producten die in de medisch praktijk kunnen worden toegepast, direct gericht op de educatie van beroepsbeoefenaren en de zorg aan patiënten, mits daarmee niet routine praktijkuitgaven van de ontvangende beroepsbeoefenaar worden gecompenseerd.

Bovendien is paragraaf 6.5 toegevoegd (welke bepaalde materialen uitsluit van het stempel ‘geschenk’) en is paragraaf 6.6 aangepast, waarin wordt opgemerkt dat de regelgeving geen afbreuk doet aan de geldende regels ten aanzien van sponsoring of dienstverlening (die immers niets van doen hebben met deze regeling over geschenken). Onder meer pennen en notitieblokjes die tijdens bijeenkomsten (in de standruimte) als algemeen promotiemateriaal worden uitgedeeld voldoen niet (meer) aan de voorwaarde van producten voor de medische praktijk (paragraaf 6.4, sub b), omdat deze kunnen worden beschouwd als routine praktijkuitgaven die door de beroepsbeoefenaar zelf dienen te worden gedragen.

De wijziging van de Toelichting Uitwerking Normen Gunstbetoon is op 1 januari 2014 in werking getreden. Er geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2014 voor het verstrekken van geschenken die op dit moment wel zijn toegestaan, maar met de nadere uitleg per 1 januari 2014 niet voldoen.

Ontwikkeling toetsingsinstrument voor de beoordeling van gunstbetoon bij een accreditatieaanvraag voor nascholingen

De CGR heeft een toetsingsinstrument ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld of nascholingsbijeenkomsten voor beroepsbeoefenaren die (mede) worden gefinancierd door leveranciers van geneesmiddelen, beantwoorden aan de regels van gunstbetoon. Deze toetsing wordt een verplicht onderdeel binnen GAIA (Gemeenschappelijke accreditatie internet applicatie). Op

het moment dat een nascholing wordt (mede) gefinancierd door een leverancier van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of andere medische producten, dient de aanbieder van de nascholing als onderdeel van de accreditatieaanvraag in GAIA een vragenformulier in te vullen met informatie over de aard van de nascholing, de deelnemers en de begroting.^[78]

De aanbieder van de nascholing dient een vragenlijst in te vullen als onderdeel van de accreditatieaanvraag met informatie over de aard van de nascholing, de deelnemers en de begroting. In het toetsingsinstrument wordt bepaald of de financiering voor kosten ten behoeve van de kosten voor inschrijving, reis en/of verblijf van de deelnemers binnen redelijke perken blijft. Als dat het geval is, keurt het instrument de bijeenkomst voor wat betreft het aspect gunstbetoon goed.

Per 1 februari 2014 zal een kleinschalige pilot worden uitgevoerd. Naar verwachting zal in de loop van 2014 het toetsingsinstrument volledig in GAIA worden geïmplementeerd.

Rechtspraak

Adviesoordelen CGR

In 2013 werden er weer veel adviesaanvragen door de Codecommissie CGR gepubliceerd. Het betrof 99 adviesoordelen, waarvan er één is ingetrokken. De meeste adviesaanvragen betroffen buitenlandse bijeenkomsten die preventief door de CGR dienen te worden getoetst.

Op grond van artikel 76 van het CGR Reglement kan eenieder, die een serieuze overtreding van de CGR Gedragscode constateert en dat niet aan de Codecommissie wil of kan voorleggen middels de reguliere CGR-klachtenprocedure, een schriftelijke melding van de vermeende overtreding doen bij het Secretariaat van de CGR. Het bestuur van de CGR besluit vervolgens of zij de melding in de vorm van een klacht of adviesaanvraag als 'serieus signaal' zal doorleiden aan de Codecommissie. Dit heeft in 2013 één adviesoordeel opgeleverd.

Een vergunninghouder had een fotowedstrijd uitgeschreven voor medewerkers van (ziekenhuis)apotheken en van apotheehoudende huisartsen. De twaalf beste foto's konden prijzen winnen, variërend van een digitale camera ter waarde van € 170,- tot cadeaubonnen en/of een verwenpakket. Voorts kregen alle prijswinnaars hun foto op canvas. De foto's konden ten slotte worden opgenomen in een kalender, die de vergunninghouder jaarlijks uitgeeft.

De vergunninghouder meende dat geen sprake was van inbreuk op de Gedragscode, nu de fotowedstrijd erop was gericht de algemene naamsbekendheid van de vergunninghouder te vergroten en niet op het stimuleren van de verkoop, het afleveren, voorschrijven of gebruik van een geneesmiddel.

In casu ging het om een fotowedstrijd waar bepaalde prijzen aan verbonden waren, zonder dat daarbij geneesmiddelen werden aangeprezen. Deze prijzen moeten echter als premie, geschenk of een ander voordeel aangemerkt worden, als bedoeld in artikel 17 en volgende van de Gedragscode. Van belang is hierbij het bepaalde in artikel 18, aanhef en onder a, waarin staat dat vergunninghouders zich met betrekking tot beroepsbeoefenaren onthouden van het aanbieden of in het vooruitzicht stellen van geschenken in welke vorm ook.

Bovendien is in artikel 21 van de Gedragscode bepaald dat van het bepaalde in artikel 18 zijn uitgezonderd geschenken of voordelen in geld of natura die een geringe waarde hebben en tevens van betekenis zijn voor de uitoefening van de praktijk van de beroepsbeoefenaar. Een geschenk is van geringe waarde wanneer de waarde niet meer bedraagt dan € 50,-. De in het vooruitzicht gestelde

geschenken kunnen niet als relevant voor de uitoefening van de praktijk van een beroepsbeoefenaar worden gezien en de digitale camera valt bovendien ook zeker niet binnen de maximaal toegestane waarde.

Voor zover de actie gericht was op beroepsbeoefenaren, zoals apothekersassistenten, was deze aldus de Codecommissie in strijd met de Gedragscode. Van handelen in strijd met het bepaalde in de Gedragscode was geen sprake voor zover het zag op de andere medewerkers dan de apothekersassistenten.

Uitspraken CGR

Vermeldenswaardig is de hiervoor reeds genoemde uitspraak van de Codecommissie CGR in de zaak *Pharmacosmos/Vifor*.^[79] In voornoemde zaak had Pharmacosmos geklaagd over het handelen van Vifor, waarna Vifor zich onder meer verweerde door te stellen dat Pharmacosmos niet-ontvankelijk moest worden verklaard. Dit omdat Vifor niet tegen haar wil gebonden zou kunnen worden aan een uitspraak van de Codecommissie, welke geldt als bindend advies.

De Codecommissie volgde Vifor in dat verweer en oordeelde dat Vifor inderdaad niet onvrijwillig kan worden gebonden aan een uitspraak van de Codecommissie, nu Vifor geen lid was van één van de bij de Stichting CGR aangesloten brancheverenigingen. De Codecommissie wijzigde met deze uitspraak haar koers, aangezien zij eerder oordeelde dat niet is uitgesloten dat uitspraken van de Commissie bindend moeten worden geacht voor niet-gebonden vergunninghouders.^[80] Een jaar later stelde de Commissie van beroep dat de burgerlijke rechter diende te oordelen of ongebonden vergunninghouders gebonden waren aan adviezen van de Codecommissie en de Commissie van beroep.^[81]

Ter voorkoming van de situatie dat de Codecommissie geen uitspraken kan doen inzake klachten tegen ongebonden partijen, heeft het bestuur van de CGR zoals hiervoor is besproken besloten het Reglement te wijzigen, zodat dit nu expliciet bepaalt dat uitspraken jegens ongebonden partijen niet bindend zijn.

In de zaak *Goor/Sandoz*^[82] was de klacht van Goor gericht tegen reclame-uitingen van Sandoz voor haar geneesmiddel Morfinesulfaat Sandoz (werkzame stof: morfinesulfaatpentahydraat). Morfinesulfaat is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige pijn die acute behandeling met opioïden noodzakelijk maakt. De betreffende uitingen bevatten onder meer de volgende tekst:

“... Tot voor kort waren er geen snelwerkende morfinepreparaten in tabletvorm voor de Nederlandse markt beschikbaar. Daar hebben wij verandering in gebracht. Voor de behandeling van ernstige pijn die acute behandeling met opioïden noodzakelijk maakt hebben wij nu **Morfinesulfaat Sandoz tabletten** beschikbaar...”

Goor stelde dat Sandoz de claim dat Morfinesulfaat Sandoz-tabletten ‘snelwerkende morfinepreparaten’ zijn en dat de tabletten geschikt zouden zijn als rescue-medicatie niet wetenschappelijk kon onderbouwen, hetgeen in strijd is met de Gedragscode.

De Codecommissie is vervolgens van mening dat het gebruik van de term ‘snelwerkend’ niet in lijn is met de door het CBG goedgekeurde informatie in de bijsluiter en de SPC van Morfinesulfaat Sandoz-tabletten. Ook verwerpt de Codecommissie het verweer van Sandoz dat het gebruik van die term in het onderhavige geval op grond van artikel 2 van de Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame

en informatie moet worden beschouwd als informatie, en dus niet als reclame waarop de Gedragscode van toepassing is.

Daarnaast overwoog de Codecommissie dat het woord 'snelwerkend' op zichzelf onduidelijk was in zoverre dat 'snel' een rekbaar begrip is. In combinatie met het feit dat iedere indicatie over het mogelijke tijdsverloop tussen inname en merkbaar effect ontbreekt, kan – zo stelt de Codecommissie – door het gebruik van het woord 'snelwerkend' in de context van de onderhavige reclame-uiting bij beroepsbeoefenaren tot wie de uiting zich richt de indruk worden gewekt dat het product Morfinesulfaat-tabletten, voor wat betreft de snelheid waarmee het beoogde effect intreedt, gelijkwaardig is aan andere tot de groep opioïden behorende geneesmiddelen die door middel van injecties worden toegediend, dan wel in de vorm van bijvoorbeeld een lolly direct via het wangslijmvlies in de bloedbaan worden opgenomen, en die binnen zeer korte tijd het gewenste effect bewerkstelligen.

Naar mening van de Codecommissie was echter op geen enkele manier aangetoond dat met Morfinesulfaat zo snel het gewenste effect kon worden bereikt. De door Sandoz gemaakte vergelijking kon derhalve niet wetenschappelijk aantoonbaar juist worden geacht en was misleidend in de zin van de Gedragscode.

Uitspraken RCC

Er is ook een aantal uitspraken geweest door de RCC. Zo deed het College van beroep op 19 juni 2013 uitspraak over de toelaatbaarheid van een radiocommercial met tag-on van MSD met de uitnodiging om een hoofdpijntest te doen op www.hoofdpijn.nl, een website over migraine.^[83]

In het spotje werd het volgende gezegd:

“Wordt jouw dag regelmatig verpest door hoofdpijn? En helpen de pijnstillers van de drogist niet? Misschien heb je migraine. Doe de hoofdpijntest op [hoofdpijn.nl](http://www.hoofdpijn.nl). Je huisarts kan specifieke medicijnen tegen migraine voorschrijven die jouw dag weer mooi kunnen maken.
Tag-on: Laat je dag niet verpesten door migraine. Meer weten? Ga naar [hoofdpijn.nl](http://www.hoofdpijn.nl).”

De commercial werd gezien als publieksreclame, omdat specifieke medicijnen tegen migraine onder de aandacht van het publiek werden gebracht, meer in het bijzonder door de mededeling '*die jouw dag weer mooi kunnen maken*', waardoor de commercial in strijd is met artikel 2 NRC.

Literatuur

In de JGR Plus verscheen nog een interessante bijdrage van Mirjam de Bruin en Marie-Hélène Schutjens met als titel *Geneesmiddelenreclame: de regels en de praktijk in 2013*.^[84] Dit artikel geeft een zeer uitgebreid en lezenswaardig overzicht van de diverse aspecten van geneesmiddelenreclame, waarbij is ingezoomd op reclame voor UR-geneesmiddelen en de belangrijkste juridische ontwikkelingen in de periode 2011-2013.

X. Reclamerecht

E.H. Hoogenraad, met medewerking van C.H.E. Fontaine, D.C. de Rooy en S. Arayess^[85]

Algemeen: Reclame versus informatie

In de Kroniek 2012 werd al gesignaleerd dat het reclamebegrip steeds breder lijkt te worden. Ook in 2013 blijft deze trend zich doorzetten; de definitie van reclame wordt steeds verder opgerekt. Deze ontwikkeling zet twee elementaire beginselen op scherp: het recht van de consument op eerlijke informatie en de vrijheid van meningsuiting. Door de Reclame Code Commissie ('RCC') worden uitingen die in het grijze gebied vallen, zoals folders, brieven, in store informatiestands, of uitingen in social media, steeds vaker als reclame aangemerkt. De door zorgverzekeraar IZZ verspreide folder 'Wat verandert er voor u in 2013?' over wijzigingen van de verzekeringspakketten in 2013 werd door de RCC als reclame gekwalificeerd.^[86] De folder zou niet louter feitelijke informatie bevatten, maar mede gericht zijn op het aan zich binden van bestaande klanten en zou daarom een zeker wervend karakter hebben. Ook een brief van fabrikant Food & Fun gericht aan afnemers van Trebs, waarin opgeroepen werd om de 'enige echte legaal geproduceerde' pizzaoven van Food & Fun bij haar distributeur in te kopen, werd door het hof als reclame beschouwd. De brief, met een duidelijk wervend karakter, zou zich kwalificeren als een vergelijkende reclame door het noemen van de naam van een concurrent (Trebs).^[87] De bekende 'merkmini's', gratis te verkrijgen bij Albert Heijn bij besteding van € 15,- aan boodschappen, zijn volgens het College van beroep ('CvB') een vorm van reclame.^[88] De verpakking van een merkmini is te beschouwen als reclame voor merkproducten in de zin van art. 1 Nederlandse Reclame Code ('NRC'). Het CvB oordeelt dat, hoewel de merkmini's zelf geen inhoud bevatten, zij direct, door hun doelbewuste waarheidsgetrouwe imitatie van het verpakte product, refereren aan (de verpakking van) het product zoals dat in de winkel kan worden gekocht. Toch wordt het reclamebegrip niet tot in het oneindige opgerekt door de RCC. Zo werd de banner op de website eurostar.nl, linkend naar de boekingspagina van NS Highspeed, niet als reclame van NS Highspeed aangemerkt. De banner is geplaatst door Eurostar en dus niet door of geheel of deels ten behoeve van NS Highspeed. De RCC komt tot dit oordeel op basis van het feit dat er geen aanwijzingen zijn dat NS Highspeed betrokken is geweest bij het plaatsen van de banner.^[89] Ook het 'laten liken' van de Facebookpagina van Lätta wordt niet gekwalificeerd als reclame. De oproep tot het liken is gedaan in het kader van een afstudeeronderzoek door een student. De producent van Lätta, Unilever, heeft hier zelf niets mee te maken gehad. De aansporing tot het liken van een Facebookpagina kan alleen als reclame worden aangemerkt als blijkt dat dit door of ten behoeve van de adverteerder (in de zin van artikel 1 NRC) plaatsvindt.

Op Europees niveau lijkt zich eenzelfde uitbreiding van het reclamebegrip af te spelen. In juli 2013 wordt aan het Hof van Justitie de prejudiciële vraag voorgelegd of de registratie en het gebruik van een domeinnaam en het gebruik van metatags in de metadata van een website onder het begrip 'reclame' vallen zoals dit in artikel 2 punt 1 van Richtlijn 84/450/EG en artikel 2 van Richtlijn 2006/114/EG is gedefinieerd.^[90] Het hof neemt (logischerwijs) de doelstelling van de richtlijnen als uitgangspunt om deze vraag te beantwoorden, namelijk het voorzien in een volledige regeling voor elke vorm van reclame, ongeacht of deze tot het sluiten van een overeenkomst leidt, teneinde te voorkomen dat dergelijke reclame zowel de consumenten als de handelaren schaadt en tot een verstoring van de mededinging in de interne markt leidt. Volgens het hof valt de registratie van een domeinnaam niet in te passen in de definitie van reclame. De registratie van een domeinnaam is namelijk een louter formele handeling waarvan niet kan worden gezegd dat deze een mededeling vormt die ertoe strekt de afzet van goederen of diensten van de houder van de domeinnaam te bevorderen. Immers brengt de enkele registratiehandeling niet met zich mee dat potentiële consumenten ook bekend kunnen raken met de domeinnaam en dat die hun keuze dus niet kan beïnvloeden. De enkele registratie van een domeinnaam bevat dan ook geen enkele reclameboodschap, maar vormt hoogstens een beperking van

de communicatiemogelijkheden. Het aangevoerde argument dat door het registreren van een domeinnaam deze niet meer door concurrenten voor hun eigen website geregistreerd kan worden, wordt door het hof verworpen met de motivering dat dit in voorkomende gevallen op basis van andere wettelijke bepalingen kan worden aangevochten. Anders is dit met *het gebruik* van een domeinnaam en het gebruik van metatags in de metadata. Dit valt volgens het hof wél onder de definitie van reclame. In casu werd de domeinnaam gebruikt om de afzet van de goederen of de diensten van de houder van de domeinnaam te bevorderen. Dit gebruik moet volgens het hof worden beschouwd als een mededeling, die gericht is tot de potentiële consument en waarmee hem wordt aangegeven dat hij onder die naam een website voor die waren of diensten, dan wel de betrokken onderneming zal vinden. Ten aanzien van het gebruik van metatags oordeelt het hof dat het gebruik van metatags die overeenkomen met de namen van de producten van een concurrent en met diens handelsnaam, ertoe leidt dat wordt gesuggereerd dat de website verband houdt met de door de internetgebruiker als zoekterm ingevoerde productnamen of handelsnaam. Dit gebruik kwalificeert daarom als een mededeling als bedoeld in de definitie van reclame. Niet van belang is dat de metatags onzichtbaar blijven voor de internetgebruiker en zij niet rechtstreeks voor hem bedoeld zijn, maar voor de zoekmachine. Indirecte communicatie kan immers ook reclame zijn, aangezien de definitie van reclame elke mededeling omvat. Deze uitspraak is interessant voor online (vergelijkende) reclame, waarbij door middel van gebruik van metatags de consument onzichtbaar gestuurd wordt in zijn of haar gedrag.

Wetgeving

Europees

Deze zomer is de Verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke criteria voor de rechtvaardiging van beweringen over Cosmetische producten van kracht geworden.^[91] Rode draad: misleiding is verboden, ingrediëntenclaims moeten juist zijn, wetenschappelijk bewijs moet relevant zijn voor het product en testimonials moeten aan strikte eisen voldoen. Maar duidelijk overdreven reclameuitspraken blijven – gelukkig (?) – wel toegestaan.

In de Kroniek van 2012 werd het voorstel tot herziening van de Tabaksproductrichtlijn 2001/37/EG besproken. Op de valreep van dit Kroniekjaar is dit voorstel door de Europese Commissie aangenomen.^[92] Belangrijk item: de 'plain-packaging' is van de baan, maar de gezondheidswaarschuwing moet 65% van het oppervlak gaan beslaan. Sigaretten met een smaakje zijn verboden. Lidstaten mogen strengere regels vaststellen. De reikwijdte van de richtlijn wordt uitgebreid en regelt voortaan ook e-sigaretten, hoewel deze geen tabak bevatten (maar wel nicotine). Het Europese Parlement zal naar verwachting in 2014 hierover oordelen. De implementatietermijn is twee jaar.

Per 13 december 2014 zal Verordening 1169/2011/EG in werking treden. Deze verordening vervangt de Etiketteringsrichtlijn (2000/13/EG) en actualiseert de etiketteringsregels. Het doel van deze verordening is het beschermen van de consument en deze beter inzicht te kunnen verschaffen in ingrediënten, herkomst en eigenschappen van producten. De meeste producenten anticiperen al op deze veranderingen en passen de nieuwe wetgeving grotendeels al toe op het bestaande assortiment. De grootste wijzigingen die de verordening met zich brengt zijn: een verplicht minimumlettertype en de verplichte vermelding van voedselinformatie. Ook bij onverpakte producten moet informatie over allergenen verstrekt worden. Dit betekent een grote omschakeling en aanpassing voor bijvoorbeeld bakkers en slaggers, maar ook cateraars, restaurants en horecagelegenheden. De ruime definitie van

artikel 1 NRC maakt dat verpakkingen kunnen worden getoetst door de RCC. De vraag is of de RCC in de toekomst rechtstreeks de vereisten uit de nieuwe verordening zal (moeten) toetsen op grond van artikel 2 NRC (strijd met de wet) en daarbij de rechtsvragen die opkomen bij deze nieuwe verordening zal uitleggen. Dit is anders in het Verenigd Koninkrijk, waar onder andere de verpakking is uitgesloten van een toetsing door de Advertising Standards Authority (ASA), tenzij er sprake is van een 'salespromotion' op de verpakking.

Nationaal

Tabaksproducten

Het RIVM^[93] en de NVWA^[94] hebben eind 2013 de resultaten van hun onderzoek naar de veiligheid van e-sigaretten uitgebracht. De NVWA doet in haar rapport een aantal aanbevelingen. Een van deze aanbevelingen is het niet toestaan van het toevoegen van smaakstoffen en aroma's aan e-sigaretten met nicotine, om de opstap naar roken minder aantrekkelijk te maken. De NVWA constateert dat vooral de positieve eigenschappen van e-sigaretten in reclame worden benadrukt en de negatieve aspecten onderbelicht blijven. Het RIVM heeft een Factsheet over e-sigaretten opgesteld. Volgens het RIVM is onvoldoende onderzoek beschikbaar om te stellen dat e-sigaretten veilig zijn en bestaan zorgen over verschillende aspecten van de kwaliteit, verkoop en aanprijzing. Het RIVM benadrukt dat het weggooien van gebruikte ampullen kan leiden tot vervuiling van water en bodem. De staatssecretaris trekt de conclusie^[95] dat behoefte bestaat aan aanvullende maatregelen voor e-sigaretten. Hij zal niet wachten op de Europese regels voor e-sigaretten die in de nieuwe Europese Tabaksproductenrichtlijn worden opgenomen. Hierop vooruitlopend wil de staatssecretaris nationale maatregelen nemen ten aanzien van reclame, veiligheid, kwaliteit en etikettering van e-sigaretten. Momenteel bereidt de staatssecretaris een AMvB onder de Warenwet voor en heeft hij de intentie uitgesproken een leeftijdsgrens van 18 jaar voor e-sigaretten in te stellen^[96].

Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 in werking getreden. Belangrijkste wijzigingen: de overdracht van het toezicht op de naleving van de NVWA naar de gemeenten en de strafbaarstelling van het bezit van alcoholhoudende producten op voor het publiek toegankelijke plaatsen, voor jongeren onder de 16 jaar. De ontwikkeling op dit gebied staat niet stil: per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van zwak alcoholhoudende dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar, zonder overgangsregeling voor 16- en 17-jarigen. Met deze wijziging is de leeftijdsgrens voor alle alcoholhoudende dranken gelijkgetrokken. Ook is in artikel 43 a DHW een verplichting voor gemeenten opgenomen tot het opstellen van een '*preventie- en handhavingsplan alcohol*'. Onderdeel van dit plan is het vastleggen van acties om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen. Het achterliggende doel van het plan is het verbinden van preventie en handhaving.

Zelfregulering

Kinder- en Jeugdreclamecode

Sinds 1 november 2013 is de Kinder- en Jeugdreclamecode gewijzigd. Vanaf nu bevat de code bepalingen voor social media, de virtuele wereld en games. Dit alles met als doel de herkenbaarheid van reclame die is gericht op kinderen te vergroten. Adverteerders hebben expliciet de plicht om

reclame als zodanig herkenbaar te maken in een digitale omgeving. De code schrijft voor dat dit door gebruikmaking van 'optische, virtuele en/of akoestische middelen' dient te gebeuren. De adverteerder is vrij om te bepalen hoe hij dit doet, maar het komt erop neer dat een kind van 12 of jonger meteen moet kunnen zien en begrijpen dat sprake is van reclame en dat dit niet hoort bij de rest van de digitale omgeving waar hij zich op dat moment bevindt. De nieuwe Kinder- en Jeugdreclecode verbiedt de adverteerder bovendien om kinderen te stimuleren tot het maken van reclame voor de adverteerder. Het is niet toegestaan om kinderen extra speelmogelijkheden voor te houden in ruil voor een Facebook 'like'.

Reclamecode Social Media

In de Kroniek van vorig jaar is aandacht besteed aan het initiatief van branchevereniging Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) tot het invoeren van een social media code voor eigen leden. Het doel de code op te laten nemen als onderdeel van de Nederlandse Reclame Code is geslaagd. Geen onderdeel van het kroniekjaar 2013, maar toch zeker de moeite van het vermelden waard: de Reclamecode Social Media (RSM) is per 1 januari 2014 als bijzondere code van de NRC ingevoerd.^[97] In de code is de norm 'herkenbaarheid reclame' uit art. 11 NRC uitgewerkt. De herkenbaarheid van reclame en transparantie van relevante relaties tussen verspreider en adverteerder staan centraal. De relevante relatie kan duidelijk gemaakt worden door toevoegingen als 'ik ben betaald door' of #adv of #spon. De adverteerder heeft een zorgplicht naar de verspreider en derden toe ten aanzien van de bekendmaking en naleving van de code.^[98]

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken

Een andere verandering per 1 januari 2014 is de wijziging van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). Dit is natuurlijk een direct gevolg van de leeftijdsgrensverhoging voor alcoholconsumptie van 16 naar 18 jaar. Alvast de belangrijkste wijzigingen op een rij: de educatieve slogan (art. 33) is gewijzigd van 'Geen 16? Geen druppel' naar 'Geen 18, geen alcohol', de omschrijving 'overmatige alcoholconsumptie' is uitgebreid en ook de voorwaarden voor onder-de-dopacties zijn vastgelegd. Verder zijn de regels omtrent het tonen van risicovol gedrag verduidelijkt (art. 14).

Reclamecode voor Kansspelen

Per 1 januari 2014 is de gewijzigde Gedragscode Promotionele Kansspelen in werking getreden.^[99] Het aantal toegestane trekkingen voor een groot promotioneel kansspel is verhoogd van 13 naar 20 (art. 2). De communicatiekosten voor deelname aan een promotioneel kansspel zijn verlaagd van € 0,60 naar € 0,45 incl. BTW (art. 3 lid 2). Een ander vereiste is dat alle uitgelopen prijzen waar deelnemers recht op hebben daadwerkelijk moeten worden uitgekeerd (art. 4 lid 9). Met ingang van de nieuwe code is het wijzigen van de actievoorwaarden tijdens de looptijd van de actie ten nadele van de deelnemers niet toegestaan (art. 7 lid 3).^[100]

Rechtspraak

Europees

Richtlijn OHP: 'Advertentie' bij gesponsorde content

Het Hof van Justitie heeft in haar arrest van 17 oktober 2013 antwoord gegeven op de vraag of de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG) zich ertegen verzet dat een lidstaat gesponsorde

content verbiedt als de publicatie niet vergezeld is van het woord 'advertentie', tenzij de publicatie door de vorm en indeling herkenbaar is als advertentie.^[101] Het antwoord luidt nee, hier verzet de Richtlijn OHP zich niet tegen. Met andere woorden: een lidstaat mag regels stellen omtrent het verplicht vermelden dat sprake is van een 'advertentie' indien voor de inhoud van een artikel betaald is.

Website richt zich op lidstaat, geen causaal verband verplicht

Op 17 oktober 2013 sprak het Hof van Justitie zich tevens uit of in artikel 15 lid 1 sub c van Verordening 44/2001/EG (de EEX-verordening) een ongeschreven aanvullende voorwaarde behelst.^[102] In deze casus had een Duitse particulier een tweedehandsauto gekocht in de bedrijfsruimte van de verkoper, net over de Franse grens. Na een conflict over de garantie op de auto daagde koper de verkoper voor het Duitse gerecht. De vraag die rees was of de Duitse rechter wel bevoegd was. De verkoper had op zijn website Franse en Duitse telefoonnummers vermeld. Het arrest geeft verder weinig tot geen details over de casus, maar blijkbaar bestond genoeg aanleiding om ervan uit te gaan dat deze website was gericht op Duitsland. Artikel 15 lid 1 sub c EEX-verordening schrijft voor dat de rechterlijke bevoegdheid door die afdeling wordt geregeld als de overeenkomst is gesloten met een persoon die beroepsactiviteiten ontplooit (de verkoper) in een lidstaat waar de consument (koper) woonplaats heeft, of dergelijke activiteiten met *ongeacht welke middelen richt op die lidstaat* en de overeenkomst onder die activiteiten valt. Met zijn website richtte de verkoper zich blijkbaar op Duitsland, het land waar de koper woont. Is artikel 15 EEX-verordening nu van toepassing of wordt een hogere eis gesteld? Is het nodig dat een causaal verband bestaat tussen het middel – de website – waarmee de verkoper zich richt op de lidstaat waar de consument woont, en het sluiten van de overeenkomst met deze consument? Concreet: moet de website een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de koop? Het hof vindt van niet. In dit arrest legt zij artikel 15 lid 1 sub c EEX-verordening teleologisch uit. Het hof vraagt zich af: wat is het doel van deze bepaling? Dat is het beschermen van de consument. Het hof stelt dat het in strijd met die doelstelling zou zijn om een aanvullende, ongeschreven voorwaarde van causaal verband in die bepaling te lezen.

Nationaal

Vergelijkende reclame: *Wilkinson/Gillette*

Op 29 januari 2013 deed het Hof Den Haag uitspraak in de zaak *Wilkinson/Gillette*.^[103] De vraag die voorlag was of de claim van Wilkinson 'scheert beter dan MACH 3' als ongeoorloofde vergelijkende reclame beoordeeld moest worden. Het hof was van oordeel dat de claim 'beter scheren' onvoldoende controleerbaar is, op de achterzijde van de verpakking wordt namelijk niets vermeld. Het HvJ EU heeft in haar arrest van 19 september 2006, *Lidl/Colruyt*^[104], bepaald dat in het geval de vergelijking niet uit de uiting zelf blijkt, de adverteerder duidelijk moet maken waar en hoe de consument de informatie gemakkelijk kan vinden. Het hof is van mening dat aan dit vereiste niet is voldaan aangezien de consument de informatie niet op de verpakking kan vinden. Bovendien merkt het hof op dat niet van een consument verwacht kan worden dat hij op eigen initiatief en zonder verwijzing op de verpakking op zoek gaat naar de website van de merkhouder om te onderzoeken of hij daarop wellicht informatie kan vinden waaruit blijkt dat de claim juist is.^[105] De conclusie is dan ook dat de vergelijkende reclame ontoelaatbaar werd geacht. Opmerkelijk is dat het hof een volledige proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv aan de zijde van Wilkinson oplegt. Het hof overweegt dat Gillette al haar vorderingen gegrond heeft op haar merkrechten, ook voor zover zij stelt dat er sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame.^[106] Voor het antwoord op de vraag of sprake is van

merkinbreuk moeten eerst alle stappen van de vergelijkende reclametoets worden nagelopen. Pas dan kan de merkinbreukvraag beantwoord worden. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat met het gebruik van het merk van de concurrent in vergelijkende reclame extra financieel risico wordt gelopen als de vergelijking niet volgens de regelen van de kunst is. Voortaan geen verdeling meer tussen proceskosten IE en vergelijkende reclame!^[107]

Bewijslastverdeling: *Eva Optic/WaterVision*

In hoger beroep oordeelt het hof over het geschil tussen twee concurrenten op de markt voor onderwaterverlichting (EVA Optic en WaterVision). Centraal thema: misleidende (vergelijkende) reclame-uitingen door WaterVision. Het hof verduidelijkt in het arrest de verhouding tussen de stelplicht en bewijslastverdeling bij (vermeende) misleidende mededelingen. Waar EVA Optic weliswaar als eiser gemotiveerd dient te stellen dat en waarom de uitlatingen van WaterVision misleidend dan wel ongeoorloofd vergelijkend zijn en hiertoe feiten en omstandigheden voldoende aannemelijk moet maken, volgt uit de geldende regels dat zij ten aanzien van de inhoud van de door WaterVision gedane beweringen in beginsel kan volstaan met het stellen dat deze onjuist zijn. De omkering van de bewijslast houdt in dat het aan WaterVision is om de juistheid van de beweringen aan te tonen. Vermeldenswaard is voorts de overweging van het hof over (de duur van) de gevorderde rectificatie. Het hof oordeelt dat, ook wanneer de omstandigheid dat de rectificatie onomkeerbare imagoschade voor WaterVision tot gevolg zou hebben in de afweging betrokken wordt, het spoedeisend belang bij de rectificatie voldoende aanwezig is. Het hof overweegt dat:

“waar WaterVision zonder over enig toereikend bewijs te beschikken, met haar claims – naar mag worden aangenomen – haar eigen goodwill ten koste van EVA Optic heeft vergroot, is een rectificatie op zijn plaats.”

De duur van de rectificatie – 180 dagen lang (!) – staat volgens het hof in een redelijke verhouding tot de tijd waarin WaterVision haar uitingen heeft gehandhaafd, ondanks de gegronde bezwaren van EVA Optic.

Misleidende reclame: 'gezond' frituren

In de zaak *SEB c.s./Philips c.s.* (Rechtbank Den Haag 23 januari 2013) gaat het om de vraag of de reclame voor de Airfryer van Philips misleidend is.^[108] In de reclame wordt beweerd dat in de Airfryer frites zonder olie worden bereid, de bereidingstijd van de frites 12 minuten bedraagt en dat twee derde van de consumenten de voorkeur geeft aan knapperige frites uit de Airfryer. De rechtbank komt na de smaak- en baktest ter comparitie in een uitvoerig gemotiveerd vonnis tot het oordeel dat de reclame ten aanzien van alle drie de aspecten misleidend is. De frites krijgen zonder olie geen krokante korst, zijn niet in 12 minuten gaar, de claim twee derde van de consument is gebaseerd op onderzoek in Frankrijk en België en geeft onvoldoende duidelijkheid over de bereidingswijze van de frites die proefpersonen kregen voorgezet.^[109] De zaak is ook relevant in verband met de omvangrijke schadeclaim. Philips moet de schade vergoeden die is geleden door SEB als gevolg van de misleidende productintroductie. De schade moet nader worden opgemaakt bij staat en de vordering bedraagt € 1,5 miljoen.^[110]

Vergelijkende reclame: koekjes

Woedt kort een koekjesoorlog in Nederland? In oktober van het afgelopen jaar besloot Verkade het hard

tegen hard te spelen en spande een kort geding aan tegen concurrent Mondelez, maker van de Liga-koeken. Mondelez maakte reclame met de claim dat Liga de 'fruitigste en knapperigste fruitbiscuit' van Nederland was. Dit schoot Verkade in het verkeerde keelgat want hiermee werd gesuggereerd dat Liga fruitiger en knapperiger is dan hun Sultana. Ondanks dat Mondelez een onderzoeksrapport kon overleggen met onderzoeksresultaten die de grondslag voor de claim vormden, en ondanks dat zij toezegde de reclametekst te zullen wijzigen, koos Verkade toch voor een gang naar de rechter. Verkade maakte echter zelf ook reclame voor haar Sultana met een reclame claim: 'als lekkerste getest'. Mondelez gebruikte deze vergelijkende reclame als basis voor een tegenvordering. Daarmee kreeg Verkade het lid op de neus: Verkades standpunt in reconventie (dat 'als lekkerste getest' een toelaatbare reclameoverdrijving is) strookt niet met haar standpunt in conventie (dat 'fruitigste en knapperigste fruitbiscuit' geen toelaatbare reclameoverdrijving is).

Levensmiddel wordt geneesmiddel

Een gezondheidswinkel in Den Haag verkoopt onder andere kokosolie, krill-olie en high omega perilla-olie. Bij de producten staan informatiebladen. Volgens de NVWA zorgen deze informatiebladen ervoor dat de producten worden '*gepresenteerd als geschikt voor het genezen of voorkomen van een ziekte of gebrek bij de mens*'. De winkel krijgt daarom een boete opgelegd. De producten zijn volgens de NVWA geneesmiddelen in de zin van art. 1 sub b Geneesmiddelenwet (Gmw). De boete is aanzienlijk hoger dan een boete die op grond van de Warenwet zou kunnen worden opgelegd wegens een verbod op het gebruik van medische claims voor levensmiddelen. De winkelier maakt bezwaar en gaat vervolgens in beroep tegen de boete.^[111] Het verweer van de winkelier: de NVWA had behoren te beboeten op grond van de Warenwet in plaats van de Gmw. Maar de rechter stelt de NVWA in het gelijk. De NVWA heeft het aandieningscriterium toegepast om te bepalen of de producten geneesmiddelen zijn. De NVWA onderzoekt eerst of een product als geneesmiddel kan worden aangemerkt. In het geval van *twijfel* heeft de Geneesmiddelenwet voorrang boven levensmiddelenwetgeving (zoals de Warenwet) op basis van de hiërarchiebepaling in art. 1 lid 6 Gmw. Volgens de rechtbank was het niet evident dat de producten levensmiddelen zijn. De rechtbank kwam tot dit oordeel door de presentatie van de producten (de informatiebladen). Daarmee gaat de rechtbank voorbij aan de aard van de producten. Het ligt toch niet voor de hand dat consumenten de bakolieproducten aan zien voor geneesmiddelen? De NVWA en de rechtbank slaan een stap over bij toepassing van het aandieningscriterium. Eerst had vastgesteld moeten worden of er twijfel bestaat over de aard van het product. Is er sprake van twijfel over de aard? Dan pas dient de hiërarchiebepaling uit de Geneesmiddelenwet te worden toegepast.^[112]

RCC

Vergelijkende reclame: NUVO/Eyelove

De RCC oordeelt over een klacht ingediend aangaande een reclame van DA en Eyelove voor brillen. De RCC is van mening dat de stoepborden met de tekst 'Stop met teveel betalen voor je bril. Hier dezelfde bril voor € 35,-' (of € 49,- en € 99,-) misleidend is. In deze uitingen wordt niet duidelijk gemaakt wat 'dezelfde bril' inhoudt en waarmee deze wordt vergeleken. Aldus zijn deze stoepborden onduidelijk ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het aangeboden product als bedoeld in de aanhef en onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Ook het stoepbord waarop een gratis oogmeting wordt aangeprezen is misleidend, aangezien dit aanbod meer kwaliteit suggereert dan waarvan in werkelijkheid sprake is. Voor de gemiddelde consument zou het onvoldoende duidelijk zijn

dat de in DA/Eyelope-vestigingen aangeboden oogmeting, die wordt uitgevoerd door een DA-medewerker, niet dezelfde is als die door een oogarts of gekwalificeerde opticien. Ook maken Eyelope en DA met de uiting 'Dit is in de meeste gevallen honderden euro's goedkoper dan bij de opticien' een vergelijking met de prijzen van 'de opticien'. De uiting is dubbelzinnig ten aanzien van de prijsvoordelen van DA/Eyelope in vergelijking met de door opticiens aangeboden brillen. Bovendien heeft DA/Eyelope de juistheid van deze mededeling niet aannemelijk gemaakt. Uit deze uitspraak valt op te maken dat de kwaliteit en het merk wezenlijke kenmerken zijn bij vergelijkende reclame.

Gezondheidsclaims: RCC strenger dan 'Europa'?

Ten behoeve van het product Tancosan worden gezondheidsclaims (als bedoeld in art. 3 lid 1 RVV jo. art. 2 lid 5 Claimsverordening) gemaakt, waaronder: '*Tancosan ondersteunt of verbetert het immuunsysteem (de "weerstand") van het lichaam*' en '*Gebruik van Tancosan leidt tot "een hoger energieniveau"*'. Voedingssupplementen op basis van kruiden (botanicals) staan op Europees niveau nog *on hold*. De reden hiervoor is dat de precieze werking van deze producten nog verder onderzocht moet worden. De RCC erkent in haar beoordeling dat deze claims nog *on hold* staan en zegt uitdrukkelijk niet dat gebruik van deze claims niet is toegestaan.^[113] Desondanks oordeelt de RCC vervolgens dat de adverteerder de juistheid van de geclaimde werking aannemelijk moet maken. Het overgelegde wetenschappelijk bewijs ten aanzien van de werking van de *ingrediënten* is naar de mening van de RCC onvoldoende om de claims voor het product te onderbouwen. Via de 'route van de misleiding' verbiedt de RCC op deze manier claims die nog *on hold* staan. Dit is opmerkelijk, aangezien de onduidelijkheid over precieze werking van botanicals/kruiden juist een van de redenen is waarom dergelijke claims nog *on hold* staan. Is de RCC op deze manier niet via een omweg strenger dan de door 'Europa' gehanteerde lijn?

Uitbreiding klacht ter zitting niet toegestaan

In een uitspraak van de RCC wordt een klacht behandeld waarin wordt gesteld dat de verpakking van Coolbest Granaatappel misleidend zou zijn. Anders dan de verpakking zou suggereren, zat er 'slechts' 20% granaatappel en 6% framboos in de vruchtendrank. De klacht wordt afgewezen en de RCC oordeelt dat de verpakking met ingrediëntendeclaratie voldoet aan wet- en regelgeving. Bovendien, zo stelt de RCC, leest de consument de ingrediëntendeclaratie op het etiket. Tijdens het pleidooi, waar de producent van Coolbest, FrieslandCampina, niet aanwezig was, zijn de klachten uitgebreid naar andere onderdelen van de verpakking.^[114] De RCC is voorbijgegaan aan de behandeling van deze klachten. Het CvB oordeelt dat de RCC terecht deze klachten buiten beschouwing heeft gelaten en merkt op dat FrieslandCampina pas in beroep van deze 'nieuwe' klachten kennis heeft kunnen nemen. FrieslandCampina had er niet bedacht op kunnen zijn dat tijdens de behandeling door de RCC als afzonderlijke klachten aangevoerd zouden worden. Ook het CvB behandelt deze nieuwe klachten niet met als motivering dat het karakter van de beroepsprocedure hieraan in de weg staat.

Ruime uitleg: alle adverteerders verantwoordelijk!

Een interessante ontwikkeling in de uitspraken van de RCC is diens oordeel in de *Tommy Teleshopping*-zaak. De RCC acht alle verweerders verantwoordelijk voor de misleidende reclame voor de Nicer Dicer Plus.^[115] Naast de producent van de commercial worden ook Blokker en Cook&Zo verantwoordelijk geacht, nu zij aan het eind van de commercial uitdrukkelijk worden genoemd als winkels waar het product met korting verkrijgbaar is en hun logo's specifiek en duidelijk herkenbaar in beeld verschijnen. Ook Tommy Teleshopping is volgens de RCC verantwoordelijk voor de inhoud van

de advertentie, nu ook haar website en logo in beeld verschijnen. De RCC legt op deze manier het begrip 'adverteerder' uit de NRC bijzonder ruim uit en lijkt hiermee de met het reclamebegrip ingezette trend van ruime interpretatie ook ten aanzien van andere begrippen uit de NRC door te zetten.

Melksprookje blijkt ongeoorloofde voedingsclaim

In een televisiereclame van Friesland Brands wordt, op sprookjesachtige wijze, melk beschreven als 'een van de meest voedingsrijke producten uit de natuur'.^[116] De klacht richt zich tegen dit fantasiewoord: het gebruiken van de term 'voedingsrijk' zou misleidend zijn. Ondanks het betoog van Friesland Brands kwalificeert de RCC de zinsnede 'een van de meest voedingsrijke producten' als een voedingsclaim in de zin van artikel 2 lid 4 Claimsverordening. Deze zinsnede wekt bij de consument volgens de RCC de indruk dat melk bepaalde heilzame voedingseigenschappen heeft die zijn toe te schrijven aan de nutriënten of andere stoffen die melk bevat. Aangezien de claim 'voedingsrijk' niet is opgenomen in de bijlage bij de Claimsverordening, is de claim niet toegestaan en in zoverre in strijd met artikel 8 Claimsverordening en dus met artikel 2 NRC, aldus de RCC. Friesland Brands voert hiertegen aan dat het oordeel dat "voedingsrijk" een voedingsclaim is, niet terug te voeren is op de klacht. Het CvB oordeelt echter dat in het woord voedingsrijk in combinatie met een levensmiddel een zekere claim ligt besloten. Volgens het CvB kan dan ook niet worden voorbijgegaan aan de Claimsverordening. Friesland Brands had rekening moeten houden met de mogelijkheid dat de RCC de uiting aan de Claimsverordening zou toetsen. Het effect van dit oordeel is dat Friesland Brands het verweer ten aanzien van strijd met de Claimsverordening pas voor het eerst heeft kunnen voeren bij de RCC. Adverteerders dienen kennelijk bedacht te zijn op een ambtshalve uitbreiding of interpretatie van de klacht. Dit zal in de toekomst mogelijk door de voorzitter tijdig ingekaderd kunnen worden.

Vandaag besteld, morgen in huis?

Voor webwinkeliers wordt het steeds belangrijker om de consument zo snel mogelijk te kunnen bedienen. 'Vandaag besteld, morgen in huis' is dan ook een veelvoorkomende slogan. Het afgelopen jaar is echter wel gebleken dat adverteerders niet altijd deze belofte kunnen nakomen. De RCC oordeelt streng. Volgens de RCC was de mededeling van PostNL 'Je pakket voor 18.00 uur verstuurd, is binnen 24 uur bezorgd*' te absoluut. De asterisk nuanceert deze mededeling en geeft aan dat dit alleen geldt van maandag tot en met vrijdag. Wanneer het pakket voor 18.00 uur (maar altijd een half uur voor sluitingstijd wordt aangeleverd), streeft PostNL er naar om deze binnen 24 uur te bezorgen. Klager vindt de uiting niet reëel aangezien niet iedere vestiging om 18 uur sluit en bovendien de post volgens de landelijke richtlijn vanaf 17 uur opgehaald kan worden. De RCC gaat hierin mee. Dat de pakketten ook eerder dan de vermelde tijd opgehaald kunnen worden is door PostNL erkend. Kortom, een misleidende mededeling.^[117] Ook Wehkamp gaat te kort door de bocht met haar slogan 'Vóór 22.00 uur besteld, morgen in huis'. Dit geldt namelijk niet in het weekend. En soms moet zelfs eerst een kredietwaardigheidstest plaatsvinden. Dat neemt nog meer tijd in beslag. De RCC doet – tamelijk streng – een aanbeveling mét alert.^[118] Dit laatste omdat Wehkamp in 2009 ook al de fout inging.^[119] Tot slot kreeg ook Bol.com een aanbeveling van de RCC. 'Vandaag besteld, morgen in huis*', was ook hier te absoluut. Met een asterisk verwijzen naar voorwaarden die bij de claim gelden is wel toegestaan, maar in dit geval was Bol.com afhankelijk van derden waardoor zij nietkon instaan voor eventuele vertragingen door die derden.^[120]

De gemiddelde zakelijke consument

Het CvB maakt duidelijk dat ook bedrijven een klacht kunnen indienen tegen schending van de NRC. Het CvB ziet in de *Makro*-zaak geen aanleiding uit te gaan van een andere consument dan de gemiddelde zakelijke consument. Aangezien alleen ondernemers die in het bezit zijn van een Makro-pasje bij de Makro inkopen kunnen doen, is de bestreden uiting dan ook gericht op de pashouders. De klacht houdt in dat Makro in de reclamefolder stelt dat zij de 'goedkoopste groothandel' van Nederland is, gevolgd door de mededeling 'Vaste laagste prijs op meer dan 1200 producten' met onderaan de tekst 'Makro vasteWinst prijzen'. Makro doelt met de laatste uiting op de mogelijkheid dat de prijs van een product wordt aangepast indien het product bij de concurrentie goedkoper is. De gemiddelde zakelijke consument zal daardoor denken dat alle producten behorend tot de categorie 'vasteWinst prijzen' bij geen enkele andere groothandel goedkoper zijn. Maar de laagste prijsgarantie is slechts beperkt tot de landelijke concurrenten Hanos en Sligro. Het aantal groothandels is dus gelimiteerd. Dat betekent dat een groot deel van de markt van de laagste prijsgarantie is uitgesloten. Het is niet aannemelijk geworden dat de consument van deze beperking op de hoogte is. Het CvB oordeelt dat de consument hiervan op de hoogte had moeten worden gebracht zodat hij op basis van de juiste informatie een beslissing had kunnen nemen. Deze informatie had volgens het CvB niet in de uiting mogen ontbreken en daardoor is sprake is van een omissie als bedoeld in art. 8.3 aanhef en onder c NRC.^[121]

De gemiddelde *internet*consument

Het zal niet verbazen dat tegenwoordig steeds vaker gesproken wordt over de gemiddelde *internet*consument. In de Kroniek van vorig jaar werd in dit kader al besproken dat de rechtbank oordeelde dat in het scherm naar beneden scrollen een gebruikelijke handeling bij internetgebruik is.^[122] En zo is het volgens de RCC ook met resultaten in Google. De gemiddelde internetconsument begrijpt dat het eerste resultaat in Google niet altijd het beste aansluit bij de zoekopdracht. Verder scrollen is soms noodzakelijk. De casus: iemand zoekt via Google naar 'aanvraag zorgtoeslag'. Het eerste resultaat is zorgtoeslag.nl, een intermediair voor zorgtoeslagen. Daarna komt pas de website van de Belastingdienst. Geen probleem, aldus de RCC. Het is algemeen bekend dat je meer resultaten moet bekijken in Google en niet alleen de bovenste.^[123] Hoe anders is dan overigens het oordeel van de High Court of Justice in Engeland in de *Interflora*-reeks. De gemiddelde internetconsument zou volgens de High Court minder deskundig en dus sneller misleid zijn. Aangezien de gemiddelde internetconsument niet technisch onderlegd is, begrijpt hij het Google adwords-systeem niet.^[124] Het zal blijken of de Nederlandse rechter de High Court zal volgen.

Buitenreclame smartphone app en kinderen

De Playboy abri-advertentie waarbij reclame wordt gemaakt voor de Layar-app is niet specifiek gericht op kinderen. Smartphone-gebruikers kunnen via de app de strik die de borsten op de abri bedekt, lostrekken. De RCC oordeelt dat de Kinder- en Jeugdreclamecode niet van toepassing is en de uiting niet in strijd is met de goede smaak en fatsoen.^[125] Interessant is dat de RCC overweegt dat de adverteerder verantwoordelijk is voor de (inhoud) van de informatie die via de Layar-app bereikbaar is. Die verantwoordelijkheid geldt temeer nu de uiting op de abri 24 uur per dag direct in het zicht is. Maar omdat het volgens de RCC nog niet algemeen gebruikelijk is dat kinderen onder de 12 jaar een smartphone met Layar-app bezitten hoeft Playboy bij de verwijzing naar het filmpje geen rekening te houden met de mogelijkheid dat kinderen het filmpje bekijken. De tijd gaat snel, zeker bij multimedia. In het volgende kroniekjaar ligt dit misschien al anders.

De RCC heeft op 22 augustus 2013 uitspraak gedaan met betrekking tot de klacht dat de mededelingen 'Roken is dodelijk' en 'Roken veroorzaakt dodelijke longkanker' op sigarettenpakjes misleidend is. Volgens de klager leidt roken lang niet altijd tot de dood en worden vele rokers op een normale manier oud. De RCC is van oordeel dat de teksten tot uitdrukking brengen dat roken in veel gevallen tot gevolg kan hebben dat men aan longkanker overlijdt, hetgeen ook wetenschappelijk is aangetoond. De gemiddelde consument zal de teksten op deze manier opvatten en niet zoals klager meent als een stellige mededeling. De teksten zijn bovendien in lijn met Richtlijn 89/622/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 november 1989. [\[126\]](#)

Literatuur

In het Kroniekjaar is geen hier te melden literatuur verschenen.

XI. Ongeoorloofde mededinging

A.W.J. Kamperman Sanders

Rechtspraak

Het jaar 2013 leverde een stijlvolle bijdrage op van de Hoge Raad aan het debat of art. 6:162 BW aanvullend bescherming biedt aan de maker van een werk tegen slaafse nabootsing van een stijl of stijkenmerken. In de zaak *Broeren/Duijsens* [\[127\]](#) ging het om op schilderij afgebeelde personen, waarbij de wijze van afbeelden van gezicht en lichaamshouding overeenkomsten vertoonde. Deze stijlelementen komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, dus stelde zich de vraag of op basis van slaafse nabootsing van de vorm van de schilderijen en/of de stijl kon worden opgetreden. Het hof vond de stijl nabootsing opvallend en nodeloos, waarvoor verwarring te duchten viel bij het publiek. De Hoge Raad oordeelde echter dat er alleen in bijzondere gevallen aanvullende bescherming op grond van art. 6:162 BW mogelijk is, waaronder niet begrepen de omstandigheid dat de nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt en vernietigde het arrest van het hof. Voor voorbeelden van bijzondere omstandigheden leze men de noot onder het arrest. [\[128\]](#)

Vermeldenswaardig is ook de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van november 2013 [\[129\]](#) wat handelde over schoeisel. De firma Blackstone ondernam actie tegen Brainwaive en Aqa wegens inbreuk op auteursrechten en modelrechten op een model herenschoen, de AM32 en CK01, met witte zool. Subsidiar stelde het dat er sprake zou zijn van slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem wees alle vorderingen af, omdat hij van mening was dat er geen sprake zou zijn van een werk. Het hof oordeelde dat Blackstone's modellen wel auteursrechtelijk beschermd zijn, omdat in de combinatie van de volgens Blackstone kenmerkende elementen wel degelijk creatieve arbeid kan worden aangewezen. [\[130\]](#) De beschermingsomvang is echter zo gering dat wegens verschillende totaalindrukken met Brainwave en Aqa's modellen geen inbreuk kan worden aangenomen. Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van slaafse nabootsing legt het hof de stelplicht en bewijslast rondom slaafse nabootsing onder de loupe en concludeert dat Blackstone niet aannemelijk heeft gemaakt dat de herenschoenen een eigen marktpositie hadden verworven en het onvoldoende aannemelijk is dat er sprake is van

verwarringsgevaar. Hierbij neemt het hof afstand van de tot dusverre heersende leer en overweegt:

“Het huidige recht kent immers inmiddels een genuanceerd en afgewogen systeem van regels die bepalen onder welke voorwaarden een schepping (een werk of model) een temporeel begrensde bescherming toekomt. Waar die bescherming ontbreekt, geldt het – uit oogpunt van vrije concurrentie positief te waarderen – beginsel van de kopieervrijheid. De vraag is dan of die vrijheid niet te zeer wordt ingeperkt wanneer een partij die voor zijn voortbrengsel geen afdoende (inbreuk op zijn) auteurs- of modelrechten kan waarmaken in het kader van zijn vordering uit hoofde van slaafse nabootsing zou kunnen volstaan met de enkele constatering dat het product van gedaagde te veel lijkt op het zijne.”^[131]

Vervolgens wordt gesteld dat dit een procesrechtelijke benadering is die ertoe kan leiden dat slaafse nabootsing te snel wordt aangenomen. Dit gevaar lijkt het hof vooral problematisch indien het recht van intellectuele eigendom de eiser niet in staat stelt zijn gelijk te halen, zodat het volgens het hof aangemeten is van:

“eiser te vergen dat hij handen en voeten geeft aan zijn stelling dat zijn producten een eigen plaats op de markt en daarmee onderscheidend vermogen hebben, en dat de producten die gedaagde vervolgens op de markt heeft gebracht van eisers producten zijn nagebootst, zodanig dat sprake is verwarringsgevaar, het cruciale element in de door eiser gestelde onrechtmatige daad”^[132]

De overwegingen van het hof in dezen zijn opmerkelijk in die zin dat men wijst op een vorm van voortschrijdend inzicht in het huidige recht dat ‘immers inmiddels’ meer genuanceerd en afgewogen zou zijn dan voorheen. De verwijzing naar het aloude beginsel van kopieervrijheid wekt echter veeleer de indruk dat het hof de stelplicht en bewijslast heeft willen heroverwegen. Het resultaat is dat een eiser zich ook bij slaafse nabootsing af moet gaan vragen of zijn product een zekere drempel overkomt alvorens hij actie onderneemt.

Literatuur

Redacteur Geerts wijdt een fraai overzicht aan de verhouding tussen het leerstuk van de slaafse nabootsing en de Richtlijn OHP in ‘Het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product in het licht van art. 6:193a-j BW en art. 6:162 BW’, *IER* 2013/1.

XII. Rechtshandhaving, procesrecht & IPR

E.J. Numann en S.J. Schaafsma

Wetgeving

In 2012 werd de herziene (‘herschikte’) EEX-verordening vastgesteld.^[133] Zij zal met ingang van 10 januari 2015 van toepassing zijn. Deerschikking van de EEX-verordening noopt tot aanpassing van de nationale uitvoeringswetgeving: een wijziging van de ‘Uitvoeringswet EG-executieverordening’ is in de maak.^[134] De inkt van de herschikte EEX-verordening was nog niet droog, of een wijziging werd voorgesteld: in juli 2013 lanceerde de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van de herschikte EEX-verordening.^[135] Dat voorstel heeft betrekking op het eengemaakt octrooigerecht

('Unified Patent Court') en op het Benelux-Gerechtshof – in dat verband treden nieuwe regelingen in werking: voor wat betreft het Unified Patent Court gaat het om de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht van 19 februari 2013 ('UPC-overeenkomst')^[136] en voor wat betreft het Benelux-Gerechtshof om het Protocol van 15 oktober 2012 tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof.^[137] Het Commissievoorstel beoogt de herschikte EEX-verordening en deze twee regelingen in overeenstemming te brengen en de onderlinge verhouding te regelen. Daarnaast beoogt het voorstel een oplossing te bieden voor de kwestie van bevoegdheidsregels ten aanzien van verweerders in landen buiten de Europese Unie. Dit alles heeft geresulteerd in een voorstel om vier nieuwe bepalingen in te voegen na art. 71 van de herschikte EEX-verordening.

Rechtspraak

Wat de Europese rechtspraak betreft verdient in de eerste plaats vermelding de uitspraak die het HvJ EU 18 juli 2013 deed over de vraag naar de werking van TRIPs in de rechtsorde van de Unie. In deze octrooirechtelijke zaak rees de vraag of art. 27 TRIPs – dat ziet op de eisen voor octrooierbaarheid – onder een sector valt waarvoor lidstaten primair bevoegd blijven. Het hof besliste dat dit voorschrift valt onder de gemeenschappelijke handelspolitiek. Het begaf zich vervolgens (dan ook) in uitleg van het octrooirechtelijke voorschrift van art. 27.^[138]

Op 13 september 2013 heeft de Hoge Raad, in het kader van een hem op de voet van het op 1 juli 2013 in werking getreden art. 392 Rv gestelde prejudiciële vraag, beslist dat naar Nederlands recht ook in niet-IE-zaken een bewijsbeslag mogelijk is.^[139] Hoewel deze uitspraak uiteraard niet in de eerste plaats van betekenis is voor IE-zaken, zijn de in deze beslissing geslagen piketpaaltjes (tot nader order vanuit Luxemburg) ook van belang voor een bewijsbeslag als bedoeld in art. 1019b Rv. Te denken valt aan het verbod op *fishing expeditions* (r.o. 3.7.1), aan de regel dat het verlot of het beslag als zodanig geen recht op afgifte, inzage of afschrift geeft, dat de verzoeker niet het recht heeft bij de beslaglegging aanwezig te zijn (r.o. 3.6.2), en dat zekerheidstelling kan worden verlangd (r.o. 3.7.3). Hetzelfde geldt voor het antwoord op de vragen 5 en 6, waar het gaat om een in voorkomende gevallen door de deurwaarder op te stellen beperkte versie van het proces-verbaal van beslaglegging en de mate waarin op de beslagene een medewerkingsplicht rust.

Een andere uitspraak op procesrechtelijk gebied die geen betrekking heeft op een vraag van IE-recht, maar voor ons rechtsgebied wel van belang kan blijken te zijn, is HR 20 december 2013 inz. *Diageo Brands/Simiramida*.^[140] Het gaat in die zaak om de vraag naar de verplichting tot erkenning hier te lande op de voet van art. 34 EEX-Vo van een Bulgaarse uitspraak, gewezen in overeenstemming met een zowel voordien als nadien door het Bulgaarse Hooggerechtshof gegeven 'interpretatieve beslissing' omtrent merkenrechtelijke uitputting (parallelimport van buiten de EER), die 'evident in strijd is met het Unierecht', terwijl aannemelijk is dat de Bulgaarse rechters zich van die strijd bewust zijn geweest. In de procedure hier te lande vordert de door Diageo in Bulgarije tevergeefs van merkinbreuk betichte Simiramida vergoeding van de schade die zij heeft geleden als gevolg van het door Diageo gelegde beslag. Het hof oordeelde dat onjuiste toepassing van Unierecht geen grond vormt erkenning te weigeren. Het veroordeelde Diageo tot schadevergoeding. De Hoge Raad heeft de vraag naar de verplichting tot erkenning in een geval als het onderhavige naar het HvJ EU verwezen. Wordt dus vervolgd.

Zie voor een uitvoerig gemotiveerde uitspraak in een zaak waarin op de voet van art. 843a Rv afgifte

werd gevorderd van bescheiden die eerder in bewijsbeslag waren genomen: Hof Den Haag 29 oktober 2013.^[141]

In een zaak waarin de partij die een handelsnaamrechtelijk verbod had verkregen, maar de hem gestelde termijn van art. 1019i Rv had laten verlopen, besliste de Haagse voorzieningenrechter dat – uiteraard mits aan de overige vereisten voor toewijzing van een verbod in kort geding is voldaan – die partij behoudens bijzondere omstandigheden in een dergelijk geval geen misbruik van recht maakt als deze andermaal een verbod in kort geding eist.^[142]

Het *lawyer's paradise* van art. 1019h Rv leidde ook in het verslagjaar weer tot de nodige rechtspraak. Vermeld worden de volgende uitspraken.

HR 27 september 2013^[143] leert dat de partij in een incident waarin bij wijze van voorlopige voorziening een inbreukverbod hangende de procedure wordt geëist dat ook in het hoofdgeding aan de orde is, slechts aanspraak kan maken op volledige proceskosten, voor zover het kosten betreft die betrekking hebben op de vraag naar de voorlopige toewijsbaarheid, en dus niet ook op de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vragen.

In HR 20 december 2013^[144] is beslist dat in een cassatiegeding ook na een prejudiciële uitspraak van het HvJ EU nog een vordering tot vergoeding van volledige proceskosten kan worden ingesteld (mits aan de vereisten daarvoor is voldaan), en dat er geen grond is aan te nemen dat art. 14 Handhavingsrichtlijn niet van toepassing is op een prejudiciële procedure in een IE-zaak.

In een zaak waarin een vordering wegens ongeoorloofde reclame werd afgewezen, volgde een (bescheiden) proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv, hoewel de eisende partij haar merkenrechtelijke vordering had ingetrokken. De voorzieningenrechter oordeelde dat dat in een zo laat stadium was geschied (namelijk daags voor de zitting) dat de gedaagde de kosten voor het verweer tegen die vorderingsgrondslag niet had kunnen vermijden.^[145]

Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten via internet roept vaak lastige rechtsmachtproblemen op. In het *Wintersteiger*-arrest uit 2012 liet het Hof van Justitie zich hierover voor het eerst uit. Het ging in die zaak om artikel 5 sub 3 EEX-verordening in het kader van een inbreuk op een merkrecht via internet.^[146] Nu is daar een tweede arrest bijgekomen: het *Pinckney*-arrest van 3 oktober 2013.^[147] *Pinckney* gaat over artikel 5 sub 3 EEX-verordening in het kader van een auteursrechtinbreuk via internet. Net als in *Wintersteiger* ziet het hof in *Pinckney* in de inbreuk een onrechtmatige daad met een gesplitste locus: de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis (het Handlungsort) en de plaats waar de schade is ingetreden (het Erfolgsort) vallen dan niet samen. In *Pinckney* gaat het vervolgens over de bevoegdheid van de rechter van het Erfolgsort. Kort gezegd oordeelt het hof dat wanneer een inbreuk via een website wordt aangevoerd op aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten die worden gewaarborgd door de EEX-staat van de aangezochte rechter, deze rechter op grond van art. 5 sub 3 bevoegd is kennis te nemen van een door de auteur van een werk ingeleide aansprakelijkheidsvordering tegen een in een andere EEX-staat gevestigde verweerder indien die website ook toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter. Die rechter mag slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn EEX-staat. De Erfolgsort-rechter is dus alleen bevoegd ten aanzien van zijn eigen land. Artikel 5 sub 3 vereist in zo'n geval *niet* dat de website is gericht op de EEX-staat van de aangezochte rechter, zo overweegt het hof uitdrukkelijk. Daarmee wijkt het hof af van de conclusie van A-G Jääskinen en van de rechtspraak in (in ieder geval) Nederland, waar de regel wordt gehanteerd dat de betrokken website mede

gericht moet zijn op Nederland.^[148] Naar het oordeel van het hof schept artikel 5 sub 3 bevoegdheid zodra (i) de EEX-staat van de aangezochte rechter het door de eiser ingeroepen auteursrecht beschermt; en (ii) de beweerde schade kan intreden in het rechtsgebied van deze rechter, hetgeen het geval kan zijn indien de mogelijkheid bestaat om het inbreukmakende product aan te schaffen via een website die toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter.

In *Pinckney* liet het hof zich alleen uit over een vordering tot schadevergoeding, de prejudiciële vragen hadden daarop betrekking. Interessante vraag is: geldt *Pinckney* ook voor een verbodsvordering? Deze vraag kwam aan de orde in de zaak *H&M/G-Star* bij het Haagse hof.^[149] Het hof beantwoordde die vraag, onder verwijzing naar *Wintersteiger*- en het *H&M-Star*-arrest van de Hoge Raad, bevestigend: *Pinckney* geldt ook voor een verbodsvordering, waarbij een verbod (voor zover mogelijk in de internetcontext) dient te worden beperkt tot het grondgebied van de lidstaat van die rechter.

Tot zover het Erfolgsort. Het Handlungsort (de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis) kwam ter sprake in de zaak *Melzer/MF Global*.^[150] Kort gezegd oordeelde het Hof van Justitie dat voor bevoegdheid ex artikel 5 sub 3 EEX-verordening als Handlungsort is vereist dat de veronderstelde veroorzaker van de schade heeft gehandeld in het rechtsgebied van de aangezochte rechter; aan de plaats van handeling van een medepleger, die geen partij is bij het geding, kan geen bevoegdheid ex artikel 5 sub 3 worden ontleend.^[151]

Een andere bevoegdheidsbepaling die in de intellectuele-eigendomscontext vaak ten tonele verschijnt, is artikel 6 sub 1 EEX-verordening inzake pluraliteit van verweerders. Die bevoegdheidsgrond kan, zo oordeelde het Hof van Justitie in *Land Berlin*, niet worden toegepast ten aanzien van een verweerder die geen woonplaats heeft op het grondgebied van een EEX-staat wanneer deze verweerder is gedagvaard in een zaak tegen meerdere verweerders onder wie ook personen met woonplaats op het grondgebied van een EEX-staat.^[152] Ook preciseerde het hof ten aanzien van artikel 6 sub 1 dat uit de bewoordingen van deze bepaling niet blijkt dat voor de toepassing van deze bepaling mede de voorwaarde geldt dat de tegen de verschillende verweerders ingestelde vorderingen dezelfde rechtsgrondslag hebben. Overeenstemming van rechtsgrondslag is slechts één van de relevante factoren, aldus het hof onder verwijzing naar zijn eerdere *Painer*-arrest.^[153]

In het eerdergenoemde arrest van het Haagse hof in *H&M/G-Star* kwam ook de problematiek aan de orde van samenloop van de EEX-verordening en de bevoegdheidsregeling van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (artikel 4.6 BVIE).^[154] Welke regeling gaat voor? Het hof oordeelde dat de EEX-verordening prevaleert. De samenloopbepaling van de EEX-verordening laat namelijk alleen *oudere* bijzondere regelingen voorgaan en het BVIE is een jongere regeling.^[155] Dat het BVIE inhoudelijk een voortzetting van de vroegere Benelux-regelingen is en dat de desbetreffende bevoegdheidsregelingen identiek zijn, doet daar niet aan af, aldus het hof.

Wat betreft de vraag naar het toepasselijk recht werd in de vorige kroniek melding gemaakt van het arrest van het Haagse hof in de zaak *Spirits/Sojuzplodoimport ('Stolichnaya')*.^[156] Het arrest is van belang voor de vraag welk recht van toepassing is op de goederenrechtelijke aspecten van intellectuele-eigendomsrechten – een vraag waarover weinig rechtspraak en literatuur is. Het hof formuleerde de conflictregel dat de goederenrechtelijke aspecten van een nationaal merkrecht (de vraag of een merk overdraagbaar is, of een merk rechtsgeldig is overgedragen, derdenbescherming, enz.) worden beheerst door het desbetreffende nationale recht (dus de *lex loci protectionis*), en zocht voor wat betreft Benelux-merken aansluiting bij de regeling in artikel 16 van de Gemeenschapsmerkenverordening.^[157] Ondertussen heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in deze

zaak; de onderhavige vraag naar het toepasselijke recht is in cassatie echter niet aan de orde geweest.^[158]

Conflictenrechtelijk ook interessant is het arrest van de Hoge Raad in *Montis II*.^[159] De Hoge Raad bevestigde, in lijn met zijn eerdere rechtspraak, dat in het gelijkstellingsbeginsel in artikel 5 lid 1 van de Berner Conventie de *lex loci protectionis*-conflictregel ligt besloten.^[160] In dit verband is ook vermeldenswaardig de uitspraak van de Franse Cour de cassation in *Fabrice X/ABC News Intercontinental*.^[161] De Cour de cassation onderschrijft de *lex loci protectionis*-conflictregel in artikel 5 van de Berner Conventie, en oordeelt uitdrukkelijk – en in afwijking van wat in Frankrijk vaak wordt geleerd – dat deze *lex loci protectionis*-conflictregel óók van toepassing is op de vraag wie de originele rechthebbende is (de subjectvraag).^[162]

Literatuur

- J.J. Brinkhof, 'Dutch Courage? European Court of Justice Case C-539/03, 13 July 2006 (Roche/Primus)', in: *Hoyng-bundel*, Amsterdam: Delex 2013, p. 356-383.
- S. Dack, 'Solvay/Honeywell – a sleeping beauty', in: *Hoyng-bundel*, Amsterdam: Delex 2013, p. 384-405; ook gepubliceerd in *BIE* 2013, p. 364-371.
- M.M.M. van Eechoud, 'De grensoverschrijdende inbreuk. Daad, plaats en norm na Football Dataco & Pinckney', *AMI* 2013/6, p. 169-178.
- Th.C.J.A. van Engelen, 'Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back tot the future?', *Ars Aequi* 2013/4, p. 271-279.
- A.F. Kupecz, 'Ondertekening UPC-verdrag een mijlpaal?', *IER* 2013/11, p. 91-92.
- D. de Lange, 'De positie van de gedaagde bij een ingetrokken (IE-)kort geding. Een pleidooi voor vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten van de gedaagde', *BIE* 2013, p. 266-275.
- C.J.J.C. van Nispen, 'Executieperikelen in IE-zaken', *BIE* 2013, p. 226-230.
- K-N. Peifer, 'Internationale Zuständigkeit nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO und anwendbares Recht bei Markenrechtsverletzungen', *IPRax* 2013, p. 228-230.
- J. Seignette, 'Het nut van prejudiciële vragen', *IER* 2013/58, p. 459-461.
- C. Vanleenhove, 'European Court of Justice opens the door further to torpedo proceedings', *NIPR* 2013, p. 25-28.
- C. Vrendenburg, 'De "volledige" proceskostenveroordeling in IE-zaken', *BIE* 2013, p. 160-169.

XIII. Douane

F.W. Eijsvogels

Wetgeving

Op 12 juni 2013 is de nieuwe Antipiraterijverordening (Verordening (EU) nr. 608/2013^[163], hierna 'APV') aangenomen die vanaf 1 januari 2014 van toepassing is. Verordening (EG) nr. 1383/2003 is met ingang van diezelfde datum ingetrokken. Op 4 december 2013 is de nieuwe Uitvoeringsverordening (Verordening (EU) nr. 1352/2013^[164]) aangenomen en is Uitvoeringsverordening (EG) nr. 1891/2004 die uitvoeringsregels bevat ten aanzien van Verordening (EG) nr. 1383/2003 ingetrokken.

Verordening (EU) nr. 608/2013 bevat ten opzichte van Verordening (EG) nr. 1383/2003 diverse wijzigingen. De voor de praktijk belangrijkste wijzigingen zijn:

- De categorie intellectuele-eigendomsrechten waarop een verzoek tot optreden of een ambtshalve optreden van de douane kan worden gebaseerd is uitgebreid met i) handelsnamen voor zover deze worden beschermd als een exclusief intellectuele-eigendomsrecht overeenkomstig het nationale of het Unierecht (art. 2 lid 1 onder l); (ii) een topografie van een halfgeleiderproduct overeenkomstig het nationale of het Unierecht (art. 2 onder j); en (iii) een gebruiksmodel voor zover dat wordt beschermd als een intellectuele-eigendomsrecht overeenkomstig het nationale of het Unierecht (art. 2 lid 1 onder k);
- De definities van 'namaakgoederen' (art. 1 lid 5), 'door piraterij verkregen goederen' (art. 1 lid 6) en 'goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht' zijn ten opzichte van de definities in Verordening (EG) nr. 1383/2003 aangescherpt: het betreft (kort gezegd) goederen die het voorwerp zijn van een handeling waarmee inbreuk wordt gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht in de lidstaat waar de goederen door de douane worden aangetroffen. Het valt te bezien of de Nederlandse douane als gevolg van deze beperktere definities nog slechts goederen zal tegenhouden indien er redelijke aanwijzingen zijn dat die goederen het voorwerp zijn van een handeling waarmee inbreuk wordt gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht dat in Nederland van kracht is (en geen goederen meer zal tegenhouden waarmee mogelijk inbreuk wordt gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht dat in een andere lidstaat van kracht is).
- Het begrip "goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" omvat tevens goederen ten aanzien waarvan er redelijke aanwijzingen zijn dat het, in de lidstaat waar deze goederen zich bevinden, op het eerste gezicht gaat om - kort gezegd - apparaten, producten of onderdelen die ertoe dienen om technische beschermingsmaatregelen te ontwijken (art. 2 lid 7 onder b).
- Een besluit tot toewijzing van het verzoek tot optreden kan op verzoek van de houder van het recht worden gewijzigd door het overzicht van de intellectuele-eigendomsrechten waarop het besluit is gebaseerd te wijzigen en daar bijv. nieuwe intellectuele-eigendomsrechten aan toe te voegen (art. 13).
- Lidstaten hebben niet langer de mogelijkheid doch zijn verplicht om te voorzien in een vereenvoudigde procedure voor vernietiging van goederen onder douanetoezicht, zonder dat het nodig is daartoe een procedure in te leiden ter vaststelling of er inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is gemaakt (art. 23).
- De nieuwe APV voorziet tevens in een vereenvoudigde procedure voor vernietiging van kleine zendingen van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen, waarbij die goederen zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager vernietigd kunnen worden. Deze procedure kan alleen worden toegepast indien de aanvrager in zijn verzoek daartoe een algemeen verzoek doet. De douaneautoriteiten hebben de mogelijkheid om van de aanvrager te verlangen dat hij de uit de toepassing van die procedure voortvloeiende kosten draagt (art. 26).

Rechtspraak

In de zaak *Cybergun/KLM en Wargaim*^[165] (gevestigd in Rusland) had de douane op verzoek van Cybergun producten tegengehouden afkomstig uit Taiwan en bestemd voor Wargaim in Rusland waarmee volgens Cybergun inbreuk werd gemaakt op rechten met betrekking tot de

gemeenschapsmerken 'Kalashnikov' en 'AK47'. De rechtbank stelt vast dat het Hof van Justitie van de EU in de *Philips/Nokia*-zaak^[166] de toepassing van de 'vervaardigingsfictie' bij de beoordeling van de vraag of sprake is van inbreukmakende goederen in de zin van de APV van de hand heeft gewezen. Het betoog van Cybergun dat de genoemde merken algemeen bekende merken zijn en dat voor dergelijke merken de vervaardigingsfictie wel zou gelden wordt door de rechtbank verworpen; daar zijn in de APV noch in het *Philips/Nokia*-arrest aanwijzingen voor te vinden. Het enkele (hypothetische) risico dat goederen die in de Europese Unie inbreuk zouden maken op rechten van intellectuele eigendom, op enigerlei wijze in de Europese Unie in het verkeer zouden worden gebracht, moet onvoldoende geacht worden om goederen te kunnen tegenhouden en (doen) vernietigen. Zoals het HvJ EU in r.o. 68-71 van het *Philips/Nokia*-arrest heeft overwogen, dient aan de hand van bewijs te worden vastgesteld of specifiek ten aanzien van deze tegengehouden goederen dat risico bestaat. Cybergun had de grondslag van haar eis vermeerderd met een dreiging van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten in Rusland. Ten aanzien van deze uitbreiding van deze grondslag van eis verklaarde de rechtbank zich onbevoegd: Wargaim is niet in Nederland gevestigd en de gestelde inbreuk vindt niet in Nederland plaats. Cybergun had zich tevens beroepen op art. 10 Rv; op deze bepaling kon de internationale bevoegdheid van de rechtbank niet worden gebaseerd, omdat op de door de douane tegengehouden goederen geen beslag rustte.

Literatuur

- F.W.E. Eijvogels, 'De nieuwe Antipiraterij Verordening: een korte bespreking, *IER* 2013, p. 462-469.

Voetnoten

[1]

Met dank aan Rosa Kindt, student-assistent, Centrum voor Intellectueel eigendomsrecht (CIER), Molengraaff Instituut, Faculteit REBO, Universiteit Utrecht.

[2]

Kamerstukken II, 2013, 33 800, nr. 1-5.

[3]

Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

[4]

HvJ EU 1 maart 2012, nr. C-604/10, *IER* 2013/3, m.nt. A. Ringnalda; *Computerrecht* 2012/78, m.nt. C.T.W. Peijnenburg; *NJ* 2012/433, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Football Dataco*).

[5]

HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:88 (*Ryanair/PR Aviation*).

[6]

HvJ EU 22 januari 2013, C-283/11, *Mediaforum* 2013-11, nr. 27, p. 273, m.nt. M.P. Beijer (*Sky Österreich*).

[7]

HvJ EU 7 maart 2013, C-607/11, *IER* 2013/26, m.nt. J.M.B. Seignette; *NJ* 2013/444, m.nt. P.B. Hugenholtz (*ITV Broadcasting/TVCatchup*).

[8]

EHRM 10 januari 2013, 36769/08, *Mediaforum* 2013-2, nr. 4, p. 56, m.nt. D. Voorhoof (*Ashby Donald e.a./Frankrijk*).

[9]

HvJ EU 11 juli 2013, C-521/11 (*Amazon/Austro-Mechana*).

[10]

HvJ EU 27 juni 2013, nr. C-457/11 t/m C-460/11, *Computerrecht* 2014/4, m.nt. J.H. Spoor (*VG Wort/Kyocera*).

[11]

De arresten waarin de Hoge Raad vragen stelt aan het Hof van Justitie worden hier buiten beschouwing gelaten.

[12]

HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA2788, *IER* 2013/60, m.nt. P.G.F.A. Geerts; *Mediaforum* 2013-9, nr. 22, p. 224, m.nt. G.A.I. Schuit (*Crujfff/Tirion*).

[13]

HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, *NJ* 2013/501, m.nt. P.B. Hugenholtz; *AMI* 2013-5, nr. 8, p. 158, m.nt. K.J. Koelman (*Stokke/H3 Products*).

[14]

HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, *NJ* 2008/556, m.nt. E.J. Dommering; *IER* 2008/4, nr. 58, p. 227, m.nt. J.M.B. Seignette; *AMI* 2008-5, nr. 12, p. 136, m.nt. M.R.F. Senftleben; *AA* 2008-11, p. 819, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Endstra*).

[15]

HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, *IER* 2013/40, m.nt. F.W.E. Eijsvogels; *AMI* 2013-3, nr. 5, p. 108, m.nt. J.C.S. Pinckaers; *NJ* 2013/504, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Broeren/Duijsens*).

[16]

HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533, *NJ* 2013/503, m.nt. P.B. Hugenholtz; *AMI* 2013-5, nr. 8, p. 158, m.nt. K.J. Koelman (*Hauck/Stokke*).

[17]

HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532, *IER* 2013/50, m.nt. P.G.F.A. Geerts; *NJ* 2013/502, m.nt. P.B. Hugenholtz; *AMI* 2013-5, nr. 8, p. 158, m.nt. K.J. Koelman; *AMI* 2007-3, nr. 13, p. 99, m.nt. D.G.J. Visser (*Stokke/Fikszo*).

[18]

HvJ EG 16 juli 2009, nr. C-5/08, *IER* 2009/78, p. 318, m.nt. F.W. Grosheide; *NJ* 2011/288, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Infopaq I*).

[19]

HvJ EU 19 december 2013, C-202/12 (*Innoweb/Wegener*).

[20]

HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:88 (*Ryanair/PR Aviation*).

[21]

Trb. 2013, nr. 92, zie *IEF* 12716.

[22]

HvJ EU 16 april 2013, nr. C-274/11 en C-295/11, *IEF* 12567.

[23]

Zie www.unified-patent-court.org/consultations.

[24]

Decision of the Administrative Council of 16 October 2013 amending Rules 36, 38 and 135 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 15/13), zie *IEF* 13341.

[25]

Rb. Den Haag 10 juli 2013, *IER* 2013/57 (*Rovi/Ziggo*).

[26]

HR 7 juni 2014, [LJN BZ4415](#) r.o. 4.2 gelezen in samenhang met begin r.o. 4.3, *IER* 2014/21 m.nt. A.M.E. Verschuur (*Lundbeck/Tiefenbacher c.s.*)

[27]

HR 7 juni 2014, r.o. 4.3.

[28]

HR 7 juni 2014, r.o. 4.5.2.

[29]

HR 7 juni 2014, r.o. 5.4.2.

[30]

Rb. Den Haag 8 mei 2013, *IEPT* 20130508, r.o. 4.6.

[31]

Zie voor een voorbeeld: Rb. Den Haag 24 april 2013, r.o. 4.16, *IEF* 12601 (*Easy Sanitary Solutions/Blücher Metal*).

[32]

Hof Den Haag 25 juni 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3887 (*Rovi/Ziggo*).

[33]

Hof Den Haag 25 juni 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3887 (*Rovi/Ziggo*), r.o. 12 en 13.

[34]

Rb. Den Haag 4 december 2013, *IEF* 13326, (*PPG/Rhodia*).

[35]

Rb. Den Haag 4 december 2013 (*PPG/Rhodia*), r.o. 4.13.

[36]

Verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, *PbEG* 2009, L 152, p. 1.

[37]

HvJ EU 12 december 2013, C-484/12 (*Georgetown/OCNL*).

[38]

Hof Den Haag 27 augustus 2013 (*Teva/Sanofi*).

[39]

HvJ EU 12 december 2013, C-493/12 (*Eli Lilly/Human Genome Sciences*).

[40]

Rb. Den Haag 18 september 2013, *IEF* 13042 (*Fluoron/Dorc*).

[41]

Hof Den Haag 31 december 2013, *IEF* 13391 (*Bayer/Sandoz*).

[42]

C-170/13, *IEF* 12519.

[43]

BenGH 15 februari 2013, *BIE* 2013/55, m.nt. J.L.R.A. Huydecoper; *IEF* 12376 (*MAG/Edco*).

[44]

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (COM/2013/0162 final – 2013/0089 (COD)) en *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark* (COM/2013/0161 final – 2013/0088 (COD)).

[45]

Het BVIE resp. het Uitvoeringsreglement BVIE werden laatstelijk gewijzigd door het protocol van 22 juli 2010 (publicatie België Staatsblad 2013-07-17; *Trb.* 2010, 236; Luxemburg Mémorial-A n° 158, 29.08.2013.) resp. door besluiten van de Raad van Bestuur van het BBIE d.d. 21 en 22 juni 2012 en 22 maart 2013 en door besluit van de Directeur-Generaal van het BBIE tot inwerkingtreding van het

besluit van de Raad van Bestuur van 21 en 22 juni 2012 (bekendmakingen: België: Staatsblad 2013-06-10 (p. 36205-36211); Nederland: Trb. 2013, 77; Luxemburg: Mémorial-A, 06-06-2013, #95; BBIE: www.boip.int, 27-05-2013 en Reglement Directeur-Generaal 20-08-2013).

[46]

HvJ EU 21 februari 2013, C-561/11, *BIE* 2013/43 (*FCI/FCIPPR*).

[47]

HvJ EU 25 oktober 2012, C-553/11, *IER* 2013/29, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Rintisch/Eder*).

[48]

HvJ EU 18 april 2013, C-12/12, *IER* 2013/52 (*Colloseum/Levi Strauss*).

[49]

HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12, *IER* 2013/54 (*Specsavers/Asda*).

[50]

HvJ EU 14 november 2013, C-383/12 (*Environmental Manufacturing/BHIM*).

[51]

HvJ EG 27 november 2008, C-252/07, *IER* 2009/7, m.nt. A.W.J. Kamperman Sanders (*Intel*).

[52]

HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12, *BIE* 2013/75 (*Malaysia Dairy*).

[53]

Hof Den Haag 17 december 2013, nr. 200.119.644/01 (*SBS/Screentime*).

[54]

Zie hierover E.J. Numann e.a., 'Van de brug af gezien: kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2012', *IER* 2013/12, p. 106.

[55]

Rb. Den Haag 23 oktober 2013, nr. C/09/431643 / HA ZA 12-1360 (*Screentime/SBS*).

[56]

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057 (*Winters/Red Bull*).

[57]

HR 9 augustus 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0273, *BIE* 2013/88 (*Red Bull/Menken*).

[58]

HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, *IER* 2009/43, m.nt. Ch. Gielen (*L'Oréal/Bellure*).

[59]

Hof Den Haag 15 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261, *IER* 2013/41, m.nt. Ch. Gielen (*Porsche/Porsche Specialist*).

[60]

Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967, *IER* 2013/63, m.nt. A.M.E. Verschuur (*Koninklijke Talens/Jurgen V.*).

[61]

Zie ook E.J. Numann e.a., 'Van de brug af gezien: kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2012', *IER* 2013/12, p. 107.

[62]

Hof Amsterdam 15 oktober 2013, nr. 200.094.573/01 (*AFC Ajax/X*).

[63]

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2071 (*Spirits/FKP*).

[64]

HR 6 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1613 (*Makro/Diesel*).

[65]

HvJ EG 23 april 2009, C-59/08, *IER* 2009/47, m.nt. Ch. Gielen (*Copad/Dior*).

[66]

HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (*Hauck/Stokke*).

[67]

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2062, *NJ* 2014/37 (*Diageo/Simiramida*).

[68]

Rb. Gelderland (vzr.) 14 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4258 (*Agri Retail/Boerenbond Retail*).

[69]

Rb. Rotterdam (vzr.) 21 januari 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ0085 (*Tegeldump.nl/M.R. Tegels*).

[70]

Rb. Den Haag (vzr.) 20 maart 2013, *IER* 2013/4, m.nt. A. Kupecz (*Scallywags*).

[71]

Vergelijk ook Hof 's-Hertogenbosch 23 oktober 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BY2074, *IER* 2014/18 m.nt. A.M.E. Verschuur, *BIE* 2013/38 (*TAN/Pontifix*); en zie E.J. Numann e.a., 'Van de brug af gezien: kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2012', *IER* 2013/12, p. 107.

[72]

Rb. Den Haag 27 november 2013, nr. C/09/442444 / HA ZA 13-515, *IER* 2014/20 m.nt. A.M.E. Verschuur (*Breeders Trust/Ebben*).

[73]

HvJ EU 5 juli 2012, C-509/10, *BIE* 2012/76, m.nt. P.A.C.E. van der Kooij. Zie ook E.J. Numann e.a., 'Van de brug af gezien: kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2012', *IER* 2013/12, p. 107 (*Geistbeck*).

[74]

Mr. S.M. Wertwijn is partner bij Vondst Advocaten N.V. te Amsterdam, met dank aan mr. E.C. Geerdes-Klymowsky, eveneens advocaat bij Vondst Advocaten.

[75]

Stb. 2013, nr. 78.

[76]

Stb. 2013, nr. 78.

[77]

Codecommissie CGR 15 februari 2013, *IER* 2013/44, m.nt. S.M. Wertwijn (*Pharmacosmos/Vifor*).

[78]

CGR Nieuwsbrief 5, 2013.

[79]

Codecommissie CGR 15 februari 2013, *IER* 2013/44, m.nt. S.M. Wertwijn. Zie ook: Codecommissie CGR 4 april 2013 (*Novartis/Achmea*).

[80]

Codecommissie CGR 16 juli 2004 (*Aventis/Novo Nordisk*).

[81]

Commissie van beroep CGR 7 februari 2005 (*eFarma/KNMP*).

[82]

Codecommissie CGR 6 juni 2013 (*Goor/Sandoz*).

[83]

RCC 19 juni 2013, *IER* 2013/64.

[84]

Mr. Mirjam de Bruin & prof. mr. Marie-Hélène Schutjens, 'Geneesmiddelenreclame: de regels en de praktijk in 2013', *JGRplus* juni 2013, 1.

[85]

Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten.

[86]

RCC 28 maart 2013, nr. 2013/00159 (*IZZ*).

[87]

Hof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2013, *IEPT* 20131015 (*Trebs/Food&Fun*).

[88]

CvB 3 juli 2013, nr. 2013/00198 (*Merkmini's*).

[89]

RCC 28 februari 2013, nr. 2012/01107 (*NS Highspeed*).

[90]

HvJ EG 11 juli 2013, C-657/11, *IEPT* 20130711 (*Best/Visys*).

[91]

Verordening (EU) nr. 655/2013 EU (Cosmetica claimsverordening) van 10 juli 2013.

[92]

2012/0366 (COD).

[93]

E-sigaretten factsheet. Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM); ongedateerd. Gepubliceerd op 28 november 2013 www.rivm.nl/dsresource?type=pdf&disposition=inline&objectid=rivmp:228328&versionid=&subobjectname=.

[94]

De veiligheid van e-sigaretten. Signaaladvies van de directeur bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA); 2 oktober 2013. Gepubliceerd op 28 november 2013 op www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2041661/houd-navulverpakking-e-sigaret-met-nicotine-uit-de-buurt-van-kinderen.

[95]

Kamerbrief staatssecretaris van Rijn gedateerd 28 november 2013 betreffende onderzoek van NVWA en RIVM naar de E-sigaret.

[96]

Kamerstukken II, 2013-2014, 839, Aanhangsel van de Handelingen.

[97]

NRC Reclamecode Social Media (2014). Geraadpleegd op 30 december 2013, www.reclamecode.nl/nrc/pagina.asp?paginaID=289&deel=2.

[98]

Zie art. 3 en 6 RSM.

[99]

Gedragscode Promotionele Kansspelen (2014) geraadpleegd op 30 december 2013, www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2013/12/02/gedragscode-promotionele-kansspelen-2014.html.

[100]

Zie art. 1, 2, 3, 4 en 7 Gedragscode Promotionele Kansspelen.

[101]

HvJ EG 17 oktober 2013, C-391/12 (*RLvS/Stuttgarter Wochenblatt*).

[102]

HvJ EG 17 oktober 2013, C-218/12 (*Lokman Emrek/Vlado Sabranovic*).

[103]

Hof Den Haag 29 januari 2013, *IEPT* 20130129; *IER* 2013/4, m.nt. E.H. Hoogenraad (*Wilkinson/Gillette*).

[104]

HvJ EU 19 september 2006, C-356/04, *NJ* 2007/18, m.nt. M.R. Mok (*Lidl/Colruyt*).

[105]

HvJ EU 19 september 2006, C-356/04, *NJ* 2007/18, m.nt. M.R. Mok (*Lidl/Colruyt*), r.o. 15.

[106]

HvJ EU 19 september 2006, C-356/04, *NJ* 2007/18, m.nt. M.R. Mok (*Lidl/Colruyt*), r.o. 35.

[107]

HvJ EU 19 september 2006, C-356/04, *NJ* 2007/18, m.nt. M.R. Mok (*Lidl/Colruyt*).

[108]

Rb. Den Haag 23 januari 2013, *IEPT* 20130123 (*SEB c.s./Philips c.s.*).

[109]

Rb. Den Haag 23 januari 2013, *IEPT* 20130123 (*SEB c.s./Philips c.s.*), r.o. 4.31, 4.34 en 4.35.

[110]

Rb. Den Haag 23 januari 2013, *IEPT* 20130123 (*SEB c.s./Philips c.s.*), r.o. 5.9 en 5.10.

[111]

Rb. 's-Gravenhage 14 november 2012, *IEPT* 20121114, *IER* 2013/3, m.nt. E.H. Hoogenraad en C.H.E. Fontaine (*The Natural Health Company/Ministerie VWS*).

[112]

Rb. 's-Gravenhage 14 november 2012, *IEPT* 20121114, *IER* 2013/3, m.nt. E.H. Hoogenraad en C.H.E. Fontaine (*The Natural Health Company/Ministerie VWS*).

[113]

RCC 3 mei 2013, nr. 2013/00135 (*Tancosan*).

[114]

CvB 26 september 2013 nr. 2013/00243 (*Coolbest*).

[115]

RCC 11 september 2013 nr. 2013/00570 (*Tommy Teleshopping*).

[116]

CvB 26 september 2013 nr. 2013/00408 (*Melksprookje*).

[117]

RCC 20 augustus 2013, nr. 2013/00533 (*PostNL*).

[118]

RCC 31 januari 2013, nr. 2012/01117 (*Wehkamp II*).

[119]

CvB 5 november 2009, nr. 2009/00478 (*Wehkamp I*).

[120]

RCC 25 april 2013, nr. 2013/00200 (*Bol.com*).

[121]

CvB 21 december 2012, nr. 2012/00864 (*Makro*).

[\[122\]](#)

Rb. Rotterdam 19 april 2012, IEPT 20120419 (*Artiq Mobile*).

[\[123\]](#)

RCC 8 april 2013, nr. 2013/00011 (*Zorgtoeslag.nl*).

[\[124\]](#)

High court of justice, Chancery Division 21 mei 2013 (*Interflora/Marks & Spencer*).

[\[125\]](#)

RCC 15 april 2013, nr. 2013/00155 (*Playboy Layarfilmpje*).

[\[126\]](#)

RCC 22 augustus 2013, 2013/00492 (*Sigarettenpakjes*).

[\[127\]](#)

HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, *IER* 2013/4, m.nt. F.W.E Eijsvogels (*Broeren/Duijsens*).

[\[128\]](#)

29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, *IER* 2013/4, m.nt. F.W.E Eijsvogels, p. 349 (*Broeren/Duijsens*).

[\[129\]](#)

Hof Arnhem 26 november 2013 (*Blackstone/Brainwave*). Zie elders in dit nummer.

[\[130\]](#)

Zie Tripp-Trap-uitspraken.

[\[131\]](#)

R.o. 4.16.

[\[132\]](#)

R.o. 4.16.

[\[133\]](#)

Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, *PbEU* 2012, L 351, p. 1 van 20 december 2012. Zie kroniek *IER* 2013/12, p. 116.

[\[134\]](#)

Wetsvoorstel 33 676.

[\[135\]](#)

COM(2013)554 def. van 26 juli 2013.

[\[136\]](#)

Trb. 2013, 92, zie art. 89 lid 1.

[\[137\]](#)

Trb. 2013, 12.

[\[138\]](#)

HvJ EU 18 juli 2013, C-414/11 (*Daiichi Sanky/Demo*).

[\[139\]](#)

HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958.

[\[140\]](#)

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2062, *NJ* 2014/37 (*Diageo Brands/Simiramida*).

[\[141\]](#)

Hof Den Haag 29 oktober 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3941 (*Real Networks INC.*).

[142]

Rb. Den Haag 20 (vzr.) maart 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:3145, *IER* 2013/45, m.nt. A.F. Kupecz.

[143]

HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733, *NJ* 2013/464 (*Boston/OrbusNeich*).

[144]

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057 (*Refresco/Red Bull*).

[145]

Rb. Zeeland-West-Brabant (vzr.) 6 maart 2013, *IEF* 12415, *IEPT* 20130306, zie ook het artikel van De Lange, vermeld in de literatuuropgave hierna (*STG/Landewyck*).

[146]

HvJ EU 19 april 2012, C-523/10, *NJ* 2012/403, m.nt. M.V. Polak. Zie ook kroniek *IER* 2013/12, p. 118 (*Wintersteiger/Products 4U*). Zie voorts ook HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX9018, *NJ* 2013/199, m.nt. L. Strikwerda (*H&M-Star*).

[147]

HvJ EU 3 oktober 2013, C-170/12 (*Pinckney/KDG Mediatech*).

[148]

Zie ook H.W. Wefers Bettink, 'De gerichtheid van een website bij inbreuk op IE-rechten en ongeoorloofde reclame: rechterlijke bevoegdheid na Pammer en Alpenhof', *IER* 2011/24, p. 157-163.

[149]

Hof Den Haag 26 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (*H&M/G-Star*).

[150]

HvJ EU 16 mei 2013, C-228/11, *NJ* 2013/520, m.nt. L. Strikwerda (*Melzer/MF Global*).

[151]

Vgl. ook de nog aanhangige prejudiciële vraag in nr. C-387/12, *PbEU* 2012, C-343/6 (*Hi Hotel*).

[152]

HvJ EU 11 april 2013, C-645/11, *NJ* 2013/499, m.nt. L. Strikwerda onder *NJ* 2013/500 (*Land Berlin*).

[153]

HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, *IER* 2012/16, m.nt. S.J. Schaafsma en P.G.F.A. Geerts; *NJ* 2013/66, m.nt. Th.M. de Boer en P.B. Hugenholtz, Herstelarrest HvJ EU van 7 maart 2013, nr. C-145/10 REC (*Painer/Standard Verlag*).

[154]

Hof Den Haag 26 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (*H&M/G-Star*).

[155]

Art. 71 EEX-verordening. De verordening trad voor de Benelux-staten op 1 maart 2002 in werking, het BVIE op 1 september 2006.

[156]

Hof 's-Gravenhage 24 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515, *IER* 2012/57, m.nt. redactie (*Spirits/Federale Staatsonderneming FKP Sojuzplodoimport*).

[157]

Verordening (EG) nr. 207/2009, *PbEU* 2009, L 78, p. 1, r.o. 8.

[158]

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2071 (*Spirits International/Federale Staatsonderneming FKP Sojuzplodoimport*).

[159]

HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881 (*Montis II*).

[160]

R.o. 6.3.2; conclusie A-G Langemeijer, par. 1.2. Zie ook HR 27 januari 1995, *NJ* 1995/669, m.nt. J.H. Smits (*Bigott-Batco/Douca*); HR 13 februari 1936, *NJ* 1936/443, m.nt. E.M. Meijers (*Das Blaue Licht II*); Zie voorts ook Hof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 (*Simba/Hasbro*).

[161]

Cass. civ. I 10 april 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:C100347, *GRUR Int.* 2013, p. 955-956, m.nt. A. Lucas-Schloetter (*Fabrice X/ABC News Intercontinental*).

[162]

Zie in dit verband over eerdere Franse rechtspraak S.J. Schaafsma, *Intellectuele eigendom in het conflictenrecht; de verborgen conflictregel in het beginsel van nationale behandeling*, Deventer: Kluwer 2009, p. 165 (noot 47) en p. 169 (noot 95). In de onderhavige arrest lijkt de Cour de cassation de conflictregel te situeren in art. 5 lid 2 waarbij niet duidelijk is of zij onderkent dat die bepaling voortvloeit uit de haar voorgaande bepalingen c.q. het beginsel van nationale behandeling (zie Schaafsma, a.w., p. 118 e.v. (par. 315)). Vgl. ook A. Lucas-Schloetter, *GRUR Int.* 2013, p. 956.

[163]

Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003, van de Raad, Pb L 181 van 29 juni 2013, p. 15-34.

[164]

Verordening (EU) nr. 1352/2013 van de Commissie tot vaststelling van de formulieren waarin is voorzien in Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane, Pb L 341 van 18 december 2013, p. 10-31.

[165]

Rb. Den Haag 27 september 2013, *IEF* 13075 (*Cybergun/KLM en Wargaim*).

[166]

HvJ EU 1 december 2011, C-446/09 en C-495/09, *IER* 2012/18, m.nt. F.W.E. Eijsvogels; *BIE* 2012/2; *NJ* 2013/408, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Phillips/Nokia*).