

Van de brug af gezien: kroniek over 2019

IER 2020/9

I. Algemeen

Herman Speyart

Het belangrijkste nieuws in deze kroniek valt na het kroniekjaar en heeft betrekking op de grootste IE-werkplaats van dit moment, het eenvormig octrooi, dat bijkomend slachtoffer van Brexit dreigt te worden. Vlak voor indiening van de kopij wordt officieus bericht dat de regering-Johnson heeft besloten terug te komen op het besluit van de regering-May om ondanks Brexit de EOG-Overeenkomst te ratificeren. Een besluit dat gevolgen kan hebben voor het EOG-stelsel als geheel, niet in de laatste plaats omdat één van de argumenten tegen die Overeenkomst in de grondwettelijke klacht voor het *Bundesverfassungsgericht* juist was dat zij na de uittreding van het VK uit de EU niet meer sluitend is (zie hierna, onderdeel Octrooirecht). En dan te bedenken dat het aangemaakte octrooi al was voorzien bij een (niet geratificeerd) Gemeenschapsoctrooiverdrag 1975,¹ van twee jaar na toetreding van het VK, gevolgd door een (evenmin geratificeerd) GOV 1989.² Gaan wij het nog meemaken?

Op auteursrechtelijk gebied valt een trits aan arresten op waarin het HvJ EU een einde lijkt te maken aan de mogelijkheid van systeemexterne toetsing van het auteursrecht aan de grondrechten, maar die grondrechten, zoals neergelegd in het Handvest Grondrechten EU (hierna ook: EUGH, EU-Handvest), via de achterdeur toch weer een rol laat spelen via de verdragsconforme uitleg. Zij moeten namelijk worden betrokken bij de uitleg van de uitzonderingen uit de Richtlijn 2001/29/EG (hierna: Auteursrechtrichtlijn), waar zij worden afgewogen tegen het recht op bescherming van het intellectuele eigendom van art. 17 lid 2 EUGH. Een afweging die wij al kennen uit de arresten van het HvJ EU met betrekking tot de aansprakelijkheid van internettussenpersonen, waar de IE-bescherming (art. 17 lid 2 EUGH) en het recht op effectieve rechtsbescherming (art. 47 EUGH) werden afgewogen tegen de vrijheid van ondernemerschap (art. 16)³ of de bescherming van de privésfeer en van persoonsgegevens (art. 7 en 8 EUGH)⁴ om te komen tot een correcte uitleg van art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn en art. 11 IE-Handhavingsrichtlijn. Ook in het merkenrecht komen wij deze benadering tegen: daar heeft het BenGH in zijn arrest *Moët Hennessy* de vrijheid van kunsten (art. 15 EUGH) gebruikt om invulling te geven aan het begrip

‘geldige reden’ als uitzondering op de inbreuk onder d) van art. 2.20 lid 2 BVIE, en daarmee te komen tot een kunst- (en parodie-?) exceptie.

Op octrooirechtelijk gebied zijn met name lezenswaardig de drie eerste arresten van het Hof Den Haag over het verlenen van licenties voor standaard-essentiële octrooiën na *Huawei/ZTE*.

Daarnaast werkt het HvJ EU gestaag door aan zijn merkenrechtelijke rechtspraak. De lezer oordele of daarbij, in de analogie van rechtspraak als een kathedraal, sprake is van een gotische kerk met vloeiende lijnen of van een bouwwerk van Gaudi, met op zichzelf mooie, maar onregelmatige en onvoorspelbare uitstulpingen.

Voor een overzicht van de voor het IE-recht relevante bepalingen in het Uittredingsverdrag wordt verwezen naar het VizIER.

II. Auteursrecht

Vivien Rörsch en Jacqueline Seignette

1. Wetgeving

Europese Unie

Op 22 november 2019 heeft de Europese Commissie belanghebbenden in kennis gesteld van de gevolgen voor het auteursrecht en de naburige rechten van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.⁵ Na het einde van de overgangperiode op 31 december 2020 zullen de WIPO- en TRIPs-verplichtingen blijven gelden in de onderlinge verhouding tussen de EU (en haar lidstaten) en het VK. De EU-richtlijnen op het gebied van het auteursrecht gelden dan echter niet meer in het VK. Zo zullen omroeporganisaties in het Verenigd Koninkrijk niet langer gebruik kunnen maken van het mechanisme waarin de richtlijn voorziet wanneer zij grensoverschrijdende satellietomroepdiensten verlenen aan EU-klanten en zullen zij auteursrechten moeten vereffenen in alle lidstaten tot waar het signaal reikt. Collectieve beheerorganisaties in de EU zullen niet meer verplicht zijn collectieve beheerorganisaties die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd te vertegenwoordigen voor multiterritoriale licentieverlening overeenkomstig art. 30 Richtlijn 2014/26/EU, en omgekeerd. Vanaf de terugtrekkingsdatum zal het mechanisme van wederzijdse erkenning van verweesde werken niet langer van toepassing zijn. Personen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven kunnen niet langer gebruikmaken van hun abonnementen voor digitale inhoud wanneer zij naar de EU reizen, en een aanbieder van online-inhoudsdiensten die in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd zal de voorschriften moeten naleven van de betrokken EU-lidstaat waar

¹ Verdrag 76/76/EEG, Luxemburg, 15 december 1975, *PbEG* L 17/1.

² Verdrag 89/965/EEG, Luxemburg, 15 december 1989, *PbEG* L 401/1.

³ Zie bijv. HvJ EU 24 november 2011, C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771, NJ 2012/480, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Scarlet/SABAM*).

⁴ Zie bijv. HvJ EU 29 januari 2008, C-275/06, ECLI:EU:C:2008:54, NJ 2009/551, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Pro Musicae*).

⁵ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/copyright_nl_0.pdf.

hij zijn abonnees diensten wil aanbieden – met inbegrip van de noodzaak alle betrokken rechten voor die lidstaat of deze lidstaten te vereffenen.

Op 17 april 2019 zijn de DSM-richtlijn⁶ en de Richtlijn online omroepdiensten⁷ vastgesteld. De DSM-richtlijn kent drie hoofddoelstellingen. De eerste hoofddoelstelling is het mogelijk maken van meer en bredere online toegang tot beschermde content in de Europese Unie, in het bijzonder voor radio- en televisieprogramma's, Europese audiovisuele werken en cultureel erfgoed. De tweede hoofddoelstelling is het creëren van een eenvoudiger auteursrechtelijk kader voor onderwijs, onderzoek en cultureel erfgoed en met het oog op de integratie van gehandicapten. De derde hoofddoelstelling is het bewerkstelligen van een duurzamere markt voor cultuurmakers, creatieve bedrijfstakken en de pers waarin rechthebbenden op basis van gelijkwaardigheid met distributeurs van hun content kunnen onderhandelen over licentievoorwaarden en prijzen, waarbij het in het bijzonder nieuwe wijzen van verspreiding van deze content betreft. Om voornoemde doelstelling te bereiken introduceert de richtlijn een naburig recht voor persuitgevers en een eerlijke vergoeding voor auteursrechtelijk beschermde inhoud op onlineplatforms.

De Richtlijn online omroepdiensten heeft tot doel te zorgen voor een bredere verspreiding van televisie- en radioprogramma's uit andere lidstaten ten behoeve van gebruikers in de Unie, door het verlenen van licenties te vergemakkelijken, dan wel te verduidelijken. Dit moet bijdragen aan een betere werking van de interne markt. Om de hiervoor genoemde doelstelling te bereiken introduceert de richtlijn drie maatregelen:

1. Het oorsprongslidbeginsel voor bepaalde ondersteunende online-omroepdiensten;
2. Verplicht collectief beheer voor doorgifte van radio- en televisieprogramma's;
3. Regeling voor uitzending van radio- en televisieprogramma's via directe injectie.

De uiterste datum waarop voornoemde richtlijnen moeten zijn omgezet is 7 juni 2021.

Op 4 april 2019 heeft het Europees Parlement ingestemd met het uitbreiden van de reikwijdte van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie, waardoor overheidsbedrijven straks ook onder de richtlijn vallen.

Nationaal

De regering startte in 2019 diverse wetgevingstrajecten op. Er vonden consultaties plaats over conceptwetsvoorstellen

6 Richtlijn (EU) 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG, *PbEU* 2019, L 130/92.

7 Richtlijn (EU) 2019/789 van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en de doorgifte van televisie- en radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad, *PbEU* 2019, L 130/82.

voor de implementatie van de DSM-richtlijn en de Richtlijn online omroepdiensten. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel ter implementatie van de DSM-richtlijn bij de Raad van State. De regering zond voorts een wetsvoorstel naar de kamer tot wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. Het wetsvoorstel beoogt het College van Toezicht in staat te stellen zijn middelen en capaciteit optimaal in te zetten, onder meer door de procedure voor het opleggen van een boete te vereenvoudigen. Voorts voorziet het wetsvoorstel erin dat de financiering van het toezicht voor de helft wordt doorberekend aan de cbo's, op dezelfde voet als de kosten voor DNB en de AFM worden doorberekend aan de financiële instellingen.⁸

2. Rechtspraak

Unierechter

In het *Spedidam*-arrest⁹ oordeelt het HvJ EU over art. 2 onder b en art. 3 lid 2 onder a Auteursrechtlijn, die bepalen dat voor elke reproductie of mededeling aan het publiek van een werk door een derde de voorafgaande toestemming van de auteur is vereist. Deze artikelen verzetten zich niet tegen de Franse regeling die met betrekking tot de exploitatie van audiovisuele archieven een weerlegbaar vermoeden invoert dat de uitvoerend kunstenaar toestemming heeft gegeven voor de vastlegging en de exploitatie van zijn uitvoering, wanneer die uitvoerend kunstenaar deelneemt aan de opname van een audiovisueel werk met het oog op uitzending ervan.

De zaak *VG Media/Google*¹⁰ draait om de Duitse bepaling die zoekmachines verbiedt om zonder toestemming van de uitgever 'perssnippets' te gebruiken. Omdat het hier gaat om een regel die betrekking heeft op een dienst van de informatiemaatschappij en dus om een technische dienst in de zin van art. 1, punt 11, Richtlijn 98/34/EG,¹¹ oordeelt het HvJ EU dat het Duitse verbod niet van toepassing is omdat dit overeenkomstig art. 8 lid 1 Richtlijn 98/34/EG vooraf aan de Commissie had moeten worden meegedeeld.

In de *Cofemel*-zaak¹² heeft G-Star aangevoerd dat bepaalde modellen van spijkerbroeken, sweaters en T-shirts auteursrechtelijk beschermd zijn. Het HvJ EU bevestigt dat cumulatie van de bescherming van modellen en het auteursrecht mogelijk is en dat auteursrecht op design Eu-

8 Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, *Kamerstukken II* 2019/20, 35317, nr. 2; Memorie van Toelichting, *Kamerstukken II* 2019/20, 35317, nr. 3 p. 2.

9 HvJ EU 14 november 2019, C-484/18, ECLI:EU:C:2019:970 (*Spedidam*).

10 HvJ EU 12 september 2019, C-299/17, ECLI:EU:C:2019:716 (*VG Media/Google*).

11 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (*PbEG* 1998, L 204, p. 37), zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 (*PbEG* 1998, L 217/18).

12 HvJ EU 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721 (*Cofemel*).

ropees is geharmoniseerd. Het HvJ EU oordeelt dat die auteursrechtelijke bescherming niet kan worden verleend louter omdat die modellen, afgezien van het utilitaire doel dat zij nastreven, een specifiek esthetisch effect teweegbrengen. De nationale rechter mag de specifieke criteria die voor de modellenbescherming gelden dus niet toepassen op de auteursrechtelijke bescherming. Zie voor een meer uitgebreide bespreking het onderdeel Modellenrecht. Dit verslagjaar wees het HvJ EU drie belangrijke arresten over grondrechten: de arresten *Funke*,¹³ *Spiegel Online*¹⁴ en *Pelham*.¹⁵ In deze arresten bevestigde het HvJ EU dat in het nationale recht niet mag worden voorzien in andere beperkingen of restricties dan die welke in art. 5 van de Auteursrechtlijn (Richtlijn 2001/29/EG, hierna ook: ARI) zijn vastgesteld. Ook komt met deze arresten een einde aan de systeemexterne toetsing van het auteursrecht aan de grondrechten als zodanig. Deze grondrechten komen echter wel terug via de omweg van de verdragsconforme uitleg van de Auteursrechtlijn. De rechter moet bij toepassing van een beperking de betrokken belangen tegen elkaar afwegen en zich daarbij baseren op een uitlegging van de uitsluitende rechten en de uitzonderingsbepalingen met volledige inachtneming van de bewoordingen en behoud van de nuttige werking ervan, maar ook volkomen in overeenstemming met de door het Handvest Grondrechten EU (EU-handvest) gewaarborgde fundamentele rechten. De draagwijdte van de in art. 5 ARI genoemde beperkingen op het auteursrecht zijn dus niet volledig geharmoniseerd. Daar zit nog ruimte voor de lidstaten.

Het *Funke*-arrest betreft een geschil tussen de Duitse regering die zich verzet tegen publicatie door de *Westdeutsche Allgemeine Zeitung* over de missie in Afghanistan van het Duitse leger. Ook hier oordeelt het HvJ EU dat de in art. 11 EU-handvest neergelegde informatievrijheid en persvrijheid geen rechtvaardiging kunnen bieden voor extra uitzonderingen die niet onder de in art. 5 ARI bedoelde beperkingen en restricties vallen.

In *Spiegel Online* gaat het over een link naar een artikel over pedofilie. Duits parlamentslid Volker Beck stond niet meer achter de uitlatingen in dat artikel. Het HvJ EU rekt de reikwijdte van het citaatrecht op. Het opnieuw openbaar maken van een volledig document kan volgens het HvJ EU ook onder het citaatrecht vallen als er door middel van een link naar wordt verwezen in een ander document. Dit linken moet wel billijk zijn, door het bijzondere doel gerechtvaardigd zijn en niet verder gaan dan noodzakelijk om het doel van het betrokken citaat te bereiken. Het werk moet bovendien reeds op geoorloofde wijze voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.

In *Pelham*¹⁶ gaat het over muzieksampling, een techniek waarbij met behulp van elektronische apparatuur frag-

menten van een fonogram worden overgenomen om te worden gebruikt in een nieuwe compositie op een ander fonogram. Deze fragmenten worden gemixt, gewijzigd en in een 'loop' herhaald, zodat ze in het nieuwe werk meer of minder herkenbaar zijn. Volgens het HvJ EU kan een fonogramproducent beletten dat een geluidsfragment van zijn fonogram, hoe kort dan ook, door een derde op die manier wordt overgenomen en op een ander fonogram wordt vastgelegd, tenzij dat fragment in een gewijzigde en voor het oor onherkenbare vorm op laatstgenoemd fonogram wordt vastgelegd.

Ten slotte vermelden wij het arrest van 19 december 2019 in de zaak *Tom Kabinet*,¹⁷ waarin de Grote Kamer kort gezegd oordeelde dat het beschikbaar stellen van een e-book geen distributiehandeling is (art. 4 lid 1 ARI), maar een mededeling aan het publiek (art. 3 lid 1 ARI), met als gevolg dat voor e-books, anders dan voor fysieke boeken, geen uitputting geldt, en dus geen tweedehandsmarkt kan worden ingericht zonder toestemming van de rechthebbende.

Nationaal

In *Dijkstra/de Vier Jaargetijden* stelde architect Dijkstra cassatieberoep in tegen het oordeel van het Hof Amsterdam dat hij zich niet kan verzetten tegen de verbouwing van een door hem ontworpen kantoorpand tot appartementen. De Hoge Raad verworpt het beroep en laat daarbij zijn licht schijnen over het recht op verzet tegen wijzigingen in het werk (art. 25 lid 1 sub c Aw) en het recht van verzet tegen misvormingen, verminkingen en andere aantastingen van het werk die nadeel kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid (art. 25 lid 1 sub d Aw).¹⁸ De sub c-grond heeft slechts betekenis voor wijzigingen die geen reputatieschade kunnen veroorzaken. Bij de beoordeling of verzet in strijd met de redelijkheid is, moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval, waarbij in geval van bouwwerken bijzonder gewicht toekomt aan de reden voor de wijziging, zoals een wijziging van de bestemming of gebruiksfunctie. Bij de beoordeling van de sub d-grond dient zowel bij aantastingen als bij misvormingen of verminkingen te worden beoordeeld of er reputatieschade kan ontstaan. Het gaat erom of het relevante publiek denkt dat er sprake is van een aantasting waardoor reputatieschade kan ontstaan (geobjectiveerde toets). In deze beoordeling ligt een belangenafweging besloten. Is het oordeel dat sprake is van een aantasting waardoor reputatieschade kan ontstaan, dan kan de vraag of de maker zich kan verzetten niet nog eens aan een nadere belangenafweging worden onderworpen.

13 HvJ EU 29 juli 2019, C-469/17, ECLI:EU:C:2019:623 (*Funke*).

14 HvJ EU 29 juli 2019, C-516/17, ECLI:EU:C:2019:625 (*Spiegel Online/Volker Beck*).

15 HvJ EU 29 juli 2019, C-476/17, ECLI:EU:C:2019:624 (*Pelham*).

16 HvJ EU 29 juli 2019, C-476/17, ECLI:EU:C:2019:624 (*Pelham*).

17 HvJ EU (Grote Kamer) 19 december 2019, C-263/18, ECLI:EU:C:2019:1111 (*NUV/Tom Kabinet*).

18 HR 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:451, *IER* 2019/27, m.nt. F.W. Grosheide; *AMI* 2019/5, m.nt. J.J.C. Kabel; *Berichten IE* 2019/24, m.nt. A.A. Quaadvlieg.

In *Brein/NSE* stelde de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over de vraag of een usenet-provider als NSE een mededeling aan het publiek verricht.¹⁹ Ook wil de Hoge Raad weten of de usenetprovider een actieve rol heeft die in de weg staat aan beroep op de vrijstelling van art. 14 Richtlijn 2000/31/EG (hierna: e-Commercerichtlijn) (art. 6:196c BW) en of een verbod of ander bevel kan worden opgelegd dat verder gaat dan een *notice-and-take-down* verplichting zoals voortvloeit uit art. 14 e-Commercerichtlijn. Het Europese Hof heeft de behandeling van deze vragen opgeschort tot zijn arrest over de prejudiciële vragen van het Duitse Bundesgerichtshof inzake *YouTube*²⁰ en *Uploaded*.²¹

In *Dutch Film Works/Ziggo* wees het Hof Arnhem-Leeuwarden een verzoek tot verstrekking van NAW-gegevens van bit torrent gebruikers af.²² Dutch Film Works wilde de betreffende gebruikers aanspreken op het illegaal films downloaden en uploaden met behulp van BitTorrent. Het Hof oordeelt dat Dutch Film Works onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt welke actie zij precies tegen welke klant gaat nemen en welke bedragen zij precies gaat vorderen. Die informatie is nodig om te kunnen toetsen of de actie passend is in het licht van het grondrechtelijk verankerde privacybelang van de Ziggoklant.

In *Martin Garrix/Spinnin Records c.s.* oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden over het beroep van DJ Martin Garrix op art. 25f lid 2 Aw. Volgens dit artikel is een beding dat gelet op de aard en inhoud van de overeenkomst, de wijze van totstandkoming, de wederzijds kenbare belangen en overige omstandigheden, voor de maker onredelijk bezwarend is, vernietigbaar. Het Hof oordeelt dat de optie voor platenmaatschappij Spinnin om het contract eenzijdig met twee jaar te verlengen onredelijk bezwarend is, met name vanwege het grote commerciële succes en de daardoor ontstane onevenredigheid tussen de royalties voor Garrix en de opbrengsten voor Spinnin, ook indien de overeengekomen verhoging van 30% naar 33% daarin wordt meegenomen. Voorts oordeelde het Hof dat Garrix fonogrammenproducent is in de zin van de Wet op de naburige rechten. Bepalend hiervoor is wie het initiatief tot en de verantwoordelijkheid voor de eerste vastlegging neemt.

Het afgelopen jaar kende veel kantonrechterzaken over de hoogte van de schadevergoeding voor inbreuk op het auteursrecht en persoonlijkheidsrecht van de fotograaf. Daarbij speelde de vraag of voor de vergoeding kan worden aangesloten bij de tarieven van Foto Anoniem en of een opslag kan worden toegepast wegens aantasting van de exclusieve waarde van het auteursrecht. De rechtspraak loopt uiteen, met een toenemend aantal rechters dat de opslag afwijst omdat de schadevergoeding anders

een punitief karakter krijgt. Verwezen zij naar het artikel van Lotte Meurkens in *IER* 2019/36.²³

3. Literatuur

- A. Bekema, 'Foto-auteursrecht en de begroting van de schade', *AMI* 2019/6, p. 192-196.
- M. Bottis e.a., 'Text and Data Mining in the EU 'Acquis Communautaire' Tinkering with TDM & Digital Legal Deposit', *Erasmus Law Review* 2019/2.
- M. Bottis e.a., 'Modern Intellectual Property Governance and Openness in Europe: A Long and Winding Road?', *Erasmus Law Review* 2019/2.
- M. van Brandwijk & B. van Laarhoven-Severs, 'Richtlijn auteursrecht mogelijk wolf in schaapskleren', *Adv.bl.* 2019/4, p. 56-58.
- E.J. Dommering, 'De arresten Funke Medien, Spiegel Online en Pelham van het HvJ EU van 29 juli 2019', *AMI* 2019/6, p. 185-191.
- M.M.M. van Eechoud, 'Artikel 15 DSM-richtlijn: bescherming van perspublicaties met betrekking tot onlinegebruik (persuutgeversrecht)', *AMI* 2019/6, p. 197-202.
- M.H. Elferink & L.E. de Bont, 'Kan de architect zich verzetten tegen aantasting van zijn bouwwerk; hoe zit dat?', *BR* 2019/89, p. 635.
- S.J. van Gompel, 'Smaak, auteursrecht en objectafbakening: over perceptie en bepaalbaarheid', *AMI* 2019/1, p. 9-16.
- F.W. Grosheide, 'Het geharmoniseerde auteursrechtelijke werkbegrip', *IER* 2019/9.
- F.W. Grosheide, *Bouwen en bewaren*, DeLex 2019.
- H. Holthuis & V. van den Eijnde, 'Artikel 14 DSM-richtlijn: Werken van beeldende kunst in het publieke domein', *AMI* 2019/4, p. 133-134.
- P. B. Hugenholtz, 'Artikelen 3 en 4 DSM-richtlijn: tekst- en datamining', *AMI* 2019/5, p. 167-171.
- P.B. Hugenholtz, 'Openbaarheid van tarieven en licentievoorwaarden van cbo's', *AMI* 2019/1, p. 1-8.
- M.T.M. Koedooder, 'Kort commentaar bij de Aanbevelingen licentiecontracten voor de muzieksector', *AMI* 2019/2, p. 55-58.
- M. de Koning, 'Valve vecht geo-blocking besluit Europese Commissie aan', *Computerrecht* 2019/213.
- S. Kulk & P. Teunissen, 'Naar een nieuw fundament – hoe het Handvest het auteursrecht hervormt (deel 1)', *AMI* 2019/4, p. 121-132.
- S. Kulk & P. Teunissen, 'Naar een nieuw fundament – hoe het Handvest het auteursrecht hervormt (deel 2)', *AMI* 2019/5, p. 149-161.
- S. Kulk, 'Het persuutgeversrecht – You ain't seen nothing yet', *IER* 2019/34.
- S. Kulk, 'Deze amuse is niet langer beschikbaar', *AA* 2019/1, p. 6-8.

¹⁹ HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:503 en HR 7 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:849.

²⁰ Prejudicieel verzoek C-682/18 (*LF/Google c.s.*).

²¹ Prejudicieel verzoek C-683/18 (*Elsevier/Cyando*).

²² Hof Arnhem-Leeuwarden 6 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9352, *IEF* 18807, m.nt. J.M.B. Seignette (*Dutch Filmworks/Ziggo*).

²³ R.C. Meurkens, 'Schadebegroting bij inbreuk op het auteursrecht van een fotograaf: een bespreking aan de hand van vonnissen gewezen door kantonrechters in 2019', *IER* 2019/36.

- E.J. Louwers, 'Wezenlijke versterking van de rechten van auteurs of wassen neus?', *JutD* 2019/32.
 - D. van de Meeberg, 'Effectieve non usus-bepaling of unusable?', *IER* 2019/2.
 - R.C. Meurkens, 'Schadebegroting bij inbreuk op het auteursrecht van een fotograaf: een bespreking aan de hand van vonnissen gewezen door kantonrechters in 2019', *IER* 2019/36, p. 347.
 - T. Pihlajarinne, J. Vesala & O. Honkkila (red.), *Online Distribution of Content in the EU*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019.
 - J.G. Reus, 'De 'filterverplichting' uit de nieuwe Auteursrechtlijn', *NtEr* 2019, afl. 9/10.
 - A.B.E. dos Santos Gil, 'Omroep 2019 en verder: de nieuwe online omroep-richtlijn', *AMI* 2019/2, p. 45-54.
 - A.B.E. dos Santos Gil, 'WIPO omroepverdrag: weg er mee? Een reactie op het artikel van Bernt Hugenholtz', *AMI* 2019/3, p. 89-90.
 - R.H.G. van Schaik, 'De Geoblocking verordening: blok aan het been van e-commerce?', *Bb* 2019/47, p. 203.
 - B.H.M. Schipper, 'De kunst van het samplen na Pelham. Grenzen aan het naburige recht van de fonogrammenproducent', *AMI* 2019/5, p. 162-166.
 - A. Schram, 'De bewijskracht van de 'blockchain timestamp' in auteursrechtelijke geschillen', *NJB* 2019/2779, p. 3320-3323.
 - J. Seignette, 'De nieuwe auteursrechtlijnen', *IER* 2019/4.
 - J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D. J. G. Visser, *Auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databankrecht*, Deventer: WoltersKluwer 2019.
 - P.L. Tjiam, 'Een kleine geschiedenis van het auteursrecht in Nederland (deel 1)', *Berichten IE* 2019/ 1, p. 27-35.
 - P.L. Tjiam, 'Een kleine geschiedenis van het auteursrecht in Nederland (deel 2)', *Berichten IE* 2019/5, p. 253-260.
 - A.J. Verbeek & J.J. Quik, 'Hooggeëerd publiek, Edelachtbare Heer/Vrouw, Prejudiciële vragen aan het Hof: is de rechter publiek?', *JutD* 2019/0143.
 - D.J.G. Visser, 'The article formerly known as 13', *AMI* 2019/3, p. 79-88.
 - D.J.G. Visser, 'Auteursrechtelijk beschermd materiaal ter toelichting bij het onderwijs en de Easy access-regeling', *NJB* 2019/24, p. 1744.
 - D.J.G. Visser, 'Filteren moet transparant', *Tijdschrift voor Internetrecht* 2019/2.
 - S. Woutersen-Windhower, D. van Eeten & A. de Rooy, 'Het Harvard Open Access-licentiemodel in het Nederlandse recht', *NJB* 2019/2172, p. 2707-2712.
 - N. Koutras, 'From Property Right to Copyright: A Conceptual Approach and Justifications for the Emergence of Open Access', *Erasmus Law Review* 2019/2.
- III. **Databankenrecht**
- Vivien Rörsch en Jacqueline Seignette*
1. **Wetgeving**
- Europese Unie*
- Op 22 november 2019 heeft de Europese Commissie belanghebbenden in kennis gesteld van de gevolgen voor het databankenrecht vanwege de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.²⁴ Na het einde van de overgangperiode op 31 december 2020 zullen de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk (tenzij zij hun gewone verblijfplaats in de EU hebben) en de vennootschappen/ondernemingen die overeenkomstig de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk opgericht zijn, niet langer het recht genieten om een sui generis databankenrecht te behouden of te verkrijgen met betrekking tot databanken in de EU, en omgekeerd.
- Nationaal*
- Het databankenrecht ten aanzien van databanken waarvan de openbare macht de producent is, bestaat alleen als dat uitdrukkelijk is voorbehouden (art.8 lid 2 Databankenwet). De Handelsregisterwet bepaalt sinds 1 januari 2020 dat het databankenrecht ten aanzien van het handelsregister is voorbehouden aan de Kamer van Koophandel.²⁵ Dit moet de KvK in staat stellen om voorwaarden te stellen aan afnemers teneinde tegen te gaan dat men in bulk en systematisch niet-verrijkte gegevens uit het handelsregister tegen betaling aanbiedt als zijnde KvK-handelsregistergegevens.
2. **Rechtspraak**
- In *GEU/Snappet* bevestigde het Hof Den Haag het oordeel van de rechtbank dat de educatieve uitgever Malmberg, Noordhoff en Zwijsen geen producent van een databank zijn.²⁶ GEU stelde dat de verzameling thema's die onderdeel uitmaakt van de educatieve uitgaven een substantiële investering vergt omdat een team gedurende 3-5 jaar bezig is geweest met het verzamelen van thema's en themawoorden en omdat aan de auteurs royalty's zijn betaald. Hiermee was volgens het hof onvoldoende gesteld wat concreet de investering is geweest.
3. **Literatuur**
- P. B. Hugenholtz, 'Artikelen 3 en 4 DSM-richtlijn: tekst- en datamining', *AMI* 2019/5, p. 167-171.

²⁴ Verdrag 76/76/EEG, Luxemburg, 15 december 1975, *PbEG* L 17/1.

²⁵ Art. 51 Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel, *Stb.* 2019, 280.

²⁶ Hof Den Haag 23 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3060.

- W.E. Pors, 'Wie mag aan de slag met data van auto's?', *IR* 2019, p. 185-186.
- F.S.M. Ruitinga, 'Big data: vatbaar voor (faillissements)beslag?', *Maandblad voor vermogensrecht* 2019/6, p. 197-206.
- J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D. J. G. Visser, *Auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databankrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2019.

IV. Octrooirecht

Frank Eijsvogels, András Kupecz en Bas Pinckaers

1. Wetgeving

EOV

Onder invloed van de interpretatieve verklaring van de Europese Commissie 2016/C 411/03²⁷ is per 1 juli 2017 Regel 28, tweede lid, Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag (EOV) gewijzigd (*Trb.* 2017, 130), waardoor niet langer Europese octrooien worden verleend voor uitsluitend door een wezenlijk biologische werkwijze verkregen planten of dieren. Op 6 december 2018 heeft de Technische Kamer van Beroep (TKvB) in zaak T 1063/18 (*Syngenta: Extreme dark green, blocky peppers*) geoordeeld dat deze regel opzij moet worden gezet wegens strijd met art. 53, onder b, EOV omdat de Raad van Bestuur van het EOB niet bevoegd is art. 53, onder b, EOV te wijzigen via een wijziging van het Uitvoeringsreglement. Naar aanleiding van deze spraakmakende uitspraak heeft de President van het Europees Octrooibureau (EOB) vragen gesteld aan de Grote Kamer van Beroep (G3/19). Sindsdien is de behandeling van alle beoordelings- en oppositiezaken, waarin het uitsluitend gaat om producten verkregen middels een werkwijze van wezenlijk biologische aard, opgeschort. Tot 1 oktober 2019 kon eenieder een *amicus curiae* brief insturen met betrekking tot deze zaak. De Nederlandse Staat heeft van deze gelegenheid gebruikgemaakt en heeft net als de Europese Raad, het Europees Parlement²⁸ en de Administrative Council van het EOB geconcludeerd dat deze producten moeten worden uitgesloten van octrooieerbaarheid.²⁹ Het is te hopen dat de uitspraak van de Grote Kamer van Beroep aan alle onzekerheid een einde zal maken.

Brexit

Op 17 oktober 2019 is het terugtrekkingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie gesloten. De overeenkomst is zowel aan Britse zijde, als aan EU-zijde goedgekeurd en bekrachtigd. Zie hierover nader de *VizIER* in dit nummer. Met betrekking tot Europese octrooiaanvragen en verleende Europese octrooien verandert er

niets omdat het Europees Octrooiverdrag en alle bijbehorende Protocolen voor het VK blijven gelden net zoals deze gelden voor andere niet-EU landen, zoals Zwitserland of Noorwegen.

Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht

De Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (UPC Agreement) is nog niet in werking getreden. Bij beslissing van 20 maart 2020 heeft het Duitse *Bundesverfassungsgericht* in de zaak 2 BvR 739/17 geoordeeld dat de wet tot ratificatie van de UPC Agreement niet geldig is aangezien deze niet met twee-derde meerderheid van stemmen is aangenomen.³⁰ Omdat de overige klachten (onder meer benoeming UPC rechters, vaststellen Rules of Procedure, maximum aan te vergoeden proceskosten, strijd met EU-recht) zijn verworpen, mag Duitsland de UPC Agreement ratificeren nadat het met twee-derde meerderheid van stemmen in de Bondsdag is aangenomen.

De nieuwe regering van Boris Johnson van het VK is teruggekomen op de ratificatie van de UPC Agreement door de regering van Theresa May en heeft (vooralsnog alleen op informele wijze) aangegeven dat het VK niet zal deelnemen aan het eenvormig octrooi en UPC:

"Participating in a court that applies EU law and bound by the CJEU is inconsistent with our aims of becoming an independent self-governing nation."³¹

Daarmee speelt niet langer de vraag hoe de Unierechtelijke garanties neergelegd in art. 20 24 UPCA blijven gelden voor een land dat als EU-land heeft geratificeerd maar daarna uit de EU is getreden. Dit betekent dat nieuwe vragen rijzen zoals: willen alle overige landen nog wel doorgaan zonder het VK, bijvoorbeeld omdat de kwalitatief goede octrooirechters uit het VK geen zitting zullen nemen in het UPC; is een unitair octrooi dat niet geldig zal zijn in het VK nog wel aantrekkelijk genoeg voor het bedrijfsleven en niet te duur; hoe zal het 'gevecht' tussen de overige landen om de nieuwe locatie van de centrale afdeling van het UPC in Londen (octrooien op gebied menselijke levensbehoeften, metaal, chemie, waaronder farma) aflopen. Opmerkelijk is dat de Duitse regering ondanks deze mededeling uit het VK direct na de beslissing van het *Bundesverfassungsgericht* heeft aangekondigd er naar te streven de formele fout ten aanzien van de stemming te herstellen in de *huidige* zittingsperiode, dus vóór de verkiezingen van de nieuwe Bondsdag die gepland zijn in het najaar van 2021.³²

27 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1108\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1108(01)&from=EN).

28 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0020_EN.html.

29 <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/pending/g3-19.html>.

30 https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200213_2bvr073917.html.

31 <https://www.iam-media.com/law-policy/uk-no-upc>; <https://patentblog.kluweriplaw.com/2020/02/27/iam-media-uk-will-not-be-part-of-unitary-patent-and-unified-patent-court/>.

32 https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/032620_Patentreform.html.

Nationaal recht

De UPC Agreement (*Trb.* 2013, 92 en *Trb.* 2016, 1) was alleen voor het Europese deel van Nederland goedgekeurd (*Stb.* 2016, 314) en heeft in 2019 ook gelding gekregen voor het Caribische deel van Nederland (BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba), Curaçao en Sint Maarten (Staten-Generaal, vergaderjaar 2019/20, 35308 (R2132), nr. 1). Dit betekent dat indien de UPC Agreement in werking treedt, een unitair octrooi van rechtswege (zonder nadere validering) ook van kracht zal zijn in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland.

Na deze uitbreiding bleek het wetsvoorstel tot aanpassing van een aantal bepalingen van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de komst van het unitaire octrooi en de oprichting van het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) een hamerstuk. In de Rijkswet van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012 (*Stb.* 2019, 476) zijn de exclusieve rechten van de octrooihouder helder omschreven in art. 53 e.v. en zijn alle uitzonderingen neergelegd in één bepaling, art. 54c. De exclusieve bevoegdheid van de Haagse rechtbank wordt uitgebreid voor vorderingen en verzoeken als bedoeld in art. 843a, 1019b, 1019e en 1019f Rv, die verband houden met de handhaving van een octrooi. Deze wet is echter nog niet in werking getreden.

2. Rechtspraak

Unierechter

In *Abraxis Bioscience/Comptroller*³³ ging het om de uitleg van art. 3 sub d juncto art. 1 sub b ABC-verordening,³⁴ waarin de voorwaarde staat dat om een aanvullend beschermingscertificaat te verkrijgen de handelsvergunning waarop de aanvraag is gebaseerd de eerste handelsvergunning is voor het product in kwestie. Aan de orde was of deze artikelen zo moeten worden uitgelegd dat de handelsvergunning waarop een ABC-aanvraag wordt gebaseerd die betrekking heeft op een nieuwe formulering van een bestaande werkzame stof, kan worden beschouwd als de eerste handelsvergunning voor dat product als geneesmiddel wanneer voor de werkzame stof als zodanig al eerder een handelsvergunning is afgegeven. Het ging in casu om het product nab-paclitaxel. Nab-paclitaxel is een nieuwe formulering van de bestaande (en reeds eerder vergunde) werkzame stof paclitaxel. Het HvJ EU oordeelde dat in dit geval geen ABC kon worden verkregen omdat de handelsvergunning voor nab-paclitaxel niet kon worden beschouwd als de eerste handelsvergunning voor het product (dat was de vergunning voor paclitaxel). Volgens het HvJ EU is deze restrictieve uitleg van de ABC-verordening in overeenstemming met

het doel van de verordening. Dat doel is volgens het HvJ EU om onderzoek naar een werkzame stof of een samenstelling van werkzame stoffen die voor het eerst als geneesmiddel in de handel wordt gebracht te stimuleren, maar niet onderzoek naar dezelfde werkzame stof in een andere formulering. Bovendien zou een andere uitleg rechtsonzekerheid met zich meebrengen.

In *Warner Lambert/Staat*³⁵ lag de door het Hof Den Haag³⁶ aan het HvJ EU voorgelegde prejudiciële vraag voor of het voornemen om gebruik te maken van een zogenaamd 'skinny label' (dat is een versie van de patiëntenbijsluiters en samenvatting van de productkenmerken van een geneesmiddel waarin bepaalde indicaties, op grond van bestaande octrooirechten van derden, zijn uitgesneden, oftewel 'carved out') moest worden opgevat als een verzoek tot beperking van de handelsvergunning voor dat geneesmiddel in de zin van art. 11 Richtlijn 2001/83/EG (hierna: Geneesmiddelenrichtlijn).³⁷ Het HvJ EU beantwoordt deze vraag bevestigend. Het gevolg van het arrest is dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ('CBG') zijn beleid diende te wijzigen op het punt van (online) publicatie van skinny labels. In plaats van de gangbare praktijk van het publiceren van de volledige labels (dus met inbegrip van de geoctrooierde indicaties) dient het CBG de beperkte versie van het label te publiceren op grond van art. 21 lid 3 Geneesmiddelenrichtlijn. Het valt nog te bezien of er (en zo ja wat de) gevolgen van dit arrest zijn voor de handhaving van octrooien die op grond van art. 54 lid 5 EOV een tweede of volgend medisch gebruik van een bekende stof beschermen.

Nationaal

Hulpverzoeken en art. 138 lid 3 EOV

In de zaak *HP/Digital Revolution*³⁸ oordeelde de Hoge Raad dat de nationale rechter bevoegd is om hulpverzoeken te toetsen aan de vereisten van art. 84 EOV (duidelijkheid) ondanks dat strijd met art. 84 EOV geen (zelfstandige) nietigheidgrond is. In het geval van een hulpverzoek, zo redeneert de Hoge Raad in r.o. 3.4.12, vervult de nationale rechter als het ware de rol van de verlenende instantie. De Hoge Raad verwijst ook naar de jurisprudentie van de Grote Kamer van Beroep van het EOB (in het bijzonder G3/14) waarin werd geoordeeld dat ook in een oppositieprocedure bij het EOB een gewijzigde conclusie aan art. 84 EOV kan worden getoetst, zij het alleen wanneer en voor zover de wijziging zelf tot strijd met art. 84 EOV kan leiden (r.o. 3.4.13).

33 HvJ EU 21 maart 2019, C-443/17, ECLI:EU:C:2019:238 (*Abraxis Bioscience/Comptroller*).

34 Verordening (EG) 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, *PbEU* 2009, L 152/1.

35 HvJ EU 14 februari 2019, C-423/17, ECLI:EU:C:2019:125, *IER* 2020/7, m.nt. A.F. Kupecz en H. Later-Nijland (*Warner Lambert/Staat*).

36 Hof Den Haag 14 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:567 (*Warner Lambert/Staat*).

37 Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, *PbEU* 2001, L 311/67.

38 HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:650, *IER* 2019/12, m.nt. R.J. van Kleeff; *Berichten IE* 2019/16, m.nt. A. Tsoutsanis en H.J. Pot; *IEF* 18410.

*Unilin/I4F*³⁹ (hieronder besproken) is een voorbeeld van een zaak waarin een hulpverzoek toelaatbaar werd geacht ondanks dat het na memorie van antwoord was ingediend. Het hulpverzoek was toelaatbaar omdat het een directe reactie was op eerst bij memorie van antwoord ingenomen stellingen, de wederpartij had kunnen reageren voorafgaand aan pleidooi bij akte uitlating producties en I4F niet in haar verdediging was geschaad.

Nieuwheid/stand van de techniek

De zaak *HP/Digital Revolution*⁴⁰ ging over een zogenaamde ‘means plus function’ conclusie op het gebied van gegevensverwerking en computerprogramma’s. De Hoge Raad bevestigt de door het Hof toegepaste, aan de *EOB Guidelines for Examination* en -jurisprudentie ontleende, maatstaf voor de beoordeling van nieuwheid. Deze houdt, kort gezegd, in dat functionele kenmerken in een dergelijke conclusie (impliciet) definiërend zijn voor de materie van die conclusie. Daaruit volgt dat een beweerdelijk anticiperende openbaarmaking niet alleen geschikt moet zijn om de (impliciet) geclaimde stappen en functies uit te voeren, maar ook daartoe ‘aangepast’ dient te zijn (‘adapted for’, oftewel geconfigureerd dient te zijn om de geclaimde functie uit te voeren; zie r.o. 3.3.3 onder verwijzing naar de door het hof gehanteerde maatstaf). Deze maatstaf toepassende op de conclusie van HP in het licht van de publicatie van Paulsen bekrachtigt de Hoge Raad het oordeel van het hof dat in dit geval de geopenbaarde werkwijze aangepast is om de geclaimde functies uit te voeren en dus nieuwheidsschadelijk is.

In *Unilin/I4F*⁴¹ legt het Hof Den Haag een werkwijze ‘voor de vervaardiging van vloerpanelen volgens een van de conclusies 1 t/m 20’ zo uit dat de werkwijze daadwerkelijk wordt toegepast voor de vervaardiging van vloerpanelen volgens een van die conclusies. Het hof verwijst ter motivering van zijn oordeel onder andere naar de *Guidelines for Examination* van het EOB. Volgens het hof is een document uit de stand van de techniek (dus) niet nieuwheidsschadelijk als daarin een werkwijze wordt geopenbaard die weliswaar geschikt is voor het maken van de betreffende vloerdelen, maar waarin die vloerdelen zelf niet worden geopenbaard. Volgens het hof is het denkbaar dat het niet voor de hand ligt om een bepaald product te maken met een voor andere producten bekende werkwijze. Voor een dergelijk geval moet octrooibescherming niet zijn uitgesloten aldus het hof. De betreffende werkwijzeconclusies werden op die grond niet-inventief bevonden. Werkwijzeconclusie 16 (en het daarop gebaseerde hulpverzoek, zie hierboven voor de toelaatbaarheid van het hulpverzoek) werd wel geldig geacht. De productconclusies waren niet

nieuw ten opzichte van (althans niet inventief uitgaande van) producten die door (openbaar) voorgebruik tot de stand van de techniek behoorden.

De maatstaf voor de bewezenverklaring van openbaar voorgebruik naar Nederlands recht wordt door de rechtbank besproken in *HE licenties/VG Colours*⁴² en is volgens de rechtbank in beginsel ‘een redelijke mate van zekerheid’ dat het openbaar voorgebruik heeft plaatsgevonden. Indien echter de omstandigheid zich voordoet dat het bewijsmateriaal zich volledig in de macht en invloedssfeer bevindt van de procespartij op wie de bewijslast rust (zoals in deze zaak het geval was), dan rust op die partij een relatief zware bewijslast die overeenkomt met de maatstaf van het EOB ‘*up to the hilt*’.

Inventiviteit

In de zaak *Novartis/Teva*⁴³ stond de inventiviteit van een combinatie van de stof everolimus met een aromataseremmer (exemestaan) voor de behandeling van hormoonreceptorpositieve borstkanker centraal. Het Hof Den Haag oordeelt dat de keuze voor de combinatie met everolimus niet voor de hand liggend was, ondanks dat Teva (in eerste aanleg met succes bij de voorzieningenrechter) had betoogd dat sprake was van een arbitraire keuze uit verschillende voor de hand liggende alternatieven waarin geen inventiviteit kan zijn gelegen. Volgens het hof is voor een dergelijke situatie vereist dat ‘... sprake is van meerdere bekende stoffen, met bekende (wezenlijk) *gelijkwaardige* eigenschappen/werkzaamheid. Pas dan kan immers gezegd worden dat een keuze daaruit werkelijk arbitrair is en dat de keuze voor het ene of andere alternatief ook zonder pointer niet inventief kan zijn. Bij een keuze tussen verschillende *ongelijkwaardige* mogelijkheden zou de gemiddelde vakman kiezen voor de oplossing waarvan hij het beste resultaat verwacht’.⁴⁴ In het geval van everolimus werd die stof niet gelijkwaardig geacht aan andere, bekende alternatieven en daarmee bleef het octrooi overeind.

In *Icos/Teva*⁴⁵ werd het objectieve technische probleem gedefinieerd als het vaststellen van een geschikte/optimale dosering van tadalafil voor de behandeling van erectiele disfunctie. De vakman zou volgens het Hof Den Haag zonder inventieve denkwerk op de geclaimde dosering komen nu deze het gevolg was van een aantal niet-inventieve stappen die gebruikelijk zijn in geneesmiddelenonderzoek. Het hof volgt hierbij de zogenaamde ‘*several steps benadering*’ die er in de woorden van het hof op neerkomt dat:

“geen inventiviteit [kan] worden aangenomen in een geval waarin voor het oplossen van het objectieve

39 Hof Den Haag 5 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2225 (*Unilin/I4F*).

40 <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/pending/g3-19.html>.

41 <https://patentblog.kluweriplaw.com/2019/11/20/justice-huber-decision-on-german-constitutional-complaint-against-unified-patent-court-agreement-in-first-quarter-of-2020/>.

42 Rb. Den Haag 19 juni 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6407 (*HE licenties/VG Colours*).

43 Hof Den Haag 17 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2648 (*Novartis/Teva*).

44 R.o. 4.30.

45 Hof Den Haag 27 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3155 (*Icos/Teva*).

technische probleem verschillende opeenvolgende stappen nodig zijn, indien en voor zover het nemen van iedere stap op zichzelf voor de gemiddelde vakman voor de hand lag, gelet op wat hij in de voorgaande stap had bereikt en wat hem verder te doen stond om uiteindelijk tot de oplossing te komen. Dat betekent dat de eerste stap op grond van de stand van techniek op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman voor de hand moest liggen en deze een redelijke succesverwachting moest hebben dat het hem (uiteindelijk) tot de oplossing van zijn probleem zou leiden.”⁴⁶

Prioriteit

In het onderdeel Rechtshandhaving, procesrecht & IPR van deze kroniek wordt besproken dat het Hof Den Haag in *Biogen/Celltrion*⁴⁷ heeft bepaald dat de vraag wie een prioriteitsrecht kan inroepen wordt beheerst door de *lex loci protectionis*. In die zaak was dat het EOv. Uitlegging van dat verdrag brengt het hof tot het oordeel dat het EOv geen (goederenrechtelijke) vormvereisten stelt aan de overdracht van een prioriteitsrecht. Om te kunnen worden aangemerkt als rechtsofvolger in de zin van art. 87 EOv hoeft niet aan vormvereisten te worden voldaan. De vraag of in die zaak het prioriteitsrecht ook daadwerkelijk (bij overeenkomst) is overgedragen van de werknemers aan hun werkgever wordt beantwoord onder het recht van de Amerikaanse staat Massachusetts, nu partijen voor dat recht een uitdrukkelijke rechtskeuze hadden gemaakt. Toepassing van dat recht op de voorliggende feiten leidt tot het oordeel dat het prioriteitsrecht, althans de aanspraak daarop, rechtsgeldig is overgedragen aan Biogen.

Inbreuk

De zaak *Hoffmann-La Roche/Mundipharma*⁴⁸ ging over een octrooi met betrekking tot een middel tegen een bepaalde vorm van borstkanker. De conclusie waarop de vorderingen waren gebaseerd, heeft betrekking op een mengsel van anti-HER2 antibody (trastuzumab) en een of meer ‘acidic variants’, ‘wherein the amount of the acidic variant(s) is less than about 25%’. De biosimilar Herzuma van Mundipharma waartegen de vorderingen waren gericht heeft met toepassing van de meetmethode genoemd in het octrooi minder dan 25% zure varianten en valt daarom volgens de octrooihouder onder de beschermingsomvang van de betreffende conclusie. De meetmethodes die na de prioriteitsdatum van het octrooi beschikbaar zijn gekomen zijn echter zuiverder, en bij toepassing van een dergelijke meetmethode had Herzuma 33% zure varianten en dan valt Herzuma niet

onder de beschermingsomvang van de betreffende conclusie. De octrooihouder betoogde dat het conclusiekenmerk ‘less than 25%’ betekent dat gebruikgemaakt dient te worden van de meetmethode genoemd in het octrooi. De voorzieningenrechter heeft dit betoog verworpen. Volgens de beschrijving was de betreffende meetmethode slechts een voorbeeld en bestonden er voor de prioriteitsdatum al meetmethoden die zuiverder waren. Als het percentage genoemd in de conclusie beperkt had moeten worden tot de specifieke meetmethode genoemd in de beschrijving, had die meetmethode in de conclusie opgenomen moeten worden. Bij gebreke daarvan is iedere meetmethode relevant. Dat komt er dus op neer dat een samenstelling die met welke methode ook gemeten onder de 25% zou blijven, onder de beschermingsomvang van de conclusie valt. Een samenstelling die met enige geschikte methode een percentage van zure varianten vertoont dat hoger dan 25% is, valt buiten de beschermingsomvang.

De zaak *HP/Digital Revolution* ging onder meer over indirecte inbreuk. HP is rechthebbende op een Europees octrooi met betrekking tot een cartridge voor gebruik in een printer. Conclusie 7 betreft een werkwijzeconclusie voor het overbrengen van gegevens tussen printer en cartridge. Volgens het hof was door verkoop van cartridges geen indirecte inbreuk op conclusie 7 gemaakt. Verkoop van een printer geeft de gebruiker het recht om deze te gebruiken. Dat kan alleen met cartridges die kunnen communiceren met de printer volgens de werkwijze die in conclusie 7 onder bescherming is gesteld. Verkoop van de printer brengt daarom met zich dat de gebruiker een impliciete licentie heeft met betrekking tot conclusie 7: de toestemming tot gebruik van de printer strekt zich tevens uit tot gebruik van cartridges die voor de printer geschikt zijn en die zelf geen inbreuk maken (het hof had beslist dat conclusie 1 waarin de cartridge onder bescherming was gesteld nietig is).⁴⁹ De Hoge Raad ging een stapje verder dan het hof door een expliciete licentie aan te nemen: van indirecte inbreuk was geen sprake omdat HP in haar algemene voorwaarden toestemming had gegeven tot gebruik van de software van de printer die communiceert met de cartridge.⁵⁰

De zaak *Fractus/Xiaomi c.s.*⁵¹ is van belang voor de belangenafweging die in kort geding wordt toegepast indien het octrooi waarop de inbreukvorderingen zijn gebaseerd binnenkort verloopt. Fractus is rechthebbende op een Europees octrooi waarin een antenne onder bescherming is gesteld voor gebruik in (bijv.) mobiele telefoons. Het octrooi was in Nederland van kracht tot 19 januari 2020. Xiaomi kondigde op 28 maart 2019 aan in de Benelux op de markt te komen en deed dat vlak na de zomer van 2019. Fractus dagvaardde vier Chinese Xiaomi-vennootschappen, dertien in Nederland gevestigde partijen (met

⁴⁶ R.o. 4.15.

⁴⁷ Hof Den Haag 30 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1962, *IER* 2020/9, *Berichten IE* 2019/25, m.nt. Van Kleeff (*Biogen c.s./Celltrion*).

⁴⁸ Rb. Den Haag (vzr.) 20 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1486, *IEF* 18251.

⁴⁹ Hof Den Haag 23 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1724.

⁵⁰ <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/pending/g3-19.html>.

⁵¹ Rb. Den Haag (vzr.) 10 december 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:13184.

name retailers) en één Oostenrijkse wederverkoper en vroeg een grensoverschrijdend verbod. De voorzieningenrechter nam internationale bevoegdheid aan ten aanzien van alle gedaagden waartegen een grensoverschrijdend verbod was gevorderd. De Nederlandse en buitenlandse gedaagden wordt inbreuk verweten op dezelfde nationale delen van het octrooi. Gedaagden vormen één leverantieketen met betrekking tot de Xiaomi-telefoons. Het was daarom voorzienbaar dat alle leden van die keten voor de rechter van één van hen (i.c. in Nederland) konden worden gedagvaard. Spoedeisend belang werd aangenomen. De dagvaarding was uitgebracht binnen zes maanden nadat duidelijk was geworden dat Xiaomi in Nederland op de markt zou komen. Volgens de voorzieningenrechter had Fractus voldoende voortvarend gehandeld. De voorzieningenrechter overwoog over de toe te passen belangenafweging dat het octrooi binnen één maand na het vonnis zal verstrijken. Vanwege de commerciële belangen van Xiaomi en de mogelijkheid van Fractus om schadevergoeding te verkrijgen lag de lat voor inbreuk in deze zaak wat hoger dan indien deze omstandigheden niet aan de orde zouden zijn geweest. Bij de beoordeling van de inbreukvraag ging het om de uitleg van het kenmerk 'vorm van de stralingsarm' van de antenne in conclusie 1: gaat het daarbij om de vorm van de stralingsarm zelf (3D), zoals Fractus betoogde, of om de vorm van de omtrek van de stralingsarm (2D), zoals Xiaomi c.s. betoogde. Fractus had ter ondersteuning van de door haar verdedigde uitleg gewezen naar voorbeelden van antennes uit een aantal publicaties. De voorzieningenrechter oordeelde dat de voorbeelden waarop Fractus zich had beroepen uit wetenschappelijke artikelen kwamen, en niet uit handboeken, en daarom niet als algemene vakkennis konden worden aangemerkt. De voorzieningenrechter heeft het betreffende kenmerk letterlijk uitgelegd en daarvoor aansluiting gezocht bij de beschrijving en het verleningsdossier en oordeelde dat geen sprake was van inbreuk.

Equivalentie

In de zaak *Tata Steel/ArcelorMittal* heeft de Hoge Raad de klachten van Tata Steel tegen het arrest van het hof verworpen met toepassing van art. 81 RO.⁵² Deze octrooizaak gaat over de beschermingsomvang van een octrooi van ArcelorMittal voor een bepaald soort staalplaat met hoge treksterkte. Het octrooi vermeldt in de conclusies als ondergrens voor het element boor in de staalsamenstelling >0,0005 gewichtsprocenten (hierna: wt%). Tata Steel had een brede verklaring voor recht gevorderd, onder meer inhoudend dat staalplaten met minder dan 0,00045 wt% boor die verder wel aan de kenmerken van de conclusies van het octrooi beantwoorden, niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Het hof had geoordeeld dat ook sprake kan zijn van octrooi-inbreuk in het

equivalentiebereik in een bepaald geval met een (iets) lager boorpercentage dan 0,00045 wt%. Tata Steel klaagde in cassatie dat het hof daarbij de juiste maatstaf voor de beschermingsomvang had miskend, de uitvindingsgedachte niet als gezichtspunt, maar als uitgangspunt had gehanteerd en sprake was van weginterpretieren van het conclusiekenmerk van de boor-ondergrens. A-G Van Peurseem betoogde in zijn conclusie dat het oordeel van het hof dat de gemiddelde vakman de boor-ondergrens uit de conclusies op grond van zijn vakkennis slechts zal opvatten als ingegeven door de wens om bij een gangbare standaard aan te sluiten en niet als een harde ondergrens, feitelijk en niet onbegrijpelijk is. De door Tata Steel in deze procedure bepleite uitleg (wel een harde ondergrens, want conclusiekenmerk) zou volgens de A-G op zichzelf bezien ook kunnen passen in de uitleg van de conclusie op basis van art. 69 EO en het daarbij behorende protocol, doch het hof heeft die route volgens de A-G toereikend gemotiveerd niet gekozen. In dit verband wijst de A-G erop dat de weging van de diverse uitlegfactoren in de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad bij octrooi-uitleg in Nederland is voorbehouden aan de feitenrechter.

De uitspraak die in 2019 diverse pennen in beweging heeft gebracht is het vonnis van de Rechtbank Den Haag inzake *Eli Lilly/Fresenius (pemetrexed)*.⁵³ De relevante conclusie luidt als volgt:

“Use of pemetrexed disodium for the manufacture of a medicament for use in a combination therapy for inhibiting tumor growth wherein said medicament is administered together with B12.”

De oorspronkelijke conclusie zag, kort gezegd, op gebruik van antifolate. In de oorspronkelijke aanvraag wordt als voorbeeld genoemd het gebruik van pemetrexed disodium (het commerciële product van Eli Lilly). De oorspronkelijke conclusie was volgens de Examiner niet nieuw. Eli Lilly heeft de conclusies vervolgens beperkt tot gebruik van pemetrexed. Deze beperking was niet octrooieerbaar omdat volgens de Examiner sprake was van toegevoegde materie. De conclusies zijn vervolgens verder beperkt tot gebruik van pemetrexed disodium. Fresenius gebruikt pemetrexed dizuur. Het hof had in de kortgedingprocedure tussen partijen geoordeeld dat sprake was van inbreuk op basis van equivalentie. In andere Europese landen (waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) is ook in-

52 HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1237, RvdW 2019/919.

53 Rb. Den Haag 19 juni 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6107 (*Lilly/Fresenius*), *Berichten IE* 2019/22, m.nt. R.M. Kleemans en J.D. Drok. Voor reacties op het vonnis zie W.A. Hoyng, 'De rechtbank is de weg kwijt', *IEF* 18547; A. Tsoutsanis, 'Tous les mêmes – Vredo, octrooien, equivalentie en verleningsdossier', *IEF* 18805; R.M. Kleemans & J.D. Drok, 'Reactie op "Tous les mêmes – Vredo, octrooien, equivalentie en verleningsdossier"', *IEF* 18824; W.A. Hoyng, 'De rechtbank is de weg kwijt (II)', *IEF* 18885; A. Tsoutsanis, 'Desire 20.20 – van minder naar meer evenwicht in octrooi-debat', *IEF* 18927.

breuk aangenomen. Volgens de rechtbank is geen sprake van inbreuk.

FRAND

Het Hof Den Haag heeft in 2019 in een aantal arresten beslist dat ASUS en WIKO inbreuk hebben gemaakt op twee Europese octrooien van Philips.⁵⁴ De vraag was of de verbodsvorderingen van Philips konden worden toegewezen. Het betreft de eerste zaken waarin de Nederlandse rechter na het *Huawei/ZTE*-arrest⁵⁵ heeft beslist of op basis van standaard essentiële octrooien ('SEPs') een verbod kan worden opgelegd zonder dat daarbij sprake is van misbruik van een machtspositie. Philips had SEPs in deze zaken ingeroepen. De technologie die daarin is geïncorporeerd is geïncorporeerd in de UMTS-standaard. Philips heeft in 1998 bij standaardisatie-organisatie ETSI een algemene FRAND-verklaring ingediend voor alle standaard essentiële octrooien met betrekking tot UMTS die zij daarna zou krijgen. Daarna heeft zij individuele octrooien periodiek bij ETSI gemeld. De octrooien die in de onderhavige procedures zijn ingeroepen zijn pas bij ETSI gemeld na vaststelling van de UMTS-standaard.

Volgens ASUS heeft Philips misbruik gemaakt van een machtspositie en daarom geen recht op een verbod, omdat zij de openbaarmakingsverplichtingen volgens de ETSI IPR policy niet zou zijn nagekomen. Art. 4.1 ETSI Policy bepaalt dat ETSI-leden hun SEPs moeten aanmelden 'in a timely fashion'. Volgens ASUS is het doel van deze bepaling om zo mogelijk tijdens standaardisatie te kunnen uitwijken naar een rechtenvrij alternatief. Volgens het hof is dat onjuist en gaat het bij ETSI om een optimale technische oplossing te verkrijgen en om die door middel van een FRAND-verklaring beschikbaar te maken voor derden die bereid zijn een FRAND-licentie te nemen (art. 6.1 ETSI Policy). Daaraan is in de onderhavige zaken voldaan.

ASUS betoogde daarnaast dat Philips misbruik van een machtspositie had gemaakt omdat zij de octrooien heeft ingeroepen zonder toe te lichten waarom zij de royaltyvergoeding FRAND achtte resp. door een royaltyvergoeding te vragen die niet FRAND was. Volgens het hof heeft het HvJ EU met het in het *Huawei/ZTE*-arrest gegeven stappenplan niet beoogd strikte regels te stellen, in die zin dat indien de SEP-houder niet aan een van de stappen precies en volledig zou hebben voldaan, dat direct en noodzakelijkerwijs met zich zou brengen dat handhaving van zijn SEP misbruik van machtspositie zou opleveren, ongeacht de verdere omstandigheden van het geval. Zoals door het HvJ EU in zijn arrest tot uitdrukking is gebracht, moet bij de beoordeling van de vraag of handhaving van

zijn octrooirechten door een SEP-houder als misbruik kan worden aangemerkt, rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden van de zaak. Veeleer zijn de door het HvJ EU in het *Huawei/ZTE*-arrest genoemde stappen daarom aan te merken als richtlijnen voor te goeder trouw onderhandelingen tussen partijen over een FRAND-licentie. Enerzijds mag daarbij van de SEP-houder worden verwacht dat hij de SEP-gebruiker op de hoogte stelt van zijn SEPs, dat hij als eerste een licentie-aanbod doet en dat hij daarover te goeder trouw in onderhandeling treedt alvorens een verbodsactie in te stellen, zodat de onderhandelingen zonder druk van een dreigend verbod gevoerd kunnen worden. Anderzijds dient de SEP-gebruiker zich bereidwillig op te stellen en in het bijzonder geen vertragingstactieken toe te passen, hetgeen onder meer inhoudt dat hij op korte termijn een schriftelijk tegenvoorstel moet doen als hij het licentie-aanbod van de SEP-houder niet wil aanvaarden. Volgens het hof heeft Philips door het inroepen van de octrooien geen misbruik gemaakt en is het daarom niet nodig om vast te stellen of Philips een economische machtspositie had. ASUS was geen 'willing licensee': in de periode van bijna twee jaar voorafgaand aan de procedure had zij geen serieuze bereidheid getoond om een FRAND-licentie af te sluiten. Het houden van een aantal besprekingen is daartoe onvoldoende. Philips was daarom niet gehouden een licentievoorstel aan ASUS te doen en het stond haar vrij een verbodsactie tegen ASUS in te leiden. Het Hof overwoog, ten overvloede, dat uit het *Huawei/ZTE*-arrest niet volgt dat de octrooihouder moet toelichten waarom het voorstel FRAND is (bijv. aan de hand van licentieovereenkomsten met derden). ASUS had een tegenvoorstel gedaan ná de start van de VRO-procedure. Dat is volgens het hof te laat. Eerst na het aanhangig maken van de verbodsactie getoonde bereidheid om in onderhandeling te treden over een licentieovereenkomst en een eventueel in dat verband gedaan tegenaanbod kan er hooguit toe leiden dat de SEP-houder daarover (parallel aan de procedure) te goeder trouw onderhandelt met de SEP-gebruiker, maar kan er niet toe leiden dat de reeds aanhangig gemaakte procedure alsnog – achteraf bezien – als een misbruik van machtspositie zou moeten worden aangemerkt, dan wel dat van de SEP-houder verwacht mag worden dat hij deze procedure zou aanhouden. Dat zou de deur openzetten naar vertragingstactieken aan de zijde van een SEP-gebruiker, wat moet worden voorkomen, zoals het HvJ EU heeft overwogen. Overigens was het tegenvoorstel van ASUS volgens het hof niet FRAND. In de zaak tegen WIKO heeft het hof een vergelijkbare beslissing gegeven. In de zaak *Sisvel/Xiaomi c.s.*⁵⁶ heeft Sisvel een tweetal standaard essentiële Europese octrooien tegen Xiaomi c.s. ingeroepen in kort geding. In 2013 heeft zij Xiaomi voor het eerst op de octrooien gewezen en haar uitgenodigd een licentie af te sluiten. Dat heeft Xiaomi al die jaren af-

⁵⁴ Hof Den Haag 16 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1066, *IEF* 18415 (*Philips/Wiko*); Hof Den Haag 7 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1065, *IEF* 18444 (*Philips/ASUS*); Hof Den Haag 2 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3613, *IEF* 18562 (*Philips/WIKO*).

⁵⁵ HvJ EU 16 juli 2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477, bespreking G.J. van Midden en D.M. Mulder in *MP* 2017, p. 19; M. van Roey in *SEW* 2016, p. 130; en G. Béquet en P. van Ginneken in *M&M* 2015, p. 155 (*Huawei/ZTE*).

⁵⁶ Rb. Den Haag (vzr.) 1 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7959, *IEF* 18622 (*Sisvel/Xiaomi*).

gehouden. In maart 2019 kondigt Xiaomi aan op de Nederlandse markt te zullen komen. Naar aanleiding hiervan begint Sisvel een kortgedingprocedure. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af 'vanwege de complexiteit en de (spoedeisende) belangenafweging', om de navolgende redenen:

- (i) volgens de voorzieningenrechter gaat het in wezen om betaling van een FRAND-vergoeding (vgl. incassokort geding);
- (ii) de 'lat voor spoedeisend belang bij een verbod ligt aanzienlijk hoger dan in een gewone IE-inbreukzaak';
- (iii) de commerciële belangen van Xiaomi zijn zeer groot;
- (iv) Sisvel heeft 6 jaar gewacht met actie: wat langer wachten op een vonnis in een bodemprocedure maakt geen verschil (Het feit dat één van de ingeroepen octrooien binnenkort verloopt is niet beslissend. Sisvel heeft immers nog meer octrooien in de portfolio); en
- (v) inmiddels is in een procedure voor de Britse rechter de vraag aan de orde of het licentievoorstel van Sisvel als FRAND kan worden aangemerkt. De mogelijkheid bestaat dat Xiaomi naar aanleiding daarvan een wereldwijde licentie met Sisvel zal afsluiten.

3. Literatuur

- Rob J. Aerts, 'A switch on a switch on a switch: the status of harmonisation of biotech patent law in Europe', *EIPR* 2019, 41(9), 541.
- Richard Arnold, 'Harmonization of European Patent Law', *JIPLP* 2019, 657.
- Oliver Baldus, 'A practical guide on how to patent artificial intelligence (AI) inventions and computer programs within the German and European patent system: much ado about little', *EIPR* 2019, 41(12), 750.
- Theo Blomme, 'Recht van voorgebruik in het octrooirecht', *Berichten IE* 2019, 242.
- Matthieu Dhenne, 'Calculation of FRAND royalties: an overview of practices around the world', *EIPR* 2019, 41(12), 755.
- Léon Dijkman, 'Het octrooirechtelijk verbod: heilig huisje in de storm?', *Berichten IE* 2019, 186.
- Léon Dijkman, 'Dutch Supreme Court decides on means-plus-function claims, clarity and implicit licence in printer cartridge patent case', *JIPLP* 2019, 743.
- Bernd Fabry & Jaksha C. Tomic, 'Some Strategic Considerations for Conducting U.S. Patent Prosecution', *GRURInt.* 2019, 533.
- Georg von Graevenitz & Antanina Garanasvili, 'The European Patent System: A Descriptive Analysis', *GRURInt.* 2019, 221.
- Dirk Henderickx, Julian Eck & Olivier ter Brake, 'Terugblik Octrooirecht 2018', *Berichten IE* 2019, 76.
- Aloys Hüttermann, 'Does the UPC allow for confidentiality orders in FRAND proceedings?', *GRURInt.* 2019, 1148.
- Aloys Hüttermann, 'Who decides if there is a conflict between Implementing Regulations and Articles of the European Patent Convention?', *JIPLP* 2019, 958.
- Robin Jacob, 'Unified patent protection in Europe Review', *JIPLP* 2019, 419.
- Karsten Königer, 'A friendly reminder 25 years after TRIPs: an international harmonisation of the grace period in patent law remains preferable', *JIPLP* 2019, 341.
- Mattie de Koning, 'De opeisingstorpedo: een sterk strategisch wapen', *IER* 2019/27, p. 266.
- Thomas Kühnen, 'FRAND licensing and implementation chains', *JIPLP* 2019, 964.
- Thomas Kühnen, 'FRAND-Lizenz in der Verwertungskette', *GRUR* 2019, 665.
- Stephan Kutik, 'Strategies for medicinal product SPCs in Europe', *JIPLP* 2019, 438.
- Anne Lauber-Rönsberg & Sven Hetmank, 'The concept of authorship and inventorship under pressure: Does artificial intelligence shift paradigms?', *JIPLP* 2019, 570.
- Yahong Li, 'The Current Dilemma and Future of Software Patenting', *IIC* 2019, 823.
- John Liddicoat & Jacques de Werra, 'When can exclusive licensees initiate patent infringement proceedings? Lessons for global IP licensing transactions from two recent UK cases', *GRURInt.* 2019, 100.
- Juan Martinez, 'FRAND as Access to All versus License to All', *JIPLP* 2019, 642Aisling McMahon, 'Gene patents and the marginalisation of ethical issues', *EIPR* 2019, 41(10), 608.
- Jürgen Meier & Oscar Ridderbusch (editors), *Antibody Patenting: A Practitioner's Guide to Drafting, Prosecution and Enforcement*, Kluwer Law International 2019.
- Cees Mulder, 'On the interruption of proceedings before the European Patent Office following insolvency proceedings and protecting the interests of the public', *EIPR* 2019, 41(5), 305Frederick Nicolle, 'CJEU closes the door on SPCs for medical devices (Case Comment)', *EIPR* 2019, 41(5), 324
- Igor Nikolic, 'Are patent assertion entities a threat to Europe?', *JIPLP* 2019, 477.
- Peter Georg Picht, 'Schiedsverfahren in SEP/FRAND-Streitigkeiten', *GRUR* 2019, 11.
- Rupprecht Podszun, 'Standard Essential Patents and Antitrust Law in the Age of Standardisation and the Internet of Things: Shifting Paradigms', *IIC* 2019, 720.
- Krista Rantasaari, 'The European multiple patent defendants rule as a legal constraint for start-ups and growth companies', *JIPLP* 2019, 949.
- Radboud Ribbert, 'Ruimte voor magistrale bereiding in de Rijksoctrooiwet', *Berichten IE* 2019, 66.
- Thomas Schmidt & Andreas Oser, 'New medical uses of known medical devices – A new perspective on purpose-limited product protection for medical devices in Europe', *JIPLP* 2019, 900.

- Martin Stierle & Lucie Antoine, ‘Conference report: Injunctions and Flexibility in Patent Law – Civil Law and Common Law Perspectives’, *GRUR* 2019, 599.
- Joseph Straus, ‘Issues surrounding deposit and release of biological material for patent granting procedures’, *EIPR* 2019, 41(9), 546.
- Joseph Straus, ‘The Right to Priority in Article 4A (1) of the Paris Convention and Article 87 (1) of the European Patent Convention’, *JIPLP* 2019, 687.
- Otto Swens, ‘Op weg naar een grace period in het Nederlandse en Europese octrooirecht?’, *Berichten IE* 2019, 193.
- Horst Vissel, ‘History repeating – A court decision to trigger a European patent law reform?’, *GRURInt.* 2019, 25.
- Karen Walsh, ‘Promoting Harmonisation Across the European Patent System Through Judicial Dialogue and Cooperation’, *IIC* 2019, 408.
- Andrew J K Wells, ‘Technical contribution and plausibility: the approach of the European Patent Office and the courts of England and Wales’, *JIPLP* 2019, 784.

V. Ongeoorloofde mededinging

*Paul Geerts en Gertjan van den Hout*⁵⁷

1. Wetgeving

Op het terrein van de wetgeving rond het ongeoorloofde mededingingsrecht heeft zich het afgelopen jaar niets noemenswaardigs voorgedaan.

2. Rechtspraak

Knowhow of bedrijfsgeheimen

Ter implementatie van de Richtlijn bedrijfsgeheimen (Richtlijn (EU) 2016/943) is op 23 oktober 2018 de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. In *Future Crops/Certhon*⁵⁸ heeft de Rechtbank Den Haag beslist dat de Wet bescherming bedrijfsgeheimen geen terugwerkende kracht heeft. Aangezien in die zaak de handelingen van Certhon, waarvan Future Crops in deze procedure de onrechtmatigheid inroept, dateerden van vóór de inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen en vóór de omzettingstermijn van de richtlijn, toetst de rechtbank de vordering aan de hand van het beoordelingskader van het commune aansprakelijkheidsrecht. Nu de richtlijn en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen een codificatie zijn van het leerstuk omtrent onrechtmatige verwerving van bedrijfsgeheimen, heeft de rechtbank de normen die tot uitdrukking ge-

bracht zijn in de richtlijn en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in haar beoordeling betrokken. Verder is interessant hetgeen de rechtbank overweegt met betrekking tot de stelplicht en bewijslast ten aanzien van de vraag of sprake is van een bedrijfsgeheim. Future Crops deed een beroep op bescherming van haar toekomstende knowhow als bedrijfsgeheim. Certhon betwistte echter dat sprake was van een bedrijfsgeheim en heeft zich op het standpunt gesteld dat Future Crops niet aan haar stelplicht heeft voldaan door niet concreet te onderbouwen waarom sprake zou zijn van een bedrijfsgeheim. De rechtbank overweegt in r.o. 4.9 dat Future Crops in beginsel voldoende concrete stellingen moet aanvoeren om te onderbouwen dat sprake is van een bedrijfsgeheim. Dit beginsel komt echter in botsing met haar belang om dit bedrijfsgeheim vertrouwelijk te houden. Als Future Crops haar bedrijfsgeheim te specifiek zou beschrijven, zou zij immers op die wijze haar geheim onthullen aan Certhon. Hierdoor zou het recht op een effectieve bescherming van haar bedrijfsgeheim in het geding komen. Om die reden, zo overweegt de rechtbank, zal Future Crops zodanig concreet moeten stellen dat de door haar ontwikkelde knowhow uniek is, dat Certhon zich daarover weliswaar kan uitlaten, maar niet zodanig dat Future Crops daarmee inzage geeft in de werking van de combinatie van technieken. In zoverre wordt de stelplicht van Future Crops genuanceerd.⁵⁹

Vermeldenswaardig is voorts een Haags kort geding tussen Anheuser-Busch en Heineken.⁶⁰ De zaak betrof een door Anheuser-Busch ingestelde inzagevordering ex art. 843a Rv met het doel inbreuk op een haar toekomstend octrooirecht te kunnen bewijzen, maar waarin Heineken stelde dat inzage zou leiden tot openbaarmaking van haar bedrijfsgeheimen. Over deze botsende belangen wijdt de rechtbank een aantal interessante overwegingen die de moeite waard zijn hier integraal te citeren:

“4.3. Voor een bevel tot exhibitie (van reeds beslagen documenten of een opgemaakte beschrijving) geldt in kort geding voorts het volgende. Zoals in elk kort geding gaat het om een (spoedeisende) belangenafweging, waarbij enerzijds de belangen van de octrooihouder bij de gevraagde voorziening, te weten (i) zijn positie te kunnen bepalen over de vraag of het inzetten van een inbreukprocedure zinvol is en (ii) daarvoor het benodigde bewijs te verzamelen, moeten worden afgewogen tegenanderzijds de belangen van de beweerdelijke inbreukmaker tot bescherming van zijn bedrijfsgeheimen. Daarbij is tevens het ingrijpende karakter van de gevraagde maatregel in acht te nemen, met name derhalve de onherroepelijkheid van een verleende inzage en de waarde van het betrokken be-

⁵⁷ Gertjan van den Hout is docent rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en daarnaast als advocaat werkzaam bij NORD Advocaten te Groningen.

⁵⁸ Rb. Den Haag 20 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2729 (*Future Crops/Certhon*).

⁵⁹ Onder vigore van de sinds 23 oktober 2018 in werking getreden ‘nieuwe regels’ zou deze aanpak van de rechter als een maatregel in de zin van art. 1019ib lid 3 sub c Rv kunnen worden bestempeld.

⁶⁰ Rb. Den Haag (vzr.) 1 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:853, *IER* 2019/20, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Anheuser-Busch/Heineken*).

drijfsgeheim. Een eenmaal verleende inzage is immers niet terug te draaien. Uiteraard helpen goede maatregelen tot vertrouwelijkheid daarbij maar niet is te ontkennen dat de beweerdelijke inbreukmaker, anders dan bij vrijwillige inzage aan bijvoorbeeld eigen werknemers of mogelijke samenwerkingspartners, de controle verliest over wie inzage krijgt door het gedwongen karakter ervan. Het is voorts bekend dat bewijs van ongeoorloofd gebruik van bedrijfsgeheimen (al dan niet uit een inzage) notoir lastig te leveren is. Voorkomen moet worden dat deze vordering uitmond in zogenaamde 'fishing expeditions' die eiser in de gelegenheid zouden stellen rond te neuzen in de onderneming van zijn concurrent onder het mom van het opvragen van allerlei 'bewijs'. Naar mate de gestelde inbreuk of het octrooi minder sterk lijkt, en naar mate het tegenover inzage gestelde bedrijfsgeheim sterker lijkt, is er in kort geding minder reden om de exhibitie te bevelen. Er is dan meer voor te zeggen dat de vraag of inzage moet worden verleend (en aan wie of op welke wijze) in een daartoe strekkende bodemprocedure (bij wijze van incidentele vordering) wordt beantwoord. Zoals de Hoge Raad het noemt zijn het communicerende vaten (slot r.o. 4.3 van *Synthon/Astellas*).

4.4. De voorzieningenrechter realiseert zich dat voor wat betreft inzage tot technisch inbreukbewijs een relatief lage drempel pleegt te worden aangelegd en er over de hoogte van die drempel ten aanzien van de geldigheid van het octrooi door de Hoge Raad vragen aan het Hof van Justitie waren gesteld (welke vragen helaas vooralsnog niet beantwoord zullen worden omdat de betreffende zaak is ingetrokken, zo begrijpt de voorzieningenrechter). De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat die lage drempel in een kort geding tot inzage (in een reëel bedrijfsgeheim) geen opgeld doet waar het gaat om de geldigheid noch om de interpretatie door een octrooihouder van de octrooiconclusies voor wat betreft de te verlenen beschermingsomvang. Voor wat betreft de geldigheid, zij gemakshalve verwezen naar hetgeen AG Van Peurseem aanvoert in zijn conclusie bij *Synthon/Astellas* (uitmondend in nr. 4.16). Bij een serieuze, niet te verwaarlozen kans op een ongeldig octrooi is er geen reden om nu al inzage te verlenen. Als de octrooihouder het voorts van een moeizame interpretatie moet hebben om de inbreuk te motiveren, zelfs als het door hem gestelde technische feit dat hij na inzage hoopt te kunnen bewijzen vervuld zou zijn, is dat een factor die in voormelde belangenafweging evenzeer een rol kan en moet spelen. Ook hiervoor doet de bewijsnood als reden voor een lage drempel geen opgeld. Concluderend, als er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat het octrooi ongeldig is of aannemelijk is dat de conclusie-/beschermingsomvang interpretatie van de octrooihouder het niet haalt in een bodemprocedure (ervan uitgaande dat het door hem gezochte bewijs geleverd zou worden), zal in kort geding de inzage

doorgaans moeten worden geweigerd. Een octrooihouder zal dan eerst dat octrooi of die interpretatie in een bodemprocedure ten toets dienen te leggen, waarna het aan de bodemrechter is om - indien nodig - alsnog de stap te zetten tot inzage. Dit zal eerst anders zijn indien er geen reëel of onvoldoende belangrijk bedrijfsgeheim door de beweerdelijke inbreukmaker aannemelijk wordt gemaakt.

4.5. Bij dit alles speelt tot slot mee hoe voortvarend een octrooihouder te werk is gegaan. Op zich is aan te nemen dat bij een voortdurende inbreuk sprake is van een spoedeisende vordering tot inzage van bewijs daarvoor. Terughoudendheid is evenwel op haar plaats als een octrooihouder langere tijd heeft stil gezeten en de inbreuk op zijn beloop heeft gelaten. Er is dan immers te meer reden om de vraag van inzage te verschuiven naar de bodemprocedure, waarbij eerst bepaald kan worden of het octrooi geldig is, de beschermingsomvangsinterpretatie van de octrooihouder stand zal houden en tot slot of inzage nodig is, gelet op al het overige bewijs in de zaak (zie ook 4.9 en 4.11 conclusie AG Van Peurseem inzake *Synthon/Astellas*)."

Slaafse nabootsing

Afgelopen jaar heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak tussen *Capri Sun/Riha* over de bescherming van het sta-zakje van eerstgenoemde.⁶¹ De Hoge Raad wijdt een aantal overwegingen aan de techniekexcepcie in het slaafse nabootsingsrecht. Allereerst wijst hij de (feitelijke) klacht af, dat er alternatieve vormen zouden bestaan die tot eenzelfde technische uitkomst zouden leiden. Het hof had reeds overwogen dat niet is gebleken dat aan sta-zakjes met een alternatieve vorm in dezelfde mate de gebruiksvoordelen inherent zijn die toekomen aan het sta-zakje van *Capri Sun*. Daarin ligt volgens de Hoge Raad besloten het oordeel dat de door *Capri Sun* genoemde alternatieve vormen voor een sta-zakje wat betreft deugdelijkheid en bruikbaarheid niet gelijkwaardig zijn aan het sta-zakje van *Capri Sun* (r.o. 3.5.4). Volgens Gielen in zijn *NJ*-noot moeten wij ons niet op het verkeerde been laten zetten door het oordeel van de Hoge Raad dat de genoemde alternatieve vormen *niet* gelijkwaardig zijn: ook in het geval de alternatieve vormen *wel* gelijkwaardig zijn, moet worden geoordeeld dat *Capri Sun* een technische oplossing via het slaafse nabootsingsrecht niet kan monopoliseren. Net als in het merken- en modellenrecht geldt in het slaafse nabootsingsrecht dat techniek nimmer kan worden beschermd hoezeer er ook alternatieve, gelijkwaardige technische oplossingen bestaan. Tot slot merken wij op dat de Hoge Raad in r.o. 3.5.6 verwijst naar zijn eerdere arrest inzake *Lego/Mega Brands* en beslist dat, indien tot uitgangspunt moet worden genomen dat er redelijkerwijs *geen* mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen zonder aan de deugdelijkheid en bruik-

⁶¹ HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043, *NJ* 2019/332, m.nt. Gielen (*Capri Sun/Riha*). Zie ook het onderdeel Merkenrecht van deze kroniek.

baarheid af te doen, het voldoende kan zijn dat wat betreft de uiterlijke kenmerken (kleur- en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen.

Geen eigen gezicht op de markt:

- Hof Den Haag 19 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1322 (*Poortere/By-boo*);
- Rb. Den Haag (vzr.) 18 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7961 (*Blossom/Yehwang*);
- Rb. Den Haag (vzr.) 7 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8166 (*Shoebaloo en MVSA/Invert GCV*);
- Rb. Den Haag (vzr.) 20 december 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:13821 (*Eichholtz/gedaagde*).

Geen verwarringsgevaar:

- Rb. Den Haag (vzr.) 10 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4822 (*Afvalzuiger*);
- Rb. Den Haag (vzr.) 22 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:5188 (*Petsbelle/EBI*);
- HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043, *NJ* 2019/332, m.nt. Gielen (*Capri Sun/Riha*);
- Rb. Den Haag 13 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11957 (*Vibropac/Hubitools*);
- Rb. Den Haag (vzr.) 15 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12159 (*Rotolight/Vibesta*);
- Rb. Amsterdam (vzr.) 20 december 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:9724 (*Airwair/Primark*).

Onvoldoende gesteld:

- Rb. Rotterdam 17 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5848 (*Luxury Bedding Company/Luxury Beds*).

Geen nabootsing

- Hof Amsterdam 29 januari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:216 (*Montis/Klaver*).

Inbreuk

- Rb. Gelderland 27 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1444 (*Frito-lay/Intersnack*);
- Rb. Rotterdam 17 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5848 (*Luxury Bedding Company/Luxury Beds*).

3. Literatuur

- L. Broers en J.A. Jacobi, 'Ongeoorloofde mededinging 2018', *BIE* 2019/3, p. 141-145.
- M. Bronneman & E.M. Wesseling-van Gent, 'Bescherming van bedrijfsgeheimen: drie nieuwe procesrechtelijke bepalingen onder de loep', *IER* 2019/15, p. 183-192.
- T.A.M. Janssen & L.A. Clement, 'Bescherming van bedrijfsgeheimen in het digitale tijdperk', *IR* 2019/6, p. 216-221.
- P.J. van der Korst, 'Inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen', *Ondernemingsrecht* 2019/27, p. 172-175.

- P.J. van der Korst, 'Bedrijfsgeheimen wettelijk en contractueel beschermd', *ORP* 2019/6, p. 16-20.
- Stefan Maaßen, 'Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen für Geschäftsgeheimnisse', *GRUR* 2019/352.
- P.L. Reeskamp, 'Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen & Voorontwerp voor de Wet Franchise', *Bb* 2019/70, p. 308-310.
- C.H. Sieburgh, 'Van geen inbreuk op een recht naar inbreuk op geen recht. Naar aanleiding van bedrijfsgeheimen en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen', *RM Themis* 2019/1, p. 39-42.
- Andreas Wiebe en Nico Schur, 'Protection of Trade Secrets in a Data-driven, Networked Environment – Is the update already outdated?', *GRUR Int.* 2019/746; *JJPLP* 2019/14 (10), p. 814-821.
- Claudia Zeri en David Mulder, 'Confidential information in Dutch IP proceedings: from "don't ask, don't tell" to "show and tell"', *EIPR* 2019/41(8), p. 491-498.

VI. Modellenrecht

Rogier de Vrey

1. Wetgeving

Op wetgevingsgebied hebben zich in het verslagjaar geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

2. Rechtspraak

Unierechter

Op 12 september 2019 wees het Hof van Justitie arrest in de zaak *Cofemel*,⁶² over het grensvlak tussen auteursrecht en modelrecht.

Voor de Portugese rechtbank vordert G-star dat Cofemel de inbreuk staakt op haar auteursrechten op bepaalde jeans, sweatshirts en T-shirts. De Portugese rechter stelt zich de vraag of de voorwaarden voor de auteursrechtelijke bescherming van als modellen beschermde of beschermbare voortbrengselen (in feite: industrieel vervaardigde gebruiksvoorwerpen) in de Europese Unie geharmoniseerd zijn of dat het Europese recht ruimte voor nationale regels biedt die dergelijke bescherming afhankelijk stellen van aanvullende, strengere voorwaarden zoals een bijzondere esthetische of artistieke waarde. Het Hof geeft helaas geen direct antwoord op deze vraag. Het brengt eerst zijn vaste rechtspraak over het werkbeleg in herinnering: i) een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming ervan; en ii) een uitdrukkingvorm waardoor het voorwerp van de auteursrechtelijke bescherming voldoende nauwkeurig en objec-

62 HvJ EU 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721, *Berichten IE* 2019/6, m.nt. R. Ringnalda (*Cofemel/G-Star Raw*).

tief kan worden geïdentificeerd. Het komt vervolgens tot het oordeel dat dit werkbegrip zich verzet tegen een nationale regeling die auteursrechtelijke bescherming verleent aan een 'model' op grond van de loutere omstandigheid dat dat model een 'esthetisch effect' opwekt. Dit criterium is volgens het Hof niet bruikbaar daar het niet voldoende nauwkeurig en objectief kan worden vastgesteld en een 'esthetisch effect' niet noodzakelijkerwijs betekent dat het model (werk) ook een 'eigen intellectuele schepping' vormt. Voor een dergelijke aanvullende eis (bij industrieel vervaardigde gebruiksvoorwerpen) is dus geen ruimte. Een model valt onder dezelfde toets als andere werken: dat deze 'oorspronkelijk' en voldoende objectief en nauwkeurig identificeerbaar dient te zijn om als werk auteursrechtelijke bescherming te kunnen genieten. Wel beklemtoont het Hof dat modelbescherming en auteursrechtelijke bescherming verschillende doelstellingen nastreven en daarom niet te veel dienen te overlappen. Ook mag de verlening van auteursrechtelijke bescherming aan een reeds als model beschermd voorwerp, geen afbreuk doen aan het doel en de doeltreffendheid van deze twee stelsels. Daarom kan een cumulatieve verlening van dergelijke bescherming slechts in bepaalde situaties worden overwogen.⁶³ Het Hof geeft helaas geen uitsluiting hoe het de afbakening tussen auteursrecht en modellenrecht precies voor zich ziet.

Het langverwachte arrest van het Hof van Justitie van 21 november 2019⁶⁴ over de bevoegdheid van rechtbanken bij het nemen van voorlopige rechtsmaatregelen voor een Gemeenschapsmodel wordt besproken in het onderdeel Rechtshandhaving, procesrecht & IPR.

Nationaal

Op 21 mei 2019 oordeelde het Hof Den Haag in een hoger beroep in kort geding⁶⁵ over de vraag of McCain met haar Rustic Twist frieten inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel van Simplot, aardappelvormen met een gedraaide vorm. Het hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter Den Haag.⁶⁶

Volgens het hof kan prior art slechts afdoen aan de nieuwheid of het eigen karakter van een model als het vóór de datum van de indiening van de aanvraag of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang aan het publiek beschikbaar is gesteld. Het hof oordeelt vervolgens dat geen van de modellen waarop McCain zich beroept nieuwheidsschadelijk zijn. De algemene indruk die door de oudere modellen wordt gewekt wijken volgens het hof af van de algemene indruk die het eisende model bij de geïnformeerde gebruiker wekt. Wat betreft de inbreuk neemt het hof inbreuk aan. Het hof is van mening dat, nu er geen reden is om een be-

perkte beschermingsomvang aan te nemen en de Rustic Twists veel dichter bij het Model staan dan de modellen uit het vormgevingserfgoed, kleine verschillen er niet aan af doen dat Rustic Twists geen andere algemene indruk wekken dan het model van Simplot. Dit geldt voor zowel de links- als rechtsdraaiende Rustic Twists.

Ten slotte oordeelt het hof dat het voor het opleggen van een inbreukverbod niet nodig is dat Simplot zelf op de EU-markt actief is of dat McCain op de hoogte is van het model.

Op de vraag of de rechten op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel overdraagbaar zijn antwoordde de voorzieningenrechter Den Haag⁶⁷ dat volgens art. 14 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening (hierna: GModVo) de rechten op een Gemeenschapsmodel toekomen aan de 'ontwerper of zijn rechtverkrijgende'. Art. 14 lid 1 GModVo maakt geen onderscheid tussen ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen. Dat impliceert overdraagbaarheid.

Het Hof Den Haag heeft dit jaar een belangwekkend arrest gewezen⁶⁸ over de samenloop tussen een nietigheidsprocedure voor het EUIPO en procedure voor de rechter inzake (niet-)inbreuk en nietigheid. Op grond van de schorsingsregeling in art. 91 GModVo moet bij samenloop van een eerdere procedure bij het Bureau en een latere rechterlijke procedure, de rechterlijke procedure worden geschorst indien er geen bijzondere redenen voor voortzetting zijn. Het Hof oordeelt dat art. 91 GModVo niet van toepassing is op een niet-inbreukvordering. Deze uitzondering hangt samen met het feit dat de geldigheid van een Gemeenschapsmodel niet mag worden aangevochten in een niet-inbreukprocedure.⁶⁹ Verder bestaat er ook geen grond voor schorsing van de op auteursrecht gebaseerde vorderingen. Ook op deze vorderingen is art. 91 GModVo niet van toepassing. Het wapperverbod, het bevel tot rectificatie en de vordering tot schadevergoeding moeten slechts worden geschorst voor zover de vordering is gebaseerd op de gestelde nietigheid van het Gemeenschapsmodelrecht. Verder oordeelt het Hof dat, in het kader van de proceseconomie, een partij tegelijkertijd zowel een nietigheidsprocedure bij het Bureau kan starten als een niet-inbreukvordering bij de rechtbank kan indienen als zij van mening is dat zij met haar product geen Gemeenschapsmodelrecht schendt omdat het Gemeenschapsmodel niet geldig is of omdat het product niet onder de reikwijdte van het Gemeenschapsmodel valt.

3. Literatuur

- M. Bouma, 'Mast-Jägermeister v EUIPO. Ceci n'est pas une bouteille', *BMM* 2019/2, p. 35-38.

63 R.o. 51 en 52.

64 HvJ EU 21 november 2019, C-678/18, ECLI:EU:C:2019:998 (Procureur-Generaal bij de Hoge Raad).

65 Hof Den Haag 21 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1323 (McCain/Simplot)

66 Rb. Den Haag (vzr.) 12 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10353 (Simplot/McCain).

67 Rb. Den Haag (vzr.) 18 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7961 (JF Blossom/Yehwang).

68 Hof Den Haag 27 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2226, IER 2020/5, m.nt. redactie (X/Tinnus Enterprises LLC), r.o. 5.6.

69 Art. 84 lid 4 GModVo.

- O. Church, E. Derclaye & G. Stupfler, 'An Empirical Analysis of the Design Case Law of the EU Member States', *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 2019/50, p. 685-719.
- T. Gladinez, 'Schade- en winstbegroting in het Belgische merken-, tekeningen- en modellenrecht', *BMM* 2019/1, p. 17-22.
- D. Wijn Nobel en B. ten Doeschate, 'Non traditional designs. Een verkenning van niet-traditionele modellen', *BMM* 2019/2, p. 39-44.

VII. Merkenrecht

Anne Marie Verschuur

1. Wetgeving

Nationaal

Ter implementatie van de gewijzigde Merkenrichtlijn⁷⁰ trad op 1 maart 2019 een protocol⁷¹ in werking. Hiermee zijn onder meer de certificeringsmerken in het BVIE geïntroduceerd, zijn de drie voorheen aan vormmerken voorbehouden uitsluitingsgronden (wezenlijke waarde van de waar, aard van de waar, technische uitkomst) nu ook voorhanden voor andere merken en moeten merken zodanig worden weergegeven dat het voorwerp van de bescherming duidelijk en nauwkeurig is.⁷²

2. Rechtspraak

Unierechter

Merkaanvraag

Dat het aanvragen van merken een apart vak is wisten wij natuurlijk al, maar het afgelopen jaar werd maar weer eens benadrukt dat het opletten is in de aanvraagfase. Zo oordeelde het Hof van Justitie in de *Hartwall*-zaak⁷³ dat de door de aanvrager bij inschrijving aan een teken gegeven kwalificatie als 'kleurmerk' of 'beeldmerk' een van de relevante elementen vormt voor de beoordeling of dit teken een merk kan vormen in de zin van art. 2 Merkenrichtlijn 2015 en of, in voorkomend geval, dit teken onderscheidend vermogen heeft in de zin van art. 3 lid 1 sub b van deze richtlijn, maar dat deze kwalificatie de bevoegde merkenrechtelijke autoriteit niet ontheft van haar verplichting om over te gaan tot een concrete en globale analyse van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk. Die autoriteit kan de inschrijving

dan ook niet alleen weigeren op de grond dat dit teken geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt voor de geclaimde waren of diensten. Interessant is voorts dat het Hof oordeelt dat wanneer het aangevraagde teken is voorgesteld door middel van een afbeelding, terwijl de omschrijving in woorden betrekking heeft op een bescherming die enkel ziet op twee kleuren (in dit geval blauw en grijs) en de aanvrager bovendien heeft gepreciseerd dat zij verzoekt om inschrijving van het betrokken merk als kleurmerk, geen inschrijving dient plaats te vinden gelet op art. 2 Merkenrichtlijn 2015. Immers, deze omstandigheden wijzen op een tegenstrijdigheid waaruit blijkt dat de aanvraag niet duidelijk en nauwkeurig is.

Afbeelding 1



In de *Deichmann*-zaak⁷⁴ maakte het juist niet uit dat het merk in kwestie was ingeschreven als beeldmerk. Het Hof van Justitie oordeelt dat het vaststellen van de omvang van de aangevraagde bescherming niet van belang is dat het betrokken merk is ingeschreven als beeldmerk. Immers, naast de grafische voorstelling en de eventuele beschrijvingen die bij de inschrijvingsaanvraag zijn overgelegd, kunnen bij de beoordeling van de kenmerken van een teken ook andere elementen in overweging worden genomen die nuttig zijn voor de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een teken. Het staat degene die de bescherming van een merk aanvraagt vrij om de omvang van de gevraagde bescherming te verduidelijken door een beschrijving toe te voegen van het voorwerp van het ingeschreven merk; het argument dat als een merk met onderbroken lijnen of stipellijnen niet als een positiemerk is omschreven, of als niet uitdrukkelijk afstand is gedaan van de onderbroken lijnen of stipellijnen, hieruit moet worden afgeleid dat deze lijnen deel uitmaken van het merk, gaat dan ook niet op.

Afbeelding 2



70 Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikte versie, *PbEU* 2015, L 336/1).

71 Protocol van 11 december 2017 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, *Benelux Publicatieblad* 2018/1; *Trb.* 2018, 35.

72 Zie ook P. Veeze, 'Implementatie van de *trademark package* in het BVIE: procedurele aspecten', *IER* 2019/37.

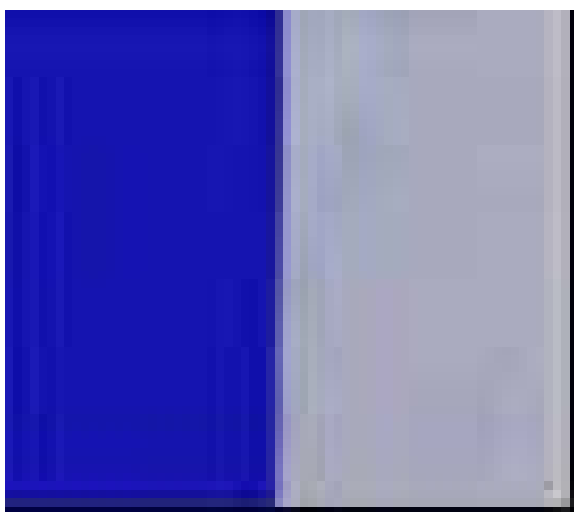
73 HvJ EU 27 maart 2019, C-578/17, ECLI:EU:C:2019:261 (*Hartwall*).

74 HvJ EU 6 juni 2019, C-223/18, ECLI:EU:C:2019:471 (*Deichmann*).

Kleurmerk

In *Red Bull*⁷⁵ was weer eens een (combinatie)kleurmerk aan de orde. Het Hof van Justitie oordeelde dat een tweetal Red Bull-merken bestaande uit de combinatie van de kleuren blauw en zilver terecht nietig was verklaard. Bij het ene merk was, naast kleurcodes, aangegeven dat de verhouding van de kleuren ‘ongeveer 50%-50%’ bedroeg; en bij het andere merk was aangegeven dat de twee kleuren ‘in gelijke verhoudingen en nevenschikt’ zouden worden aangebracht. Ten aanzien van het eerste merk had het Gerecht opgemerkt dat de term ‘ongeveer’ in de beschrijving de onnauwkeurigheid van de grafische voorstelling (die verschillende schikkingen van de betrokken kleuren toelaat) alleen maar versterkt. En ten aanzien van het tweede merk werd het feit dat de twee grafische voorstellingen (samen met de beschrijvingen ervan) onvoldoende nauwkeurig zijn, bevestigd door het feit dat bij de aanvragen stukken waren gevoegd waarin de merken op zeer verschillende wijze waren weergegeven in vergelijking met de verticale nevenschikking van de twee kleuren in de grafische voorstelling in de aanvragen. Het Hof van Justitie oordeelt dat het Gerecht zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting kon oordelen dat de inschrijving van een merk dat tal van weergaven toelaat die niet van tevoren zijn bepaald en evenmin duurzaam zijn, onverenigbaar is met art. 4 Uniemerkenverordening 2017 (hierna: UMVo) en *Heidelberger Bauchemie*.⁷⁶ En het Hof oordeelt voorts dat het vereiste dat een merk bestaande uit een kleurencombinatie een systematische schikking vertoont die de kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt, niet ertoe leidt dat dit type merk wordt omgevormd in een beeldmerk. Immers, dit vereiste betekent niet dat de kleuren door contouren worden afgebakend.

Afbeelding 3



75 HvJ EU 29 juli 2019, C-124/18 P, ECLI:EU:C:2019:641 (*Red Bull/EUIPO*).

76 HvJ EU 24 juni 2004, C 49/02, ECLI:EU:C:2004:384 (*Heidelberger Bauchemie*).

Verklaring van afstand

In *Hansson*⁷⁷ oordeelde het Hof van Justitie voorts dat art. 4 lid 1 sub b Merkenrichtlijn 2015 zich verzet tegen een nationale regeling die voorziet in een verklaring van afstand waardoor een bestanddeel van een samengesteld merk waarop die verklaring betrekking heeft, wordt uitgesloten van de globale analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar, of waardoor aan een dergelijk bestanddeel meteen en permanent een beperkt gewicht wordt toegekend in die analyse.

IP Translator

Er is ook een staartje te melden van het *IP Translator*-arrest.⁷⁸ In *VM Vermogens-Management/EUIPO*⁷⁹ oordeelde het Hof van Justitie dat de nietigverklaring van het litigieuze merk betrekking had op alle diensten waarvoor het betwiste merk was ingeschreven, en dus op alle diensten van de klassen 35 en 36. De na *IP Translator* ingediende verklaring maakte dit niet anders; deze strekte er namelijk niet toe nieuwe diensten onder de bescherming van het betwiste merk te brengen, maar te verzekeren dat de diensten waarop deze verklaring betrekking had, deze bescherming zouden blijven genieten, ondanks dat zij niet duidelijk onder de letterlijke betekenis van de benamingen van de klasse-omschrijving van de klassen 35 en 36 vallen.

Onderscheidend vermogen

De rechtspraak gaat met de tijd mee, en er was het afgelopen jaar dan ook een heuse *hashtag*-uitspraak. In de *#darferdas?*-zaak⁸⁰ was aan de orde of dit teken, wat dus bestaat uit een *hashtag* gevolgd door een aaneengeschreven zinnetje, onderscheidend vermogen heeft. De verwijzende rechter meende dat niet kan worden uitgesloten dat het gebruik van het betrokken teken op de voorkant van kledingstukken slechts één gebruiksvorm is tussen andere; zo kan het teken ook worden aangebracht op het aan de binnenkant van kledingstukken genaaide etiket, en kan het publiek dat teken dan beschouwen als aanduiding van de commerciële herkomst van de waren en dus als merk. Het Hof van Justitie oordeelde dat het onderscheidend vermogen van een teken waarvan inschrijving als merk is aangevraagd, moet worden onderzocht rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden, daaronder begrepen alle waarschijnlijke gebruiksvormen van het aangevraagde merk. Wanneer er geen andere aanwijzingen zijn, gaat het hierbij om de gebruiksvormen die in het licht van de gewoonten van de betrokken economische sector in de praktijk significant kunnen zijn. In

77 HvJ EU 12 juni 2019, C-705/17, ECLI:EU:C:2019:481 (*Hansson*).

78 HvJ EU 19 juni 2012 C-307/10, ECLI:EU:C:2012:361 (*IP Translator*). Gedurende een overgangperiode konden merkhouders vervolgens verklaren dat zij op de datum van indiening van een merkaanvraag het voornemen hadden bescherming aan te vragen voor nog andere waren of diensten dan die welke onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving vielen (zie ook *VM Vermogens-Management/EUIPO*, r.o. 35).

79 HvJ EU 15 mei 2019, C-653/17 P, ECLI:EU:C:2019:406 (*VM Vermogens-Management/EUIPO*).

80 HvJ EU 12 september 2019, C-541/18, ECLI:EU:C:2019:725 (*#darferdas?*).

een geval als hier aan de orde is, waarin de rechter twee wijzen van aanbrengring heeft vastgesteld die in de sector in de praktijk significant zijn, moet bij het onderzoek van de perceptie van de gemiddelde consument rekening worden gehouden met die gebruiksvormen en worden beoordeeld of die consument, wanneer hij deze twee wijzen van aanbrengring of minstens één ervan ziet op het kledingstuk, het betrokken teken als een merk zal opvatten. Het is dus aan de bevoegde nationale rechter om te bepalen of de gemiddelde consument bij het zien van het teken #darferdas? op de voorkant van een T-shirt of op het etiket aan de binnenkant ervan, dit teken zal opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van die waar en niet louter als een decoratief element of een boodschap in het kader van sociale communicatie.

Vormmerken

Over vormmerken is bijna ieder jaar wel belangwekkende jurisprudentie, en dat was dit jaar niet anders, zij het dat hieraan een dimensie is toegevoegd door de uitbreiding van een aantal specifieke nietigheidsgonden tot andere merken dan vormmerken. In de zaak *Textilis/Svenskt*⁸¹ oordeelde het Hof van Justitie dat art. 7 lid 1 sub e sub iii UMVo aldus moet worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op merken die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingeschreven. Met andere woorden: ten aanzien van andere merken dan vormmerken kan het ‘wezenlijke waarde van de waar’-argument (en naar mag worden aangenomen betreft dit ook de gronden genoemd in art. 7 lid 1 sub e sub i en ii UMVo) alleen worden ingeroepen als deze daarna zijn ingeschreven. In ditzelfde arrest oordeelde het Hof voorts dat een teken dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve patronen en dat op waren zoals stoffen of papier is aangebracht, niet ‘uitsluitend bestaat uit de vorm’ in de zin van die bepaling.

Afbeelding 4



81 HvJ EU 14 maart 2019, C-21/18, ECLI:EU:C:2019:199, *IER* 2019/42, m.nt. P.G.F.A. Geerts en J.R. Torenbosch (*Textilis/Svenskt*).

Normaal gebruik

Vermeldenswaardig is voorts een viertal uitspraken van het Hof van Justitie over normaal gebruik. In de zaak *Klement*⁸² oordeelde het Hof van Justitie dat een vormmerk normaal was gebruikt, ondanks dat hierop ook een woordmerk was aangebracht; het Gerecht EU mocht oordelen dat dat woordmerk minder onderscheidend vermogen heeft dan het driedimensionale merk en de totaalindruk daarvan niet wijzigt.

In een andere zaak, *Pandalis*,⁸³ was juist geen sprake van normaal gebruik. Het betrokken merk was, ondanks de vermelding op verpakkingen voor voedingssupplementen, niet overeenkomstig de wezenlijke functie ervan gebruikt, maar als een beschrijving van het hoofdingrediënt van de betrokken waren.

Ook in *Viridis*⁸⁴ steekt het Hof van Justitie een stokje voor het aannemen van normaal gebruik; het gebruik tijdens klinische proeven werd niet voldoende geacht. Het Hof overweegt dat het Gerecht alle feiten en omstandigheden van de onderhavige zaak concreet heeft beoordeeld teneinde te bepalen of de door *Viridis* ingeroepen gebruikshandelingen een gebruik vormden van het litigieuze merk overeenkomstig de herkomstaanduidende functie voor de waren in kwestie en de commerciële bestaansredenen ervan, die erin bestaat een afzet te vinden of te behouden voor de waren waarvoor het was ingeschreven. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving mag voor een geneesmiddel waarvoor nog geen vergunning voor het in de handel brengen is verleend, geen reclame worden gemaakt teneinde een marktaandeel te verkrijgen of te behouden; het is dus onmogelijk om een merk ter aanduiding van een dergelijk geneesmiddel op de betrokken markt te gebruiken. Voorts had het Gerecht opgemerkt dat het gebruik van het litigieuze merk in het kader van een klinische proef niet kon worden gelijkgesteld met het in de handel brengen en zelfs niet met een rechtstreekse voorbereidende handeling, maar moest worden geacht van interne aard te zijn, aangezien dit gebruik buiten de mededinging had plaatsgevonden, binnen een beperkte kring van deelnemers, en zonder dat het erop gericht was marktaandelen te verkrijgen of te behouden. *Viridis* had ook geen bewijs geleverd dat het in de handel brengen van de betrokken waren ophanden was. Voor zover het normale gebruik slechts kan worden aangetoond door gebruikshandelingen voorafgaand aan het in de handel brengen van de bedoelde waren of diensten als het in de handel brengen ophanden is, moeten de gebruikshandelingen van externe aard zijn en gevolgen hebben voor het toekomstige publiek van deze waren of diensten, en dit zelfs in die fase voorafgaand aan het in de handel brengen. Het Hof oordeelde ook dat er geen geldige reden voor het niet-gebruik was. De door *Viridis* aangehaalde

82 HvJ EU 23 januari 2019, C-698/17 P, ECLI:EU:C:2019:48 (*Klement/EUIPO*).

83 HvJ EU 31 januari 2019, C-194/17 P, ECLI:EU:C:2019:80 (*Pandalis/EUIPO*).

84 HvJ EU 3 juli 2019, C-668/17 P, ECLI:EU:C:2019:557, *IER* 2019/38 (*Viridis/EUIPO*).

handelingen en gebeurtenissen bevonden zich binnen haar invloedssfeer en onder haar verantwoordelijkheid, zodat zij niet kunnen worden beschouwd als belemmeringen die zich buiten haar wil hebben voorgedaan. Viridis had op grond van haar eigen keuze, en niet op grond van een wettelijke verplichting, al in 2003 verzocht om inschrijving van het litigieuze merk, terwijl er grote onzekerheid bestond zowel over de datum als over de mogelijkheid om de door dit merk aangeduide waar in de handel te brengen aangezien die waar in de klinische testfase was. Voorts zagen de gestelde moeilijkheden tijdens de betrokken klinische proef, waarvan de datum van afronding overigens nog onzeker was, op een onvoldoende investering door Viridis in het licht van de specifieke kenmerken van de betrokken sector. En tot slot was de aanvraag voor een klinische proef van Viridis meer dan drie jaar na de inschrijving van het litigieuze merk ingediend. Van belang is dat op zich niet wordt uitgesloten dat een klinische proef een geldige reden kan vormen voor het niet gebruiken van een merk; wel is geoordeeld dat in dit specifieke geval geen sprake was een geldige reden (r.o. 70).

En nog een zaak waarin geen normaal gebruik werd aangenomen, is *Steiermark*.⁸⁵ Als een merk op zodanige wijze wordt gebruikt dat geografische oorsprong en kenmerken van de waren van verschillende fabrikanten die aan de oorsprong zijn toe te schrijven worden gewaarborgd, maar de waren niet onder controle van een enkele onderneming die voor de kwaliteit verantwoordelijk is worden vervaardigd, is geen sprake van gebruik in lijn met de hoofdfunctie van een individueel merk. De merkhouder is niet betrokken bij de vervaardiging van de waren en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de waren rust bij verschillende fabrikanten die niet één enkele onderneming vormen, aangezien zij niet op productieniveau economisch met elkaar zijn verbonden.

Depot te kwader trouw

Het depot te kwader trouw blijft ook een dankbaar onderwerp. De bekende Braziliaanse voetballer Neymar was dit jaar niet alleen succesvol op het veld; ook in de juridische arena behaalde hij een overwinning. Het Gerecht EU oordeelde dat het woordmerk NEYMAR te kwader trouw was aangevraagd door de heer Moreira.⁸⁶ Moreira beweerde dat hij ten tijde van de aanvraag (17 december 2012) niet wist dat Neymar een rijzende ster in het voetbal was; ook betwistte hij geen ander motief te hebben voor de aanvraag dan te profiteren van Neymar's bekendheid. Het Gerecht stelt echter vast dat Neymar niet, zoals Moreira beweerde, onbekend was in de voetbalwereld; hij was bekend van zijn optreden in het Braziliaanse nationale elftal, er werd over hem geschreven in de pers in verschillende Europese landen en had de aandacht van diverse Europese topclubs getrokken. Moreira had boven-

dien op de dag van de NEYMAR-aanvraag ook een aanvraag gedaan voor de naam van een andere bekende speler (IKER CASILLAS), zodat hij duidelijk meer wist van voetbal dan hij deed voorkomen. Moreira gaf bovendien toe van Neymar te hebben gehoord (zij het dat hij zei niet te weten dat Neymar een rijzende ster in de voetbalwereld was). Al met al stelt het Gerecht vast dat Moreira op de hoogte was van Neymar's bestaan en niet onbekend kan zijn geweest met het feit dat hij een profvoetballer was wiens talent internationaal werd erkend. Het Gerecht oordeelt voorts dat de keuze voor Neymar geen toeval was en dat Moreira wilde profiteren van Neymar's reputatie. Hij handelde met een *'dishonest intention'* en zijn merkaanvraag was te kwader trouw.

In de *Koton* zaak⁸⁷ oordeelde het Hof van Justitie dat sprake is van een depot te kwader trouw wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de merkhouder het merkdepot niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding. Het Hof benadrukt voorts dat het niet zo is dat het bestaan van kwade trouw enkel kan worden vastgesteld als op de interne markt een gelijk of overeenstemmend teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde teken; eventueel verwarringsgevaar is slechts één van de in aanmerking te nemen relevante factoren. Door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het litigieuze merk uiteindelijk werd ingeschreven ten onrechte te beschouwen als een essentiële voorwaarde voor het aannemen van kwade trouw, heeft het Gerecht bovendien slechts ten overvloede gesproken over het feit dat er zakelijke betrekkingen tussen interveniënt en rekwirante waren geweest en dat deze door rekwirante waren verbroken. Verder heeft het Gerecht niet onderzocht of er bij de aanvraag tot inschrijving van het merk in kwestie sprake was van een commerciële logica gelet op de activiteiten van interveniënt. Dit had wel moeten; rekening moet worden gehouden met alle relevante feitelijke omstandigheden zoals deze zich voordeden ten tijde van de indiening van de aanvraag.

Certificeringsmerken

Voorts kloppen certificeringsmerken op de deur. In de *ÖKO*-zaak⁸⁸ ging het hier weliswaar nog niet om, maar het

⁸⁵ HvJ EU 17 oktober 2019, C-514/18 P, ECLI:EU:C:2019:878 (*Steiermark/EUIPO*).

⁸⁶ Gerecht EU 14 mei 2019, T-795/17, ECLI:EU:T:2019:329 (*Neymar*).

⁸⁷ HvJ EU 12 september 2019, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724 (*Koton/EUIPO*).

⁸⁸ HvJ EU 11 april 2019, C-690/17, ECLI:EU:C:2019:317 (*ÖKO-Test Verlag/Dr. Rudolf Liebe Nachf.*).

Hof van Justitie doet wel een duidelijke vingerwijzing. Deze zaak draaide om een merk bestaande uit een testlabel. Het Hof van Justitie oordeelde dat art. 9 lid 1 sub c UMVo en art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn 2015 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een bekend individueel merk bestaande uit een testlabel zich ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, indien is aangetoond dat deze derde daardoor ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk en de derde in dit geval niet heeft aangetoond dat er een 'geldige reden' in de zin van die bepalingen is voor het aanbrengen van dat teken. De merkhouder kan zich echter niet op grond van sub a of b verzetten als de waren niet identiek of soortgelijk zijn. Dit klinkt allemaal logisch, maar de overwegingen van het Hof zijn de moeite waard te lezen. In de eerste plaats benadrukt het Hof, onder verwijzing naar eerdere rechtspraak, dat bij wijze van uitzondering het gebruik van een teken door een derde om de waren van de merkhouder te identificeren wanneer de door de derde verrichte diensten die waren betreffen, kan worden tegengegaan. Dit betreft in het bijzonder gevallen waarin de verrichter van een dienst zonder toestemming van de merkhouder gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan het merk van een warenfabrikant om bij het publiek aan te kondigen dat hij gespecialiseerd of specialist in die waren is (r.o. 31-32). Echter, het Hof merkt (onder voorbehoud van toetsing door de verwijzende rechter) op dat dit in het onderhavige geval niet aan de orde lijkt: het aanbrengen van het teken heeft niet tot doel of gevolg om, net als ÖKO-Test Verlag of voor haar rekening, een economische activiteit bestaande in consumenteninformatie en -advies uit te oefenen. En ook lijkt er geen aanwijzing te zijn dat Dr. Liebe zich bij het publiek wil voorstellen als specialist op het gebied van warentests of dat er een bijzonder en onlosmakelijk verband bestaat tussen haar economische activiteit, die bestaat uit de vervaardiging en de verkoop van tandpasta, en die van ÖKO-Test Verlag, integendeel (r.o. 33). Ten tweede is interessant dat, naar aanleiding van het argument dat de bescherming van houders van individuele merken bestaande uit een testlabel op ongerechtvaardigde wijze zou worden verminderd, het Hof onder meer wijst op het geïntroduceerde certificeringsmerk, waarmee tekens op grond waarvan de waren of diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot de kwaliteit, kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd (r.o. 41).

Benelux

In de zaak *Moët Hennessy/Cedric Art*⁸⁹ was aan de orde in hoeverre een kunstenaar een beroep kan doen op een geldige reden als verweer tegen gestelde merkinbreuk onder art. 2.20 lid 2 sub d BVIE. De kunstenaar in kwestie stelde verschillende creaties ten toon waar de Dom Pérignon merken van Moët Hennessy in voorkomen en bood deze ook te koop aan; het betreft met name 'schilderijen waarop de Dom Pérignon Merken duidelijk identificeerbaar zijn of die neerkomen op speelse variaties van deze merken; de werken hebben een ironiserende en soms ook erotische inslag'. Het Benelux Gerechtshof oordeelt dat de artistieke vrijheid een geldige reden vormt in de zin van voornoemde bepaling als de kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat niet erop is gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen.

Nationaal

Op nationaal niveau waren er twee interessante zaken over vormmerken. De Hoge Raad ging in *Capri Sun/Riha*⁹⁰ niet mee met het argument dat de techniekexceptie niet van toepassing is op een vorm waarvoor oneindig veel alternatieven beschikbaar zijn. In dit kader verwijst hij allereerst naar jurisprudentie van het Hof van Justitie waarin het de techniekexceptie (gelet op het algemene belang dat daaraan ten grondslag ligt) aldus uitlegt dat (i) indien eenmaal is aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van de waar uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, aan die vorm geen merkenrechtelijke bescherming kan toekomen en (ii) het bestaan van alternatieve vormgeving waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden bereikt deze grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zet.⁹¹ Het *Doceram*-arrest⁹² maakt dit niet anders, aldus de Hoge Raad: deze betreft het modellenrecht, en het merken- en het modellenrecht verschillen zowel in functie als in beschermingsduur. Bovendien is de techniekexceptie in het modellenrecht anders van aard dan in het merkenrecht: het gaat daar niet om een nietigheidsgrond, maar om een beperking van de beschermingsomvang. En daarbij komt nog dat de overweging in kwestie in de zaak *Doceram* ziet op de vraag hoe moet worden vastgesteld óf een uiterlijk kenmerk van een voortbrengsel uitsluitend is bepaald door de technische functie van dat voortbrengsel; daaruit volgt dus niet dat indien is vastgesteld dát een uiterlijk kenmerk uitsluitend is bepaald door de technische functie van het voortbrengsel, de techniekexceptie toch toepassing mist indien er voldoende alternatieven zijn om dezelfde technische uitkomst te bereiken. Zie over de overwegingen van de Hoge

89 BenGH 14 oktober 2019, rolno. A 18/1 (*Moët Hennessy/Cedric Art*).

90 HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043, NJ 2019/332, m.nt. Gielen (*Capri Sun/Riha*). Zie ook het onderdeel Ongeoorloofde mededinging van deze kroniek.

91 HvJ EU 18 juni 2002, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (*Philips/Remington*).

92 HvJ EU 8 maart 2018, C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172 (*Doceram*).

Raad over de techniekexceptie in het slaafse nabootsingsrecht het onderdeel Ongeoorloofde mededinging.

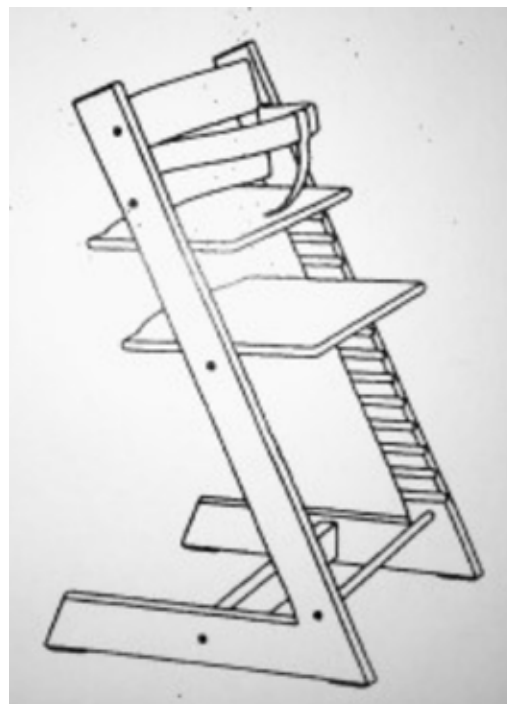
Afbeelding 5



In *Hauck/Stokke*⁹³ overwoog het Amsterdamse Hof dat niet in geschil is dat de Tripp Trapp-stoel door zijn (strakke) vormgeving een aantrekkelijk uiterlijk heeft en dat deze vorm, met name waar het betreft de toepassing van schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de (cursieve) L-vorm van de staanders en liggers, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Deze aspecten van de vormgeving van de stoel bepalen in hoge mate de gebruikskennmerken en maken de stoel zo geschikt voor zijn functie als kinderstoel. Er kan dan ook, aldus het hof, niet gezegd worden dat het hier om (louter) sier- of fantasie-elementen gaat, of om enig niet aan de generieke functie van de stoel inherent sier-element dat een belangrijke of wezenlijke rol speelt in de vormgeving van de stoel. Blijkens het eerder gewezen Hof van Justitie-arrest⁹⁴ is de toepassing van de uitsluitingsgrond 'aard van de waar' niet beperkt tot vormen die voor de functie van de waar onontbeerlijk zijn maar geldt die reeds indien de wezenlijke kenmerken van een vorm inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar. Het hof concludeert dat het litigieuze merk een teken betreft dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een kinderstoel, met wezenlijke gebruikskenn-

merken die inherent zijn aan de generieke functies van de kinderstoel en waarnaar de consument mogelijkwerwijs in de waren van concurrenten zoekt, oftewel een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. Het merk wordt dan ook nietig geoordeeld.

Afbeelding 6



3. Literatuur

- L. Anemaet, 'Beslissen in sub a zaken: onnodig ingewikkeld?', *BIE* 2019, p. 2-13.
- L. Anemaet, 'Beslissen in sub b zaken: hoe beoordelen rechters of een consument in verwarring is of niet?', *BIE* 2019, p. 122-131.
- K. Dewaele & M.-C. Janssens, 'Selectieve distributie en uitputting van het merkenrecht', *I.R.D.I.* 2019, p. 7-20.
- L. van Gaal, 'Bescherming van niet-traditionele merken', *BMM Bulletin* 2019, p. 45-51.
- M. Haegens & J. Klaus, 'Trademark squatters: zonder wrijving geen glans?', *BMM Bulletin* 2019, p. 54-62.
- T. Heremans, 'Mitsubishi: rots in de-branding van alternatief merkgebruik', *BMM Bulletin* 2019, p. 69-80.
- M. Meddens-Bakker & D.L. Frowijn, 'Normaal gebruik van merken voor geneesmiddelen. Een analyse aan de hand van Viridis/Hecht-Pharma (Boswelan)', *IER* 2019/38.
- J. Muyldermans, 'The many faces of bad faith – het Benelux merkdepot te kwader trouw uitgelegd in overeenstemming met de Europese rechtspraak', *ICIP* 2019, p. 457-481.
- M.R.F. Senftleben, 'Het *Vigeland*-arrest van het EFTA Gerechtshof – het einde van merken voor literaire en artistieke werken?', *IER* 2019/16.

⁹³ Hof Amsterdam 5 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:262 (*Hauck/Stokke*).

⁹⁴ HvJ EU 14 september 18, C-204/13, ECLI:EU:C:2014:2233 (*Hauck/Stokke*).

- P. Veeze, 'Implementatie van de trademark package in het BVIE: procedurele aspecten', *IER* 2019/37.

VIII. Handelsnaamrecht

Charlotte Vrendenburg

1. Wetgeving

Op wetgevingsgebied hebben zich in het verslagjaar geen ontwikkelingen voorgedaan.

2. Rechtspraak

Bescherming van de (louter) beschrijvende handelsnaam

Zoals vorig jaar vonden het *Artiestenverloningen*-arrest⁹⁵ van de Hoge Raad uit 2015 en het *Parfumswinkel*-arrest⁹⁶ van het Gerechtshof Den Haag uit 2017 ook dit verslagjaar weer navolging in de lagere rechtspraak, hetgeen blijkt uit verschillende uitspraken waarin voor een verbod op het gebruik van een zuiver beschrijvende handelsnaam de eis van 'bijkomende omstandigheden' is gesteld, náást het in de Handelsnaamwet genoemde verwarringsgevaar.

In het merken- en handelsnaamrechtelijke geschil tussen SGZE (tevens h.o.d.n. 'Stichting Garantiefonds ZonneEnergie') tegen SGDE (een afkorting van 'Stichting Garantiefonds Duurzame Energie')⁹⁷ achtte de voorzieningenrechter – náást merkinbreuk – verwarringsgevaar tussen ondernemingen aannemelijk in verband met de geringe afwijking tussen de handelsnamen 'SGZE' en 'SGDE', de diensten die partijen verlenen en het gelet op het feit dat zij beide landelijk actief zijn op de markt voor zonnepanelen. Aan de handelsnaam 'Stichting Garantiefonds ZonneEnergie' daarentegen kon naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen bescherming worden toegekend, omdat deze handelsnaam (in tegenstelling tot 'SGZE') geheel beschrijvend is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zou het toekennen van enige bescherming aan de handelsnaam betekenen dat een handelsnaam van vier woorden beginnend met 'Stichting garantiefonds' en eindigend met 'Energie' wordt gemonopoliseerd, hetgeen niet wenselijk is. Er is geen sprake van bijkomende omstandigheden waarop SGZE kan ageren tegen het gebruik door SGDE van de handelsnaam Stichting Garantiefonds Duurzame Energie, ondanks de opvallende gelijkenissen

tussen de gehanteerde algemene voorwaarden en de websites van de beide ondernemingen.⁹⁸

In *Luxury Bedding/Luxury Beds*⁹⁹ werd aangenomen dat verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is gezien de aard van de ondernemingen, het gebied waarin zij actief zijn en de overeenstemming tussen de handelsnamen. Daarnaast was naar het oordeel van de rechtbank voldaan aan het vereiste van bijkomende omstandigheden, omdat gedaagde zich bij haar presentatie heeft bediend van onder meer dezelfde foto's en dezelfde slogans als eiseres. In de zaak *Hyde Park Hoofddorp B.V./HPH Exploitatie B.V.*¹⁰⁰ sloot de voorzieningenrechter zich expliciet aan bij het in het *Parfumswinkel*-arrest door het Gerechtshof Den Haag ingenomen standpunt, inhoudende dat de regel uit het *Artiestenverloningen*-arrest ook moet worden toegepast bij de beoordeling van een gestelde handelsnaaminbreuk.¹⁰¹ De voorzieningenrechter oordeelde dat de naam 'Hyde Park' beschrijvend is voor de gelijknamige – maar nog te realiseren (!) – stadswijk en niet kan worden gemonopoliseerd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is geen sprake van bijkomende omstandigheden op grond waarvan HPH kan worden verboden handelsnamen te voeren als 'Hyde Park Residence' en 'Hyde Park Business Suites'.¹⁰²

Een ander voorbeeld is de zaak over de handelsnamen 'CVwizard(.nl)' en 'CV.nl' van Resumedia enerzijds en de handelsnaam 'CVmaker' anderzijds.¹⁰³ In eerste aanleg had de voorzieningenrechter geoordeeld dat de handelsnamen 'CV.nl' en 'CVwizard' beschrijvend zijn en dat aan het vereiste van bijkomende omstandigheden, naast verwarringsgevaar, niet was voldaan. Het Gerechtshof Amsterdam bekrachtigde het vonnis (op dit punt), oordelende dat de betrokken handelsnamen grotendeels beschrijvend van aard zijn, dat voldoende verschil tussen de handelsnamen aanwezig is om verwarring bij het relevante publiek te voorkomen en dat geen bijkomende omstandigheden zijn aangevoerd waaruit onrechtmatig gebruik zou blijken. Volgens Resumedia echter had de voorzieningenrechter 'een onjuiste en verzwaarde toetsingsmaatstaf aangelegd, terwijl de enige toetsing is of er verwarringsgevaar is te duchten bij het gehele Nederlandstalige publiek, waaronder de doorsnee consument'.¹⁰⁴

Ook in de zaak *DOC Dairy Partners B.V./Dairy Partners Limited*¹⁰⁵ werd bezwaar gemaakt tegen het oordeel dat voor een verbod op het voeren van een louter beschrij-

95 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016/79, m.nt. D.W.F. Verkade; *Berichten IE* 2016/4, m.nt. C.J.J.C. van Nispen; *Computerrecht* 2016/87, m.nt. M. Schut; *AA* 2017/1, m.nt. D.J.G. Visser (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*).

96 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *Berichten IE* 2017/28, m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*ANS Trading/Parfumswinkel*).

97 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 20 september 2019, *IEF* 18760 (*SGZE/SGDE*).

98 R.o. 4.22.

99 Rb. Rotterdam 17 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5848 (*Luxury Bedding/Luxury Beds*).

100 Rb. Noord-Holland (vzr.) 23 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6769 (*Hyde Park Hoofddorp B.V./HPH Exploitatie B.V.*).

101 R.o. 4.6. *in fine*.

102 En overigens ook niet op het gebruik van de domeinnamen hydeparkresidence.nl en hydeparkhotel.nl.

103 Hof Amsterdam 26 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1046 (*CV Maker B.V./Resumedia B.V.*).

104 R.o. 3.4.1.

105 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners B.V./Dairy Partners Limited*).

vende handelsnaam, náást verwarringsgevaar, sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden. Naar aanleiding van de verdeeldheid die over de beoordelingsmaatstaf is ontstaan – in dit geschil maar ook in de (overige) rechtspraak en literatuur – heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de volgende prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad:

“1. Gelden bij de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet nadere, niet in dat artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden (in aanvulling op verwarringsgevaar) in geval van een louter beschrijvende handelsnaam?

2. Luidt het antwoord op de eerste vraag anders indien de ingeroepen oudere (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnaam door gebruik (een zekere mate van) bekendheid heeft verworven?

3. Indien geen nadere vereisten gelden zoals onder (1) bedoeld, hoe dienen dan het (in meer of mindere mate) beschrijvende of niet onderscheidende karakter van de ingeroepen handelsnaam, en het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen door een ieder vrij kunnen worden gebruikt, te worden betrokken in de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet?”

Bescherming van de niet (geheel) beschrijvende handelsnaam

Niet (geheel) beschrijvend werden onder meer geacht de handelsnaam ‘Sea You’ voor horecavoorzieningen aan zee,¹⁰⁶ ‘Binx’ voor de utiliteitsbouw,¹⁰⁷ ‘Redlights’ voor een advertentieplatform voor betaalde seks,¹⁰⁸ ‘ECOBoard (International)’ voor de internationale verkoop van ecologische vezelplaten,¹⁰⁹ ‘Expert (International)’ voor internationale retail in electronica¹¹⁰ en ‘ZorgDomein’ voor een digi-

taal platform in de zorg¹¹¹ (waarbij de voorzieningenrechter overwoog dat het teken ZorgDomein uitsluitend beschrijvend kan zijn voor *kenmerken* van de diensten die de onderneming levert, maar de handelsnaam ‘ZorgDomein’ niet louter beschrijvend is voor die *diensten* zelf).¹¹² In deze zaken kon worden volstaan met de beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar, in verband met de mate van overeenstemming van de handelsnamen, de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn (art. 5 Handelsnaamwet).

Opvallend is nog de uitspraak in de zaak *Thuiszorg de Zonnestraal/Thuiszorg De Zonnestraal*,¹¹³ ten aanzien waarvan ondanks de afstand van ruim 100 km en het lokale verzorgingsgebied werd geoordeeld dat bij het publiek *indirecte* verwarring is te duchten tussen de ondernemingen. Geen (direct dan wel indirect) verwarringsgevaar werd daarentegen aangenomen in de zaak van (Stichting) WOW tevens h.o.d.n. ‘WOW Amsterdam’, tegen ‘WOW Lijnbaan’, beide voor lowbudget c.q. fastfood restaurants.¹¹⁴ Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben de merken en handelsnamen van Stichting WOW ‘van huis uit een zeer beperkt onderscheidend vermogen’ als gevolg waarvan zij derden ‘het gebruik van tekens met daarin het bestanddeel WOW niet kan verbieden’.¹¹⁵ Verwarring tussen de ondernemingen bij het publiek valt daarom niet te duchten, hetgeen volgens de voorzieningenrechter temeer geldt nu partijen ieder een ander geografisch gebied bedienen. Niet relevant achtte de voorzieningenrechter de omstandigheid dat Stichting WOW plannen heeft voor een vestiging in Rotterdam.

3. *Literatuur*

- R. de Beer, ‘Handels- en domeinnaamrecht 2018’, *BIE* mei/juni 2019, p. 138-140.
- A.J. Verbeek & J.J. Quik, ‘Ook de Handelsnaam die associaties met branche oproept, geniet een beperktere beschermingsomvang’, *JutD* 2019/82.

IX. *Kwekersrecht*

Rogier de Vrey

1. *Wetgeving*

Op wetgevingsgebied hebben zich in het verslagjaar geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

¹⁰⁶ Rb. Den Haag 10 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3547 (*Sea You/Sea You Hotel Noordwijk*): geen verwarringsgevaar aangenomen vanwege de uiteenlopende aard van de diensten en het feit dat het restaurant van eiseres vooral op de lokale omgeving gericht is.

¹⁰⁷ Rb. Gelderland (vzr.) 4 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1091 (*Binx/Binckx*): verwarringsgevaar in verband met landelijke activiteit, de aard van de diensten, de gelijkenis tussen de handelsnamen en de door partijen gebruikte logo’s.

¹⁰⁸ Rb. Amsterdam (vzr.) 7 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5471 (*redlights.nl/redlight.nl*): verwarringsgevaar aangenomen, gelet op de geringe beschermingsomvang en het feit dat gedaagde een vrijwel identieke handelsnaam voert voor een vrijwel identieke onderneming.

¹⁰⁹ Rb. Gelderland 21 mei 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2216 (*ECOBoard International B.V./Eco Board Company International B.V.*): verwarringsgevaar te duchten als gevolg van het feit dat beide ondernemingen zich richten op dezelfde internationale markt, de vergelijkbare aard van de ondernemingen en de gelijkenis tussen de handelsnamen.

¹¹⁰ Rb. Den Haag 8 januari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:186 (*Expert International/Outlet Expert*): verwarringsgevaar in verband met de grote beschermingsomvang van ‘Expert’, de geringe afwijking tussen de handelsnamen, de aard der ondernemingen en het feit dat beide ondernemingen via internet in heel Nederland actief zijn.

¹¹¹ Rb. Midden-Nederland (vzr.) 12 juni 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2684 (*ZorgDomein/Het Zorg Domein*).

¹¹² R.o. 3.10.

¹¹³ Rb. Noord-Holland 17 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7112 (*Thuiszorg de Zonnestraal/Thuiszorg De Zonnestraal*).

¹¹⁴ Rb. Rotterdam (vzr.) 26 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6271 (*Stichting WOW Amsterdam/WOW Lijnbaan c.s.*).

¹¹⁵ R.o. 4.10.

2. Rechtspraak

Unierechter

Aanvraag kwekersrechten voor het CPVO

Dat ook communautaire instellingen zijn onderworpen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur blijkt uit de *Mema/CPVO*-zaak voor het Gerecht.¹¹⁶ Mema heeft bij het Communautair Bureau voor plantenrassen ("CPVO") een aanvraag voor een kwekersrecht ingediend voor het appelras "Braeburn 78". Deze aanvraag wordt afgewezen. Mema gaat hiertegen in beroep bij de Kamer van Beroep van het CVPO. Volgens Mema bevat het onderzoek fouten. Zij levert hiervoor bewijs. De Kamer van Beroep verklaart het beroep ongegrond en stelt dat alle onderzoeken en testen in overeenstemming met de toepasselijke richtsnoeren en protocollen zijn uitgevoerd. De Kamer van Beroep gaat echter niet in op het bewijs dat Mema heeft aangevoerd en geeft ook geen onderbouwing voor het passeren van dit bewijs. Mema brengt de zaak voor het Gerecht van de EU.

Het Gerecht overweegt dat het CVPO in de uitoefening van zijn taken een zekere mate van beoordelingsvrijheid heeft. Beslissingen van de Kamer van Beroep dienen echter wel gemotiveerd te worden. Het Gerecht oordeelt vervolgens dat de Kamer van Beroep haar motiveringsplicht heeft geschonden omdat zij op geen enkele wijze heeft toegelicht waarom zij van oordeel was dat door Mema overlegde technische argumenten en deskundigenverslagen irrelevant waren en derhalve buiten beschouwing dienden te worden gelaten.

Nieuwheid

In april en september 2019 heeft het Gerecht EU twee keer arrest gewezen over art. 10 lid 1 Gemeenschapskwekersrechtverordening (Vo. 2100/94/EG, hierna ook "GKVo"). Dit artikel bepaalt wanneer een ras als nieuw kan worden aangemerkt. Het artikel geeft een kweker de mogelijkheid om een nieuw ras, voordat een kwekersrecht wordt aangevraagd, enige tijd te onderzoeken op zijn biologische of commerciële kwaliteit. Uit deze twee arresten blijkt dat het Gerecht dit artikel ruim interpreteert, in het voordeel van de kwekersrechtenaanvrager.

In het arrest *Kiku*¹¹⁷ overweegt het Gerecht dat zolang afstand is gedaan van plantmateriaal, met het oog om testen op het ras uit te voeren die niet de verkoop of de afstand aan derden met het oog op exploitatie van het ras inhouden, er geen afbreuk is aan de nieuwheid ingevolge art. 10 lid 1 GKVo. Ook de door de eiseres Kiku GmbH ter staving van haar vordering tot nietigverklaring aangedragen bewijzen van vermeende voortijdige openbaarmaking van het betreffende appelras tasten volgens het Gerecht niet de nieuwheid aan.

¹¹⁶ Gerecht EU 5 februari 2019, T-177/16, ECLI:EU:T:2019:57 (*Mema GmbH/CPVO*).

¹¹⁷ Gerecht EU 11 april 2019, T-765/17, ECLI:EU:T:2019:244 (*Kiku/CPVO*).

In het arrest *Pink Lady*¹¹⁸ ging het om de vraag of testen gedaan door de Kwekersrechtenaanvrager met het oog op een commerciële evaluatie van het aan te vragen ras, niet konden worden beschouwd als nieuwheidsschadelijke exploitatie van het litigieuze appelras 'Cripps Pink' (bekend van het merk PINK LADY) in de zin van art. 10 lid 1 GKVo. Ook door de eiseres ter staving van haar vordering tot nietigverklaring aangedragen bewijzen van eerdere verkopen werden gepasseerd door het CPVO, omdat deze verkopen zonder toestemming van de kwekersrechthouder waren geschied. Het CPVO gaf aan dat voor de toepassing van art. 10 GKV van belang is dat er 'een duidelijke wil [is] om te verkopen'.¹¹⁹ Het Gerecht oordeelde:

"In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat commerciële evaluatie niet gelijkstond aan commerciële exploitatie, en dat de verkoop of afstand die voor testdoeleinden had plaatsgevonden vóór de gedoogperiode, geen omstandigheid was die afbreuk deed aan de nieuwheid."¹²⁰

'Fishing expeditions' hebben ook in het kwekersrecht geen succes blijkt uit een arrest van het Hof van Justitie van 17 oktober 2019.¹²¹ De GKVo kent een zogenaamde 'farmers privilege'. Op grond van art. 14 GKV hoeft de producent van bepaalde gewassen die bestemd zijn voor consumptie of verwerking, granen of aardappelen, geen toestemming te verkrijgen van de kwekersrechthouder om een deel van zijn oogst te gebruiken als teeltmateriaal voor zijn volgende teelt. De boer is in dat geval wel een vergoeding (lager dan de gebruikelijke licentievergoeding) aan de houder van het kwekersrecht verschuldigd. Kleine boeren hoeven echter geen vergoeding te bepalen. Ter controle kunnen kwekersrechthouders bij officiële instanties informatie hierover opvragen. Verzoekster, vertegenwoordiger van kwekersrechthouders, heeft bij het Duitse land Thüringen, dat gegevens verzamelt van subsidie-aanvragende landbouwers, verzocht om gegevens uit haar databank. Het land Thüringen wijst dit verzoek af. In zijn arrest oordeelde het Hof dat kwekersrechthouders een officiële instantie niet om informatie omtrent het gebruik van materiaal van soorten kunnen verzoeken zonder daarbij te preciseren voor welk specifiek beschermd ras om deze informatie wordt verzocht.

Aan het einde van het jaar volgde nog een uitsmijter. Het Hof van Justitie wees op 19 december 2019 het eerste arrest¹²² sinds het de totstandkoming van de GKVo in 1994 over de reikwijdte van deze verordening, meer specifiek

¹¹⁸ Gerecht EU 24 september 2019, T-112/18, ECLI:EU:T:2019:67 (*Pink Lady America/CPVO*).

¹¹⁹ Onder verwijzing naar de beslissing van de Kamer van Beroep van 2 december 2008 in zaak A 009/2008.

¹²⁰ *Ibid.*, r.o. 73.

¹²¹ HvJ EU 17 oktober 2019, C-239/18, ECLI:EU:C:2019:869 (*Saatgut-Treuhandverwaltungs/Freistaat Thüringen*).

¹²² HvJ EU 19 december 2019, C-176/18, ECLI:EU:C:2019:1131 (*Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís*).

de beschermingsomvang verleend onder art. 13 GKVo. Het ging hierbij om het volgende.

Een kweker heeft in 1996 een kwekersrecht aangevraagd voor het Nadorcott-ras (een mandarijn variant). Het kwekersrecht is op 16 februari 2006 toegekend. Verweerder heeft in 2005, dus na de aanvraag maar voor de toekenning van het kwekersrecht, Nadorcott planten gekocht in een kwekerij en deze aangeplant. Uit de feiten blijkt dat de geoogste vruchten *niet* bruikbaar zijn als teeltmateriaal. De kwekersrechthouder vordert bij de rechter onder andere een verklaring van inbreuk en schadevergoeding van verweerder.

De GKV kent drie niveaus van bescherming. Art. 13 lid 2 GKVo verleent de kwekersrechthouder een aantal verbodsrechten met betrekking tot het voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerdering) van *componenten* (volledige planten en plantendelen voor zover die delen volledige planten kunnen voortbrengen, ook wel teeltmateriaal genoemd). Het Hof van Justitie noemt dit het “primaire recht”. Uit art. 13 lid 3 GKVo blijkt vervolgens dat het verbodsart. 14 lid 2 GKVo van overeenkomstige toepassing is op het voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerdering) van *geogst materiaal* (vruchten), maar alleen als de oogst werd verkregen door het ongeoorloofd gebruik van componenten van het beschermde ras (teeltmateriaal) en als de houder geen redelijke mogelijkheid heeft gehad om zijn primaire recht uit te oefenen (het “secundaire recht”). Tenslotte kan, op grond van art. 95 GKVo, de houder van een kwekersrecht een passende vergoeding vragen aan eenieder die een handeling verricht in de periode tussen aanvraag en verlening van het kwekersrecht, die verboden zou zijn nadat het kwekersrecht is toegekend.

Het Hof van Justitie overweegt dat uit de feiten blijkt dat in deze casus geen sprake is van voortbrenging of vermenigvuldiging van componenten (teeltmateriaal) in de zin van art. 13 lid 2 GKVo. Wel is sprake van voortbrenging of vermenigvuldiging van geogst materiaal. Vervolgens onderzoekt het Hof of de kwekersrechthouder een beroep kan doen op de secundaire bescherming. De te beantwoorden vraag daarbij is of het oogstmateriaal (de vruchten) van een plantenras – die niet kunnen worden gebruikt als teeltmateriaal – moeten worden beschouwd als verkregen door een „ongeoorloofd gebruik van componenten” van dat plantenras, welke componenten in de tijd tussen de bekendmaking van de aanvraag van het kwekersrecht voor dat plantenras en de verlening daarvan door een kwekerij zijn vermeerderd en aan een landbouwer zijn verkocht. Hoewel de kwekersrechthouder wel een passende vergoeding kan vragen met betrekking tot het gebruik van de componenten (ex art. 95) maar dit gebruik niet kan verbieden, kan het oogstmateriaal (de vruchten) van een plantenras niet worden beschouwd als te zijn verkregen door “ongeoorloofd gebruik van componenten”. Het Hof wijst de vorderingen van de kwekersrechthouder af.

Nationaal

Vermeldingswaardig is een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven¹²³ over de bevoegdheid van de Raad voor de Plantenrassen om ambtshalve een verleend kwekersrecht in te trekken. Het ging hierbij om een kwekersrecht dat aan Holland Bolroy Markt was verleend voor het tulpenras Strong Energy en dat vervolgens door de Raad was ingetrokken omdat het volgens de Raad onterecht was toegekend.

Ingevolge art. 75 e.v. Zaaizaad en Plantgoedwet 2005 (ZPW) is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd een kwekersrecht te vernietigen, op vordering van een belanghebbende of van de Minister van LNV. Volgens de appelland vloeit uit deze artikelen voort dat alleen de burgerlijke rechter bevoegd is tot intrekking van een kwekersrecht. De Raad had zich beroepen op het impliciete intrekkingrecht: wie een besluit mag geven heeft de impliciete bevoegdheid om dat besluit aan te passen of in te trekken. Het College stelde de appelland in het gelijk. Indien een kwekersrecht door de Raad van de Plantenrassen zou kunnen worden ingetrokken, zou dat als consequentie hebben dat geschillen hierover door de Raad van de Plantenrassen aan de bestuursrechter in plaats van de civiele rechter worden voorgelegd, doordat een belanghebbende of de Minister van LNV aan de Raad voor Plantenrassen een verzoek tot intrekking zou kunnen richten, in plaats van vernietiging te vorderen voor de burgerlijke rechter. Dit zou de bevoegdheid van die burgerlijke rechter op onaantvaardbare wijze doorkruisen.

X. Geneesmiddelenrecht

Silvie Wertwijn¹²⁴

1. Wetgeving

Wetsvoorstel Transparantieregister Zorg

Op 29 april 2019 is het initiatiefwetsvoorstel Transparantieregister Zorg van tweede kamerlid Ploumen gepubliceerd. Er heeft van 29 april-10 juni 2019 een consultatie plaats gevonden.

In 2012 heeft de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) reeds de Stichting Transparantieregister Zorg¹²⁵ opgericht, om onder andere financiële relaties van zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven inzichtelijk te maken. Naar mening van betrokkenen werkt dit Transparantieregister uitstekend.

Het voorstel van Ploumen is echter om “*een einde te maken aan de zelfregulering en net als in andere landen ook in Nederland wettelijk vast te leggen dat bedrijven alle financiële relaties met zorgaanbieders moeten melden. Alleen wanneer alle reacties tussen bedrijven en zorgaanbieders*

123 CBB 12 maart 2019, ECLI:NL:CBB:2019:106 (*Holland Bolroy Markt/Raad voor Plantenrassen*).

124 Mr. S.M. Wertwijn is partner bij Parker Advocaten te Amsterdam.

125 <https://www.transparantieregister.nl/home>.

transparant en openbaar zijn kan gezien worden of er sprake is van ongewenste beïnvloeding."¹²⁶

Het initiatiefwetsvoorstel stelt onder andere voor om registratie in het register verplicht te maken voor alle transacties groter dan vijftig euro tussen de farmaceutische- en de hulpmiddelenindustrie en een beroepsbeoefenaar of een patiëntenvereniging. Melding zou twee keer per jaar plaats moeten vinden. De handhaving en opsporing van overtredingen zou worden neergelegd bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, die een boete van maximaal € 830.000 kan opleggen (boete van de zesde categorie bedoeld in art. 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht). De wet zou moeten worden verankerd in de Geneesmiddelenwet.

Geneesmiddelenwet

Op 1 januari 2019 is een aantal technische verbeteringen van de Geneesmiddelenwet (GMW) en een verhoging van het boetemaximum in werking getreden,¹²⁷ waaronder ook een aantal wijzigingen in het hoofdstuk geneesmiddelenreclame. Zo is de definitie van *informatie op verzoek* aangepast aan de definitie daarvan in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de CGR (CGR Gedragscode). Ook is de term *verstrekken* in art. 92 GMW ten aanzien van *monsters* vervangen door de term *afleveren*. Ten slotte is in art. 94 sub d GMW toegevoegd dat kortingen ook kunnen worden verstrekt aan de detailhandel.

CGR Gedragscode

Deze twee laatste wijzigingen van de Geneesmiddelenwet zijn per 1 juli 2019 ook doorgevoerd in de Gedragscode.¹²⁸ Op datzelfde moment is ook de definitie van beroepsbeoefenaar in de Gedragscode aangepast aan het feit dat per 1 september 2018 de bevoegdheid van verpleegkundig specialisten en physician assistants om geneesmiddelen voor te schrijven permanent is geworden.¹²⁹

Ten slotte is per 1 juli 2019 naar aanleiding van een aantal adviesoordelen van de CGR uit 2018 nog een aantal wijzigingen in de Toelichting op de Gedragscode opgenomen, zoals de toevoeging dat bij het maken van een claim in een reclame-uiting *bij voorkeur* de letterlijke tekst uit de SPC moet worden aangehouden (art. 5.2.1.2).

Vanaf 1 januari 2020 treedt het nieuwe Reglement van de Codecommissie en Commissie van Beroep van de CGR stapsgewijs in werking.¹³⁰ Wijzigingen zien onder meer op de regeling met betrekking tot wraking, het feit dat te laat ingediende stukken door de Commissie buiten beschouwing *kunnen* worden gelaten (dit is niet automatisch zo), beroep de beslissing van de Codecommissie schorst (beslissing niet langer uitvoerbaar bij voorraad) en de beroepstermijn verlengd is van drie naar vier weken. Wijzigingen met betrekking tot de adviesprocedure

(par. 2.5) treden per 1 juli 2020 in werking. Meldingen, adviezen en klachten die voor 1 januari 2020 bij de CGR zijn ingediend, zullen conform het oude Reglement worden behandeld.

Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

In december 2019 heeft de IGJ haar werkplan voor 2020 gepubliceerd.¹³¹ Daaruit blijkt dat het toezicht op reclame en gunstbetoon (wederom) onder de afdeling Farmaceutische Producten is komen te vallen. De samenwerkingsafspraken met de CGR worden verlengd met twee jaar en het onderwerp *gunstbetoon* zal in het nieuwe jaar de hoogste prioriteit krijgen.¹³²

2. Rechtspraak

Overheidsrechter

In de Kroniek van vorig jaar¹³³ werd al melding gemaakt van de kwestie tussen communicatiebureau Edelman en de Minister van VWS.¹³⁴ Hoewel Edelman niet verantwoordelijk werd gehouden voor een publicatie in *De Telegraaf* over het nieuwe geneesmiddel van haar opdrachtgevers, werd zij wel verantwoordelijk gehouden voor het toezenden van een persbericht (bestemd voor de vakpers) aan de journaliste van *De Telegraaf* in het kader van de totstandkoming van het artikel. In hoger beroep bevestigt en verduidelijkt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State¹³⁵ de zeer ruime uitleg van de Rechtbank van de definitie van reclame, alsmede het oordeel dat sprake is van ongeoorloofde publieksreclame. Ook partijen die niet zelf geneesmiddelen op de markt brengen, maar (enkel) in opdracht van de farmaceutische industrie handelen, kunnen (ontoelaatbare) reclame maken voor (recept) geneesmiddelen.

Hoewel naar oordeel van de Rechtbank slechts sprake was van één overtreding door Edelman in plaats van twee, werd de opgelegde boete niet gematigd. Dit omdat de Minister maar één boete had opgelegd voor beide overtredingen. De Afdeling ziet echter wel reden voor matiging en halveert de opgelegde boete.

CGR Codecommissie

Ook in 2019 vlogen Shire en Pharming elkaar bij de CGR Codecommissie¹³⁶ in de haren.¹³⁷

126 Wet Transparantieregister Zorg, Memorie van Toelichting, p. 8.

127 Stb. 2018/175 en Stb. 2018/407.

128 CGR Nieuwsbrief 2019/2.

129 Stb. 2017/374 en Stb. 2018/130.

130 CGR Nieuwsbrief 2019/5.

131 <https://www.igj.nl/binaries/igj/documenten/publicaties/2019/12/06/werkplan-2020/2019+11+25+Definitieve+werkplan+IGJ+2020+toegankelijker+2.pdf>.

132 Zie ook CGR Nieuwsbrief 2019/5.

133 Van de brug af gezien: Kroniek over 2018, IER 2019/8.

134 Rb. Noord-Holland 29 mei 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5366 (*Edelman/Minister van VWS*).

135 ABRvS 3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1038 (*Edelman/Minister van VWS*).

136 CGR Codecommissie 9 mei 2019, K19.002 (*Shire International Licensing B.V./Pharming Group N.V.*).

137 Zie CGR Codecommissie 26 maart 2018, K18.001 (*Shire International Licensing B.V./Pharming Group N.V.*) en 'Van de brug af gezien: Kroniek over 2018', IER 2019/8.

Wederom gaat het om het receptgeneesmiddel Ruconest van Pharming, waarbij Shire bezwaar maakt tegen twee persberichten van Pharming over dit middel. Het zijn berichten die Pharming heeft geplaatst om (potentiële) beleggers op grond van de Verordening Marktmissbruik (MAR)¹³⁸ te berichten. De studieresultaten die in de persberichten worden besproken zouden significant van invloed zijn op de koers van haar aandelen.

De Codecommissie is het met Shire eens dat de persberichten vanwege hun aanprijzende karakter en openbare toegankelijkheid moeten worden aangemerkt als ontoelaatbare reclame. Voor de vraag of sprake is van reclame moet worden gekeken naar het aanprijzende karakter van de uiting (inhoud, opmaak, etc.) en is de doelstelling (berichtgeving op grond van de MAR) niet relevant.

Tevens is naar mening van de Codecommissie sprake van ontoelaatbare vergelijkende reclame aangezien de door Pharming genoemde (maar ongepubliceerde) data onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing geven van de gemaakte vergelijking. De claim “een gunstige conclusie” en de suggestie dat Ruconest de beste is van vier onderzochte geneesmiddelen kunnen niet (controleerbaar) worden onderbouwd. Bovendien ziet de marktvergunning van het middel niet op de in één van de persberichten genoemde profylactische werking. De Codecommissie kan de vorderingen van Shire echter niet toewijzen nu Pharming niet bij de CGR is aangesloten. Zij beveelt Pharming aan het gebruik van de persberichten te staken en een rectificatie te plaatsen. De Codecommissie wijst ten slotte nog de bezwaren van partijen tegen de aanwezigheid van een journalist van het FD bij de zitting af op grond van het belang van transparantie.

3. Literatuur

- Janine Galjaard, Zelfregulering biedt duidelijkheid en ruimte, *WAAR&WET*, december 2019, p. 25-27.

XI. Reclamerecht

*Ebba H. Hoogenraad, Bram Duivenvoorde en Lianne Steenbergen*¹³⁹

1. Wetgeving

Europese Unie

Herziening Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken

Over de herziening van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken hebben wij in de vorige kroniek al bericht, destijds op basis van het voorstel van de Europese Commissie voor de Richtlijn Modernisering Consumentenrechten

(“Moderniseringsrichtlijn”).¹⁴⁰ Deze richtlijn is inmiddels vastgesteld en gepubliceerd.¹⁴¹ Lidstaten hebben tot 18 december 2021 de tijd om de nationale wetgeving aan te passen aan de nieuwe regels. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

- Lidstaten krijgen de mogelijkheid om nationale wetgeving te introduceren op het gebied van verkoopexcursies en ongevraagde verkoopbezoeken. De volledige harmonisatie wordt voor deze onderwerpen dus beperkt.
- *Dual quality*-marketing wordt onder omstandigheden een verboden (misleidende) handelspraktijk. Bij *dual quality*-marketing gaat het om het wekken van de indruk dat een in een lidstaat op de markt gebracht product dezelfde kwaliteiten bezit als hetzelfde product in andere lidstaten, terwijl de productsamenstelling of -karakteristieken in werkelijkheid significant anders zijn. Deze praktijk wordt met name als probleem ervaren in de “nieuwe” EU-lidstaten in Midden- en Oost-Europa. Merkproducten zouden in die lidstaten regelmatig van lagere kwaliteit zijn dan in West-Europa.
- Er komen nieuwe regels op het gebied van online handelspraktijken. Zo moeten online platforms (zoals Marktplaats) gaan aangeven of de verkoper “handelaar” is of niet. Ook komen er regels op het gebied van online zoekresultaten en het online plaatsen van consumentenreviews.
- Consumenten krijgen in de hele EU privaatrechtelijke sancties tot hun beschikking. Op zijn minst moeten consumenten ofwel aanspraak kunnen maken op prijsvermindering, ofwel op beëindiging van de overeenkomst. Daarnaast moeten consumenten schadevergoeding kunnen vorderen. In Nederland hebben consumenten al de mogelijkheid om bij een oneerlijke handelspraktijk de betreffende overeenkomst te vernietigen en om schadevergoeding te eisen.
- De EU komt met uitgebreidere regels op het gebied van publiekrechtelijke handhaving. Spannend wordt het vooral bij zogenoemde *widespread infringements* (kort gezegd: overtredingen die de collectieve belangen van consumenten in meerdere lidstaten aantasten). Bij deze *widespread infringements* moet op zijn minst een maximumboete opgelegd kunnen worden van 4% van de jaaromzet (!) van de handelaar in de betreffende lidstaat of lidstaten. Aanvankelijk zouden lidstaten ook buiten de genoemde *widespread infringements* omzetgerelateerde boetes moeten gaan opleggen, maar dat voorstel is komen te vervallen.

¹³⁸ Verordening (EU) 596/14 van 16 april 2014.

¹³⁹ Hoogenraad & Haak advocaten. Bram Duivenvoorde is per 1 maart 2020 universitair docent bij de Universiteit Utrecht. Enkele passages in dit kroniekdeel zijn eerder gepubliceerd in B.B. Duivenvoorde, ‘Kroniek oneerlijke handelspraktijken 2018-2019’, *TvC* 2020-1, p. 23-27.

¹⁴⁰ ‘Van de brug af gezien – Kroniek over 2018’, *IER* 2019/8, p. 124-125.

¹⁴¹ Richtlijn 2019/2161, *PbEU* 2019, L 328/7.

Voor een uitgebreide bespreking van de wijzigingen verwijzen wij naar eerdere publicaties.¹⁴²

Andere wijzigingen Moderniseringsrichtlijn

De Moderniseringsrichtlijn brengt ook een voor de reclamepraktijk belangrijke wijziging in de Richtlijn Prijsaanduiding Producten (RI 98/6).¹⁴³ Bij prijsverlaging moet straks steeds de oude prijs van vóór de verlaging worden vermeld. Bijvoorbeeld “Nu slechts EUR 19,95 (was EUR 23,95)”. De oude prijs moet minstens 30 dagen voorafgaand aan de prijsverlaging hebben gegolden.

Verder wordt het personaliseren van prijzen via de Richtlijn Consumentenrechten (2011/83) aan regels gebonden.¹⁴⁴ Prijspersonalisatie is toegestaan, maar webshops moeten hun klanten duidelijk informeren wanneer dit gebeurt. Deze nieuwe regel geldt alleen voor het aanpassen van de prijs aan de hand van het profiel van de consument en niet voor het hanteren van flexibele prijzen die afhangen van de actuele vraag in de markt.

Nationaal

CvdM

De focus van het Commissariaat voor de Media (CvdM) lag in het kroniekjaar met name op de Nederlandse mediaconsument.¹⁴⁵ De Nederlandse mediasector ziet zich anno 2019 geconfronteerd met veel ontwikkelingen, onder meer door de invloed van grote spelers als Google/YouTube, Netflix en Facebook/Whatsapp. Het CvdM vindt het daarom belangrijk om ervoor te blijven zorgen dat de Nederlandse mediaconsument geïnformeerd blijft door middel van een onafhankelijk, toegankelijk en pluriform media-aanbod.¹⁴⁶

ACM

Net buiten het kroniekjaar – in februari 2020 – publiceerde de ACM haar leidraad ‘Bescherming van de online consument’.¹⁴⁷ In de leidraad brengt de ACM in kaart hoe zij algemene consumentenregels toepast op online praktijken. De ACM zal de leidraad gebruiken als basis voor haar handhavingsbeleid. De belangrijkste punten voor bedrijven zijn dat: prijzen (inclusief alle kosten) tijdens het bestelproces helder worden weergegeven; duidelijk gecommuniceerd wordt als het aanbod gepersonaliseerd is; schaarste-aanduidingen waar moeten zijn; standaardinstellingen niet in het nadeel van de consument ingesteld zijn; zoekresultaten afgesteld zijn op het belang van de

zoekende consument; online reviews en likes een afspiegeling zijn van de werkelijkheid en dus niet gemanipuleerd mogen worden, en kosten en winkansen van lootboxes in online games duidelijk worden weergegeven.

NVWA

De NVWA heeft in het kroniekjaar onverminderd in de (politieke) belangstelling gestaan. Focus is op voedselveiligheid en onder meer het voorkomen van misleiding. Internethandel heeft de aandacht en afspraken zijn gemaakt met marktpartijen als bol.com om snel handelend op te treden als de voedselveiligheid in het gedrang komt. De NVWA heeft inmiddels voor bedrijven een handboek additieven voor levensmiddelenfabrikanten gepubliceerd.¹⁴⁸ En kort na het verstrijken van dit kroniekjaar is in februari 2020 ook verschenen het handboek Etikettering van levensmiddelen.¹⁴⁹

VWS

In november 2019 heeft de staatssecretaris van VWS besloten dat Nutri-Score het nieuwe voedselkeuzelogo voor Nederland wordt. Na uitgebreid consumentenonderzoek en het polsen van alle stakeholders (o.a. industrie, diëtisten, Voedingscentrum, ngo's) is Nutri-Score als beste uit de bus gekomen. Medio 2021 zal dit vrijwillige logo worden ingevoerd op verpakkingen van levensmiddelen. Via een rood/geel/groen kleurensysteem kan de consument een gezond(ere) keuze bepalen. Dit alles vloeit voort uit de afspraken van het Nationaal Preventieakkoord met als doel obesitas terug te dringen.

Zelfregulering

In de kroniek van 2018 is al kort ingegaan op vier nieuwe c.q. gewijzigde reclamecodes die van kracht zijn geworden in 2019. Het gaat om de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG), Code Publieksreclame Geneesmiddelen (CPG) en de Code Medische Hulpmiddelen (CMH) die alle sinds 1 februari 2019 van kracht zijn.¹⁵⁰ Verder is van belang de wijziging van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV): reclame gericht op kinderen bij gebruik van *licensed media characters* (kinderidolen) op verpakkingen is aan banden gelegd.¹⁵¹

De Toelichting op de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM) is in 2019 gewijzigd. De RSM maakt sinds 2014 onderdeel uit van de Nederlandse Reclame Code. Social media heeft zich de laatste jaren snel ontwikkeld en de invloed van influencer marketing is alsmaar toegenomen. Om de RSM beter te laten aan-

142 B.B. Duivenvoorde, ‘The upcoming changes in the Unfair Commercial Practices Directive: a better deal for consumers?’, *European Consumer and Market Law Review* 2019, p. 219-228. Zie ook, in verkorte vorm: B.B. Duivenvoorde, ‘Kroniek oneerlijke handelspraktijken 2018-2019’, *TvC* 2020-1, p. 23-27.

143 Zie voor de wijzigingen art. 2 Moderniseringsrichtlijn.

144 Zie art. 4 lid 4 Moderniseringsrichtlijn.

145 <https://www.cvdM.nl/sites/default/files/Documenten/Toezichtbrief-2019.pdf>.

146 <https://www.cvdM.nl/sites/default/files/Documenten/Toezichtbrief-2019.pdf>.

147 <https://www.acm.nl/nl/publicaties/consument-beter-beschermd-tegen-online-misleiding>.

148 <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/additieven-in-levensmiddelen/documenten/consument/eten-drinken-roken/additieven-in-levensmiddelen/publicaties/handboek-additieven-voor-levensmiddelenfabrikanten>.

149 <https://www.nvwa.nl/documenten/consument/eten-drinken-roken/etikettering/publicaties/handboek-etikettering-van-levensmiddelen>.

150 <https://www.reclamecode.nl/news/nieuwe-en-gewijzigde-reclamecodes-per-1-februari-2019>.

151 <https://www.reclamecode.nl/news/nieuwe-en-gewijzigde-reclamecodes-per-1-februari-2019>.

sluiten op deze ontwikkelingen is de toelichting bij de RSM geüpdatet. De toelichting bevat veel praktische voorbeelden voor adverteerders en influencers van hoe op transparante en betrouwbare wijze online reclame kan worden gemaakt.¹⁵²

2. Rechtspraak

Unierechter

De opvallendste ontwikkeling op Europees gebied is dat de Hoge Raad kortgeleden in een procedure tussen Waternet en een Amsterdamse consument prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Europees Hof van Justitie.¹⁵³ Die vragen betreffen punt 29 van de zwarte lijst bij de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Volgens deze bepaling is het onder alle omstandigheden verboden voor een handelaar om te vragen om betaling of terugzending van ongevraagd aan de consument toegezonden producten.¹⁵⁴ Overtreedt Waternet die regel door water te leveren aan nieuwe huishoudens, ook wanneer die nog geen (expliciete) overeenkomst zijn aangegaan met Waternet? Drinkwater is in Nederlandse huizen beschikbaar, ook wanneer de consument (na een woning te betrekken) niet expliciet om de levering van drinkwater vraagt. Daardoor kan de consument (in ieder geval: onder omstandigheden) drinkwater afnemen zonder dat hij een expliciete overeenkomst aangaat met het drinkwaterbedrijf. Wel moet de consument een actieve handeling verrichten om water af te nemen (namelijk: de kraan open draaien). Ook heeft de consument geen keuze tussen verschillende aanbieders per regio en is de gemiddelde Nederlandse consument ervan op de hoogte dat aan de levering van drinkwater kosten zijn verbonden. Is onder die omstandigheden sprake van ongevraagde levering in de zin van punt 29 van de zwarte lijst? Advocaat-Generaal Drijber vindt van niet;¹⁵⁵ de Hoge Raad stelt desalniettemin prejudiciële vragen.

Verder gaf het Europees Hof uitleg over agressieve handelspraktijken in *Orange Polska*. Deze uitspraak gaat over de ondertekening van een mobiele telefooncontract in bijzijn van de koerier die de telefoon bezorgt. De consument kreeg bij het online bestellen van het abonnement wél inzicht in de modelovereenkomst, maar niet in de overeenkomst die toegespitst was op zijn specifieke geval.¹⁵⁶ De definitieve documenten ontving de consument van de koerier. Bij ondertekening moest de consument verklaren dat hij kennis had genomen van de inhoud van de documenten en de inhoud aanvaardde. Is dat een agressieve handelspraktijk?

¹⁵² <https://www.reclamecode.nl/news/reclamecode-social-media-influencer-marketing-vernieuwd>.

¹⁵³ HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1730 (*Waternet*). De prejudiciële vragen betreffen ook art. 9 Richtlijn koop op afstand en art. 27 Richtlijn consumentenrechten.

¹⁵⁴ Zie punt 29 van Bijlage 1 bij Richtlijn OHP en art. 6:193i sub f BW.

¹⁵⁵ Zie ECLI:NL:PHR:2019:739.

¹⁵⁶ HvJ EU 12 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:480 (*Orange Polska*).

Niet onder alle omstandigheden, zo luidt het antwoord van het Europees Hof op de prejudiciële vraag gesteld door de Poolse rechter. Alleen de op de zwarte lijst geplaatste praktijken zijn onder alle omstandigheden oneerlijk. Voor alle andere gevallen moet de nationale rechter per geval nagaan of sprake is van een oneerlijke handelspraktijk – bijvoorbeeld (zoals in dit geval) of sprake is van ongepaste beïnvloeding.

Van ongepaste beïnvloeding is volgens art. 2 sub j Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken sprake wanneer de handelaar zijn machtspositie ten aanzien van de consument uitbuit om pressie uit te oefenen op een wijze die het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen aanzienlijk beperkt. Is daarvan sprake in het onderhavige geval?

Het enkele feit dat de consument géén toegang heeft tot alle informatie betekent nog niet dat sprake is van ongepaste beïnvloeding. Dat is pas zo wanneer de handelaar of de koerier dusdanige pressie toepast op de consument dat zijn keuzevrijheid aanzienlijk wordt beperkt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer de handelaar of koerier vermeldt dat vertraging in de ondertekening van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het contract slechts afgesloten kan worden onder minder gunstige voorwaarden. Andere omstandigheden die kunnen leiden tot ongepaste beïnvloeding zijn bijvoorbeeld dat de consument contractuele boeten moet betalen of dat (wanneer sprake is van een verlenging van een overeenkomst) de handelaar tot ondertekening de verrichting van zijn diensten opschort.¹⁵⁷

Nationale overheidsrechter

Bier met tequila

Mexicaanse tequilaboeren waren niet te spreken over de aanduiding “tequila” op Desperados producten van Heineken. Desperados bevat aroma’s (0,14%) waarvan 75% tequila is. In het eindproduct zit dus in totaal slechts 0,1% tequila. De tequilaboeren stellen dat Heineken onrechtmatig profiteert van de beschermde geografische aanduiding tequila, omdat tequila geen essentieel kenmerk is van Desperados. Het Hof van Justitie beoordeelt deze kwestie aan de hand van het *Champagner Sorbet*-arrest.¹⁵⁸ Uit dit arrest volgt dat de hoeveelheid van een ingrediënt weliswaar belangrijk is, maar niet bepalend. De Rechtbank Amsterdam oordeelt dat geen sprake is van commercieel gebruik dat erop gericht is om te profiteren van de reputatie van de geografische aanduiding (tequila). Ook is geen sprake van misleidende reclame. Het is voor de gemiddelde consument duidelijk dat tequila een smaakmaker is en dat het percentage in het bier minimaal is. Relevant is volgens de rechtbank dat de achterzijde vermeldt: “bier gearomatiseerd met tequila” en in de ingrediëntenlijst “aroma (75% tequila)”.

¹⁵⁷ R.o. 46-48.

¹⁵⁸ HvJ EU 20 december 2017, ECLI:EU:C:2017:991 (*CIVC/Aldi*).

Vergelijkende reclame

Energiedrankproducenten Monster en Bang hielden elkaar dit kroniekjaar flink bezig. Bang gebruikte naast verschillende misleidende vermeldingen op haar energiedrankjes ook verboden gezondheidsclaims en medische claims. De voorzieningenrechter concludeert dat sprake is van een oneerlijke handelspraktijk en ongeoorloofde vergelijkende reclame. Een EU-wijd verbod volgt met de motivering dat regels met betrekking tot misleidende reclame en oneerlijke handelspraktijken in de Europese Unie zijn geharmoniseerd. Aandacht verdient dat blijkens het vonnis Monster onvoldoende heeft gemotiveerd dat zij als concurrent een rechtstreeks beroep kan doen op de Claimsverordening, de VIC-Verordening en de Geneesmiddelenwet.¹⁵⁹ Dit aspect zal ongetwijfeld in de toekomst weer aan de orde komen.

Met Moederdag stunte Lidl met een gezichtscreme. In de uiting werd een citaat van de krant *The Sun* gebruikt: ‘... bevat vergelijkbare ingrediënten als in de *La Prairie Cellular Radiance Cream*, die bijna € 550,- kost!’¹⁶⁰ Door de citaten uit kranten te gebruiken maakt Lidl de uitingen tot de hare. De creme van Lidl bevat weliswaar veel vergelijkbare ingrediënten, maar Lidl kan de claim volgens de voorzieningenrechter niet hard maken. Een rectificatie met (ruim geformuleerd) verbod tot het plegen van merkinbreuk volgt.

KPN's ‘Beter netwerk’-campagne kenmerkt zich door het aanstekelijke achtergrondliedje met de tekst ‘*Anything you can do, I can do better*’.¹⁶¹ De uiting is niet onrechtmatig tegenover T-Mobile, zo oordeelt de voorzieningenrechter. KPN zou niet claimen dat haar netwerk beter is dan dat van concurrenten, maar verkondigen dat haar huidige netwerk beter is dan haar eigen, oude netwerk. En het liedje? Dat zou slechts een in de reclame gebruikelijke overdrijving zijn. Het lijkt erop dat KPN de voorzieningenrechter wat muzikaal zand in de ogen heeft gestrooid.

RCC

Reclame of informatie?

Reclame of informatie? Of: reclame voor een denkbeeld? Met het oog op de nieuwe Europese richtlijn voor het betalingsverkeer (PSD2) lanceert *De Nederlandsche Bank* een voorlichtingscampagne waarin de nieuwe bankiermogelijkheden worden toegelicht.¹⁶² Zowel de RCC als het CvB bestempelen de uiting als reclame in de zin van art. 1 NRC. De uiting bevat niet enkel feitelijke mededelingen,

maar ook een aanprijzing van een denkbeeld door DNB. Namelijk het denkbeeld dat men zich geen zorgen hoeft te maken over de nieuwe mogelijkheden van PSD2, omdat men zelf kan beslissen of men hiervan gebruik wil maken.

Het *Ministerie van VWS* krijgt te maken met een soortgelijke situatie.¹⁶³ Een radiospot over het nieuwe donorregister wordt aangemerkt als reclame. De neutrale toon en het ontbreken van (actieve) werving overtuigt het CvB niet van het tegendeel. Het denkbeeld ‘dat het wenselijk is dat men zich verdiept in de informatie over orgaandonatie, om zo een geïnformeerde keuze te kunnen maken’ maakt dat sprake is van reclame. Nu de inschrijvingbutton direct op de homepage prijkt, terwijl daar nog geen uitleg wordt gegeven over het begrip ‘overlijden’, is de uiting misleidend.

Algemene misleiding

Talloos zijn natuurlijk de RCC-uitspraken over misleiding. In deze kroniek eerst een paar voorbeelden van uitspraken om de ‘aha-Erlebnis’ op te roepen over verschillende (algemene) aspecten die misleidend kunnen zijn. En daarna richt de focus zich op in dit kroniekjaar belangrijke uitspraken over misleiding op het gebied van *food* in relatie tot duurzaamheid en milieu.

Twee grote doeken met de tekst “*All the Rembrandts*” sieren tijdens het Rembrandtjaar enige tijd de gevel van het Rijksmuseum. Klager maakt bezwaar omdat het kennelijk (slechts) blijkt te gaan over alle Rembrandts uit de eigen Rijksmuseum-collectie.

Het College vindt ‘*All the Rembrandts*’ een absolute mededeling. Ook als de gemiddelde consument begrijpt dat het praktisch onmogelijk is om alle Rembrandts van over de hele wereld te verzamelen en op één plek tentoon te stellen, zal de consument denken dat hij meer zal zien dan alleen de eigen collectie. Essentiële informatie ontbreekt in de uiting en de toelichting op de website is onvoldoende. De metershoge gevelposter biedt genoeg ruimte voor een disclaimer.¹⁶⁴

Snikheet was het in de zomer van 2019. Lidl biedt in een huis-aan-huis folder een zwembad aan voor 50% van de prijs. Als klager het zwembad wil kopen is het uitverkocht. De RCC zet op een rijtje: deze aanbieding kwalificeert als een bijzonder aanbod. Hiervoor geldt dat de adverteerder ervoor moet zorgen dat een redelijke voorraad aanwezig is, die in verhouding staat tot het aanbod en de daarvoor gevoerde reclame. De bewijslast ligt bij de adverteerder. Nu Lidl niet aannemelijk heeft kunnen maken dat er voldoende voorraad was, concludeert de RCC dat sprake is van een ‘lokkertje’ in de zin van art. 8.5 jo. bijlage 1 onder 5 NRC. Deze bepaling staat op de zwarte lijst, waardoor de uiting per definitie misleidend wordt bevonden.¹⁶⁵ De oplossing: het aanbod doen inclusief een

159 Rb. Amsterdam (vzr.) 9 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3386 (*Monster Energy/Bang c.s.*). Later hebben partijen nog een kort geding gevoerd over de uitleg die Monster aan het vonnis had gegeven in het kader van de rectificatie. Zie: Rb. Gelderland (vzr.) 5 september 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4417 (*Bang c.s./Monster Energy*).

160 Rb. Amsterdam (vzr.) 31 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3868 (*La Prairie/Lidl*).

161 Rb. Den Haag (vzr.) 8 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7120 (*T-Mobile c.s./KPN c.s.*).

162 CvB 6 augustus 2019, dossier 2019/00181-CVB (*DNB “U bestlist”*).

163 CvB 22 augustus 2019, dossier 2019/00341-CVB (*Nieuwe donorregister*).

164 CvB 20 juni 2019, dossier 2019/00250-CVB (*All the Rembrandts*).

165 RCC 23 augustus 2019, dossier 2019/00466 (*Lidl Bestway zwembad*).

waarschuwing aan de consument (bijvoorbeeld 'op = op', of 'beperkte voorraad'). Ook dan moet overigens een redelijke voorraad aanwezig zijn, rekening houdend met het product, de gevoerde reclame en de prijs.

Een juridische tweetrapsraket speelt bij een reclame van Samsung. Het betreft een promotioneel kansspel waarbij een Samsung Galaxy Fold telefoon gewonnen kan worden. Later blijkt dat het toestel waarmee Samsung uitdrukkelijk heeft geadverteerd (nog) niet leverbaar is en dus *de facto* niet gewonnen kan worden. De RCC oordeelt dat Samsung hiermee in strijd handelt met art. 5 lid 1 Gedragscode promotionele kansspelen. De oproep om deel te nemen aan het promotionele kansspel is misleidend, omdat valse verwachtingen zijn gewekt bij de deelnemers.¹⁶⁶

Algemene misleiding: levensmiddelen

Foodwatch heeft eind vorig kroniekjaar op grote schaal actie ondernomen tegen in haar ogen misleidend gebruik van de claim 'zonder toegevoegde suiker'.¹⁶⁷ De Voorzitter van de RCC heeft in uitgebreid gemotiveerde beslissingen een nieuwe trend gezet. De claim mag gebruikt worden als i) aannemelijk wordt gemaakt dat het suikerhoudende ingrediënt niet vanwege de zoetkracht is toegevoegd en ii) het vervangende ingrediënt het suikergehalte niet aanzienlijk verhoogt. De HiPP Kinderkoek met appel-zaak is de meest recente ontwikkeling op dit gebied.¹⁶⁸ Ondanks de grote stijging van het suikergehalte door de toevoeging van appelconcentraat mag HiPP adverteren met de claim 'zonder toegevoegde suikers'. De reden hiervoor? HiPP heeft aangetoond dat het appelconcentraat is toegevoegd *voor de structuur*. Bovendien heet het koekje 'met appel', waardoor het kennelijk is toegestaan om dusdanig veel appelconcentraat (18%) toe te voegen om de appelsmaak te creëren. Het lijkt erop dat het tweede vereiste (minimale verhoging van suiker) bij deze combinatie van omstandigheden *de facto* vervalt als de adverteerder maar voldoende aannemelijk kan maken dat het suikerhoudende ingrediënt niet is toegevoegd vanwege de zoetkracht.

Een smaakvermelding is een gebruikelijke praktijk om aan te geven dat een niet-natuurlijk aroma gebruikt is om een bepaalde smaak te geven aan een product. Zo hebben Doritos een nacho cheese *smaak* en zo *smaakt* de gele Optimel vla naar vanille. Foodwatch meent dat de naam Optimel Vla Vanille misleidend is, want de consument zou verwachten dat het product echte vanille bevat. Op de zijkant van het pak staat dat het product een smaak van vanille heeft. En uit de ingrediëntenlijst kan worden opgemaakt dat het product vanillearoma bevat. Het pak heeft weliswaar gele kleurvlakken, maar bevat geen afbeeldingen van vanillestokjes of vanillebloesem. Desondanks oordeelt het College dat het voor de consu-

ment onvoldoende duidelijk is dat het om vanillesmaak gaat. Maar het product mag wel vanillevla (blijven) heten, zolang maar op duidelijke wijze wordt aangegeven dat de vla een vanillesmaak heeft. Bij voorkeur moet dit vermeld worden op de voorzijde, maar mits voldoende duidelijk kan de smaakvermelding vermoedelijk ook elders op de verpakking.¹⁶⁹

Ook in de 'Volkoren'-zaken is weer gebleken dat het strikt houden aan de Europese etiketteringsregels geen garantie biedt dat je product niet misleidend wordt bevonden.¹⁷⁰ Wat is het geval? Foodwatch heeft een tiental klachten ingediend over 'volkoren'-producten, waarvan de voorkant van de verpakking zou suggereren dat het product volledig gemaakt zou zijn van volkorenmeel. In werkelijkheid blijkt dat de producten ook een (groot) deel tarwemeel bevatten (hetgeen overigens – toen nog – in lijn was met de voorschriften over gebruik van de term 'volkoren' uit het Warenwetbesluit Meel en brood).¹⁷¹ De Voorzitter concludeert dat de productverpakkingen misleidend zijn, nu enige nuancering op de voorzijde ontbreekt. Ook de ingrediëntenlijst met de juiste declaratie van het aandeel volkorenmeel kan de misleiding niet wegnemen. Vrijwel alle fabrikanten hebben aangegeven hun receptuur te wijzigen of de verpakkingen aan te passen. Voortaan dus échte volkorenproducten in het schap.

Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid is inmiddels geen trend meer te noemen, het vormt al jaren een vast onderdeel van de reclamepraktijk en van deze kroniek. Ook dit jaar heeft het CvB weer een aantal belangrijke uitspraken gewezen. Al vroeg in het kroniekjaar behandelde zij de zaken tegen *Jumbo*¹⁷² en *Albert Heijn*,¹⁷³ waarin de invulling van het duurzaamheidsbegrip ter discussie staat. Klaagster stelt zich op het standpunt dat duurzaamheid onmogelijk mens, dier én milieu kan omvatten. Dierenwelzijn is per definitie slecht voor het milieu. De RCC wijst de klacht af en oordeelt volgens vaste lijn in de uitspraken dat 'duurzaam' een parapubegrip is. In de uiting zelf moet duidelijk gemaakt worden in welk opzicht (*people, planet of profit*) het product of de dienst duurzaam is. In het huidige maatschappelijke verkeer en spraakgebruik wordt het begrip "duurzaam" (nog) niet uitsluitend gebruikt in relatie tot het milieu. Zo ziet ook het CvB dit. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat de gemiddelde consument 'duurzaam' opvat als een milieuclaim. Maar het is niet uitgesloten dat de maatschappelijke invulling van het

¹⁶⁶ RCC 12 november 2019, dossier 2019/00641 (*Samsung Galaxy Fold*).

¹⁶⁷ RCC 12 december 2018, dossier 2018/00621 (*AH knijpfruit Appel & Peer*).

¹⁶⁸ RCC 5 maart 2019, dossier 2018/00620/I (*HiPP Kinderkoek*).

¹⁶⁹ CvB 16 mei 2019, dossier 2018/00701-CvB (*Optimel vla Vanille*).

¹⁷⁰ RCC 19 september 2019, dossier 2019/00345; 2019/00346 en 2019/00353 (*Volkoren-uitspraken*).

¹⁷¹ Zie art. 16 Warenwetbesluit Meel en brood (<https://wetten.overheid.nl/BWBR0009669/2017-10-01>) en het ontwerpbesluit tot wijziging van dat besluit (<https://www.raadvanstate.nl/@118506/w13-19-0351-iii/>).

¹⁷² CvB 6 februari 2019, 2018/00802-CvB (*Jumbo Beter Leven Keurmerk*).

¹⁷³ CvB 6 februari 2019, dossier 2018/00826-CvB (*Metro Duurzame Super-tocht*).

duurzaamheidsbegrip op termijn zal veranderen. Misschien zelfs wel eerder dan we nu denken.

Een duurzaamheidsboodschap kan op verschillende manieren verkondigd worden. Om greenwashing te voorkomen moet de adverteerder zijn claims goed kunnen onderbouwen. Dit gaat mis bij de cafetariaformule *Kwalitaria*. De uiting 'Op weg naar 100% duurzaamheid' wordt té absoluut bevonden door het CvB. Mede omdat *Kwalitaria* er niet in slaagt om aan te tonen hoe en op welke termijn zij 100% duurzaamheid beoogt te gaan bereiken.¹⁷⁴

Veel publiciteit kreeg de procedure die EPOA (European Palm Oil Alliance) met succes aanspande tegen *The Flower Farm* wegens de verpakking en reclamecampagne van haar 'smeerboter zonder palmolie'. Op de verpakking staat de tekst EAT PLANTS, NOT PALM PLEASE. Volgens *The Flower Farm* is palmolie fout omdat daarvoor hele oerwouden worden ontbost. Die boodschap is misleidend. Het miskent namelijk dat alle in Nederland gebruikte palmolie in margarine volledig duurzaam is (RSPO-gecertificeerd). Daarvoor wordt geen oerwoud ontbost. Het is op zich toegestaan om, ook met heftige beelden van brandend oerwoud en dolende orang-oetans, een oproep te doen om geen palmolie te gebruiken. Maar volgens het CvB maakt *The Flower Farm* de consument afkerig van andere margarine met palmolie. Dat is misleidend. De verpakking moet worden aangepast en de reclamecampagnes gestaakt. Wel mag sheaboter duurzaam worden genoemd (want duurzaam in relatie tot het milieu).¹⁷⁵

Alcohol

Het verschil in (alcohol)regelgeving tussen Duitsland en Nederland wordt duidelijk in de zaak over de Duitse *Warsteiner Premium Alkoholfrei Pilsener*.¹⁷⁶ De klager maakt bezwaar tegen het gebruik van 'alkoholfrei' op het etiket. Het bier bevat namelijk 0,5 volumeprocent alcohol. Hoewel dit in lijn is met de Duitse regelgeving (max. 0,5%) geldt in Nederland de regel dat bier 'alcoholvrij' mag heten als het ten hoogste 0,1 volumeprocent alcohol bevat. *Warsteiner* beroept zich op de beginselen van wederzijdse erkenning en vrij verkeer van goederen, het product is namelijk rechtmatig als 'Alkoholfrei' op de Duitse markt gebracht. De Voorzitter erkent dit, maar komt desondanks tot de conclusie dat het etiket misleidend is. De gemiddelde consument verwacht bij het zien van het woord "alcoholvrij" dat het product geheel vrij is van alcohol. De vermelding "Alc.<0,5%vol" is onvoldoende specifiek waardoor niet duidelijk is dat het bier alcohol bevat en geen 0.0-bier is. *Warsteiner* heeft niet voldaan aan de eis dat voedselinformatie niet misleidend mag zijn (art. 7 Verordening (EU) nr. 1169/2011).

174 CvB 4 juli 2019, dossier 2019/00209-CVB, IER 2019/32 m.nt. E.H. Hoogenraad (*Kwalitaria 4.0: op weg naar 100% duurzaamheid*).

175 CvB 17 december 2019, dossier 2019/00648 (EPOA/*The Flower Farm*).

176 RCC 9 juli 2019, dossier 2019/00152 (*Warsteiner Premium Alkoholfrei*).

Een aanprijzing voor Flitspopper-bier kenmerkt zich door een kleurrijke vormgeving en het gebruik van woorden die afkomstig zijn uit het boek *De GVR* van Roald Dahl:

"MET FLITSPOPPER REIS JE NAAR EEN WERELD WAAR GROTE VRIENDELIJKE REUZEN DWALEN, SNOSKOMMERS GROEIEN EN HOPSTAKELS KWETTEREN. (...)".

De naam "Flitspopper" en de termen uit *De GVR* zullen weliswaar tot de verbeelding van kinderen spreken. Maar dit maakt nog niet dat de uiting voor bier "specifiek gericht is op kinderen" in de zin van art. 10 Reclamecode voor Alcohol. De fantasietaal kan ook niet worden gekwalificeerd als "jongerentaal" in de zin van hetzelfde artikel. De klacht wordt op beide punten afgewezen.¹⁷⁷

Goede smaak en fatsoen

Dit kroniekjaar zijn veel maatschappelijke thema's langsgelopen bij de RCC. Zo ook de problematiek van ongevallen bij het spoor. ProRail probeert meer bewustzijn onder jongeren te creëren door verhalen van slachtoffers te delen en daarbij (nagemaakte) ernstig gehavende kledingstukken te tonen.¹⁷⁸ De confronterende uitingen brengen nare herinneringen naar boven bij zowel nabestaanden, spoorwegpersoneel als hulpverleners. Het stijgende aantal dodelijke slachtoffers en het beoogde doel maken dat ProRail voor deze 'harde' vorm van adverteren heeft gekozen. De RCC volgt de lijn uit de ALS-uitspraken, waarbij gekeken wordt naar de boodschap, het doel en de wijze waarop het is uitgewerkt.¹⁷⁹ Zij acht het inherent aan het onderwerp dat de uiting als onprettig wordt ervaren. De uiting is niet in strijd met de goede smaak en fatsoen, maar de RCC merkt wel op dat de afstemming met het spoorwegpersoneel en nabestaanden beter had gekund. In de zomer van 2019 introduceert New York Pizza met veel bombarie haar nieuwe pizzabodem gemaakt van bloemkool door middel van een YouTube-video en abri's.¹⁸⁰ De video – die doet denken aan een reclame voor een telefonische sekslijn – is het gesprek van de dag en bushokjes hangen vol met posters met daarop een naakte vrouw met twee bloemkolen voor haar borsten. Door onder meer de achtergrondmuziek en overdreven zwoele stem is het overduidelijk dat de video een parodie betreft. Dit blijkt niet uit de abri. Daar wordt de vrouw als lustobject neergezet. De abri is wél in strijd met de goede smaak en fatsoen, de YouTube-video niet.

Teksten als '*For real men only*' en '*(...) Meat is for men, vegetables are for cows*' prijken op het etiket van Remia's Black Jack Smokey BBQsaus.¹⁸¹ Hoewel de klaagster inziet dat de uiting humoristisch bedoeld is, meent zij dat de ui-

177 RCC 22 oktober 2019, dossier 2019/00585 (*Flitspopper*).

178 RCC 16 mei 2019, dossier 2019/00243 (*ProRail Victim Fashion*).

179 CvB 2 maart 2012, dossier 2011/01065A (*Stichting ALS Nederland*).

180 RCC 20 augustus 2019, dossier 2019/00452 (*New York Pizza bloemkoolbodem*).

181 CvB 29 oktober 2019, dossier 2019/00479-CVB (*Remia Black Jack Smokey BBQ*).

ting niet in de tijdsgeest past. Het etiket zou discriminerend zijn tegenover de LGBTQ+ gemeenschap, vegetariërs en veganisten en in strijd zijn met de goede smaak en fatsoen. Van discriminatie kan geen sprake zijn volgens het CvB. De uiting leidt niet tot ongelijke behandeling van man of vrouw of op grond van geaardheid. De uiting is wellicht wat absurd, maar duidelijk humoristisch bedoeld. Het CvB oordeelt dat de uiting de grenzen van het toelaatbare niet te buiten gaat. Dit had zomaar anders kunnen aflopen voor Remia.

Social Media

In de voorafgaande jaren is verhoudingsgewijs slechts sporadisch geklaagd over de herkenbaarheid van een relatie tussen een influencer en een adverteerder. Maar sinds de Stichting Reclame Code een succesvolle campagne #Ad, herken de reclame op internet heeft gelanceerd, weten de klagers de Stichting Reclame Code te vinden bij influencer marketing die buiten de lijntjes kleurt.

Zo werd met succes geklaagd over een drie minuten durend filmpje op Facebook waarin Jan Roos zijn kritiek uit op het Preventieakkoord en verkondigt dat Nederland te veel betutteld wordt door de overheid: 'Stop de betutting, nee-derland.nl'.¹⁸² Alle geïnterviewden zijn negatief over de overheidsbetutting ten aanzien van onder meer roken en sigarettenverpakkingen. Wat Jan Roos niet vertelt is dat hij €42.000 heeft ontvangen van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- & Kerftabakfabrikanten (VSK) voor het maken van deze video. Dit maakt de video een reclame-uiting voor de standpunten van VSK. Reclame op internet moet duidelijk herkenbaar zijn (art. 3 sub a RSM) en indien een vergoeding in geld is betaald, moet dat uitdrukkelijk in de uiting vermeld worden (art. 3 sub b RSM). De RCC overweegt dat het publiek de (eenzijdige) boodschap op waarde kan schatten als zij weet dat de tabaksindustrie het filmpje gesponsord heeft.

3. Literatuur

- B.B. Duivenvoorde, 'The upcoming changes in the Unfair Commercial Practices Directive: a better deal for consumers?', *European Consumer and Market Law Review* 2019, p. 219-228.
- B.B. Duivenvoorde, 'Kroniek oneerlijke handelspraktijken 2018-2019', *TvC* 2020-1, p. 23-27.
- M. de Cock Buning, 'Social media influencers: liever door de hond of door de kat gebeten? Een analyse van de nieuwe Europese regelgeving voor influencer-marketing', *IER* 2019, p. 247-260.
- A. Hoelen en M. Mojabi, 'Grenzen aan digitale beïnvloeding. Verslag van de najaarsvergadering van de Vereniging voor Reclamerecht, gehouden op 3 oktober 2019', *Mediaforum* 2019, p. 206-210.
- E.H. Hoogenraad en M. de Cock Buning, 'SRC's #AD influencer-campagne: mooi – maar kan het nóg wat vlotter met de vlogger?', *IER* 2019, p. 245-246.
- C.E. de Jager en A.J. Verheij, 'Wanneer is een voedsel-etiket misleidend?', *TvC* 2019, p. 257-264.
- C. Riefa en L. Clausen, 'Towards fairness in digital influencers' marketing practices', *European Consumer and Market Law Review* 2019, p. 64-74.
- I.E. van der Wal, 'Op de voorkant de leugen, op de achterkant de waarheid? Over de Nederlandse uitwerking van het Teekanne-arrest', *IER* 2019, p. 202-206.
- Fiona Vening, 'Praktisch, snel en toegankelijk, Zelfregulering via de Stichting Reclame Code', *WAARE&WET*, december 2019, p. 4-7.
- Marjolein van Oostrum en Lonke Jongmans, 'Belofte van een product, zelfregulering en wetgeving beschermen de consument bij cosmeticareclame', *WAARE&WET*, december 2019, p. 8-12.
- E.H. Hoogenraad, 'Teekanne, de moeder aller food law-zaken en haar voetsporen in de zelfregulering', *WAARE&WET*, december 2019, p. 13-17.
- Christine Grit, 'Kindermarketing voor de tere kindertziel', *WAARE&WET*, december 2019, p.18-24.
- Janine Galjaard, 'Zelfregulering biedt duidelijkheid en ruimte', *WAARE&WET*, december 2019, p. 25-27.

XII. Rechtshandhaving, procesrecht & IPR

Sierd J. Schaafsma en Marjolein Bronneman

1. Wetgeving

Nationaal

Nadat in 2018 het proces van digitalisering bij de rechtbanken en hoven *on hold* werd gezet, is op 1 oktober 2019 de Spoedwet KEI in werking getreden.¹⁸³ Deze wet maakt een einde aan de pilots verplicht digitaal procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, zodat voor alle rechtbanken weer hetzelfde uniforme procesrecht geldt, en introduceert daarnaast een aantal procesvernieuwingen. Het doel van deze vernieuwingen is om de rechter een sterkere regiefunctie te geven en de mogelijkheden tijdens de mondelinge behandeling uit te breiden. Nieuw is bijvoorbeeld dat nu in de wet is geregeld dat tijdens de mondelinge behandeling, met voorafgaande toestemming van de rechter, getuigen en partijdeskundigen kunnen worden gehoord en dat partijen elkaar vragen kunnen stellen tijdens de mondelinge behandeling. Daarnaast kan het proces-verbaal voortaan ook worden vervangen door een beeld- of geluidsopname van de

¹⁸² RCC 16 oktober 2019, dossier 2019/00571 (*Nee-derland.nl, Stop de betutting*).

¹⁸³ Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht, *Stb.* 2019, 241 en *Stb.* 2019, 247.

zitting. De nieuwe bepalingen zijn te vinden in art. 87-90 Rv. Het recht op pleidooi is, gelet op de mondelinge behandeling, komen te vervallen.

Verder verdient opmerking dat op 1 januari 2020 de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie in werking is getreden.¹⁸⁴ Deze wet voorziet in de mogelijkheid tot het instellen van een collectieve schadevergoedingsactie.

2. Rechtspraak

Unierechter

Bevoegdheid *forum delicti* onder Gemeenschapsmerkenverordening

In de zaak *AMS Neve* ging het om de uitleg van art. 97 lid 5 Gemeenschapsmerkenverordening.¹⁸⁵ Deze bepaling regelt de bevoegdheid van het *forum delicti* onder de verordening. Zij bepaalt kort gezegd dat inbreukvorderingen ook kunnen worden ingesteld 'bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden'. De vraag in deze zaak betrof de situatie dat de verweerder vanuit de ene lidstaat via internet reclame maakt in een andere lidstaat voor beweerdelijk inbreukmakende producten. Welke lidstaat is dan de in art. 97 lid 5 bedoelde 'lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden?' Het Hof oordeelt dat het gaat om (de rechtbank voor het Uniemerk van) de tweede lidstaat, dus de lidstaat waar de consumenten en handelaren zich bevinden tot wie deze advertenties of verkoopaanbiedingen waren gericht, ook al heeft de beweerdelijke inbreukmaker de beslissingen en maatregelen om deze advertenties en verkoopaanbiedingen op het internet te plaatsen in een andere lidstaat genomen.

Bevoegdheid voorzieningenrechter inbreukzaken

Gemeenschapsmodel

Het Hof van Justitie liet zich uit over de bevoegdheid van de voorzieningenrechter in zaken over inbreuk op Gemeenschapsmodellen (art. 90 GModVo).¹⁸⁶ Het ging om de vraag: is de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd in dit soort zaken, of kan men in Nederland ook terecht bij andere voorzieningenrechtshouders? Over deze vraag bestond onduidelijkheid en daarom had de procureur-generaal bij de Hoge Raad cassatieberoep in het belang der wet ingesteld tegen een vonnis van de Amsterdamse voorzieningenrechter die

zich bevoegd had verklaard.¹⁸⁷ De Hoge Raad legde deze uitlegvraag vervolgens voor aan het Hof van Justitie.¹⁸⁸ Dat Hof deed op 21 november 2019 uitspraak.¹⁸⁹

De eerste vraag waar het Hof mee werd geconfronteerd, was een ontvankelijkheidsvraag. Volgens zijn vaste rechtspraak kan het Hof namelijk weigeren een prejudiciële vraag te beantwoorden wanneer, onder meer, 'de gevraagde uitlegging geen verband blijkt te houden met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, [en] wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is', zo luidt de vaste maatstaf.¹⁹⁰ Loopt een prejudiciële vraag in een cassatieprocedure in het belang der wet daarop vast? Is dat een reëel geschil? Het Hof laat genoemde maatstaf onvermeld en oordeelt dat een dergelijke vraag ontvankelijk is en dat de Hoge Raad ook in zo'n cassatieprocedure verplicht is om een prejudiciële vraag te stellen als hij twijfel heeft over de uitleg van Unierecht.

Wat betreft de inhoudelijke vraag komt het Hof – zonder zich te buigen over de totstandkomingsgeschiedenis van art. 90 GModVo¹⁹¹ – tot het oordeel dat de rechtbanken van de lidstaten die bevoegd zijn voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal model, tevens bevoegd zijn dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel. Voor Nederland betekent dat dat ook niet-Haagse voorzieningenrechtshouders bevoegd zijn in zaken over inbreuk op Gemeenschapsmodellen (zij het alleen voor zover het om de Benelux gaat, zie art. 90 lid 3 GModVo).¹⁹² In bodemzaken blijft de rechtbank Den Haag echter exclusief bevoegd.¹⁹³

Art. 9 lid 7 Handhavingsrichtlijn: passende schadeloosstelling
Op 12 september 2019 wees het Hof van Justitie arrest in de zaak *Bayer/Richter en Exeltis*.¹⁹⁴ Het Hof gaf in deze zaak uitleg aan art. 9 lid 7 Handhavingsrichtlijn¹⁹⁵ en het daarin opgenomen begrip "passende schadeloosstelling".

¹⁸⁴ Wet van 20 maart 2019 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken, *Stb.* 2019, 130 en *Stb.* 2019, 447.

¹⁸⁵ HvJ EU 5 september 2019, C-172/18, ECLI:EU:C:2019:674 (*AMS Neve*); art. 97 lid 5 Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk, *PbEU* 2009, L 78/1, thans art. 125 lid 5 Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk, *PbEU* 2017, L 154/1.

¹⁸⁶ Verordening (EG) nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen, *PbEG* 2002, L 3/1 ('GModVo').

¹⁸⁷ Vordering tot cassatie in het belang der wet, 31 augustus 2018, ECLI:NL:PHR:2018:957 (A-G Van Peursem) ingesteld tegen Rb. Amsterdam (vzr.) 12 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:298, *IER* 2017/28 (*Spin Master/High5*).

¹⁸⁸ HR 2 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2027, *IER* 2018/56 (*Spin Master/High5*).

¹⁸⁹ HvJ EU 21 november 2019, C-678/18, ECLI:EU:C:2019:998 (*Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden*).

¹⁹⁰ Zie bijvoorbeeld HvJ EU 19 december 2019, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115, rov. 56.

¹⁹¹ Zie S.J. Schaafsma, 'Exclusief in Den Haag? Over de bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter ex art. 90 Gemeenschapsmodellenverordening', *IEF* 18023 en *IER* 2018/53 (p. 492-501).

¹⁹² Hetzelfde geldt, naar men mag aannemen, ook in zaken over inbreuken op Uniemerken, zie art. 131 Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk, *PbEU* 2017, L 154/1.

¹⁹³ Art. 81 GModVo jo. art. 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen, *Stb.* 2004, 573, zoals laatstelijk gewijzigd bij *Stb.* 2012, 313. Uit de uitspraak van het Hof volgt dat laatstgenoemde bepaling in strijd met het Unierecht is voor zover zij 'in kort geding de voorzieningenrechter van die rechtbank' exclusieve bevoegdheid toedeelt.

¹⁹⁴ HvJ EU 12 september 2019, C-688/17, ECLI:EU:C:2019:722 (*Bayer/Richter en Exeltis*).

¹⁹⁵ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, *PbEU* 2004, L 195/16.

Een Hongaarse rechtbank vroeg zich af of deze bepaling meebrengt dat er automatisch sprake is van aansprakelijkheid voor schade voor voorlopige maatregelen indien deze voorlopige maatregelen worden herroepen of vervallen, dan wel later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is. Het Hof van Justitie beantwoordt deze vraag ontkennend. Het oordeelt dat het aan de nationale rechterlijke instanties is om de bijzondere omstandigheden te beoordelen van de aan hun overgelegde zaak om te beslissen of de eiser moet worden veroordeeld tot betaling aan de verweerder van een schadeloosstelling, die “passend” moet zijn, dat wil zeggen gerechtvaardigd in het licht van die omstandigheden. De nationale rechterlijke instanties moeten daarbij naar behoren rekening houden met alle objectieve omstandigheden van de zaak, daaronder begrepen het gedrag van partijen, zodat kan worden nagegaan of de eiser geen misbruik heeft gemaakt van de voorlopige maatregelen.

Art. 2 Handhavingsrichtlijn: toepassingsgebied

In de zaak *IT Development/Free mobile* oordeelde het Hof van Justitie over het toepassingsgebied van de Handhavingsrichtlijn.¹⁹⁶ Volgens het hof valt een schending van een clausule die is opgenomen in een licentieovereenkomst voor een computerprogramma en die betrekking heeft op de intellectuele eigendomsrechten van de houder van het auteursrecht op dat programma onder het begrip “inbreuk op intellectuele eigendomsrechten” in de zin van de Handhavingsrichtlijn. De houder van het auteursrecht moet volgens het hof derhalve in aanmerking kunnen komen voor de garanties waarin de Handhavingsrichtlijn voorziet, ongeacht welke aansprakelijkheidsregeling volgens het nationale recht toepasselijk is.

Nationale rechter

Op het terrein van IPR en procesrecht valt ook een aantal interessante uitspraken van de Nederlandse rechter te noteren. Daarnaast kan worden vermeld dat een aantal zaken die eerder in deze kroniek aan de orde kwamen, bij de Hoge Raad eindigde met toepassing van art. 81 RO: *Diageo*, *Tata Steel*, *Ryanair/PR Aviation*, en *Spirits/FKP*.¹⁹⁷

Overdracht prioriteitsrecht en het toepasselijke recht

De vraag welk recht van toepassing is op de overdracht van een prioriteitsrecht mag zich de laatste tijd in vakkringen in een grote belangstelling verheugen. Als een prioriteitsaanvrager zijn prioriteitsrecht overdraagt aan een ander, welk recht is dan van toepassing? In de zaak

Biogen/Celltrion ging het Hof Den Haag in op deze problematiek.¹⁹⁸ Het hof onderscheidt twee hoofdvragen. De eerste vraag is of, en zo ja onder welke voorwaarden, een ander dan de prioriteitsaanvrager het prioriteitsrecht kan invoeren: welk recht is op deze vraag van toepassing? De tweede vraag is of partijen zijn overeengekomen een prioriteitsrecht over te dragen - dat is een verbintenisrechtelijke kwestie: welk recht is daarop van toepassing? Deze tweede vraag was in deze zaak niet moeilijk: partijen hadden in hun overeenkomst gekozen voor het recht van Massachusetts.

De eerste vraag is moeilijker. Het hof begint met een conceptuele vaststelling over het prioriteitsrecht: het prioriteitsrecht is een recht dat betrekking heeft op de peildatum bij de beoordeling van nieuwigheid en inventiviteit; het behoort daarmee tot de regels betreffende verlening en vernietiging van een octrooi. Een prioriteitsrecht is dus een recht dat wordt verleend door het recht van het land waarvoor de vervolgaanvraag is ingediend (de *lex loci protectionis*), niet - zoals wel eens wordt gedacht - door het recht van het land waarvoor de prioriteitsaanvraag is ingediend. Het is de *lex loci protectionis* die het prioriteitsrecht verleent, zulks naar aanleiding van een gebeurtenis elders (de prioriteitsaanvraag).

Na die vaststelling komt dan de vraag of, en onder welke voorwaarden, een ander dan de prioriteitsaanvrager het prioriteitsrecht kan invoeren. Kwalificeert men deze vraag als een octrooirechtelijke kwestie ('het gaat om de vraag wie onder welke voorwaarden met een beroep op dit recht octrooi kan aanvragen'), dan wordt zij beheerst door de *lex loci protectionis*. Kwalificeert men deze vraag als een goederenrechtelijke kwestie ('het prioriteitsrecht is een (door de *lex loci protectionis* verleend) vermogensrecht dat wordt overgedragen aan een ander'), dan wordt zij beheerst door de *lex rei sitae*. Welke kwalificatie de juiste is, laat het hof in het midden omdat in geval van intellectuele eigendomsrechten de *lex rei sitae* hetzelfde is als de *lex loci protectionis*. Het hof stelt daarmee de volgende conflictregel vast: de vraag wie een prioriteitsrecht kan invoeren (hetzij op grond van het octrooirecht (eerste kwalificatie) hetzij krachtens overdracht (tweede kwalificatie)) wordt beheerst door de *lex loci protectionis*. In die zaak was dat niet een bepaald nationaal octrooirechtstelsel, maar het EOV (de vervolgaanvraag was een Europese octrooiaanvraag). Het hof oordeelt kort gezegd dat onder het EOV het prioriteitsrecht kan overgaan op een rechtsoptvolger en dat in dat verband geen vormvereisten gelden.¹⁹⁹

Beoordelingsmaatstaf dwangsom in hoger beroep

De Hoge Raad ging in een uitspraak van 4 oktober 2019 in op de beoordelingsmaatstaf die geldt bij het vaststellen van een dwangsom in hoger beroep, indien de rechter in

¹⁹⁶ HvJ EU 18 december 2019, C-666/18, ECLI:EU:C:2019:1099 (*IT Development/Free mobile*).

¹⁹⁷ HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:692, RvdW 2019/616 (*Diageo*); HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1237, RvdW 2019/919 (*Tata Steel*); HR 27 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1445, RvdW 2019/982 (*Ryanair/PR Aviation*); HR 24 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:112 (*Spirits/FKP*), met uitzondering van de proceskostenveroordeling (zie hierna).

¹⁹⁸ Hof Den Haag 30 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1962; *Berichten IE* 2019/25, m.nt. Van Kleeff (*Biogen c.s./Celltrion*).

¹⁹⁹ Zie nader het onderdeel octrooirecht van deze kroniek.

eerste aanleg een dwangsom heeft opgelegd en de rechter in hoger beroep de hoofdveroordeling geheel of gedeeltelijk in stand laat.²⁰⁰ De Hoge Raad wijst erop dat uit rechtspraak van het Benelux-Gerechthof volgt dat de rechter in hoger beroep de dwangsom dan kan verminderen, vermeederen of volledig kan afwijzen. Volgens de Hoge Raad dient de rechter de hoogte van de dwangsom vast te stellen naar de aard en omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook de financiële toestand en het gedrag van de schuldenaar. Tot die omstandigheden kunnen ook de feitelijke gevolgen behoren die voor de schuldenaar voortvloeien uit het daadwerkelijk verbeuren van dwangsommen. Een en ander geldt, aldus de Hoge Raad, onverkort wanneer de appelrechter de hoogte beoordeelt van een in eerste aanleg opgelegde dwangsom, ook voor zover die ziet op het verleden. De appelrechter dient de hoogte van een in eerste aanleg uitgesproken dwangsomveroordeling, ook voor zover die ziet op het verleden, dus niet slechts terughoudend te toetsen.

Beoordelingsmaatstaven schorsing van de tenuitvoerlegging Algemeen-procesrechtelijk, maar voor de IE-praktijk ook van belang, is de uitspraak van de Hoge Raad van 20 december 2019 waarin uitgebreid wordt ingegaan op de maatstaven die gelden bij de beoordeling van een vordering of verzoek tot schorsing van de ten uitvoerlegging van een uitspraak.²⁰¹

Art. 1019h Rv: proceskosten

Op 24 januari 2020 deed de Hoge Raad uitspraak in de al ruim zestien jaar lopende merkenzaak *Spirits/FKP*.²⁰² Inhoudelijk eindigde de zaak met toepassing van art. 81 RO.²⁰³ Alleen op het punt van de proceskostenveroordeling casseert de Hoge Raad. Hij oordeelt dat de door het hof op basis van de Indicatietarieven toegewezen proceskostenveroordeling van € 40.000, gelet op de complexiteit van de zaak, de omvang van de processtukken en de niet bestreden kostenspecificaties,²⁰⁴ niet kan worden beschouwd als 'een significant en passend deel van de redelijke kosten' die FKP in hoger beroep heeft gemaakt, als bedoeld in het *United Video Properties/Telenet*-arrest.²⁰⁵ Volgens de Hoge Raad is hier sprake van een bijzonder geval (als bedoeld in punt 7 onder (b) van de Indicatietarieven gerechtshoven 2017). De Hoge Raad doet de zaak zelf af en wijst voor het hoger beroep een bedrag toe ten belope van het dubbele van het standaardtarief voor complexe zaken, derhalve van € 80.000.

²⁰⁰ HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1530, NJ 2019/391 (*Sargasso c.s./Control Seal*).

²⁰¹ HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2026.

²⁰² HR 24 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:112 (*Spirits/FKP*).

²⁰³ De Hoge Raad gebruikt daarvoor sinds januari 2020 een nieuwe standaardoverweging in moderne taal.

²⁰⁴ FKP vorderde in hoger beroep een bedrag van € 178.707,91 en *Spirits* nog aanzienlijk meer.

²⁰⁵ HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611 (*United Video Properties/Telenet*), punt 32.

3. Literatuur

- A. Bekema, 'Foto-auteursrecht en de begroting van de schade', *AMI* 2019/6, p. 192-196.
- L.J. Braams, 'Goederenrechtelijke rechtskeuze in het IE-recht, een goed idee?', *IER* 2019/25, p. 261-267.
- M. Bronneman en E.M. Wesseling-van Gent, 'Bescherming van bedrijfsgeheimen: drie nieuwe procesrechtelijke bepalingen onder de loep', *IER* 2019/15, p. 183-192.
- M. Driessen, 'De Nederlandse proceskostenveroordeling: (nog steeds) een obstakel', *BMM Bulletin* 2019/1, p. 24-28.
- M. de Koning, 'De opeisingstorpedo: een sterk strategisch wapen', *IER* 2019/26, p. 268-276.
- R.C. Meurkens, 'Schadebegroting bij inbreuk op het auteursrecht van een fotograaf: een bespreking aan de hand van vonnissen gewezen door kantonrechters', *IER* 2019/36, p. 347-359.
- C.J.J.C. van Nispen en T. Deurvorst, 'Terugblik Procesrecht/sancties', *Berichten IE* 2019/1, p. 44-45.
- P. Veeze, 'Implementatie van de trademark package in het BVIE: procedurele aspecten', *IER* 2019/37, p. 360-367.
- A.M.E. Verschuur, 'Geen vrij verkeer van IE-vonnissen', *IER* 2019/19, p. 211-212.

XIII. Douane

Frank Eijsvogels

1. Wetgeving

Internationaal recht

De conclusies van de Raad over het EU-douaneactieplan tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten voor de jaren 2018-2022 zijn op 21 januari 2019 gepubliceerd.²⁰⁶ Daarin worden de lidstaten en de Commissie verzocht het EU-douaneactieplan effectief en efficiënt uit te voeren en daarbij ten volle gebruik te maken van de beschikbare instrumenten en middelen. De Commissie is verzocht om, in samenwerking met de lidstaten, uiterlijk in het voorjaar van 2019, in samenwerking met de lidstaten een alomvattend stappenplan op te stellen om de uitvoering van het actieplan te vergemakkelijken, de uitvoering van het actieplan te volgen, jaarlijks syntheseverslagen over de uitvoering van het actieplan voor te leggen aan de Raad en in 2022 een eindverslag over de uitvoering van het actieplan voor te leggen aan de Raad.

2. Rechtspraak

In de zaak *Passat/Philips*²⁰⁷ ging het over de vraag of de houder van goederen die met toepassing van Vo 608/2013

²⁰⁶ Conclusies 2019/C 24/05, *PbEU* 2019, C 24/3.

²⁰⁷ Rb. Rotterdam (vzr.) 4 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10666, *IER* 2020/6, m.nt. F.W.E. Eijsvogels; *Berichten IE* 2019/31.

door de douane zijn tegengehouden, welke houder verondersteld werd in te stemmen met vernietiging van die goederen op basis van art. 23 van Vo 608/2013 omdat niet tijdig bezwaar is aangetekend tegen vernietiging, in kort geding vrijgave van die goederen kan verkrijgen. Vrijgave zou met zich brengen dat de status van de goederen zou veranderen van niet-Unie goederen in Uniegoederen. De voorzieningenrechter oordeelde dat Passat dat met de vorderingen in deze procedure niet kon bereiken. Aangezien de goederen onder douanetoezicht zijn had Philips deze niet in haar feitelijke beschikkingsmacht. De enige handeling waartoe Philips in dit verband gerechtigd was over te gaan was het geven van een opdracht tot vernietiging aan een door de douane geautoriseerde partij, op welke vernietiging de douane bovendien toezicht moet houden. Volgens de voorzieningenrechter lijkt het er dus op dat de douane niet enkel een louter faciliterende rol heeft, zoals Passat stelt, maar dat zij (mede) de (feitelijke) beschikkingsmacht over de goederen heeft. Daarop gelet had het voor de hand gelegen dat Passat, met het oog op het door haar gewenste (voorlopig) voorkomen van de vernietiging van de goederen, de douaneautoriteiten (mede) in dit kort geding had betrokken. Immers, met de door Passat voorgestane intrekking van het vernietigingsverzoek door Philips kan de vernietiging niet zonder meer worden tegengehouden. Volgens de voorzieningenrechter kan slechts in zeer bijzondere gevallen worden afgeweken van de eisen die art. 23 stelt. Anders zou iedere effectiviteit aan de vereenvoudigde vernietigingsprocedure worden ontnomen, hetgeen ongewenst is.