

Van de brug af gezien

Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2014

IER 2015/10

I. Algemeen

H.M.H. Speyart

Gelet op de uitputtende aard van de individuele bijdragen heeft een samenvatting in het algemeen deel geen toegevoegde waarde. Wel kan worden gewezen op een aantal horizontale aspecten.

Het eerste van deze aspecten dat ik van huis uit altijd noem is de wisselwerking met het Unierecht, maar een verschijnsel dat steeds opmerkelijker wordt is de verkokering binnen het IE-recht. Waar dat rechtsgebied lang kon worden beschouwd als één werkterrein, wordt de afstand tussen (i) auteursrecht; (ii) merken- en modelrecht; (iii) octrooirecht; en (iv) reclamerecht steeds groter, met als gevolg dat binnen dat terrein steeds meer superspecialismen ontstaan, zoals bijvoorbeeld geneesmiddelreclame, en dat vrijwel niemand meer het hele gebied beoefent. Wat ons nog verbindt zijn de algemene logica van beschermingsvoorwerp, -vereisten, -omvang en -inhoud, algemeen burgerlijk (proces)rechtelijke leerstukken en de sterke invloed van het Unierecht.

Waarmee wij toch weer bij dat Unierecht zijn beland. Zowel de Uniewetgever (Richtlijn Collectief Beheer, voorstel Richtlijn Bedrijfsgeheimen) als de Unierechter zijn dit jaar weer zeer actief geweest op IE-terrein. Daarnaast heeft dit jaar de wisselwerking tussen het IE-recht en het mededingingsrecht veel aandacht gekregen wegens het grote aantal zaken over de licentiëring van voorstandaarden noodzakelijke octrooien. Ook wordt met spanning uitgekeken naar de inwerkingtreding van het UPC-Verdrag en aanverwante regelgeving, inwerkingtreding die onder andere afhankelijk is van ratificatie door een kritische massa aan lidstaten en van verwerping van twee door Spanje bij het HvJ EU ingestelde nietigheidsberoepen. Pikant was dat dit jaar op een aantal punten strijd van de Nederlandse wetgeving of –praktijk met het Unierecht werd vastgesteld, namelijk op het gebied van de – inmiddels ook afgeschafte – geschriftenbescherming en op dat van de thuiskopie en de daarmee samenhangende heffingen.

Eén van de *evergreens* van het IE-recht is de samenloop van vier regimes met betrekking tot het uiterlijk van producten: auteurs-, merken- en modellenrecht alsmede slaafse nabootsing. Op dat terrein heeft het Hof Den Haag de knuppel in het hoenderhok gegooid door in zijn arrest van 22 juli 2014 *Burgers/Basil* te suggereren dat er naast de nietingeschreven modelrechtelijke bescherming van de GMoVo weinig ruimte lijkt over te blijven voor de slaafse nabootsing¹ In datzelfde arrest heeft het Haagse Hof geoordeeld dat de “persoonlijke stempel van de maker”-toets uit het

auteursrecht een hogere is dan die van het “eigen karakter” uit het modelrecht. Dat klinkt overzichtelijk op papier, maar pas het maar toe op feiten. Nog steeds aangaande die samenloop lukte het de Hoge Raad in zijn arrest van 25 oktober 2013 *S&S/Esschert* nog om het systeem van ontwerpauteurs- en modellenrecht van artikel 3.8 en 3.29 BVIE netjes op elkaar te laten aansluiten, maar wegens de afwijkende regeling van artikel 14 GMoVo staat nu reeds vast dat dat niet mogelijk zal zijn als een Uniemodel aan de orde is.

Een andere horizontale ontwikkeling is de externe toetsing van IE-rechten aan grondrechten. Daar waar tot nu toe met name artikel 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting) een rol speelde, gaat het bij zaken over de aansprakelijkheid van tussenpersonen en over de door hen ter vermindering van aansprakelijkheid te nemen (blokkerings)maatregelen op eens over een afweging tussen de bescherming van eigendom (artikel 1 Protocol 1 EVRM) enerzijds en de vrijheid van ondernemerschap uit het EU Grondrechtenhandvest anderzijds.

En ten slotte maar niet in de geringste plaats de uitdagingen van de digitalisering, met name op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten: de status van hyperlinks, de aansprakelijkheid van tussenpersonen en de verhandelbaarheid van e-books moeten zich nog verder uitkristalliseren.

Omdat het reclamerecht toch een vak apart is, nog twee opmerkingen op dat gebied. De discussie over de reikwijdte van het begrip ‘reclame’ speelt daar opnieuw. Daarnaast handelden veel zaken over misleidende (vergelijkende) reclame en de juiste wetenschappelijke onderbouwing van claims. De discussie over het als onderneming je kunnen beroepen op schending van de OHP-regels richting consumenten in reclame van je concurrent lijkt nu te zijn beslecht. Verder zijn weer vele reclamecodes aangepast, vaak aangescherpt.

II. Auteursrecht

J.M.B. Seignette en M. Kingma

1. Wetgeving

In februari werd de Richtlijn Collectief Beheer vastgesteld.² De richtlijn harmoniseert het regelgevend kader voor collectief beheer en regelt daarnaast op welke wijze de Europese muziek auteursrechtenbureaus grensoverschrijdende licenties voor online muziekgebruik kunnen verlenen. De regering heeft een implementatiewetsvoorstel in voorbereiding met het oog op inwerkingtreding in april 2016. Hier-

² Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt, *PbEU* 2014.

¹ Zie de bijdragen over modelrecht en slaafse nabootsing.

op vooruitlopend en mede naar aanleiding van een ACM onderzoek heeft Buma Stemra haar aansluitvoorwaarden flexibeler gemaakt. Auteurs kunnen hun aansluiting voor bepaalde exploitatievormen uitsluiten.

Het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn verweesde werken is in 2014 aangenomen. De wetswijziging maakt digitalisering van verweesde werken door bibliotheken, musea, onderwijsinstellingen, archieven en audiovisuele erfgoedinstellingen zonder voorafgaande toestemming mogelijk op voorwaarde dat zij een billijke vergoeding betalen en niet dan nadat zij door zorgvuldig onderzoek hebben vastgesteld dat de rechthebbende van het boek of geluidsfragment niet te vinden is (artikel 16o – 16r Aw). Deze onderzoeksplicht wordt bij voorbaat als zo belemmerend ervaren, dat de regering onderzoek heeft laten doen naar de mogelijkheid om collectieve licentieafspraken algemeen verbindend te verklaren (“extended collective licences”). Het IVIR concludeert dat dit inderdaad wenselijk zou zijn en adviseert tot invoering van een systeem naar Deens en Noors voorbeeld, waarbij het verbodsrecht in zoverre intact blijft dat de individuele rechthebbende een opt-out mogelijkheid heeft.³

De geschriftenbescherming is per 1 januari 2015 afgeschaft.⁴

Het wetsvoorstel auteurscontractenrecht is intussen door de Tweede Kamer aangenomen. Bij nota van wijziging is het wetsvoorstel op een belangrijk punt aangepast.⁵ Voor de hoofdregisseur, scenarioschrijver en hoofdrolspelers bepaalt het voorstel nu dat de billijke vergoeding voor lineaire TV uitzendingen moeten worden betaald door de exploitant aan een collectieve beheersorganisatie. De betalingsplicht rust daarmee op de partij die in de markt omzet genereert en is niet meer afhankelijk van wat auteur en producent met elkaar afspreken. De aanvankelijke gedachte van de regering om dit verplichte collectieve beheer ook voor video-on-demand in de wet vast te leggen, is niet doorgevoerd. De TV distributeurs, omroepen en producenten verenigd in Rodap hebben intussen afspraken gemaakt met Lira, Norma en Vevam op grond waarvan de collectieve beheersorganisaties billijke vergoedingen zullen gaan innen bij de eindexploitant, zowel voor lineaire TV uitzendingen als voor video-on-demand diensten.

2. Rechtspraak

Europees

Het Hof van Justitie EU boog zich in twee uitspraken over de vraag of hyperlinken een mededeling aan het publiek is. In *Svensson/Retriever*⁶ overwoog het Hof dat het plaatsen van een hyperlink op zich een mededeling aan het publiek is omdat er sprake is van een beschikbaarstelling aan een onbepaald en vrij groot aantal ontvangers. De meningen zijn

verdeeld of het Hof hiermee heeft vastgesteld dat het linken naar ongeautoriseerde content zonder meer een mededeling aan het publiek in de zin van de richtlijn vormt.⁷ Het is in ieder geval de vraag of het arrest van het Hof Amsterdam in *Sanoma/GeenStijl* nog in stand kan blijven. Het Hof Amsterdam oordeelde in deze zaak immers dat het plaatsen van een link naar foto's die door een derde in een digitale kluis op het internet zijn geplaatst, geen openbaarmaking van die foto's vormt als de digitale kluis niet volstrekt privé is gebleven. De link verschaft dan aldus het Amsterdamse Hof geen nieuw toegangskanaal aan het publiek en vormt daarmee geen interventie in de zin van de jurisprudentie van het HvJ EU. A-G van Peurseem concludeerde intussen tot het stellen van prejudiciële vragen.⁸

Minstens zo veel discussie is ontstaan over de gevolgen van *Svensson* voor het linken naar geautoriseerde content.⁹ Het Hof oordeelt dat als die content zonder beperkingsmaatregelen toegankelijk is, de licentie gericht is op het gehele internet publiek. Een link naar de geautoriseerde content bereikt dan geen nieuw publiek, tenzij de websitebeheerder een interventie pleegt. Daarbij maakt het niet uit of de indruk wordt gewekt dat de content op de website zelf staat, terwijl er feitelijk wordt gelinkt naar een andere website (embedden). Bevat de website wel beperkingsmaatregelen en kunnen die via een link worden omzeild, dan wordt met die link wel een nieuw publiek ontsloten.

In *Bestwater* oordeelde het Hof over het embedden van een YouTube filmpje. In een korte beschikking herhaalt het Hof de overwegingen van *Svensson*. Het Hof zegt helaas niets over het feit dat het filmpje zonder toestemming op YouTube was geplaatst, vermoedelijk omdat de prejudiciële vraag deze omstandigheid niet vermeldde en de verwijzende rechter reeds had vastgesteld dat er geen sprake is van een nieuw publiek.¹⁰

In *OSA*¹¹ oordeelde het Hof dat de exploitant van een kuurinrichting een mededeling aan het publiek verricht door radio en TV signalen naar de patiëntenkamers te verspreiden. Het Hof wijst het beroep van de kuurinrichting op *Marco del Corso*¹² van de hand omdat dat arrest enkel op naburige rechten ziet. Artikel 3 van de Auteursrechtlijn verzet zich tegen een nationale bepaling die het recht van auteurs om de mededeling aan het publiek toe te staan of te verbieden, uitsluit.

3 P.B. Hugenholtz e.a., *Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering?*, Amsterdam: IVIR 2014.

4 *Stb.* 2914, 437.

5 *Kamerstukken II* 2014/15, 33308, nr. 10.

6 HvJ EU 13 februari 2014, C-466/12, ECLI:EU:C:2014:76, *IER* 2014/46, m.nt. Seignette.

7 Zie bijvoorbeeld D.J.G. Visser, 'Kroniek van de Intellectuele Eigendom', *NJB* 2014/794; noot Seignette bij HvJ EU *Svensson* (zie vorige noot), *IER* 2014/46; J. Becker, M. Jansen, 'Auteursrechtdebat: Het Svensson-arrest en copy-pasting, wat is rechtens?', *IEF* 14151, 5 september 2014. Anders: Chavannes en Van der Laan, 'Kroniek technologie en recht', *NJB* 2014/1836.

8 Conclusie G.R.B. van Peurseem van 9 januari 2015, ECLI:NL:PHR:2015:7.

9 Zie o.a. J.R. Spauwen, 'Gewone link maakt in principe geen inbreuk op auteursrechten', *Bb* 2014/32; M.C. Janssen, 'De impact van het internet op de sector van het auteursrecht (of is het omgekeerd?) – een analyse aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Justitie', *SEW* 2014/10; T. Van den Heuvel, 'Hyperlinks – Het 'nieuwe' publiek, tussenkomen en omzeilen', *Internetrecht* 2014/5.

10 Aldus ook P. Geerts, 'Geen uitspraak over toegestaan embedden naar illegale content', *B9* 13332; Conclusie G.R.B. van Peurseem bij *Sanoma/GeenStijl* (2.3.29).

11 HvJ EU 27 februari 2014, C-351/12, ECLI:EU:C:2014:110, *AMI* 2014, nr. 13, p. 155, m.nt. Visser en Kreijger.

12 HvJ EU 15 maart 2012, C-135/10, ECLI:EU:C:2012:140, *IER* 2012/28, p. 313.

In *Meltwater*¹³ oordeelt het Hof dat internetgebruikers geen toestemming van auteursrechthebbenden nodig hebben om een reproductie van een werk in hun internetbrowser te openen. De reproducties op het scherm en in de cache van de internetgebruiker zijn van voorbijgaande en incidentele aard in de zin van artikel 5, lid 1 en 5 van de richtlijn.

In *TU Darmstadt/Eugen Ulmer*¹⁴ oordeelde het Hof dat de Auteursrechtlijn er niet aan in de weg staat dat lidstaten bibliotheken het recht verlenen om de van hun verzamelingen deel uitmakende werken te digitaliseren, indien dat noodzakelijk is om die werken via speciale terminals in de gebouwen van die instellingen beschikbaar te stellen voor de gebruikers (artikel 5(3)(n) Auteursrechtlijn). Indien die gebruikers vervolgens de werken afdrukken op papier of opslaan op een USB-stick is er opnieuw sprake van een reproductie. Deze reproductie valt volgens het hof niet onder artikel 5(3)(n) Auteursrechtlijn maar kan wel toegestaan zijn onder artikel 5(2)(a) en (b) Auteursrechtlijn mits aan de voorwaarden van dat artikel is voldaan (waaronder afdracht van een billijke vergoeding).

In een recente uitspraak oordeelde het Hof van Justitie EU dat er geen uitputting optreedt als een geautoriseerde reproductie van een werk nadat deze in de Unie in de handel is gebracht een vervanging van drager ondergaat, zoals de overbrenging van een op een papieren poster aangebrachte reproductie op een canvasdoek, en in die nieuwe vorm opnieuw in het verkeer wordt gebracht (*Allposters/Pictoright*).¹⁵ Het arrest dat de meeste ophef heeft veroorzaakt is vermoedelijk *ACI/Thuiskopie*,¹⁶ in de media beter bekend als de uitspraak waarmee in Nederland een downloadverbod is geïntroduceerd. Het Hof oordeelt dat de thuiskopie-exceptie niet van toepassing is op kopieën uit ongeoorloofde bron en dat de Nederlandse wettelijke regeling die geen onderscheid maakt tussen privékopieën uit geoorloofde en uit ongeoorloofde bron, in strijd is met de doelstellingen van de Auteursrechtlijn. Een vergoedingsstelsel dat rekening houdt met ongeoorloofde kopieën biedt aldus het Hof geen rechtvaardig evenwicht tussen de belangen van rechthebbenden en gebruikers omdat alle gebruikers die de thuiskopieheffing betalen daarmee genoodzaakt zijn mee te betalen aan de schade die is ontstaan door reproducties voor privégebruik uit illegale bron.

Op het gebied van internettussenpersonen deed het Hof in maart 2014 een belangwekkende uitspraak in de zaak *UPC Telekabel/Constantin Film*.¹⁷ In deze zaak werd onder meer de vraag gesteld of het verenigbaar is met het Unierecht om een bevel in de zin van artikel 8 lid 3 Auteursrechtlijn op te leggen aan een internetprovider als daarbij niet wordt gespecificeerd welke maatregelen de provider precies moet nemen om toegang tot ongeautoriseerde content te blok-

keren. Anders dan A-G Cruz Villalón oordeelt het Hof dat specificering niet nodig is. Het is aan de provider om te laten zien dat hij redelijke maatregelen heeft genomen. De maatregelen moeten doeltreffend zijn en niet-toegestane oproepingen van beschermde werken verhinderen of ten minste bemoeilijken. Het is niet vereist dat de inbreuk door de maatregelen volledig wordt beëindigd. De provider kan dus niet volstaan met het verweer dat omzeiling plaatsvindt of mogelijk is.

Het Hof sprak zich in *Deckmyn/Vandersteen* uit over de parodie-exceptie (artikel 5 lid 3 sub k Auteursrechtlijn). De zaak betrof een kalender met daarop een afbeelding die lijkt op de voorkant van het stripboek "De Wilde Weldoener" van Suske en Wiske. Uitgever Deckmyn beroept zich op de parodie-exceptie. Vandersteen stelt dat er geen sprake is van een parodie en vordert een verbod, onder meer vanwege de discriminerende inhoud van de tekening. Het Hof stelt vast dat het begrip 'parodie' een autonoom unierechtelijk begrip is, ondanks dat het gaat om een facultatieve beperking. Het hof bespreekt vervolgens de voorwaarden waaraan een werk moet voldoen om als parodie te kunnen worden aangemerkt: een bestaand werk wordt nagebootst met duidelijke verschillen en er wordt aan humor gedaan of de spot wordt gedreven. De parodie hoeft geen ander eigen oorspronkelijk karakter te vertonen, moet redelijkerwijze aan een andere persoon dan de auteur van het oorspronkelijke werk kunnen worden toegeschreven, betrekking hebben op het oorspronkelijke werk zelf of de bron van het geparodieerde werk vermelden. Het Hof geeft hiermee een ruime uitleg van het parodiebegrip dat niet alleen ziet op het parodiëren van een werk, maar ook het parodiëren met een werk. Evenals in *UPC Telekabel* schrijft het Hof voor dat de nationale rechter een rechtvaardig evenwicht moet treffen tussen de betrokken grondrechten zoals beschermd in het Handvest, in dit geval het grondrecht op vrije meningsuiting, het grondrecht van eigendom zoals uitgewerkt in artikel 2 en 3 van de Auteursrechtlijn en het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming.

Nationaal

In *Ziggo/Brein* oordeelde het Haagse Hof¹⁸ dat de aan de gedaagde access providers opgelegde blokkade van ThePirateBay niet voldoet aan de evenredigheidseis en daarvan deel uitmakende effectiviteitseis. De aantasting van de vrijheid van ondernemerschap van de providers is dan niet gerechtvaardigd. Het Hof achtte relevant dat de blokkade door abonnees op grote schaal werd ontweken. De uitspraak dateert van voor het *UPC Telekabel* arrest waarin het Europese Hof overwoog dat een maatregel niet volledig effectief hoeft te zijn. In 2015 wordt uitspraak van de Hoge Raad verwacht. De Hoge Raad sprak zich in *Rubik/Beckx* uit over de auteursrechtelijke bescherming van de Rubik kubus.¹⁹ Het Hof Arnhem had geoordeeld dat de kubus als zodanig niet als werk kwalificeert, maar de kubus in combinatie met de negen

13 HvJ EU 5 juni 2014, C-360/13, ECLI:EU:C:2014:1195, IER 2014/50, m.nt. Speyart.

14 HvJ EU 11 september 2014, C-117/13, ECLI:EU:C:2014:2196, IER 2014/44, m.nt. Ringnalda.

15 HvJ EU 22 januari 2015, C-419/13, ECLI:EU:C:2015:27.

16 HvJ EU 10 april 2014, C-435/12, ECLI:EU:C:2014:254, IER 2015/4, m.nt. Ringnalda.

17 HvJ EU 27 maart 2014, C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192, IER 2014/45, m.nt. Kulk.

18 Hof Den Haag 28 januari 2014, MF 2014/5, m.nt. Kingma.

19 19 september 2014, NJB 2014/1728.

kleurvlakken wel. De Hoge Raad overweegt dat het Hof de juiste maatstaf heeft gehanteerd door te onderzoeken of de elementen van de kubus technisch bepaald zijn. Het oordeel dat de kubus vanwege de functie van een driedimensionaal logicaspel technisch bepaald is, acht de Hoge Raad niet onbegrijpelijk. Het Hof hoefde niet, zoals Rubik betoogde, mee te wegen dat ook andere vormen en andere verdelingen (5x5x5, 6x6x6 en 7x7x7) mogelijk zijn. De enkele omstandigheid dat hetzelfde idee op uiteenlopende wijzen kan worden vormgegeven, brengt niet mee dat de gekozen vormgeving een eigen oorspronkelijk karakter heeft.

Naast het Europese Hof, beslisten ook de Hoge Raad en de Rechtbank Den Haag dat de Nederlandse thuiskopiewetgeving niet voldoet. In *Norma/Staat*²⁰ oordeelde de Hoge Raad dat de AMvB die de thuiskopieheffing bevroor tot in belang afnemende dragers (CD-R, DVD-R) en daarmee in belang toenemende dragers zoals MP3 spelers, uitsloot, onrechtmatig is jegens Norma. De Staat heeft intussen een schikking getroffen met Norma en Stichting de Thuiskopie. De AMvB van 2012 waarbij de thuiskopieheffing is uitgebreid naar meerdere dragers, is door de Haagse rechtbank eveneens partiel onverbindend geoordeeld, omdat niet gezegd kan worden dat de vergoeding geheel ziet op kopiëren uit geoorloofde bron en het kopiëren uit ongeoorloofde bron in het licht van de uitspraak van het Hof van Justitie EU in *ACI/Thuiskopie* niet mag worden meegerekend. De AMvB is daarmee onrechtmatig jegens Acer c.s.²¹

De collectieve rechtenorganisaties voor filmmakers en acteurs hebben diverse procedures gevoerd om een vergoeding voor kabeldoorgifte veilig te stellen. Daarbij speelde de vraag of de doorgifte nog valt onder de kabeldoorgifte als bedoeld in artikel 26a Aw en heruitzending in artikel 14a WNR. Met name voor de filmacteurs was deze vraag relevant omdat Norma haar mandaat had toegespitst op de definitie van heruitzending. De Hoge Raad oordeelde in *Norma/NL Kabel*²² dat van heruitzending geen sprake is als de programmadragende signalen door de omroepen aan de kabelaars worden aangeleverd via een niet voor algemene publiek toegankelijke een-op-een verbinding, zoals door het Hof was aangenomen. De Hoge Raad sanctioneert voorts het oordeel van het Haagse Hof dat de overdracht aan Norma niet voldoende bepaalbaar is. In *Lira/UPC*²³ oordeelde de Rechtbank Amsterdam onder verwijzing naar *Norma/NL Kabel* dat de kabeldoorgifte zoals UPC c.s. dat doen, niet valt onder artikel 26a Aw. De rechtbank wees het verbod op kabeldoorgifte wel toe, omdat de overdracht aan Lira mede ziet op de situatie waarop de programma's thans aan UPC c.s. worden aangeleverd. Ook achtte de rechtbank deze overdracht voldoende bepaalbaar. De rechtbank volgde UPC c.s. niet in hun betoog dat het wettelijk vermoeden van overdracht van artikel 45d Aw aan de overdracht aan de collectieve beheersorganisatie in de weg staat.

Met de afschaffing van de geschriftenbescherming dreigen de mogelijkheden voor omroepen tot exploitatie van hun programmagegevens weg te vallen. De NPO zoekt de bescherming daarom mede in het gewone auteursrecht. Tegen de Telegraaf betoogde zij in kort geding en in een bodemprocedure dat de lijst van programma's auteursrechtelijk beschermd is omdat het de weergave vormt van de programmering die door middel van een creatieve selectie en rangschikking tot stand is gekomen. Het Amsterdamse Hof wijst dit in kort geding af, omdat het werk belichaamd is in de programmering zelf en niet in de lijst met programmagegevens.²⁴ Inmiddels heeft de Rechtbank Amsterdam dezelfde weg gevolgd.²⁵

Na het *Svensson* arrest heeft een enkele Nederlandse rechter zich uitgesproken over hyperlinks. De Rechtbank Limburg oordeelde dat MyP2P TV live streams van sportwedstrijden openbaar maakt door de wedstrijden te selecteren en te linken naar computers van derden die de streams van de geselecteerde wedstrijden zonder toestemming van Premier League c.s. op hun computer zetten.²⁶ Door op MyP2P op de playknop te klikken kon men zich gratis toegang verschaffen tot de wedstrijden die normaliter alleen toegankelijk zijn via beperkende maatregelen, zoals registratie of betaling. De wedstrijd verscheen daarbij full screen zonder dat de gebruiker naar de website van een derde werd doorgestuurd.

In *VOB/Stichting Leenrecht*²⁷ besloot de Rechtbank Den Haag tot het stellen van prejudiciële vragen over het uitlenen van e-books. De VOB betoogt in deze zaak dat het leenrecht van toepassing is op het uitlenen van e-books en onderbouwt dat door te stellen dat het distributierecht met de verkoop van het e-book is uitgeput volgens dezelfde redenering als het HvJ EU in *Usedsoft* volgde ten aanzien van software. De rechtbank beslist het HvJ EU te vragen of het leenrecht op e-books van toepassing kan zijn en, zo ja, of daarvoor moet zijn voldaan aan de voorwaarde die artikel 4 lid 2 van de Auteursrechtlijn stelt aan uitputting van het distributierecht, t.w. dat het werk in het verkeer is gebracht door een eerste verkoop of andere eigendomsovergang van dat exemplaar in de Unie door de rechthebbende of met zijn toestemming. Intussen heeft het Hof Amsterdam in een kort geding geoordeeld dat Tom Kabinet door mag gaan met haar platform voor de verkoop van tweedehands e-books omdat niet kan worden uitgesloten dat het HvJ EU de redenering van *Usedsoft* ook ten aanzien van e-books zal volgen. Het Hof wijst wel een verbod toe op verkoop van ongeautoriseerde exemplaren. Tom Kabinet moet dus verifiëren of de aangeboden e-books met toestemming van de rechthebbende zijn verkregen en niet op de computer van de verkopende partij achterblijven.²⁸

20 HR 7 maart 2014, AB 2014/230, m.nt. Boogaard.

21 Rb. Den Haag 14 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:798 (*Acer c.s./Staat, Thuiskopie*).

22 HR 28 maart 2014, AMI 2014, p. 79.

23 Rb. Amsterdam 27 augustus 2014, AMI 2014/6, m.nt. Kabel (hoger beroep ingesteld).

24 Hof Amsterdam 20 mei 2014, IER 2014/42, m.nt. Seignette; AMI 2014, p. 167, m.nt. Kabel.

25 Rb. Amsterdam 4 juni 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:3140.

26 Rb. Limburg 26 maart 2014, CR 2014, 117, m.nt. Anemaet.

27 Rb. Den Haag 3 september 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:10962.

28 Hof Amsterdam 20 januari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2015:66 (*NUV/Tom Kabinet*).

3. **Literatuur**

- Ausloos, J., 'Computerrecht, Zoekmachines in Europa – gevangen tussen twee vuren?', *CR* 2014/179, p. 304
- Breeman, V.E., 'Ontmoeting en debat: Bibliotheekweg versus Auteurswet in het digitale domein', *AMI* 2014/5, p. 139
- Cock Buning, M. de, & Lingen, N. van, 'Tien jaar verder, de parodie-exceptie in de rechtspraak', *AMI* 2014/6, p. 190
- Cock Buning, M. de, 'Ashby Donald; commercial speech en uitingvrijheid in het auteursrecht', *IER* 2014/36, p. 242
- During, W.G.L., 'Rekken en strekken met de UsedSoft-formule', *AMI* 2014/1, p. 1
- Grosheide, F.W., 'Enige rechtsvergelijking na het Deckmyn-arrest', *AMI* 2014/6, p. 199
- Huydecoper, J.L.R.A., 'Auteursrecht met betrekking tot octrooiaanvragen', *BIE* 2014/02, p. 38
- Janssen, M.C., 'De impact van het internet op de sector van het auteursrecht (of is het omgekeerd?) – een analyse aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Justitie', *SEW* 2014/10, p. 454
- Kabel, J.J.C., 'Voorbaat of vermoeden? De rol van artikel 45d Auteurswet: kanttekeningen bij het arrest NORMA/NLkabel', *AMI* 2014/3, p. 73
- Kuitert, E.A. met Klomp, R.J.Q., 'Ruim baan voor de literaire parodie', *AMI* 2014/6, p. 186
- Rebel, S.C., 'Leenrecht en beeldende kunst: waarom een algemene leenrechtvergoeding moeilijk te verenigen is met de kunstuitleenmarkt', *AMI* 2014/1, p. 11
- Schrijvers, M.G., 'Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, ReDigi - een enge beslissing? De online verkoop van tweedehands digitale muziekbestanden', *IER* 2014/1, p. 1
- Senftleben, M.R.F., 'Spelen met vuur: over de nodeloze uitbreiding van fictief makerschap in het Vuurkorven-arrest van de Hoge Raad en de onvermijdelijke afschaffing van het opdrachtgeversauteursrecht in de toekomst', *AMI* 2014/2, p. 41
- Spoor, J.H., 'Primaire of secundaire openbaarmaking, uitzending of heruitzending? Kanttekeningen bij het arrest NORMA/NLkabel', *AMI* 2014/3, p. 78
- Sprauwen, J.R., 'Gewone link maakt in principe geen inbreuk op auteursrechten', *Bb* 2014/32, p. 98
- Struik, H., 'Past de UsedSoft-constructie ook in de Auteursrechtlijn?', *AMI* 2014/2, p. 47
- Visser, D.J.G., 'De kabeldoorgiftevergoeding is dood; leve de kabeldoorgiftevergoeding! Het arrest NORMA/NLkabel en de voorgestelde wijziging van het Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht', *AMI* 2014/3, p. 82
- Voorhoof, D., 'De parodie-exceptie als geharmoniseerd EU-concept: op zoek naar een rechtvaardig evenwicht tussen auteursrecht en expressievrijheid', *AMI* 2014/6, p. 179
- Zwaan, M.R. de, 'De bevrijdende lach: hoe het Europese Hof het keurslijf van het gesloten beperkingenstelsel minder laat knellen', *AMI* 2014/6, p.193

III. **Databankenrecht****M. de Cock Buning**1. **Wetgeving**

Er hebben zich in de verslagperiode geen ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van wetgeving.

2. **Rechtspraak***Europees*

In de verslagperiode van deze kroniek laat het Hof van Justitie EU zich uit over vragen in de zaak *Innoweb/Wegener*²⁹ die bepalend zijn voor beschermingsomvang en effectiviteit van het databankrecht op grond van Richtlijn 96/9/EG.³⁰

Het ging in deze zaak om een zogenaamde *dedicated* zoekmachine voor auto's met de naam Gaspedaal. Deze zoekmachine aggregereert de zoekresultaten van diverse databanken binnen het eigen kader. Per zoekresultaat wordt een aantal gegevens over een auto weergegeven. Wanneer de gebruiker meer informatie wil verkrijgen dient hij door te klikken naar de oorspronkelijke databank, de brondatabank.

Het hof komt in zijn arrest tot een ruime uitleg van het begrip hergebruik in artikel 7 van de Richtlijn 96/9/EG. Wanneer een consument *real time* kan zoeken in een of meer databanken waarbij de resultaten als hyperlinks worden weergegeven binnen de eigen kaders van de *dedicated* zoekmachine, is sprake van hergebruik in de zin van art. 7. Het weergeven van hyperlinks naar een databank is daarvoor voldoende. Er hoeft dus geen sprake te zijn van de weergave van de inhoud van de databank op de hergebruikende website om toch van hergebruik in databankrechtelijke zin te kunnen spreken. Deze ruime uitleg van het recht van hergebruik vindt zijn grondslag in het doel van het databankrecht. Het Europese databankrecht heeft als oogmerk het bevorderen van de totstandkoming van systemen voor opslag en verwerking van gegevens om daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de (Europese) informatiemarkt.

Daarmee kiest het Hof een andere weg dan in het twee maanden later gewezen arrest *Svensson*, waarin het hof oordeelde dat het op een website plaatsen van aanklikbare links naar werken die op een andere website vrij beschikbaar zijn, geen mededeling aan het publiek is in de zin van artikel 3 Auteursrichtlijn.³¹ Dat verschil in aanpak laat zich mogelijk verklaren door het feit dat de grondslag van het auteursrecht fundamenteel verschilt van die van het uitsluitend industrieel gerichte databankrecht. Het hergebruiken van een databank is kennelijk volgens het hof dus echt iets anders dan het openbaar maken van een auteursrechtelijk werk.

29 Hof Den Haag 27 maart 2012, *LJN* BW2216; bespreking Seignette in 'Van de brug af gezien', *IER* 2014/2, p. 99.

30 HvJ EU 19 december 2014, *Innoweb/Wegener*, C-202/12, ECLI:EU:C:2013:850, *IER* 2014/46.

31 Reeds aangehaald in noot 4.

Nationaal

Conform het in 2012 gewezen *Football Dataco I* arrest van het Hof van Justitie EU,³² oordeelt de Hoge Raad in de zaak *Ryanair/PR Aviation* dat Richtlijnconforme uitleg van artikel 10 lid 1 onder 1^o Auteurswet tot het einde van onze Nederlandse geschriftenbescherming leidt.³³ Het ging in deze zaak om een door PR Aviation geëxploiteerde website waarop consumenten vluchtgegevens van budget luchtvaartmaatschappijen kunnen doorzoeken, prijzen kunnen vergelijken en uiteindelijk ook een vlucht kunnen boeken. De gegevens voor zulke zoekopdrachten haalt PR Aviation onder andere uit de gegevensverzameling op de voor consumenten direct toegankelijke website van Ryanair. Volgens de Hoge Raad komt een databank slechts in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, indien is voldaan aan het oorspronkelijkheids criterium. De betrokken gegevensverzameling is volgens de Hoge Raad daarvoor onvoldoende oorspronkelijk en voor auteursrechtelijke bescherming van niet oorspronkelijke geschriften is niet langer plaats.

Na deze vaststelling restte in de zaak *Ryanair/PR Aviation* nog de vraag of het toepassingsgebied van de Databankenrichtlijn toch (online) databanken kan omvatten die niet worden beschermd door het auteursrecht en ook niet door een recht sui generis. Het ging daarbij met name om de vraag of de beperking van de contractsvrijheid die volgt uit artikel 6(1), 8 en 15 van Richtlijn 96/9/EG ook gelden voor dergelijke onbeschermden databanken. Hierover stelt de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU nu het volgens de Hoge Raad niet ondenkbaar is dat de strekking van de richtlijn meebrengt dat hetgeen ten aanzien van beschermde databanken niet mag worden verboden, bij onbeschermden databanken evenmin mag worden verboden. Het Hof van Justitie EU oordeelt echter net in het nieuwe jaar 2015, dat Richtlijn 96/9/EG geen toepassing vindt wanneer een databank niet op grond van deze richtlijn wordt beschermd door het auteursrecht of door het recht *sui generis*. De artikelen 6, lid 1, 8 en 15 van die richtlijn verzetten zich er volgens het Hof van Justitie EU niet tegen dat de maker van een onbeschermden databank contractuele beperkingen stelt aan het gebruik ervan door derden.³⁴

In navolging van de eerdergenoemde arresten van het Hof van Justitie EU³⁵ en de Hoge Raad³⁶ over het object van databankenrechtelijke bescherming, heeft het Hof Amsterdam op 20 mei 2014 bovendien uitgemaakt dat er geen bescherming beschikbaar is voor een lijst met programmeergegevens (het zogenaamde spoorboekje uit de TV gids); niet op grond van auteursrecht en evenmin op grond van de geschriftenbescherming.³⁷ In het vonnis van de tussen dezelfde partijen aanhangige bodemprocedure heeft de Rechtbank Am-

sterdam eveneens bescherming van programmeergegevens op grond van het databankenrecht en onrechtmatige daad (eenlijnsprestatie) afgewezen.³⁸

IV. Octrooirecht

F. Eijsvogels, A.F. Kupecz en J.C.S. Pinckaers

1. Wetgeving

De rijkswet van 22 januari 2014 tot wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling³⁹ is met ingang van 1 juli 2014 in werking getreden. Aan art. 53b ROW 1995 is een tweede lid toegevoegd dat als volgt luidt:

“Het recht, bedoeld in artikel 53a, strekt zich evenmin uit over handelingen met biologisch materiaal die dienen tot het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van andere plantensoorten.”

2. Rechtspraak

Octrooieerbaarheid

In het *International Stem Cell Corporation*-arrest⁴⁰ beantwoordde het Hof van Justitie EU een prejudiciële vraag over de uitleg van artikel 6, lid 2, sub c, van de Biotechnologie-richtlijn⁴¹ (het verbod op octrooiering van het gebruik van menselijke embryo's voor industriële of commerciële doeleinden). Volgens het Hof moet die bepaling aldus worden uitgelegd dat een onbevuchte menselijke eicel die door parthenogenese is gestimuleerd (volgens het arrest is dit de stimulering van een oöcyt, zonder zaadcel, met behulp van een aantal chemische en elektrische technieken)⁴² zich te verdelen en zich te ontwikkelen, geen “menselijk embryo” in de zin van die bepaling is indien zij, gelet op de huidige kennis van de wetenschap, als zodanig niet het inherente vermogen bezit zich te ontwikkelen tot een mens. Het is aan het verwijzende gerecht na te gaan of dat het geval is (en uit het arrest kan worden opgemaakt dat dat volgens de verwijzende, Britse, rechter inderdaad zo is⁴³).

Inventiviteit

De Hoge Raad oordeelde in de *Leo Pharma/Sandoz*-zaak⁴⁴ over de maatstaf voor het beoordelen van inventiviteit. De Hoge Raad overwoog dat “[...] voor het ontzeggen van inventiviteit aan een bepaalde uitvinding in zijn algemeenheid niet nodig [is] dat de rechter vaststelt dat de gemiddelde vakman het probleem, waarvoor de uitvinding een oplossing biedt, zou hebben onderkend. Voor het oordeel dat een uitvinding inventiviteit ontbeert, is immers in be-

32 HvJ EU 1 maart 2012, *Football Dataco/Yahoo!*, C-604/10, ECLI:EU:C:2012:115.

33 HR 17 januari 2014, ECLI: NL:HR:2014:88, *IER* 2014/41, m.nt. Speyart (*Ryanair/PR Aviation*).

34 HvJ EU 15 januari 2015, *Ryanair/PR Aviation*, C-30/14, ECLI:EU:C:2015:10.

35 Reeds aangehaald in noot 29.

36 Reeds aangehaald in noot 30.

37 Reeds aangehaald in noot 23.

38 Reeds aangehaald in noot 24.

39 *Stb.* 2014, 49.

40 HvJ EU 18 december 2014, C-364/13, ECLI:EU:C:2014:2451.

41 Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen.

42 Punt 17 arrest.

43 Punt 17 arrest.

44 HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900, *BIE* 2014/62, m.nt. Den Hartog, (*Leo Pharma v. Sandoz*).

ginsel voldoende dat de gevonden oplossing op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Dit is slechts anders indien de octrooigerechtigde zich erop beroept dat de inventiviteit van de uitvinding vooral gelegen is in het onderkennen van het probleem en niet zozeer in de (vervolgens) daarvoor gevonden oplossing.⁴⁵ De Hoge Raad legt zijn eerdere *Rockwool*-arrest⁴⁶ zo uit dat de zinsnede uit r.o. 3.4.4 van dat arrest “dat het bij deze beoordeling erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geoctrooieerde werkwijze opgeloste probleem zou hebben onderkend” slechts een uitwerking is van de regel dat de rechter de geoctrooieerde werkwijze niet met ‘hindsight’ mag beoordelen.

In de *Sandoz/AstraZeneca*-zaak⁴⁷ geeft het Hof Den Haag een gedetailleerde uitwerking van de, ook in 2014, alom toegepaste *problem solution approach* (zie ook het zojuist besproken *Leo Pharma/Sandoz*-arrest van de Hoge Raad). Het Hof oordeelt dat het objectief technische probleem dient te worden geformuleerd door het verschil tussen de meest nabije stand van de techniek en de kenmerkende maatregel(en) in de conclusie(s) van het octrooi vast te stellen en vervolgens daarvan het (in de octrooiomschrijving genoemde) technisch effect te bepalen. Aan de hand van het effect kan vervolgens het objectieve technische probleem worden bepaald.⁴⁸ Bij de inventiviteitsbeoordeling mag volgens het Hof (anders dan de rechtbank) geen rol spelen de vraag of de vakman gemotiveerd was om het objectieve technische probleem op te lossen. Motivatie kan wel “een rol [] spelen bij de beantwoording van de vraag of de vakman een bepaalde weg in zou slaan bij het zoeken naar een oplossing van het voorgelegde probleem”, maar dat is volgens het Hof “iets anders dan de vraag of de vakman überhaupt gemotiveerd was het aan hem voorgelegde probleem op te lossen.”⁴⁹

Aanvullende Beschermingscertificaten

Op het gebied van aanvullende beschermingscertificaten (ABC's) wees het Hof van Justitie EU een belangrijk arrest in de zaak *Bayer CropScience/DPMA*⁵⁰ die ging over de vraag of een beschermstof voor planten een “werkzame stof” in de zin van artikel 1, punt 3 van Verordening (EG) 1610/96 is. Het Hof antwoordde dat een stof die bestemd is voor gebruik als beschermstof kan worden aangemerkt als “werkzame stof”, mits deze stof een eigen toxische, fytotoxische of gewasbeschermende werking heeft.

Beschermingsomvang

In *Medinol/Abbott*⁵¹ borduurt de Hoge Raad voort op de *Ciba Geigy/Oté Optics*,⁵² *Lely/Delaval*⁵³ en *AGA/Occlutech*⁵⁴ arresten. In deze zaak stelde Medinol dat hetgeen Abbott doet letterlijk onder conclusie 1 van haar octrooi valt. Abbott verweerde zich met de stelling dat zelfs indien dit het geval is, zij toch geen inbreuk pleegt, omdat hetgeen zij doet niet valt onder het probleem dat het octrooi beoogt op te lossen. Rechtbank en Hof hadden Abbott gelijk gegeven en Medinol voerde in cassatie aan dat het hof heeft miskend dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en (wel kan worden verruimd, maar) niet kan worden beperkt door de beschrijving en tekeningen, in het bijzonder niet door op grond van de in het octrooi weergegeven stand van de techniek een maatregel aan de conclusies toe te voegen die in die conclusies niet is beschreven. Volgens Medinol wordt pas toegekomen aan een contextuele interpretatie wanneer de letterlijke betekenis van de bewoordingen van de conclusies onvoldoende duidelijk is. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep omdat het blijkt het Protocol bij art. 69 EOV juist niet gaat om een letterlijke uitleg van de conclusies. Het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte dient ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder te beperkte of te ruime uitleg te vermijden. Omdat de conclusies worden uitgelegd vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman kan daarbij ook de niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek relevant zijn. Omdat de vakman zal begrijpen dat het octrooi alleen ziet op stents die een bepaald probleem oplossen, zal hij ook begrijpen dat de conclusies niet zien op de stents van Abbott waar dit probleem zich niet voordoet, ook al laat de letterlijke tekst van conclusie 1 de mogelijkheid open dat het octrooi ook ziet op deze stents.

De Hoge Raad zegt ook iets over de peildatum voor de beoordeling van de beschermingsomvang. Het Hof was uitgegaan van de *prioriteitsdatum*. Dat betekent dat de kennis van de vakman van na die datum niet meetelt bij de interpretatie van de conclusies. Medinol klaagde dat weliswaar voor de beoordeling van de nieuwigheid en de inventiviteit van een uitvinding de prioriteitsdatum bepalend is, maar dat voor de inbreukvraag *de datum van inbreuk* (althans verleningsdatum) maatgevend is. De Hoge Raad is het daar *niet* mee eens en maakt onderscheid tussen enerzijds de vraag naar de uitleg van het octrooi met het oog op de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan en anderzijds de daarop volgende vraag of een voortbrengsel (cq. werkwijze) onder deze beschermingsomvang valt. Voor de beantwoording van de eerste vraag gaat het om de kennis van de vak-

45 R.o. 3.5

46 HR 15 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB5066, NJ 2008/450 (*Rockwool*), r.o. 3.6.

47 Hof Den Haag 10 juni 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2500, IEF 13923, BIE 2014/48, m.nt. Bijvank.

48 R.o. 19.

49 R.o. 24.

50 HvJ EU 19 juni 2014, C-11/13, ECLI:EU:C:2014:2010, IER 2014/66, m.nt. Kupecz.

51 HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816, NJ 2015/11, m.nt. Gielen, IER 2014/65, m.nt. Iserief en Verschuur, BIE 2014/39, m.nt. De Lange, AA 2014/743, m.nt. Van Engelen (*Medinol/Abbott*). Zie ook W. Hart, Opmerkingen bij *Abbott vs. Medinol*, IEF 14283.

52 NJ 1995/391.

53 NJ 2007/466.

54 NJ 2013/68.

man op de prioriteitsdatum van het octrooi. Het Hof heeft dus geen onjuiste maatstaf aangelegd. Ten aanzien van de tweede daarop volgende inbreukvraag mag (naast hetgeen bekend is op de prioriteitsdatum) ‘mede’ betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (vgl. art. 2 van het Protocol bij art. 69 EOV).

In de zaken *MBI/Shimano*⁵⁵ en *Bayer/Sandoz*⁵⁶ interpreteert de Haagse Rechtbank het arrest van de Hoge Raad. In eerstgenoemd vonnis vat de rechtbank de regels van de Hoge Raad samen (in r.o. 4.10 t/m 4.13) en oordeelt dan:

“[d]e rechtbank begrijpt het vorenstaande aldus dat beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt vastgesteld aan de hand van het perspectief van de vakman op de eerste datum in het licht van de hiervoor [...] genoemde uitgangspunten (ook wel ‘context-gebonden’ uitleg genoemd). Dan worden reeds kenbare equivalenten bij die uitleg betrokken. De vervolgens te beantwoorden vraag of een product of werkwijze inbreukmakend moet worden geoordeeld, vindt in beginsel plaats aan de hand van de door de contextgebonden uitleg vastgestelde beschermingsomvang op de eerste datum. Voor een aanvullende bescherming in het equivalentiebereik zal in de regel nog maar beperkt ruimte bestaan nu bij de context-gebonden uitleg op de eerste datum voor de vakman kenbare equivalente maatregelen reeds zijn betrokken. [...] Die ruimte lijkt slechts aanwezig in geval van op de eerste datum nog niet voorzienbare equivalenten, die dan bij de inbreukvraag kunnen worden betrokken en indien aangewezen binnen de beschermingsomvang worden gebracht.”

Deze passage doet denken aan het arrest van het House of Lords in de zaak *Kirin-Amgen v. Hoechst*. Daarin overwoog Lord Hoffmann:

“The determination of the extent of protection conferred by a European patent is an examination in which there is only one compulsory question, namely that set by article 69 and its Protocol: what would a person skilled in the art have understood the patentee to have used the language of the claim to mean? Everything else, including the Protocol questions, is only guidance to a judge trying to answer that question. But there is no point in going through the motions of answering the Protocol questions when you cannot sensibly do so until you have construed the claim.”⁵⁷

De rechtbank past echter ook nog de *function-way-result* test toe, met in dit geval dezelfde uitkomst (geen inbreuk). In genoemd *Bayer/Sandoz* vonnis past zij nog een derde test,

de “*insubstantial differences*” test toe, eveneens met dezelfde uitkomst (geen inbreuk). De rechtbank lijkt derhalve nog niet geheel zeker van de toe te passen test en nog steeds bereid ook niet in het EOV genoemde criteria toe te passen.

Varia

Volgens art. 53 lid 4 ROW 1995 wordt door het verrichten van onderzoek dat dient om aan te tonen dat een geneesmiddel een generieke versie is van een ander geneesmiddel met het oog op de verkrijging van een vergunning voor de verhandeling ervan na verloop van het octrooi geen inbreuk op het octrooi gemaakt (de zogenaamde Bolar exceptie). In deze bepaling wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen uit een tweetal Europese richtlijnen, te weten artikel 10 van Richtlijn 2001/83 tot het vaststellen van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik en artikel 13 van Richtlijn 2001/82 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. In een procedure tussen octrooihouder Astellas Pharma Inc. en Polpharma SA Pharmaceutical Works voor het Oberlandesgericht Düsseldorf rees de vraag of de levering door Polpharma van een product dat onder het octrooi van Astellas valt aan Hexal voor het doen van onderzoek onder de reikwijdte van de Bolar exceptie valt. Het Oberlandesgericht Düsseldorf stelde de volgende vragen aan het Hof van Justitie EU:

“1) Moet artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2001/83/EG aldus worden uitgelegd dat de uitsluiting van octrooibescherming ook geldt voor handelingen van terbeschikkingstelling waarmee een derde om louter commerciële redenen een producent van generieke geneesmiddelen een door een octrooi beschermde werkzame stof aanbiedt of levert, die de onderneming voor generieke geneesmiddelen voornemens is te gebruiken om studies, tests of proeven voor een geneesmiddelenrechtelijke vergunning voor het in de handel brengen, in de zin van artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2001/83/EG uit te voeren?

2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:

a) Is het bijzondere recht van de derde afhankelijk van de vraag of de producent van generieke geneesmiddelen aan wie hij levert, de ter beschikking gestelde werkzame stof daadwerkelijk gebruikt voor onder het bijzondere recht vallende studies, tests of proeven in de zin van artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2001/83/EG? Sorteert de uitsluiting van octrooibescherming in een dergelijk geval ook effect wanneer de derde er niet van op de hoogte is dat zijn klant voornemens is om de stof te gebruiken voor doeleinden die onder het bijzondere recht vallen en hij zich daarvan ook niet heeft vergewist?

Of is voor het bijzondere recht van de derde enkel relevant dat hij op het tijdstip waarop hij de stof ter beschikking heeft gesteld, in het licht van alle omstandigheden (bijvoorbeeld de activiteiten van de onderneming waaraan hij levert, de geringe hoeveelheid ter beschikking gestelde werkzame stof,

55 Rb. Den Haag 18 juni 2014, IEF 13955 (*MBI/Shimano*).

56 Rb. Den Haag 23 juli 2014, ECLI:NL:RBDH:2014:9417 (*Bayer/Sandoz*), r.o. 4.7-4.12.

57 [2004] UKHL 46, par. 66.

de nakende afloop van de octrooibescherming voor de betrokken werkzame stof, ervaringen met de betrouwbaarheid van de klant) ervan mag uitgaan dat de onderneming voor generieke geneesmiddelen waaraan hij levert de ter beschikking gestelde werkzame stof uitsluitend zal gebruiken voor onder het bijzondere recht vallende studies, tests of proeven in het kader van een vergunning voor het in de handel brengen?

- b) Moet de derde in het kader van de terbeschikkingstelling zelf voorzorgsmaatregelen nemen opdat zijn klant de werkzame stof daadwerkelijk enkel voor onder het bijzondere recht vallende studies, tests of proeven gebruikt, en verschillen de voorzorgsmaatregelen die hij moet nemen naargelang de door het octrooi beschermde werkzame stof slechts wordt aangeboden, dan wel ook wordt geleverd?"

Aangezien het geschil tussen Astellas en Polpharma in der minne is geschikt zal het HvJ EU deze vragen niet beantwoorden.

In de zaak *Ferring/Reprise*⁵⁸ rees bij de beoordeling van een vordering tot opeising van een octrooiaanvraag de vraag welke versie van de aanvraag leidend dient te zijn: de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag of de inhoud van de aanvraag zoals deze in het kader van de verleningsprocedure door de aanvrager is gewijzigd. De rechtbank besliste dat de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag leidend dient te zijn: de inhoud van een latere versie van de aanvraag kan immers door bijv. het opnemen van een beperking zodanig zijn gewijzigd dat deze niet langer overeenkomt met de uitvinding. Indien een later gewijzigde versie van de oorspronkelijke aanvraag leidend zou zijn voor de beoordeling van de opeisingsvordering, zou dat volgens de rechtbank indruisen tegen de bescherming die art. 61 EOv aan de uitvinder biedt. Art. 61 EOv bepaalt dat de persoon niet zijnde de aanvrager die bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing de aanspraak op verlening van het octrooi is toegewezen a) de Europese octrooiaanvraag in de plaats van de aanvrager als zijn eigen aanvraag kan voortzetten; b) voor dezelfde aanvraag een nieuwe Europese octrooiaanvraag kan indienen; of c) kan verzoeken dat de Europese octrooiaanvraag wordt afgewezen. De uitvinder is ten aanzien van het onderwerp van een nieuwe aanvraag of ten aanzien van een door de uitvinder in de voortgezette aanvraag aangebrachte wijziging op basis van art. 61 lid 2 juncto art. 76 lid 1, respectievelijk art. 123 lid 2 EOv gebonden aan de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag: de nieuwe aanvraag of een in de voortgezette aanvraag aangebrachte wijziging dient te zijn gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag.

In de zaak *MSD/Mylan*⁵⁹ oordeelde de rechtbank dat Mylan directe inbreuk had gemaakt op een octrooi van MSD. Mylan had betoogd dat er grond was om voortzetting van de

inbreuk toe te laten omdat het octrooi over enkele maanden zou expireren. De rechtbank ging hier niet in mee en legde een verbod op.

Standaard-essentiële octrooien, instellen stakingsvordering en misbruik van machtspositie

Vringo is eigenaar van een portefeuille van octrooien met betrekking tot 2G / 3G / 4G telecommunicatieapparatuur. De portefeuille werd aan Vringo overgedragen door Nokia Corporation ('Nokia'). Nokia en daarna Vringo hebben ZTE een licentie op grond van de standaard essentiële octrooien in deze portefeuille aangeboden onder FRAND-condities. Ondanks deze aanbiedingen, heeft ZTE geen licentieovereenkomst gesloten. Nadat de douane met toepassing van Verordening (EU) Nr. 608/2013 een aantal ZTE infrastructuur producten had tegengehouden omdat vermoed werd dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op octrooirechten van Vringo, heeft Vringo conservatoir beslag tot afgifte op die producten gelegd, niet alleen tot zekerheid van een vordering tot afgifte e.d. uit hoofde van artikel 70 lid 7 ROW, doch tevens tot zekerheid van een vordering tot afgifte onder Duits recht. De Duitse rechter had inmiddels geoordeeld dat ZTE met de betreffende producten inbreuk had gemaakt op octrooirechten van Vringo in Duitsland. ZTE vorderde in kort geding opheffing van het beslag en een verbod op het nemen van verdere grensbeslagmaatregelen.

Verwijzend naar de recente beslissingen van de Europese Commissie in de Motorola en Samsung zaken, betoogde ZTE dat Vringo door het nemen van handhavingsmaatregelen zijn FRAND-verplichtingen had geschonden en misbruik van machtspositie zou hebben gemaakt uit hoofde van artikel 102 EU-Verdrag. De voorzieningenrechter was het daar niet mee eens en onderscheidde de zaak van de Motorola-zaak, waarin Apple werd beschouwd 'willing' te zijn om een licentie onder FRAND-voorwaarden af te sluiten. Volgens de voorzieningenrechter kan ZTE niet als 'willing' worden aangemerkt om een licentie onder FRAND-voorwaarden aan te gaan.

In de vorige kroniek is melding gemaakt van de prejudiciële vragen die het Landgericht Düsseldorf op 21 maart 2013 in een parallele Samsung-zaak heeft gesteld aan het Hof van Justitie EU.⁶⁰ Uit de beslissing van het Hof, die voor de praktijk van groot belang zal zijn, zal blijken of en in welke omstandigheden houders van standaard essentiële octrooien misbruik maken van een machtspositie in de zin van art. 102 VWEU door tegen derden die inbreuk maken op dergelijke octrooien doch zich bereid hebben verklaard een licentieovereenkomst aan te gaan of daarover in onderhandeling te treden een verbodsvordering in te stellen. In zijn conclusie van 20 november 2014 heeft advocaat-generaal Wathelet het Hof van Justitie EU in overweging gegeven als volgt te antwoorden op de prejudiciële vragen:

58 Rb. Den Haag 12 maart 2014, IER 2014/48 m.nt. Eijsvogels (*Ferring/Reprise*).

59 Rb. Den Haag 23 april 2014, IEF 13782 (*MSD/Mylan*).

60 Zaak C-170/13, IEF 12519.

“1) Het instellen door de houder van een standaard-essentiële octrooi (SEP), die aan een standaardisatieorganisatie heeft toegezegd om derden licenties te verlenen onder FRAND-condities (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), dat wil zeggen onder voorwaarden die eerlijk, redelijk en niet-discriminerend zijn, van een verzoek om corrigerende maatregelen of een vordering tot staking tegen een inbreukmaker krachtens artikel 10 respectievelijk artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, welke vorderingen ertoe kunnen leiden dat de producten en de diensten van degene die inbreuk maakt op het standaard-essentiële octrooi worden uitgesloten van de markten waar de betrokken standaard geldt, levert misbruik van machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU op indien wordt aangetoond dat de houder van het standaard-essentiële octrooi zijn toezegging niet is nagekomen hoewel objectief is gebleken dat de inbreukmaker bereid was om een dergelijke licentieovereenkomst te sluiten, daarop ook aanstuurde en in staat was om dat te doen.

2) Om deze verbintenis na te komen, dient de houder van een standaard-essentiële octrooi, alvorens een verzoek om corrigerende maatregelen in te dienen of een vordering tot staking in te stellen en teneinde te voorkomen dat sprake is van misbruik van zijn machtspositie, behoudens indien vaststaat dat de beweerdde inbreukmaker volledig op de hoogte daarvan is, deze laatste op schriftelijke en met redenen omklede wijze te verwittigen van de betrokken inbreuk, met vermelding van het relevante standaard-essentiële octrooi en van de handelingen van de inbreukmaker die schending daarvan opleveren. De houder van het standaard-essentiële octrooi dient de vermeende inbreukmaker in elk geval een schriftelijk aanbod voor een licentieovereenkomst onder FRAND-condities te doen toekomen waarin alle voorwaarden zijn opgenomen die in de betrokken bedrijfstak in de regel deel uitmaken van een licentie, inzonderheid het exacte bedrag van de royalty's en de wijze waarop deze zijn berekend.

3) De inbreukmaker moet het aanbod van de houder van het standaard-essentiële octrooi nauwgezet en ernstig beantwoorden. Indien hij het niet aanvaardt, dient hij de houder van het standaard-essentiële octrooi zo spoedig mogelijk schriftelijk een redelijk tegenvoorstel te doen betreffende de clausules waar hij niet mee instemt. Het indienen van een verzoek om corrigerende maatregelen of het instellen van een vordering tot staking levert geen misbruik van machtspositie op indien de gedragingen van de inbreukmaker louter strategische en/of verdragende en/of niet-ernstige doeleinden dienen.

4) Indien geen onderhandelingen worden gestart of niet met succes worden afgerond, kan de houding van de vermeende inbreukmaker niet als verdragend of niet-ernstig worden beschouwd indien hij hetzij een rechterlijke instantie, hetzij een scheidsgerecht verzoekt om FRAND-condities vast te stellen. In dat geval kan de

houder van het standaard-essentiële octrooi de inbreukmaker rechtmatig verzoeken om ofwel een bankgarantie voor de betaling van de royalty's te deponeren, ofwel bij de rechterlijke instantie of bij het scheidsgerecht een voorlopige zekerheid te stellen voor het gebruik dat reeds is gemaakt of dat zal worden gemaakt van het standaard-essentiële octrooi.

5) Het gedrag van een inbreukmaker kan evenmin als verdragend of niet-ernstig worden beschouwd indien hij zich bij de onderhandelingen het recht voorbehoudt om na het sluiten van een licentieovereenkomst bij een rechterlijke instantie of een scheidsgerecht de geldigheid van dat octrooi, het feit dat hij gebruikmaakt van de leer van het octrooi, alsook de vaststelling dat dit octrooi essentieel is voor de betrokken standaard, te betwisten.

6) Het instellen door de houder een standaard-essentiële octrooi van een vordering in rechte tot inzage in de boeken, is geen misbruik van machtspositie. Het staat aan de betrokken rechterlijke instantie om ervoor te zorgen dat die maatregel redelijk en evenredig is.

7) Aangezien het instellen door de houder een standaard-essentiële octrooi van een vordering tot schadevergoeding voor reeds verrichte exploitatiehandelingen er enkel toe strekt, de houder van het standaard-essentiële octrooi te vergoeden voor eerdere inbreuken op zijn octrooi, levert deze vordering geen misbruik van machtspositie op.”

Het arrest van het Hof zal naar verwachting dit jaar worden gewezen, en zal nog vele pennen in beweging brengen.

UPC en UP

In 2014 is veel gebeurd met het oog op de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Unified Patent Court, UPC Agreement), waarmee ook Verordening 1257/2012 ten aanzien van de eenheidsoctrooibescherming (Unitary Patent) en Verordening 1260/2012 ten aanzien van het talenregime in werking treden. De ontwikkelingen kunnen worden gevolgd op de website van het *Preparatory Committee*,⁶¹ dat onder leiding staat van de Nederlander Paul van Beukering. Op 13 maart 2014 is het *Training Centre for European patent judges* in Budapest geopend. Omdat het UPC zal bestaan uit rechters uit alle deelnemende landen, en een aantal landen nog geen of weinig ervaring heeft met octrooizaken, is het van groot belang dat onervaren rechters worden opgeleid in het materiële octrooirecht en octrooiprocesrecht.

Op 18 november 2014 heeft A-G Bot zijn conclusies genomen in twee zaken waarin Spanje voor het HvJ EU op diverse gronden de nietigverklaring van genoemde Verordeningen had gevorderd.⁶² Tot vreugde van de voorstanders van het unitaire octrooi adviseert de advocaat-generaal de

61 Zie *Roadmap of the Preparatory Committee of the Unified Patent Court*, updated September 2014, te vinden op: www.unified-patent-court.org/news.

62 A-G Bot 18 november 2014, *Koninkrijk Spanje/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie*, C-146/13 en *Koninkrijk Spanje/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie*, C-147/13.

beroepen te verwerpen. Indien het HvJ EU deze conclusies volgt, kan het Unitary Patent Package al in 2016 in werking treden, zodat daarna unitaire octrooien kunnen worden aangevraagd en – samen met Europese octrooien waarvoor geen opt-out geldt – worden gehandhaafd binnen het UPC: één enkele rechtbank bestaande uit in octrooirecht gespecialiseerde rechters uit verschillende landen, die zowel wat betreft inbreuk als nietigheid bevoegdheid heeft voor het gehele gebied waar het unitaire of betreffende Europese octrooi geldt, zodat tegenstrijdige uitspraken niet langer mogelijk zijn.

Binnen het UPC zal worden geprocedeerd volgens een geheel nieuw procesrecht. Op 3 november 2014 is het 17e concept van de *Rules of Procedure* gepubliceerd,⁶³ waarna een Public Consultation op 26 november 2014 heeft plaatsgevonden in Trier. De verwachting is dat de definitieve *Rules of Procedure* dit jaar kunnen worden vastgesteld.

3. Literatuur

- R.J. Aerts, 'The patenting of biotechnological inventions in the EU, the judicial bodies involved, and the objectives of the EU legislator', *EIPR* 2014, 88-94;
- R.J. Aerts, 'The unitary patent and the Biotechnology Directive: is uniform protection of biotechnological inventions ensured?', *EIPR* 2014, 584-587;
- S. Barazza, 'Licensing standard essential patents, part one: the definition of F/RAND commitments and the determination of royalty rates', [2014] *JIPLP*, 465;
- T. Douma en M. Kokke, 'Recent SPC case law', *BIE* 2014, p. 148;
- M. Eck, 'Europäisches Einheitspatent und Einheitspatentgericht - Grund zum Feiern?', *GRUR Int.* 2014, p. 114-118;
- F.W.E. Eijsvogels, A.F. Kupecz, J.C.S. Pinckaers, 'Vizier: 30 jaar octrooirecht', *IER* 2014/40;
- P. England, 'Patents and plausibility', [2014] *JIPLP*, 22;
- P. England, 'In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC', [2014] *JIPLP* 915-922;
- European Commission, 'Patents and Standards, A modern framework for IPR-based Standardization', *IEF* 13826;
- N. Fox/W. Corbett, 'UK and EPO approaches to excluded subject-matter and inventive step: are Aerotel and Pozzoli heading for the rocks?', *EIPR* 2014, 569-576;
- M. Giannino, 'Italian torpedo actions can sink cross-border patent infringement proceedings', [2014] *JIPLP*, 172;
- C. Graham, 'Latest EU developments in standards, patents and FRAND licensing', *EIPR* 2014, 700-706;
- W. Hart, 'Opmerkingen bij Abbott vs. Medinol', *IEF* 14283;
- C. Heath, 'Patent Rights and the "Specific Mechanism" to Prevent Parallel Imports', *IIC* 2014, p. 399-408;
- D. Hoppe-Jänisch/B. Vakili, 'Drospirenon and Damping Unit: Lifesaver for a German Doctrine of Equivalents or Very Old Wine in New Skins?', *GRUR Int.* 2014, p. 657-661;
- Kaisi, 'Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect', *EIPR* 2014, 170-180;
- M. Königs, 'The Guidelines on technology transfer agreements: the second edition and its consequences on patent pools', [2014] *JIPLP*, 1012-1016;
- A.F. Kupecz/F.W.E. Eijsvogels, 'Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, literatuur 2013, deel octrooirecht', *IER* 2014/15;
- Kupczok, 'Law and economics of the unitary patent protection in the European Union: the rebels' viewpoint', *EIPR* 2014, 418-427;
- S. Luginbühl/D. Stauder, 'Die Anwendung der revidierten Zuständigkeitsregeln nach der Brüssel I-Verordnung auf Klagen in Patentsachen', *GRUR Int.* 2014, p. 885-891;
- M. Malaga, 'The European Patent with Unitary Effect: Incentive to Dominate?', *IIC* 2014, p. 621-647;
- P.A. De Miguel Asensio, 'Regulation (EU) No. 542/2014 and the International Jurisdiction of the Unified Patent Court', *IIC* 2014, p. 868-888;
- T. Müller-Stoy/F. Paschold, 'European patent with unitary effect as a property right', [2014] *JIPLP* 848-860; id. 'Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung als Recht des Vermögens', *GRUR Int.* 2014, p. 646-656;
- T. Müller/V. Henke, 'Patentdurchsetzung als Kartellrechtsverstoß. Die Entscheidungen der EU-Kommission in Sachen Samsung und Motorola', *GRUR Int.* 2014, p. 662-665; id. 'Patent enforcement as a violation of antitrust law: EU Commission decisions in Samsung and Motorola', [2014] *JIPLP*, 939-943;
- M. Nieder, 'Materielles Verletzungsrecht für europäische Bündelpatente in nationalen Verfahren nach Art. 83 EPGÜ', *GRUR* 2014, 627;
- P. Picht, 'Standardsetzung und Patentmissbrauch - Schlagkraft und Entwicklungsbedarf des europäischen Kartellrechts', *GRUR Int.* 2014, p. 1-16;
- W. Pors, 'The UPC Agreement and the EU Service Regulation, The right to a translation of the UPC Statement of claim', *IEF* 13635;
- W. Pors, 'Het Unitair Octrooi en het Unified Patent Court - een revolutie in de octrooiwereld', *IER* 2014/57;
- H. Schacht, 'Commencement or completion - what constitutes a "human embryo" within the meaning of the EU Biotechnology-Directive?', *EIPR* 2014, 66-71;
- P. Singh Berwal, 'Articles 3(a) and 3(b) of the SPC Regulation - an analysis', *EIPR* 2014, 29-38;
- J. Straus, 'The Bolar exemption and the supply of patented active pharmaceutical ingredients to generic drug producers: an attempt to interpret Article 10(6) of Directive 2004/27', [2014] *JIPLP*, 895-908;
- W. Tilmann, 'Spain's action against the EU patent package - arguments and counter-arguments in Case C-146/13', *EIPR* 2014, 4-8;
- W. Tilmann, 'The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court', [2014] *JIPLP*, 575-584;

⁶³ zie www.unified-patent-court.org/news.

- Tsoutsanis, 'Finding *Vredo*^{pat.pending}, The Dutch Supreme Court decision on 'escalopram' in *Lundbeck v Tiefenbacher et al.*, *BIE* 2014, p 41-45;
- T. Young, 'The patentability of GUIs: moving goalposts at the EPO', *EIPR* 2014, 409-412.

V. Ongeoorloofde mededinging

P.G.F.A. Geerts, G.A.C. van den Hout, en A. Kamperman Sanders

1. Wetgeving

Knowhow

Op 28 november 2013 heeft de Europese Commissie haar ontwerpvoorstel voor de Richtlijn Bedrijfsgeheimen gepubliceerd. Deze richtlijn beoogt niet-openbaar gemaakte bedrijfsgeheimen te beschermen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruikmaken en openbaar maken daarvan. De achtergrond hiervan is de wens om innovatie te stimuleren waardoor beter geconcurrereerd kan worden met landen als de VS en Japan. Momenteel ligt het voorstel – na enkele wijzigingen te hebben ondergaan – bij het Europees Parlement ter goedkeuring.⁶⁴ De voornaamste wijziging heeft betrekking op artikel 7, waarin een verjaringstermijn voor het brengen van verzoeken om de toepassing van de in de richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen van 2 jaar nadat de indiener zich bewust werd, of bewust had moeten zijn van het laatste feit waarop het verzoek is gebaseerd, was opgenomen. Op last van de Raad is deze verlengd tot 6 jaar. Dit is het direct gevolg van de weigering van bepaalde lidstaten (met name het VK op basis van hun Statute of Limitations) om voor deze richtlijn een uitzonderingsregel te maken in hun horizontale verjaringstermijnen. Men kan zich overigens af vragen of een dergelijk verzoek dat later dan twee jaar wordt ingediend nog wel het predicaat 'bedrijfsgeheim' verdient. Met de nieuwe richtlijn krijgen houders van bedrijfsgeheimen een uniforme bescherming in de gehele EU. Wat de handhaving betreft wordt een apart regime geïntroduceerd dat niet geheel parallel loopt met de (algemenere) handhavingsrichtlijn. Daarnaast ligt nog een behoorlijk IPR probleem op de loer waar het gaat om de uitleg van de definitie van "inbreukmakende goederen".⁶⁵ Het is immers niet aanstonds evident op basis van welk recht moet worden bepaald of bedrijfsgeheimen onrechtmatig zijn verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt indien een bedrijfsgeheim buiten de EU wordt verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt, terwijl de goederen voor import in de EU worden aangeboden. Indien het voorstel wordt aangenomen hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn te implementeren. Naar alle waarschijnlijk-

heid is hiervoor in Nederland specifieke wetgeving nodig.⁶⁶ Voorlopig moeten geschillen met betrekking tot knowhow dan wel andersoortige bedrijfsgeheimen aan de hand van art. 39 TRIPs en art. 6:162 BW opgelost worden.⁶⁷

2. Rechtspraak

Knowhow

De rechtspraak met betrekking tot knowhow is weinig opzienbarend. Wij volstaan met de volgende korte rubricering:

Schending geheimhoudingsbeding door werknemer:

- Hof Arnhem-Leeuwarden 25 februari 2014, *IEF* 13581 (*Schending geheimhoudingsverklaring en relatiebeding*).
- Ktr. Rb. Midden-Nederland 10 september 2014, *IEF* 14235 (*Denigrerend over werkgever*).

Geen sprake van geheime informatie:

- Hof Arnhem-Leeuwarden 8 juli 2014, *IEF* 14032 (*ACS/Terwa*).

Gebruik door derde van (vermeend) onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen:

- Hof Den Bosch 11 maart 2014, *IEF* 13651 (*Houtverwerkingsindustrie X*).
- Hof Den Bosch 20 mei 2014, *IEF* 13866 (*Houtverwerkingsindustrie X*).
- Rb. Den Haag (vzr.) 27 augustus 2014, *IEF* 14156 (*Cavotec/Wauben Aviation*).

Slaafse nabootsing

Op het terrein van het slaafse-nabootsingsrecht zijn ook niet zo veel uitspraken geweest. In de meeste uitspraken is de slaafse nabootsingvordering bovendien afgewezen. In een aantal gevallen was dat omdat het product in kwestie van eiser geen eigen plaats in de markt innam en in een aantal andere gevallen vanwege het feit dat er geen verwaringsgevaar te duchten was:

Geen eigen plaats in de markt:

- Rb. Den Haag (vzr.) 26 februari 2014, *IEF* 13589 (*Burton/De Graaf*);
- Hof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2014, *IEF* 13661 (*Nieko/Weiwerd*);
- Rb. Gelderland 4 juni 2014, *IEF* 13915 (*All Round Company/Simstars*).

64 www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/142780.pdf.

65 Ontwerpvoorstel voor de Richtlijn Bedrijfsgeheimen artikel 2(4): "inbreukmakende goederen": goederen waarvan het ontwerp, de kwaliteit, de productie of het in de handel brengen aanzienlijk baat hebben bij bedrijfsgeheimen die onrechtmatig zijn verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt.

66 Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 24 januari 2014, *Kamerstukken II* 2013/14, 22112, nr. 1779.

67 Voor een uitvoerige beschrijving van hetgeen de richtlijn naar verwachting met zich mee zal brengen, verwijzen wij naar deel 2 van het artikel van Maarten Schut en Sophie van Loon, hieronder genoemd onder het kopje 'literatuur'.

Geen verwarringsgevaar:

- Rb. Gelderland (vzr.) 17 april 2014, *IEF* 13772 (*IMS/Rofra*),⁶⁸
- Rb. Den Haag 8 oktober 2014, *IEF* 14264 (*Nickelson/Cool Cat*).⁶⁹

Geen verwarringsgevaar (waarbij de gespecialiseerde groep van afnemers een belangrijke rol heeft gespeeld):

- Hof Arnhem-Leeuwarden 8 juli 2014, *IEF* 14032 (*ACS/Terwa*).

Geen verwarringsgevaar (waarbij de technische vormgeving van de producten een belangrijke rol heeft gespeeld):

- Rb. Amsterdam 24 december 2014, *IEF* 14511 (*Capri Sun/Riha Wesergold*).

Er zijn ook uitspraken waarin de slaafse nabootsingsvordering wel is toegewezen. In de volgende uitspraken was sprake van verwarringsgevaar:

Verwarringsgevaar:

- Rb. Gelderland (vzr.) 17 april 2014, *IEF* 13772 (*IMS/Rofra*);
- Rb. Den Haag 8 oktober 2014, *IEF* 14264 (*Nickelson/Cool Cat*).

Ondanks de technische vormgeving van de producten:

- Rb. Midden-Nederland (vzr.) 24 december 2014, *IEF* 14568 (*Bakker/Mollen*).

De belangrijkste uitspraak van het afgelopen jaar is evenwel Hof Den Haag 22 juli 2014, *Burgers/Basil*.⁷⁰ In dit arrest heeft het Hof Den Haag de slaafse nabootsingsvordering afgewezen vanwege het feit dat het product van eiser geen eigen plaats in de markt innam. Dat maakt het arrest echter niet bijzonder. Het arrest valt op door de rechtsoverweging ten overvloede waarin het Hof Den Haag in twijfel trekt of er naast de bescherming die de Gemeenschapsverordening biedt, nog wel ruimte is voor aanvullende, verder strekkende, bescherming van het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing. Het arrest is op dit punt kritisch ontvangen, omdat het nog maar de vraag is of die gerede twijfel wel terecht is. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.⁷¹

68 In deze zaak ging het om meerdere producten. Ten aanzien van de meeste producten is de vordering afgewezen, maar ten aanzien van één bank is de vordering toegewezen. Zie hierna onder het kopje verwarringsgevaar.

69 Ook hier ging het om meerdere producten, is ten aanzien van de meeste producten de vordering afgewezen, maar ten aanzien van één kledingstuk de vordering toegewezen.

70 ECLI:NL:GHDHA:2014:4187, *IER* 2014/62, m.nt. Geerts.

71 Zie de noot van één van de schrijvers dezes onder HvJ EU 19 juni 2014 *Karen Millen/Dunnes* in *IER* 2014/61.

3. Literatuur

- Anselm Kamperman Sanders, 'Exposé voorstel richtlijn bedrijfsgeheimen', *IER* 2014/14.
- Maarten Schut & Sophie van Loon, 'Bescherming van knowhow in Nederland: huidige stand van zaken en vooruitblik aan de hand van de ontwerp richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen – Deel 1', *BIE* 2014, p. 157-162.
- Maarten Schut & Sophie van Loon, 'Bescherming van knowhow in Nederland: huidige stand van zaken en vooruitblik aan de hand van de ontwerp richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen – Deel 2', *BIE* 2014, p. 180-187.
- Wouter Pors, 'The European Parliament's work on the Trade Secrets Directive – state of play and input from industry and experts', *IEF* 14573.
- Wouter Pors, 'The Trade Secrets Directive', *IEF* 13607.
- Wouter Pors, 'The Trade Secrets Directive – The new Council proposal', *IEF* 13895.
- Nuno Sousa e Silva, 'What exactly is a trade secret under the proposed directive?', *JiPLP* 2014/9, nr. 11, p. 923-932.
- Gill Grassie, 'Trade secrets: the new EU enforcement regime', *JiPLP* 2014/9, nr. 8, p. 677-683.
- Ansgar Ohly, 'Der Geheimnisschutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven', *GRUR* 2014/1.

VI. Modellenrecht

H.M.H. Speyart

1. Wetgeving

In 2015 hebben zich geen wetgevingsontwikkelingen voorgedaan.

2. Rechtspraak

Europees

In het verslagjaar heeft het HvJ EU voor het eerst een aantal van de grondbegrippen uit het geharmoniseerde modellenrecht uitgelegd.

In *Gautsch/Duna*⁷² ging het om een geschil tussen twee tuinmeubelfabrikanten over onder andere de vraag wanneer sprake is van beschikbaarstelling aan het publiek die krachtens de artikelen 1 leden 1 en 2 onder a en 11 leden 1 en 2 MoVo leidt tot bescherming van een ontwerp als niet-ingeschreven model.

Eiseres Duna beroept zich daarbij op publicatie in een catalogus die in een oplage van tussen 300 en 500 exemplaar is verspreid onder detaillisten, groothandelaren en inkopers. Volgens Gautsch is het model daarmee niet beschikbaar gesteld aan "ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn". Het Hof kiest echter voor een ruime uitleg van het begrip 'ingewijden': daartoe behoren

72 HvJ EU 13 februari 2014, *Gautsch/Duna*, C-479/12, ECLI:EU:C:2014:75, NJ 2014/47, m.nt. Gielen, *IER* 2014/49, m.nt. Geerts, *JiPLP* 2014, p. 778 commentaar Hackbarth.

bijvoorbeeld ook handelaren die in de betrokken sector actief zijn en geen ontwerptaken uitvoeren.

De tweede prejudiciële vraag heeft betrekking op een ander verweer van Gautsch, namelijk dat het model van Duna niet nieuw is, omdat Gautsch eerder dan de verspreiding van de catalogi een eigen, gelijkaardig model in China heeft openbaar gemaakt aan onder andere Europese handelaren, en aan één Europees bedrijf. Hoewel die beoordeling uiteindelijk aan de nationale rechter is, verduidelijkt het Hof dat (i) een openbaarmaking in een derde land relevant kan zijn voor ingewijden in de betrokken sector, die in de Gemeenschap werkzaam zijn”, en dat; (ii) openbaarmaking in één onderneming inderdaad nieuwheidsschadelijk kan zijn.

De derde vraag betreft de beperking van de beschermingsinhoud van het niet-ingeschreven Uniemodel tot ontlening (in tegenstelling tot de *Sperrwirkung*) van de ingeschreven variant: wie moet die ontlening bewijzen? Volgens het Hof ligt de bewijslast van die ontlening bij de eiser, maar moet de nationale rechter alle regels van nationaal recht die tot zijn beschikking staan gebruiken om die bewijslast aldus toe te passen, dat de houder zijn recht doeltreffend kan inroepen. Annotator Geerts ziet daarin ruimte voor de Nederlandse rechter om het vermoeden van ontlening dat in het auteursrecht bestaat, ook bij niet-ingeschreven modellen toe te passen.

In *Karen Millen/Dunnes*⁷³ ging het om door Dunnes vervaardigde kopieën van door Karen Millen ontworpen kledingstukken. Dunnes erkent de kleding te hebben nagemaakt en dat de ontwerpen van Karen Millen nieuw zijn, maar ontkent dat zij eigen karakter hebben, waardoor geen sprake zou zijn van ongeschreven modelrechten. De vraag die de Ierse Supreme Court verwijst is of het betrokken ontwerp voor die beoordeling (alleen) moet worden afgezet tegen een of meer bepaalde eerdere ontwerpen, of (ook) tegen een combinatie van afzonderlijke kenmerken van eerdere ontwerpen, waarbij dat laatste als ‘samensmeltingstheorie’ wordt aangeduid. Die laatste samensmelting wordt als mogelijkheid genoemd in artikel 25 lid 1 TRIPs, waar de WTO-wetgever voor het nieuw en oorspronkelijk zijn verwees naar het niet aanmerkelijk verschillen van “bekende tekeningen en modellen of combinaties van bekende tekeningen en modellen”.

Met een korte verwijzing naar de letterlijke tekst van artikel 6 MoVo (“de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen”, onderstreping toegevoegd) verwerpt het Hof de samensmeltingstheorie: niets in de bewoordingen van die bepaling wijst erop, dat een combinatie van kernmerken in aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling van het eigen karakter (r.o. 24). Een dergelijke combinatie wordt in artikel 25 lid 1 TRIPs als mogelijkheid genoemd, en niet als verplicht criterium (r.o. 34). Ook aan de verwijzing, in de considerans van de MoVo, naar het ‘vormgevingserfgoed’, wijst niet in die richting en vermag hoe

dan ook niet de strekking van artikel 6 MoVo te wijzigen (r.o. 31-32).

Vervolgens ging het om de uitleg van artikel 85 lid 2 MoVo, dat voorziet in een vermoeden van geldigheid van niet-ingeschreven Uniemodellen. Wederom met een verwijzing naar de tekst van die bepaling oordeelt het HvJ EU dat een rechthebbende in een inbreukzaak niet hoeft te bewijzen dat sprake is van eigen karakter, doch alleen hoeft aan te geven welk kenmerk of welke kenmerken aan dat model een eigen karakter verlenen.

Nationaal

Ook in *Apple/Samsung* moest de Hoge Raad over het begrip ‘vormgevingserfgoed’ oordelen.⁷⁴ De meningen lopen uiteen over de vraag of het daarin een oordeel heeft geveld over de keuzen individuele eerdere modellen/samensmeltingstheorie en of dat oordeel verenigbaar is met het latere, zojuist genoemde arrest *Karen Millen*.⁷⁵

In zijn arrest van 25 oktober 2013 *S&S/Esschert*⁷⁶ moest de Hoge Raad oordelen over het toepassingsbereik van artikel 3.29 BVIE in samenhang met artikel 3.8 BVIE, die regelen dat degene die een ontwerp heeft bested als ontwerper wordt beschouwd mits die bestelling is gedaan met het oog op gebruik in handel of nijverheid en dat het auteursrecht dan volgt. Op grond van een tekstuele uitleg van deze bepalingen oordeelt de Hoge Raad dat voor toepassing van deze regel niet is vereist dat sprake is van een beschermenswaardig model, slechts van een model in de zin van artikel 3.1 lid 1 BVIE, dat wil zeggen “het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan”. Dat deze regeling niet in de pas loopt met die van artikel 14 G MoVo leidt niet tot een andere uitkomst, omdat die laatste bepaling slechts iets zegt over Uniemodellen, en niet over Beneluxmodellen en auteursrechten.

In zijn arrest van 22 juli 2014 *Outdoor/Happy Cocooning*⁷⁷ pakt het Hof Den Haag opnieuw de samensmeltingstheorie op, maar deze keer om te bezien of die theorie moet worden toegepast om de beschermingsomvang van een model te relativeren: moet bij de sterkte van het eigen karakter van een model alleen worden gekeken naar bepaalde eerdere modellen, of naar een erfgoed dat kan bestaan uit een combinatie van kenmerken van eerdere modellen. Het Hof oordeelt dat *Karen Millen* alleen iets zegt over de geldigheidsvraag en niet over de beschermingsomvang, en dat de vraag daar dus open is. Die vraag blijft ook open, omdat het Hof de zaak ook kan afdoen op individuele eerdere modellen.

In het onderdeel over slaafse nabootsing wordt kort ingegaan op Hof Den Haag 22 juli 2014 *Burger/Basil*,⁷⁸ waarin genoemd hof in een overweging ten overvloede oordeelt dat er naast het niet-ingeschreven modellenrecht weinig ruimte over lijkt te blijven voor de slaafse nabootsingsleer.

73 HvJ EU 19 juni 2014, *Karen Millen Fashions/Dunnes Stores*, C-345/13, ECLI:EU:C:2014:2013, *IER* 2014/61, m.nt. Geerts, *BIE* 2014/58, m.nt. Huydecoper, *ICIP-Ing.Cons* 2014, p. 509, *JIPLP* 2014, p. 890 commentaar O’Sullivan.

74 HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983, *NJ* 2014/193, m.nt. Spoor (*Apple/Samsung*).

75 Zie enerzijds Geerts in zijn noot bij *Karen Millen* in *IER* 2014/61, en anderzijds Visser, ‘Apple/Samsung achterhaald door Karen Millen’, *IEF* 13976 en Huydecoper in zijn noot bij *Karen Millen* in *BIE* 2014/58.

76 ECLI:NL:HR:2013:1036, *IER* 2014/6, m.nt. Geerts.

77 *IER* 2014/63.

78 Reeds aangehaald in noot 68.

3. **Literatuur**

- C. Dekonick, 'De territorial reikwijdte van een beslissing inzake Gemeenschapsmerken en -modellen: *united we stand, divided we fall?*', *ICIP-Ing.Cons.* 2014, p. 11.
- E. Gevers, 'Versterking van merkrecht door modelregistratie', *BIE* 2014, p. 84.

VII. **Merkenrecht****A.M.E. Verschuur**

Een mooi en compact overzicht van 30 jaar merkenrecht werd al gegeven door Charles Gielen in zijn Vizier in nr. 6 van de IER van 2014. Niettemin zal ik hieronder nader ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar, waarbij ik ook aandacht zal besteden aan diverse interessante beslissingen van onze zuiderburen.

1. **Wetgeving**

Vorig jaar meldde ik al dat er voorstellen zijn voor wijziging van de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening;⁷⁹ de discussie hierover werd het afgelopen jaar voortgezet en is inmiddels vergevorderd maar nog niet afgerond.

2. **Rechtspraak***2D en 3D*

In *Pi-Design/Yoshida Metal Industry*⁸⁰ oordeelde het Hof van Justitie EU dat bij de beoordeling van de kenmerken van een teken dat tweedimensionaal is ook acht kan worden geslagen op de wijze waarop dit in de praktijk wordt gebruikt. Het ging in casu om de volgende merken, in de praktijk gebruikt voor messen (meer in het bijzonder op de heften daarvan, waarbij de punten in reliëf werden gebruikt).



Het Hof bepaalde voorts in *Louis Vuitton/BHIM*⁸¹ dat de rechtspraak met betrekking tot driedimensionale merken bestaande uit de vorm van een product ook van toepassing is op een aanvraag voor een inschrijving die slechts een deel van een product betreft. Het merk in kwestie bestond uit een tweedimensionale afbeelding van een "locking device".

*Hauck/Stokke*⁸² werd met spanning tegemoet gezien en heeft de onduidelijkheid over vormmerken wel vermindert maar, zo vind ik in ieder geval, niet weggenomen. Het Hof van Justitie EU oordeelt onder meer dat de "aard van de waar" en "wezenlijke waarde van de waar" weigeringsgronden niet gecombineerd kunnen worden toegepast. Voorts geeft het Hof aan dat de "aard van de waar" weigeringsgrond van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijk in de waren van concurrenten zoekt. De "wezenlijke waarde van de waar" weigeringsgrond kan voorts van toepassing zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven, waarbij de perceptie van de vorm van de waar door het doelpubliek slechts één van de elementen is bij de beoordeling of de betrokken weigeringsgrond van toepassing is.



Een andere vraag die de gemoederen bezig hield was de al dan niet registreerbaarheid van een winkelinterieur. Het Hof van Justitie EU oordeelde in de *Apple* zaak⁸³ dat dit onder omstandigheden inderdaad kan. De voorstelling van de inrichting van een verkooppunt voor waren door een gewone tekening zonder opgave van maten of verhoudingen kan worden ingeschreven als merk voor diensten die bestaan in verrichtingen betreffende deze waren maar niet integrerend deel uitmaken van de verkoop van deze waren, mits zij geschikt is om de diensten van de merkaanvrager te onderscheiden van die van andere ondernemingen en mits geen van de in deze richtlijn genoemde weigeringsgronden zich daartegen verzet. Of het Apple inderdaad lukt om haar merk te registreren is dus een volgende vraag.

Kleuren

2014 was ook het jaar van een aantal 'kleurrijke' beslissingen. Zo oordeelde het Hof van Justitie EU in de *Oberbank*

79 Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2013, *IER* 2014/15, p. 100.

80 HvJ EU 6 maart 2014, gevoegde zaken C-337/12 P tot C-340/12 P, ECLI:EU:C:2014:129, *IER* 2014/52, m.nt. Eijsvogels onder *IER* 2014/53 (*Pi-Design/Yoshida Metal Industry*).

81 HvJ EU 15 mei 2014, C-97/12 P, ECLI:EU:C:2014:324, *IER* 2014/53, m.nt. Eijsvogels (*Louis Vuitton/BHIM*).

82 HvJ EU 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233, *IEF* 14209 (*Hauck/Stokke*).

83 HvJ EU 10 juli 2014, C-421/13, ECLI:EU:C:2014:2070, *BIE* 2014/53, m.nt. Van der Kooij (*Apple Inc./Deutsches Patent und Markenamt*).

zaak⁸⁴ onder meer dat voor inburgering van countourloze kleurmerken niet de eis mag worden gesteld dat uit opinieonderzoek een herkenningsgraad van minstens 70% moet blijken.

Uit België valt voorts een interessante en zeer lezenswaardige zaak te melden waarin werd geoordeeld dat een depot voor een kleurmerk (hieronder afgebeeld) voor (samengevat) telefonie, tv en internet, terecht was geweigerd.⁸⁵ Het Hof te Brussel gaat eerst vrij uitvoerig in op de rechtspraak over kleurmerken en vervolgens op het litigieuze merk.



Van onderscheidend vermogen *ab initio* van een kleur kan onder omstandigheden wel sprake zijn, aldus het Brusselse Hof, maar dan moet het gaan om een zeer beperkt aantal waren of diensten en een zeer specifieke markt. En dat is hier niet zo: de diensten in kwestie omvatten “vrijwel de totaliteit van de diensten van een telecomoperator”, en men richt zich “tot het algemeen publiek in de ruimste zin van het woord”. En ook is geen sprake van inburgering. Het eerdere gebruik van het merk is onder meer niet relevant omdat de kleur niet als zelfstandig onderscheidend teken is gebruikt, maar alleen als een achtergrond voor de handelsnaam en een logo. Het Hof overweegt voorts dat ook het algemeen belang zich tegen inschrijving verzet, nu registratie een ongerechtvaardigde beperking zou betekenen van een beschikbare kleur voor andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Dit zou een bijkomende toegangdrempel kunnen vormen in een markt die van nature slechts weinig toetreders aantrekt. Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt niet geschonden, zo oordeelt het Hof ook nog.

Louboutin zal voorts opgelucht hebben ademgehaald: nadat in eerste aanleg haar “rode zool-merk” nietig werd geacht, oordeelde het Hof van Brussel dat het wél geldig is.⁸⁶ Het gaat noch om een zuiver kleurmerk, noch om een vormmerk en in ieder geval is het merk ingeburgerd, aldus het hof. Dat ook andere ontwerpers van schoenen met hoge hakken wel eens de kleur rood hebben aangebracht is niet relevant: dit was om, veelal incidenteel, een decoratief of bepaald visueel effect te bereiken en “doet niets af aan het voortdurend gebruik door Louboutin van het teken dat als Beneluxmerk werd ingeschreven, als merk, op een consequente en zelfde wijze voor schoenen met hoge hakken”.



Staatselementen

In *Recticel/Swiss Sense*⁸⁷ werd een aantal merken van Swiss Sense nietig geoordeeld omdat deze, in strijd met art. 6ter lid 1 sub a UvP, het staatselement van Zwitserland bevatten. Echter, Recticel werd niet geheel gevolgd in haar stellingen: een aantal andere merken werd geen nabootsing van het staatselement geoordeeld. Ook werden diverse merken, een handelsnaam en andere uitingen van Swiss Sense niet misleidend geacht, zoals betoogd door Recticel: niet is immers aangetoond, aldus het hof, dat een Zwitserse herkomst voor het publiek relevant is voor (de aankoopbeslissing over) slaapsystemen. Overigens volgde toch een verbod tot gebruik (op grond van art. 9 lid 1 sub b GMV en art. 5a Hnw).

Kenmerk van de waar?

Aardig om te noemen is ook een beslissing van het Brusselse Hof⁸⁸ over DUO, aangevraagd voor onder meer bestek. Het Hof oordeelt dat onderdelen van een bestek uit hun aard bij elkaar horen, “maar niet meer als tweevoud (duo) dan in tienvoud of honderdvoud.” Het is “dan ook geen concreet en objectief kenmerk van de betrokken waren, maar van een mogelijk aankoopgedrag van de consument, die volgens het BBIE een lepel zou aankopen tegelijk met een vork en een zoutvat tegelijk met een pepervat, ‘als duo’”. De beslissing van het BBIE om de inschrijving te weigeren wordt (ook ten aanzien van de overige waren en diensten) dan ook vernietigd.

Geldige redenen

Met de *Red Bull/Leidseplein* uitspraak⁸⁹ is er een belangrijke verduidelijking gekomen over het communautaire begrip “geldige redenen”. Het EU Justitie overweegt dat dit begrip niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten, maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk. Het Hof beantwoordt de gestelde prejudiciële vraag aldus, dat de houder van een bekend merk verplicht kan worden gebruik door een derde van een overeenstemmend teken voor dezelfde waren te tolereren als de gebruiker zich beroept op een geldige reden, als vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Bij de beoordeling moet met name rekening worden gehouden met (i) de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek; (ii) de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt

84 HvJ 19 juni 2014, gevoegde zaken C-217/13 en C-218/13, ECLI:EU:C:2014:2012, IEF 13958 (*Oberbank, Santander/DSGV*).

85 Hof Brussel 4 februari 2014, I.R.D.I. 2014, p. 428-436 (*Telenet*).

86 Hof Brussel 18 november 2014, IEF 14389 (*Louboutin/Van Dalen*); zie ook Hof Brussel 18 november 2014, IEF 14529 (*Louboutin/Dr. Adams Footwear*).

87 Hof Den Haag 22 juli 2014, IER 2014/64, m.nt. Pinckaers en Speyart (*Recticel/Swiss Sense*).

88 Hof Brussel 8 januari 2014, ICIP-Ing.Cons. 2014, p. 217- 229, m.nt. Thoumsin (*Duo Tableware*).

89 HvJ EU 6 februari 2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, NJ 2014/366, m.nt. Gielen, BIE 2014/11, m.nt. Van der Kooij (*Leidseplein/Red Bull*).

en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn; en (iii) de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk.

Gebruik in verkiezingscampagne

In de zaak *Westmalle/Vlaams Belang*⁹⁰ werd voorts geoordeeld dat het gebruik in verkiezingscampagnes gebruik vormt in de zin van art. 2.20 lid 1 sub d en lid 2 BVIE. Ook merkte de rechter op dat niet alleen gebruik van een identiek, maar ook van een overeenstemmend teken binnen de reikwijdte lid 1 sub d valt. Er wordt voorts “ongerechvaardigd voordeel getrokken”, en dat moet worden losgekoppeld van de mogelijke schade aan het merk. Ook wordt, door “een politieke recuperatie in een politieke campagne (eender van welke strekking)”, afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk.

Gebruikelijke benaming

De zaak over het merk KORNSPITZ⁹¹ betrof het verliezen van een merkrecht ingeval het merk door toedoen of nalaten van de merkhouders tot een gebruikelijke benaming van de waar is geworden (art. 12 lid 2 sub a GMV). Het Hof van Justitie EU oordeelde dat een merkhouders zijn rechten kan verliezen als het merk door zijn toedoen of nalaten uitsluitend uit het oogpunt van de eindverbruikers de gebruikelijke benaming voor de waar is geworden. Voorts kan als ‘nalaten’ worden aangemerkt het feit dat de houder de verkopers niet ertoe aanzet om het merk meer te gebruiken bij de verkoop van de betreffende waren. Niet is echter vereist dat wordt nagegaan of er alternatieve benamingen bestaan voor de waar waarvan het merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden.

Normaal gebruik

De Rechtbank Overijssel deed een uitspraak over de bewijslastverdeling ingeval beroep wordt gedaan op het niet normaal gebruik van een merk.⁹² Zij oordeelde dat normaliter PrimaVita als eisende partij de bewijslast van het niet-gebruik draagt, en dat haar enkele stelling dat de wederpartij het litigieuze merk niet heeft gebruikt dit niet anders maakt. Echter, de bewijslast kan worden verschoven naar de gedaagde als de eisende partij een dusdanig begin van bewijs heeft geleverd dat er een vermoeden is ontstaan van non-usus.

Oppositie

Relevant voor de praktijk is voorts *Parfumerie ICI Paris/Publications France Monde*, waarin het Benelux Gerechtshof oordeelde dat het hof van beroep na vernietiging van een BBIE beslissing zelf uitspraak moet doen. Het hof dient hierbij alleen gegevens in aanmerking te nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of

had moeten worden genomen; het hof kan hierbij echter wel rekening houden met feitelijke gegevens die niet aan het BBIE zijn overgelegd, mits in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE.⁹³

Toepasselijk recht op overdracht Benelux merk

Ook van belang is een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden⁹⁴ over het toepasselijk recht op de overdracht van een Benelux merk. Het hof stelt allereerst vast dat op grond van de *lex loci protectionis* de goederenrechtelijke aspecten van een Benelux merk worden beheerst door Benelux-recht. Dit regelt echter niet welk recht van toepassing is ingeval een Benelux merk wordt overgedragen. Het hof knoopt vervolgens aan bij art. 16 GMV en oordeelt, dit artikel analoog toepassend, dat de overdracht van het merk in kwestie wordt beheerst door Nederlands recht.

3. Literatuur

- T. Cohen Jehoram, “Geschiedenis en toekomst van het klankmerk”, *BMM Bulletin* 2014, p. 10-15
- C. Dekoninck, “De territoriale reikwijdte van een beslissing inzake Gemeenschapsmerken en -modellen: united we stand, divided we fall?”, *ICIP-Ing.Cons.* 2014, p. 11-24
- B. Gevers, “Les marques de mouvement”, *ICIP-Ing.Cons.* 2014, p. 325-336
- E. Gevers, “Versterking van merkrecht door modelregistratie. Registratie van logo's als model”, *BIE* 2014, p. 84-89
- Ch. Gielen, “Vizier: 30 jaar Merkenrecht 1984-2014”, *IER* 2014/56
- W. Hoorneman, “Oh lord won't you buy me a Mercedes Benz”, *BMM Bulletin* 2014, p. 18-23
- T. van Innis, “Hogere normen”, *BMM Bulletin* 2014, p. 2-7
- E. Ottoy, “Merkafbakeningsovereenkomsten in het licht van het Europees mededingingsrecht”, *I.R.D.I.*, p. 538-558
- F. Petillion, “Des marques et des lettres dans les nouvelles extensions Internet”, *I.R.D.I.* 2014, p. 357-364
- D. Visser, *IE Kort. Merkenrechtspraak HvJ EU* (2014)
- T. Westenbroek, “Non cogito ergo sum. Onmiddellijk en zonder verder nadenken onbedoeld het grootste misverstand in het Europese merkenrecht”, *IER* 2014/29
- K. Wouters, “Marks that are descriptive in languages other than English or in minority languages - lost in translation?”, *I.R.D.I.* 2014, p. 327-341

VIII. Handelsnaamrecht

A.M.E. Verschuur

Op het gebied van het handelsnaamrecht waren er behoorlijk wat uitspraken dit jaar; niet veel daarvan halen echter

90 President Rb. Antwerpen 9 mei 2014, *ICIP-Ing. Cons.* 2014, p. 477-486 (*Westmalle/Vlaams Belang*).

91 HvJ EU 6 maart 2014, C-409/12, ECLI:EU:C:2014:130, *IER* 2014/50, m.nt. Geerts (*Backaldrin/Pfahl*).

92 Rb Overijssel 25 juni 2014, *BIE* 2014/49 (*Prima Vita/Triscom*).

93 Benelux-Gerechtshof 3 februari 2014, *BIE* 2014/29 (*Parfumerie ICI Paris XL/Publications France Monde*).

94 Hof Arnhem-Leeuwarden 18 maart 2014, *IEPT* 20140318 (*Waarschip*).

deze kroniek. Aardig om te noemen is wel *Recticel/Swiss Sense*,⁹⁵ waarin onder meer werd geoordeeld dat geen sprake is van een misleidende handelsnaam in de zin van art. 5b Hnw, nu het in dat kader alleen gaat om voor het publiek relevante, en dus misleidende, verkeerde voorstellingen. In het onderhavige geval is echter onder meer niet voldoende onderbouwd, aldus het hof, dat de Zwitserse herkomst voor het relevante publiek relevant is voor (de aankoopbeslissing over) slaapsystemen.

Ook noem ik *Prae Artiestenverloning/Artiestenverloningen*, en dan met name het commentaar van Haak hierop⁹⁶. Het gebruik van de domeinnaam <artiestenverloning.nl> werd geen handelsnaamgebruik geoordeeld; annotator Haak werpt de vraag op of juist is dat het publiek het zichtbare gebruik van een domeinnaam binnen een website en emailadres in het algemeen niet als handelsnaam zal opvatten. Haak geeft aan van mening te zijn dat deze ook een identificatiefunctie kunnen hebben en dat wel degelijk sprake is van handelsnaamgebruik. Hier valt denk ik inderdaad wat voor te zeggen.

IX. Kwekersrecht

A.M.E. Verschuur

Op het gebied van kwekersrecht waren er niet veel uitspraken dit jaar. Ik noem alleen een uitspraak van het Hof Den Bosch,⁹⁷ waarin het onder meer oordeelt dat de Rechtbank Den Haag ondanks art. 78 ZPW niet exclusief bevoegd is ten aanzien van een zelfstandig ingestelde exhibitievordering in een kwekersrechtzaak. Hierbij maakt het hof overigens wel de kanttekening dat het “zonder meer praktischer” zou zijn geweest als de exhibitievordering bij wege van incidentele vordering in het bodemgeding bij de Rechtbank Den Haag zou zijn ingesteld. Het Bossche Hof oordeelt voorts wel dat onvoldoende vaststaat dat sprake is van een (dreigende) inbreuk bestaande uit een aanbieden in de zin van art. 57 lid 1 ZPW; het toesturen van een prijslijst vanuit Nederland of het opwekken van interesse (in een gesprek in Nederland) zijn niet voldoende, ook gelet op de overige omstandigheden (zoals het feit dat in het buitenland geoorloofd wordt gehandeld door gedaagde).

X. Geneesmiddelenrecht

Mr S.M. Wertwijn⁹⁸

1. Wetgeving

Nationaal

Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet
Op 4 april 2014 zijn de aangepaste Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet in de Staatscourant gepubliceerd.⁹⁹ De aangepaste regels betreffen een verduidelijking van de bestaande beleidsregels en niet een verscherping. De aangepaste Beleidsregels zijn op 1 mei 2014 in werking getreden. De eerdere versie van de Beleidsregels van 9 januari 2012 is ingetrokken.

De Beleidsregels beschrijven onder meer vier vormen van gunstbetoon die onder de in de Beleidsregels beschreven kaders zijn toegestaan:

- A. De honorering van dienstverlening: het aanbieden of aannemen van geld of op geld waardeerbare diensten of goederen met een tegenprestatie door de beroepsbeoefenaar.
- B. Het verlenen en genieten van gastvrijheid.
- C. Het geven en ontvangen van geschenken: het aanbieden of aannemen van geld of op geld waardeerbare diensten of goederen zonder tegenprestatie door de beroepsbeoefenaar.
- D. Het aanbieden en aannemen van kortingen en bonussen.

De aanpassing betreft ten eerste een tekstuele wijziging van de beoordelingscriteria voor gastvrijheid (vorm B in de Beleidsregels). De terminologie dat de gastvrijheid ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel (eerste criterium onder B1 in de Beleidsregels) is meer in lijn gebracht met de tekst van artikel 94 onder b van de Geneesmiddelenwet, namelijk dat de gastvrijheid strikt beperkt moet blijven aan het hoofddoel.

Daarnaast is het criterium “binnen redelijke perken” verduidelijkt (onderdelen B2 en B3 in de Beleidsregels). Gastvrijheid mag overeenkomstig artikel 94 onder b van de Geneesmiddelenwet niet meer bedragen dan strikt noodzakelijk en in ieder geval per keer niet meer dan € 500 in geval van een wetenschappelijke bijeenkomst, dan wel € 75 in het geval van een manifestatie.

⁹⁵ Reeds aangehaald in noot 85.

⁹⁶ Hof Den Haag 6 mei 2014, *BIE* 2014/140, m.nt. Haak (*Prae Artiestenverloning/Artiestenverloningen*).

⁹⁷ Hof Den Bosch 25 februari 2014, *IEPT* 20140225 (*Novisem/AIB*).

⁹⁸ Mr. S.M. Wertwijn is partner bij De Grave De Mönink Spliet advocaten te Amsterdam.

⁹⁹ *Scrt.* 2014, nr. 9496, Beleidsregels van de Minister van VWS van 27 maart 2014, kenmerk 336714-118094-GMT, inzake gunstbetoon als bedoeld in artikel 94 van de Geneesmiddelenwet (Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet).

Code Reclame voor Medische zelfzorg

Hulpmiddelen van de Stichting Reclame Code

Reeds enkele jaren kent de Keuringsraad KOAG/KAG de Code Publieksreclame Medische (zelfzorg) Hulpmiddelen (CPMH)¹⁰⁰. Een reclame-uiting voor een medisch hulpmiddel wordt aan de CPMH getoetst. De Keuringsraad toetst niet de geclaimde werking, echter wel of de indicaties die op de verpakking en in de reclame-uitingen worden vermeld in lijn zijn met elkaar en met de “Verklaring van Overeenstemming” van de fabrikant of met de certificering (CE-markering). De toetsing door de KOAG/KAG vindt *vooraf* plaats (‘clearance’).

Per 1 januari 2015 zal het mogelijk zijn om ook achteraf een toetsing te laten plaatsvinden. Een dergelijke toetsing zal door de Stichting Reclame Code (RCC) geschieden. Hiertoe heeft zij een nieuwe bijzondere code, de Code voor Medische (zelfzorg) Hulpmiddelen (CMH), aangenomen. De CMH is mede opgesteld door de Keuringsraad KOAG/KAG en is gebaseerd op de Code Publieksreclame Geneesmiddelen. De CMH is echter niet identiek aan de CPMH, dit in verband met de andere wijze van toetsing (achteraf in plaats van vooraf). Bovendien is de CMH meer in lijn gebracht met de reeds bestaande codes van de Stichting Reclame Code (terminologie (zoals de definitie van reclame), doublures eruit).

De Reclame Code Commissie houdt rekening met een geldig toelatingsstempel afgegeven door de Keuringsraad, op grond van haar statuten. De CMH definieert een “medisch zelfzorg hulpmiddel” als een medisch hulpmiddel in een farmaceutische verschijningsvorm met een fysische werking, voor zover dat is bestemd om zonder tussenkomst van een beroepsmatige optredende zorgverlener door het publiek zelf te worden gebruikt. In-vitro diagnostische hulpmiddelen vallen niet onder de Code. De Code ziet op medische hulpmiddelen in een farmaceutische verschijningsvorm (vloeistoffen, capsules, tabletten, crèmes, zalven, shampoos, lotions, sprays, poeders etc.) met een fysische werking. Dat werkingsmechanisme onderscheidt medische hulpmiddelen van geneesmiddelen. Die hebben namelijk een farmacologisch, metabolisch of immunologisch effect.¹⁰¹ Op basis van de CMH is het verboden reclame te maken voor medische zelfzorg hulpmiddelen die niet voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet op de Medische Hulpmiddelen en het Besluit Medische hulpmiddelen. Verder bevat de CHM een groot aantal voorwaarden waaraan de reclame voor medische (zelfzorg) hulpmiddelen dan dient te voldoen

Wijzigingen in de Code Publieksreclame voor

Geneesmiddelen van de Stichting Reclame Code

In de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) van de Stichting Reclame Code, die reeds met ingang van 1 januari 2012 was opgenomen als Bijzondere reclamecode in de Nederlandse Reclame Code, wordt in komend Kroniekjaar

op 1 januari 2015 een kleine wijziging doorgevoerd en er vindt een hernummering plaats. Het oude artikel 3 is geschrapt, de toelichting op artikel 6 is aangepast en er heeft een wijziging van artikel 27 plaatsgevonden.

Op grond van artikel 6 CPG (RCC) mag een reclame-uiting niet in strijd zijn met de IB-tekst uit het registratiedossier van het geneesmiddel. Evenmin mag het in strijd zijn met de informatie in de bijsluiter en op de verpakking. Dat wil niet zeggen dat de indicaties letterlijk moeten worden overgenomen zoals ze in de IB-tekst staan beschreven. De IB-tekst is immers niet in gebruikerstaal geschreven. In de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurde bijsluiter en verpakkingstekst is dat omgezet in een voor de leek begrijpelijke taal.

Het niet in strijd mogen zijn met de IB-tekst geldt ook indien er in wetenschappelijke literatuur andere inzichten zijn gepubliceerd. Pas wanneer het College die nieuwe eigenschappen in de IB-tekst heeft geaccepteerd, mogen ze in een reclame-uiting worden genoemd. Eigenschappen van het geneesmiddel die niet direct verband houden met de therapeutische werking, zijn in beginsel niet beschreven in de IB-tekst. Indien men dergelijke eigenschappen in een reclame-uiting wil vermelden, dienen die aannemelijk te zijn en nimmer strijdig te zijn met de IB-teksten. Voorbeelden zijn: “gemakkelijk te slikken tablet”, “met tijnsmak” of “smeert gemakkelijk uit”.

Op basis van artikel 27 CPG (RCC) mogen geneesmiddelen in publieksreclame in ieder geval niet langer dan 2 jaar na introductie als nieuw worden aangeduid en bovendien alleen als deze aanduiding geschiedt in samenhang met de naam van het geneesmiddel.

Aanpassingen CGR Gedragscode – tarieven voor dienstverlening

Op aandringen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) in februari 2014 vastgesteld welke uurtarieven als redelijk kunnen worden beschouwd bij *dienstverlening* door beroepsbeoefenaren. Dit heeft geleid tot een overzicht van de CGR van door haar als redelijk geachte uurtarieven. De CGR heeft geen normtarieven vastgesteld voor alle beroepsbeoefenaren en overige zorgaanbieders en dienstverleners waarmee de farmaceutische industrie samenwerkt, maar gaat ervan uit dat het door haar voorgestelde kader voldoende houvast geeft om ook voor andere disciplines tot een redelijke honorering te komen. De normtarieven betreffen bovendien een *maximum* uurtarief; de CGR staat geen differentiatie boven de redelijke normtarieven toe op basis van de kwalificaties van de betrokken beroepsbeoefenaar¹⁰².

Naast het recht op een redelijke uurvergoeding heeft de dienstverlener ook recht op de vergoeding van gemaakte redelijke kosten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gemaakte reiskosten en verblijfskosten (maaltijden en over-

100 www.koagkag.nl/Keuringsraad/media/KoagKag/Downloads/CPMH-2011-DEF.pdf.

101 Toelichting Stichting Reclamecode op de CHM (www.reclamecode.nl).

102 CGR Nieuwsbrief 2014, 1.

nachting). Ook hier geldt weer dat de onkosten door de farmaceutische industrie vergoed mogen worden indien deze passend zijn voor de te verrichten prestatie door de beroepsbeoefenaar en binnen redelijke perken blijven. Wat betreft de reiskosten geeft de CGR aan dat aansluiting kan worden gezocht bij de onkostenvergoedingen voor Rijksambtenaren.¹⁰³ Voor het bepalen of de verblijfkosten binnen redelijke perken blijven, dient rekening te worden gehouden met de reeds bekende CGR normen voor een *passende locatie* (geen sterrenrestaurant of luxe resort). Indien de dienstverlening in het buitenland plaatsvindt, dient daarvoor een objectieve rechtvaardiging te bestaan.¹⁰⁴

De vastgestelde uurtarieven en onkostenvergoedingen dienden per direct in acht te worden genomen.

Aanpassingen CGR Gedragscode – extra veiligheidsmonitoring geneesmiddelen

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een nieuw symbool geïntroduceerd voor geneesmiddelen die volgens de EMA een extra veiligheidsmonitoring nodig hebben. Het symbool bestaat uit een omgekeerde zwarte driehoek en deze moet worden weergegeven in de SPC en patiëntenbijsluiters. De CGR heeft het daarop verplicht gesteld om de zwarte driehoek met daarbij de tekst “*Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring*” te vermelden als onderdeel van de belangrijkste waarschuwingen in de verkorte bijsluitertekst in aanprijzingen. De verplichting is ingegaan op 1 juli 2014.

Voorschrijfbevoegdheid gespecialiseerde verpleegkundige

Begin 2012 kregen bepaalde verpleegkundig specialisten¹⁰⁵ en de Physician Assistant¹⁰⁶ voorschrijfbevoegdheid. De Minister van VWS bepaalde daarbij dat ook deze beroepsgroepen onder het begrip beroepsbeoefenaar dienden te vallen in relatie tot geneesmiddelenreclame. Daarnaast kunnen gespecialiseerde verpleegkundigen (diabetes, oncologie en long) een voorschrijfbevoegdheid van geneesmiddelen verwerven en zijn ook zij op grond van artikel 82 lid 1 onder a van de Geneesmiddelenwet beroepsbeoefenaar in relatie tot de reclameregels.

Voor de diabetes- en longverpleegkundigen geldt per 1 mei 2014 dat zij alleen als beroepsbeoefenaar mogen worden aangemerkt als – na enige aanvullende opleiding – bij hun BIG-registratie is aangetekend dat zij een voorschrijfbevoegdheid hebben. Voor oncologieverpleegkundigen heeft de ontwikkeling van extra opleiding vertraging opgelopen. Deze beroepsgroep wordt voor de geneesmiddelenreclame daarom in ieder geval tot 1 januari 2015 als geheel door de CGR nog als beroepsbeoefenaar beschouwd.¹⁰⁷

Gedragsregels sponsoring patiëntenorganisaties

In maart 2014 werd door de CGR een uitbreiding van de Gedragsregels inzake sponsoring van patiëntenorganisaties aangekondigd. Er wordt regelgeving toegevoegd voor gevallen waarbij van de patiëntenorganisatie een tegenprestatie wordt gevraagd en waaraan vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties gastvrijheid wordt geboden. Bovendien wordt het verplicht voor farmaceutische bedrijven en patiëntenorganisaties om transparant te zijn over hun financiële relaties en dergelijke relaties zullen dan ook moeten worden opgenomen in het Transparantieregister Zorg. Eén en ander treedt in werking per 1 januari 2015.

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

In de Kroniek van vorig jaar¹⁰⁸ werd al melding gemaakt van een door de CGR ontwikkeld toetsingsinstrument waarmee kan worden vastgesteld of nascholingsbijeenkomsten voor beroepsbeoefenaren die (mede) worden gefinancierd door leveranciers van geneesmiddelen, beantwoorden aan de regels van gunstbetoon. Sinds 1 mei 2014 wordt een kleinschalige pilot uitgevoerd voor de accreditatieaanvragen voor nascholingen binnen de specialismen “huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde en orthopedie”.¹⁰⁹

Nieuwe geïntegreerde CGR Gedragscode

Met ingang van 16 mei 2014 is een nieuwe integrale CGR Gedragscode¹¹⁰ in werking getreden. Naast de Gedragscode uit 1998 bestonden inmiddels diverse nadere aanvullingen en gedragsregels, zoals de hiervoor reeds genoemde Gedragsregels sponsoring patiëntenorganisaties. Al deze regelingen zijn nu dus geïntegreerd tot één nieuwe CGR Gedragscode.

De overgangsregeling bepaalt dat oude adviesoordelen en uitspraken van de Codecommissie en de Commissie van Beroep hun geldigheid behouden. Lopende adviesaanvragen en klachtenprocedures (in eerste aanleg en beroep) worden behandeld met toepassing van de gedragscode die gold ten tijde van het indienen van de adviesaanvraag respectievelijk klacht.

In augustus 2014 werd vervolgens bekendgemaakt dat de CGR Gedragscode bovendien per 1 januari 2015 op een aantal punten zal wijzigen. Hoewel dit ziet op komend Kroniekjaar 2015 volgen hier toch de hoofdpunten.

Wijzigingen CGR Gedragscode 2015 - redelijke maaltijdkosten gemaximeerd

Maximumbedragen voor redelijke gastvrijheidskosten bij wetenschappelijke bijeenkomsten en waren al vastgelegd in de GGR Gedragscode. Per 1 januari 2015 wordt daarin ook een maximumbedrag voor redelijke maaltijdkosten, als onderdeel van geboden gastvrijheid of van een dienstver-

103 CGR Nieuwsbrief 2014, 2.

104 CGR Nieuwsbrief 2014, 2.

105 Preventief, acuut, intensief, chronisch en GGZ.

106 <http://napa.artsennet.nl/Opleiding-Registratie-1/Register-inzien.htm>.

107 CGR Nieuwsbrief 2014, 3.

108 IER 2014/15.

109 CGR Nieuwsbrief 2014, 7.

110 www.cgr.nl/nl-NL/Gedragscode-Genesmiddelenreclame.

leningsrelatie opgenomen teneinde de zelfregulering op dit gebied in Nederland verder in lijn te brengen met de rest van Europa. Het betreft het verstrekken van een maaltijd aan een relatie *in Nederland*. Hiervoor is het bedrag van € 75 vastgesteld. Dit bedrag geldt naast de reeds geldende maximumbedragen voor wetenschappelijke bijeenkomsten en manifestaties waar een maaltijd onderdeel van kan uitmaken. Indien kosten worden vergoed voor een maaltijd in een ander land dan Nederland, dan geldt het aldaar door (zelf)regulering vastgestelde maximumbedrag (waarbij dan wel weer de voor Nederland geldende maximumbedragen voor de totale gastvrijheidskosten meegenomen moeten worden).¹¹¹

Wijzigingen CGR Gedragscode 2015 - schriftelijke overeenkomst gastvrijheid

Uit de CGR Gedragscode vloeit voort dat farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren transparant moeten zijn over hun onderlinge relaties. In dat kader moeten dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten schriftelijk worden vastgelegd en openbaar gemaakt in het Transparantieregister Zorg¹¹² indien het totale bedrag van de relatie in een jaar € 500 overstijgt. Deze verplichtingen gaan per 1 januari 2015 ook gelden voor overeenkomsten inzake gastvrijheid. Uit de schriftelijke vastlegging moet dan blijken voor welke kosten de betreffende beroepsbeoefenaar wordt gecompenseerd en aan welke samenkomst hij of zij heeft deelgenomen. Een dergelijke vastlegging is niet verplicht in geval de door het farmaceutisch bedrijf verleende gastvrijheid beperkt is tot het enkele aanbieden van eten en drinken tijdens een door die farmaceut zelf georganiseerde samenkomst. Als de farmaceut daarnaast bijvoorbeeld ook reis-, verblijfs- of inschrijvingskosten vergoedt aan de beroepsbeoefenaar, dient dit wel schriftelijk te worden vastgelegd. De verplichting geldt voor zowel bijeenkomsten als manifestaties.¹¹³

Wijzigingen CGR Gedragscode 2015 - transparantie

Om de Gedragscode verder in lijn te brengen met de transparantieregels van de Europese Federatie van de farmaceutische industrie (EFPIA), dienen de farmaceutische industrie en beroepsbeoefenaren per 1 januari 2015 ook de *onkosten*-vergoedingen bij dienstverlening (naast de reeds geldende verplichting om de vergoede honoraria openbaar te maken) en sponsoring (zoals proefschriften) openbaar te maken in het hierboven reeds genoemde transparantieregister. Daarnaast vervalt de verplichting om betaalde honoraria aan samenwerkingsverbanden en/of instellingen openbaar te maken indien deze al worden geopenbaard op naam van de beroepsbeoefenaar die de betreffende diensten heeft verricht (dubbeltelling).

Wijzigingen CGR Gedragscode 2015 - niet-WMO-plichtig onderzoek

WMO-onderzoeken, onderzoeken die vallen onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), zijn medisch-wetenschappelijke onderzoeken waarbij de proefpersonen aan handelingen worden onderworpen en/of hen gedragswijzen worden opgelegd. Niet-WMO plichtig medisch-wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat niet valt onder deze definitie, bijvoorbeeld onderzoek met gegevens en/of lichaamsmateriaal.

De CGR Gedragscode kent specifieke regels voor de samenwerking op het gebied van niet-WMO plichtig onderzoek. Per 1 januari 2015 neemt de CGR echter het beoordelingskader dat ontwikkeld is in het kader van het project "Toetsingskader niet-WMO plichtig onderzoek" over.¹¹⁴ Hiermee zal de kwaliteit van niet-WMO plichtig onderzoek inhoudelijk worden beoordeeld door een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). De Codecommissie van CGR zal de aanvraag alleen nog toetsen op gunstbetoon. De verplichting om niet-WMO-plichtig onderzoek door de CGR te laten goedkeuren vervalt per 1 juli 2015.

Vergunninghouders die vóór 1 januari 2015 beschikken over een door de CGR goedgekeurde interne procedure (SOP) die van toepassing is verklaard op niet-WMO-plichtig onderzoek, kunnen volstaan met het toetsen van de individuele onderzoeksprotocollen op basis van deze SOP. Zij moeten het toetsingskader per 1 januari 2015 wel in de SOP overnemen. De eerdere goedkeuring van de CGR van SOP's vervalt per 1 juli 2015. De aanvragen om een SOP te (her)beoordelen, worden niet meer door de CGR in behandeling genomen. Omdat niet-WMO-plichtig onderzoek hiermee buiten de reikwijdte van de CGR Gedragscode valt, valt het daarmee ook buiten de reikwijdte van de transparantieregels. De consequentie hiervan is dat dienstverleningsovereenkomsten inzake niet-WMO-plichtig onderzoek die na 1 januari 2015 worden uitgevoerd, niet meer hoeven te worden geopenbaard onder de transparantieregels.¹¹⁵ beginnen twee uitspraken die nog net in 2013 zijn gew

Wetenschappelijke prijzen

In de CGR Nieuwsbrief van oktober 2014 werd aandacht besteed aan de betrokkenheid van farmaceutische bedrijven bij wetenschappelijke prijzen en verhouding van die betrokkenheid tot de regels rond gunstbetoon¹¹⁶. Het beschreven toetsingskader is door de CGR afgestemd met IGZ en geeft handvatten om te bepalen of door de betrokkenheid van een farmaceutisch bedrijf bij een wetenschappelijke prijs sprake is van een kennelijk verkoop bevorderend doel. Zo ja, dan is sprake van gunstbetoon en dient te worden nagegaan of één van de uitzonderingen op het verbod op gunstbetoon van toepassing is (waardoor de prijs door de geringe waarde isfarmaceut toch (mede) kan worden gefinancierd)¹¹⁷. De

111 CGR Nieuwsbrief 2014, 9.

112 www.transparantieregister.nl.

113 CGR Nieuwsbrief 2014, 9.

114 www.nwmostudies.nl.

115 CGR Nieuwsbrief 2014, 9 en CGR Nieuwsbrief 2014, 13.

116 CGR Nieuwsbrief 2014, 10.

117 Artikel 94 Geneesmiddelenwet.

bijdrage van een vergunninghouder aan een wetenschappelijke prijs kan als geschenk worden gekwalificeerd. De prijs mag dan worden verstrekt aan beroepsbeoefenaren, indien het een geschenk betreft dat (a) relevant is voor de beroepsuitoefening; en (b) van geringe waarde is¹¹⁸. Indien sprake is van een kennelijk verkoop bevorderend doel, is de bijdrage van een vergunninghouder aan een prijs voor *niet-beroepsbeoefenaren* sowieso niet toegestaan.

2. Rechtspraak

Nationaal

Om te beginnen twee uitspraken die nog net in 2013 zijn geweest.

De Rechtbank Gelderland¹¹⁹ deed uitspraak over de oplegging van een bestuurlijke boete door IGZ wegens overtreding van het verbod op gunstbetoon (geschenkenregeling) door het kosteloos in bruikleen te geven van bloedglucosemeters en bijbehorende teststrips aan huisartsen. De minister had een boete van € 135.000 opgelegd, omdat de glucosemeters en de teststrips beschikbaar waren gesteld met het doel bepaalde geneesmiddelen van Novartis te bevorderen. Hoewel de materialen weliswaar als relevant voor de beroepsuitoefening van een huisarts werden geoordeeld, waren deze niet van een geringe waarde (namelijk € 1,95 per glucosemeter en € 61,47 per 10 teststrips). De rechtbank bevestigt dat sprake is van gunstbetoon. In haar nieuwsbrief¹²⁰ vraagt de CGR zich vervolgens af hoe deze uitspraak zich verhoudt tot de Gedragsregels sponsoring van de CGR. De rechtbank komt aan de toetsing aan de Gedragsregels sponsoring niet toe, omdat het in het betrokken geval gaat om een bruikleenovereenkomst met individuele beroepsbeoefenaren. Het in bruikleen geven van apparatuur met een meer dan geringe waarde aan individuele beroepsbeoefenaren, wordt in strijd geacht met de geschenkenregeling. Dat zou onder de gedragsregels van de CGR niet anders zijn, nu sponsoring van individuele beroepsbeoefenaren op grond van de Gedragsregels sponsoring niet is toegestaan.

De tweede uitspraak uit 2013 betrof een uitleg van de termen 'generiek' en "therapeutisch uitwisselbaar" in reclame-uitingen van Sandoz voor een middel met dezelfde werkzame stof als een geneesmiddel van AbbVie door het Hof Arnhem-Leeuwarden.¹²¹ Het Hof oordeelde dat geneesmiddelen die krachtens de verkorte procedure van artikel 42 lid 6 Geneesmiddelenwet tot de markt zijn toegelaten door de betrokken 'maatman' als generiek aan het specialité worden beschouwd. Het gebruik van de term generiek voor dergelijke geneesmiddelen is derhalve, naar de mening van het Hof, niet misleidend of anderszins ongeoorloofd. Het gebruik in de reclame-uitingen van de term 'therapeutisch

uitwisselbaar' is zonder nadere aanduiding van de indicaties echter wel misleidend en ongeoorloofd geoordeeld als bedoeld in artikel 6:194 en artikel 6:194 a BW.

Op 5 november 2014 deed ook de Raad van State¹²² uitspraak over een bestuurlijke boete. Deze was door de Minister van VWS opgelegd aan Apotheekzorg B.V. in verband met een samenkomst georganiseerd door die apotheek in samenwerking met de producent van een receptgeneesmiddel, waarbij een presentatie voor MS-verpleegkundigen werd gehouden over enkel dit geneesmiddel. De Raad van State oordeelde dat de minister met juistheid de inhoud van de betreffende presentatie aan de apotheek had toegerekend. Op het moment van het in beroep *bestreden besluit* werden MS-verpleegkundigen niet beschouwd als beroepsbeoefenaar en de Raad van State bekrachtigde de overweging dat het relevante moment van beoordeling het moment van de *overtreding* is. In de door de minister voor de vaststelling van de hoogte van de boete toegepaste Beleidsregels 2007 is een onderscheid gemaakt in drie categorieën, op basis van het aantal werknemers van de overtreder. Hoewel een apotheek als voorbeeld genoemd wordt in de eerste categorie (klein bedrijf), is naar mening van de Raad van State toch gewoon grond om een boete uit de derde categorie op te leggen, omdat de betreffende apotheek ten tijde van de overtreding een aantal werknemers in dienst had dat binnen de derde categorie valt. De Raad van State acht het boetebeleid evenwel onredelijk voor zover het betreft het verschil tussen de hoogte van de boete voor enerzijds een bedrijf in de tweede categorie en anderzijds voor een bedrijf uit de derde categorie. Zij overweegt dat in de derde categorie geen onderscheid wordt gemaakt tussen de zeer uiteenlopende bedrijven die in die categorie kunnen vallen, zoals de grote producenten van geneesmiddelen enerzijds en bepaalde apotheken anderzijds. Deze bedrijven verschillen in hoge mate wat betreft de aard van hun betrokkenheid bij de geneesmiddelenvoorziening en hun mogelijkheden om op het voorschrijven van geneesmiddelen invloed uit te oefenen. Ook kan het aantal werknemers in deze categorie bedrijven uiteenlopen van 50 tot vele duizenden. Bovendien bedraagt het verschil in de hoogte van de boete voor een bedrijf uit de tweede categorie enerzijds en voor een bedrijf uit de derde categorie anderzijds € 100.000. De minister heeft, zo overweegt de Raad van State, niet inzichtelijk gemaakt waarom een mogelijk gering verschil in het aantal werknemers zo'n groot verschil in de hoogte van de boete rechtvaardigt.

Adviesoordelen CGR

In 2014 werden maar liefst 114 adviesaanvragen door de Codecommissie van de CGR gepubliceerd, waarvan er twee zijn ingetrokken. De meeste adviesaanvragen betroffen buitenlandse bijeenkomsten die preventief door de CGR dienen te worden getoetst.

118 Artikelen 6.2.1 en 6.2.2 CGR Gedragscode.

119 Rb. Gelderland 17 december 2013, JGR 2014/23, m.nt. Schipper en Peek (Novartis Pharma/Minister van VWS).

120 CGR Nieuwsbrief 2014, 1.

121 Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2013, IER 2014/55, m.nt. Wertwijn (Sandoz/AbbVie).

122 ABRvS 5 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3950 (*appellante/Minister van VWS*).

Een voorbeeld van het hierboven geschetste toetsingskader voor de betrokkenheid van farmaceutische bedrijven bij wetenschappelijke prijzen volgt uit een adviesoordeel van 7 augustus 2014.¹²³ Het betrof een preventieve toetsing van een door een farmaceutisch bedrijf te organiseren masterclass, waarbij door de vergunninghouder een award zou worden uitgereikt aan verpleegkundigen (met en zonder voorschrijfbevoegdheid). De beoogde award bestond onder meer uit een cheque voor een bedrag van € 5.000 en zou door een onafhankelijke jury worden toegekend aan de verpleegkundige die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de optimalisering van de patiëntenzorg. De Codecommissie CGR was onder meer van mening dat ten aanzien van de verpleegkundigen met voorschrijfbevoegdheid eerder een verkoop bevorderend doel moet worden aangenomen, dan ten aanzien van verpleegkundigen zonder die bevoegdheid en dat de waarde van de cheque niet in redelijke verhouding stond tot de inspanningen die de verpleegkundige zou moeten verrichten om voor de award in aanmerking te komen. Zij adviseerde negatief omdat sprake zou zijn van een kenmerkend verkoop bevorderend doel.

Verder adviseerde de Codecommissie CGR op 19 september 2014¹²⁴ over de vraag of de huidige tijdsgeest het mogelijk maakt prijsvergelijkingen te maken bij de promotie van receptgeneesmiddelen. De beoogde reclame bevatte enkel een prijsvergelijking ten aanzien van receptgeneesmiddelen die een bepaalde stof bevatten en bij de behandeling van een bepaalde ziekte worden voorgeschreven. Niet werd ingegaan op de klinische eigenschappen van de genoemde geneesmiddelen en ook niet op de indicaties om in een bepaald geval het ene en in een ander geval het andere geneesmiddel voor te schrijven. De Codecommissie CGR was daarom van mening dat een onvolledig beeld werd geschapen en niet aan de vereisten van vergelijkende reclame werd voldaan, omdat in de reclame in het algemeen niet de omzichtigheid was betracht die ten opzichte van branchegenoten geboden is. Het feit dat zorgverzekeraars sinds enkele jaren gebruikmaken van preferentiebeleid¹²⁵ was volgens de Codecommissie CGR niet van belang omdat voor zorgverzekeraars andere normen gelden dan voor een farmaceutisch bedrijf. Ook het bestaan van de publiekelijk toegankelijke prijsvergelijkingswebsite van Zorginstituut Nederland¹²⁶, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in de effectiviteit van de verschillende geneesmiddelen, doet niet ter zake omdat deze website niet tot doel heeft reclame te maken voor geneesmiddelen. Bij de beoogde uiting ging het daar wel om.¹²⁷

Een laatste interessant advies dateert van 22 juli 2014¹²⁸ en betrof een beoogde training voor verpleegkundigen (niet-beroepsbeoefenaar). De training werd kosteloos door het farmaceutisch bedrijf aan de verpleegkundigen aangeboden en bovendien werd er gastvrijheid geboden. De training was niet gericht op een product, maar enkel op de behandeling (therapietrouw) en was bovendien niet wetenschappelijk van aard. Naar mening van de Codecommissie CGR was in casu sprake van een ontoelaatbare vorm van gunstbetoon, met name omdat de verpleegkundigen betrokken zijn bij en invloed hebben op het voorschrijven van geneesmiddelen. Bovendien is geen sprake van een bijeenkomst in de zin van artikel 6.4.5 van de Gedragscode. De training heeft derhalve een verkoop bevorderend karakter en het verlenen van gastvrijheid is naar mening van de Codecommissie CGR niet toegestaan.

Uitspraken CGR

Op 19 februari 2014 deed de Codecommissie CGR uitspraak in een kwestie tussen GSK en Mundipharma¹²⁹. GSK klaagde zich over een observatieve niet-interventionele studie van Mundipharma met betrekking tot haar geneesmiddel Flutiform®. Klachten over niet-WMO-plichtig onderzoek komen niet vaak voor. Met GSK was de Codecommissie CGR van mening dat deze studie om diverse redenen niet voldeed aan de daaraan te stellen voorwaarden en richtlijnen uit de (toenmalige¹³⁰) Nadere Uitwerking artikel 16 Gedragscode inzake "niet-WMO-plichtig onderzoek". Opmerkelijk was dat Mundipharma eerder een positief advies van de Codecommissie CGR had ontvangen ten aanzien van deze studie¹³¹. Dergelijke adviezen zijn echter niet bindend. Mede gezien het eerdere advies moest Mundipharma het onderzoek wel staken, maar werd echter geen rectificatie opgelegd en werd de uitspraak ook niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

3. *Literatuur*

In deze Kroniek werd al gerefereerd aan de Code Publieksreclame Medische (zelfzorg) Hulpmiddelen van de KOAG/KAG en de Code Reclame voor Medische (zelfzorg) Hulpmiddelen van de Stichting Reclame Code. Deze zien op medische hulpmiddelen in een farmaceutische verschijningsvorm met een fysieke werking die bestemd zijn voor de zelfzorg. Over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen van de Stichting GMH¹³² schreven Sofie van der Meulen en Erik Vollebregt een lezenswaardige bijdrage in de JGR Plus met de illustere titel *De Gedragscode Medische Hulpmiddelen: meer zonneschijn aan de horizon... en daarvoor gaat u niet zomaar naar het mooiste Waddeneiland van Nederland*.¹³³

123 Adviesoordeel CGR Codecommissie AA14.046.

124 Adviesoordeel CGR Codecommissie AA14.044.

125 Een zorgverzekeraar mag bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof (op basis van prijs) bepalen welke variant hij vergoedt, zonder enige rekening te houden met sterkte, toedieningsvorm en leverancier (label).

126 www.medicijnkosten.nl.

127 IER 2015/1.

128 Adviesoordeel CGR Codecommissie AA14.039.

129 CGR Codecommissie 19 februari 2014, K13.007 (*GlaxoSmithKline B.V./Mundipharma Pharmaceuticals B.V.*).

130 Nu artikelen 6.3.5. en 6.3.6 CGR Gedragscode.

131 Advies CGR Codecommissie AA12.113 na een eerder (negatief) Advies CGR Codecommissie AA12.075.

132 www.gmh.nu.

133 JGRplus 2015, 1.

XI. Reclamerecht

E.H. Hoogenraad en S. Arayess¹³⁴

1. Algemeen deel

Reikwijdte definitie reclame

Kroniek 2012 en 2013 stonden in het teken van het steeds breder wordende reclamebegrip. Folders, informatiestands of uitingen op social media leken steeds vaker door de Reclame Code Commissie ('RCC') als reclame te worden beschouwd. Deze lijn lijkt zich in 2014 gestaag voort te zetten. Zo oordeelde de RCC dat informatie op de website van ABN AMRO over variabele rente ook reclame is.¹³⁵ De tekst was namelijk zo geschreven dat goederen en diensten van de bank worden aangeprezen. De consument werd bijvoorbeeld in de tekst aangespoord advies in te winnen bij de bank. Toch is ook een tegenbeweging te ontwaren. Zo oordeelde de Commissie dat een folder afkomstig van Ziggo met de tekst "*Wifispots. (...) Onbeperkt draadloos internet op zo'n één miljoen locaties*" geen reclame is. Deze folder bevatte informatie over wijzigingen in het pakket van een product dat door de klager al bij Ziggo was afgenomen. Hierdoor vormde dit naar het oordeel van de voorzitter en de RCC geen aanprijzing.¹³⁶ De Rechtbank Oost-Brabant oordeelde in een procedure over veiligheidssystemen voor kinderzitjes dat een nieuwsbrief aan distributeurs géén reclame in de zin van artikel 6:194 BW en 6:194a BW is.¹³⁷ Volgens de rechtbank is geen sprake van reclame in de zin van 6:194 BW nu het kopende publiek (de consument) geen kennis heeft kunnen nemen van de nieuwsbrief. Tevens leek de voorlichtende campagne van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ('VWS') over de veranderde zorgwetgeving in eerste instantie buiten de definitie van reclame te vallen.¹³⁸ Officieel buiten het bereik van deze Kroniek, maar toch belangrijk: inmiddels is deze campagne nogmaals beoordeeld als ideële reclame (reclame voor denkbeelden). Het Ministerie van VWS beïnvloedt wel degelijk het publiek en dus is geen sprake van louter feitelijke informatieverstrekking.¹³⁹

Superlatiefreclame

Het jaar 2014 lijkt verder in het teken te staan van superlatieven. Veel advertenties strooiden met superioriteitsclaims zoals "de beste", "de lekkerste" of "de enige". Wat is de grens tussen een objectieve claim en de toegestane reclameoverdrijving ('puffery') uit artikel 6:193b lid 4 BW? En wanneer superioriteitsclaims niet vallen onder puffery, is het dan altijd vergelijkende reclame? De claim "*het enige echte antwoord op het probleem van condensatie in daglichtbuizen*" is vergelijkende reclame, nu een van de concurrenten zich als aanbieder van daglichtbuizen door deze claim aangespro-

ken kon voelen.¹⁴⁰ Superioriteitsclaims moeten daarnaast bewezen kunnen worden. Zo oordeelde de RCC in dezelfde zaak dat de claims "*de beste daglichtprestaties*" en "*het helderste daglicht*" misleidende vergelijkende reclame zijn, nu deze niet zijn onderbouwd door de adverteerder.

Marktonderzoeken en tests

Superioriteitsclaims gemaakt op basis van onderzoeken en tests kwamen veelvuldig terug in 2014. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer de deugdelijkheid van het onderzoek en de check welke claims op basis van het document gemaakt kunnen worden. Zo kon Lidl op basis van een onderzoek uitgevoerd onder supermarkten niet de claim onderbouwen dat zij de "beste in groente en fruit" zijn. Ook kon een smaaktest voor ijsjes uitgevoerd onder 19 personen de claim "als beste getest" niet dragen.¹⁴¹ De RCC overwoog dat de test niet representatief is en dus niet voldoende omvangrijk om een dergelijke claim te kunnen rechtvaardigen. De mogelijkheid is reëel dat bij een andere of grotere groep de uitslag anders zou luiden. Zowel de RCC als het College van Beroep ('CvB') hebben dit kroniekjaar veel uitgebreide en omvangrijke marktonderzoeken en testrapporten beoordeeld. Door Lidl werd naar aanleiding van een test van de Consumentenbond naar koffiecupsjes de claim "als beste getest" gevoerd. Het verwijt van Nespresso was dat uit de gevoerde reclame onvoldoende duidelijk werd dat slechts twee smaken gewonnen hadden (en niet het hele assortiment was bekroond). Ter staving van deze stelling heeft Nespresso marktonderzoeken laten uitvoeren. De RCC oordeelde dat een van de twee uitgevoerde marktonderzoeken niet kon dienen als onderbouwing van de stelling van Nespresso.¹⁴² Immers: in één van deze onderzoeken ontbrak namelijk de antwoordmogelijkheid "weet niet", terwijl bij het tweede marktonderzoek juist een zeer hoog percentage "weet niet" antwoordde. Daarnaast was in het andere onderzoek de hoofdcommercial ook onderzocht, terwijl de klacht zich enkel richtte tot de *tag-on* bij deze commercial. De klacht van Nespresso werd dan ook afgewezen. Ook uit een klacht over stoomgeneratoren bleek dat onvoldoende bewijs aangedragen kon worden ter staving van de claims "*drie keer sneller, drie keer meer stoom*" en "*Tefal, nr. 1 Europa*". Daarnaast bleek uit aangevoerde onderzoeken dat oude Philips stoomgeneratoren werden vergeleken met nieuwere Philips modellen.¹⁴³ Ook in de procedure tussen Garmin en TomTom over de claim "*TomTom gets you there fastest*" werd een onderzoek aangedragen waarin een "scheve vergelijking" wordt gemaakt. Het CvB oordeelde dat bij technische producten onder meer sprake van misleiding kan zijn wanneer een verouderd product wordt vergeleken dat ten tijde van de publicatie van de reclame is opgevolgd door een vernieuwd product (met betere prestaties) waardoor het rapport een vertekend en geen accuraat beeld oplevert.¹⁴⁴ Ook de rechtbank lijkt daarnaast veel waarde te hechten aan het

134 Hoogenraad & Haak advocaten, met dank aan Marissa Brinks.

135 RCC 18 november, 2014/00717 (*Variabele rente*).

136 RCC 19 februari 2014, 2013/00914 (*Ziggo Wifispots*).

137 Rb. Oost-Brabant 17 oktober 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:6280 (*Cybox/Maxi Miliaan*).

138 RCC 16 december 2014, 2014/00808 (*VWS - De zorg verandert mee*).

139 RCC 20 januari 2015, 20015/0005 (*tussenbeslissing*) (*VWS - De zorg verandert mee*).

140 RCC 12 juni 2014, 2014/00344 (*Daglichtbuizen*).

141 RCC 1 augustus 2014, 2014/00525 (*Vanilla Cones*).

142 RCC 8 oktober 2014, 2014/00673 (*Koffiecupsjes*).

143 CvB 1 oktober 2015, 2014/00314 (*Stoomgeneratoren*).

144 CvB 21 oktober 2014, 2014/00266 (*Garmin/TomTom*).

controleerbaarheidsvereiste. In een geschil over kinderzitjes, verstuurde aanbieder Maxi-Miliaan een nieuwsbrief aan retailers. In deze nieuwsbrief werden (superioriteits- en vergelijkende)claims gemaakt over de veiligheid van vijfpuntsgordelsystemen. Opvallend is dat de rechtbank oordeelt dat niet voldaan is aan het controleerbaarheidsvereiste omdat de vindplaats van een onderbouwing van de claim(s) ontbreekt. Betekent dit een verplichting om bij elke claim direct een (vindplaats van een) onderbouwing te vermelden?

Wisselwerking: RCC en rechter

In 2014 is de verhouding RCC en rechter verder uitgekristalliseerd. In 2012 oordeelde de Rechtbank Zwolle-Lelystad al dat de beslissing van de RCC dat in strijd is gehandeld met de Nederlandse Reclamecode betekent dat de voorzieningenrechter geen zelfstandig oordeel meer hoeft te vormen over de onrechtmatigheid van het handelen als bedoeld in artikel 6:194 BW.¹⁴⁵ Ook in *Your Hosting/Strato* hanteerde de voorzieningenrechter een marginale toetsing van de RCC beslissing. Op het nippertje van 2014 volgde een interessante uitspraak van het Hof Den Haag. In deze uitspraak geeft het hof uitleg aan de uitnodiging tot aankoop (artikel 6:193 e sub c BW). Het hof gaat ook in op de positie van de RCC:

“Ten overvloede merkt het hof op dat hoewel de uitspraken van de RCC partijen niet binden, deze uitspraken doorgaans een belangrijke indicatie vormen over hoe het bepaalde in Afdeling 3a van titel 3 van Boek 6 BW dient te worden opgevat, mede gezien de bijzondere deskundigheid (onderstreping, SA) van de RCC op dit terrein.”¹⁴⁶

Een interessante overweging ten overvloede, die het belang en de deskundigheid van de RCC lijken te onderstrepen. Het gerechtshof overweegt dat “in de preambule van de Richtlijn (OHP, aanvulling SA) (onder 20) de wens wordt uitgesproken dat handelaren – mede – aan de hand van gedragscodes houvast kan worden geboden. Zo kan een effectieve uitvoering van de Richtlijn in bepaalde economische sectoren worden bevorderd. Voorts wordt in de preambule de wens uitgesproken dat door de inschakeling van onder meer codehouders het inschakelen van een administratieve of rechterlijke instantie voorkomen kan worden”. Het hof geeft hiermee een duidelijk signaal af: de RCC is een belangrijke instantie én bovendien deskundig. Aan de uitspraken van de RCC komt een belangrijk gewicht toe.

2. Wetgeving

Europees

Strengere regels aan etikettering

In Kroniek 2013 al aangekondigd als toekomstmuziek en op de 13 december van dit jaar was het zover: D-day voor

de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Per deze datum werden de bepalingen met nieuwe regels voor onder meer etiketten uit de VIC-Verordening (no. 1196/2011/EG) van kracht. De nieuwe regels vereisen aanpassing van etiketten, maar houden tevens een grote omschakeling in voor aanbieders van onverpakte producten in. Zo moeten deze aanbieders, zoals bakkers, restaurants en cateraars, vanaf 13 december 2014 verplicht allergeneninformatie verstrekken. Ook op etiketten moet de allergeneninformatie duidelijk zichtbaar, duidelijk leesbaar en zo nodig in onuitwisbare letters worden aangebracht. Andere belangrijke wijzigingen zijn de verplichte vermelding van voedingswaarden en regels over een verplichte minimum letterhoogte op het etiket. De verplichte vermeldingen gelden ook voor de verkoop van voorverpakte producten op afstand, zoals webshops. De NVWA zal prioriteit geven aan de handhaving op de etikettering van voorverpakte levensmiddelen en vanaf 2015 bekijken of het bedrijfsleven de elementen van de verordening juist heeft geïmplementeerd.¹⁴⁷ Per deze datum is op nationaal niveau het Warenbesluit Etikettering van levensmiddelen en het Warenbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen ingetrokken en het Warenbesluit informatie levensmiddelen in werking getreden. Dit besluit bevat een aantal specifieke uitwerkingen van de VIC-Verordening, zoals de definitie van “*verpakt levensmiddel*” in artikel 1. Het komend jaar zal blijken of het vooral de NVWA is die uitleg zal geven aan de diverse bepalingen uit de VIC-Verordening, of dat dit door de RCC zal gebeuren (op basis van artikel 2 NRC, strijd met de wet).

Tabaksproductenrichtlijn

In Kroniek 2012 werd het voorstel tot herziening van de Tabaksproductenrichtlijn 2001/37/EG besproken. In 2013 is dit voorstel door de Europese Commissie aangenomen¹⁴⁸ en in 2014 hebben ook de Raad en het Europees Parlement de richtlijn vastgesteld.¹⁴⁹ Lidstaten hebben nog de tijd tot 20 mei 2016 om aan de richtlijn te voldoen. In Nederland is inmiddels het implementatietraject gestart.¹⁵⁰ Met de inwerkingtreding van de Tabaksrichtlijn dienen op elke verpakking en elke buitenverpakking van tabaksproducten gecombineerde gezondheidswaarschuwingen te staan, met waarschuwendende teksten en kleurenfoto's. Op 17 december 2014 is de gedelegeerde Richtlijn 2014/109/EG gepubli-

¹⁴⁵ Rb Zwolle-Lelystad 4 december 2012 ECLI:NL:RBZLY:2012:BZ1513 (*Eva Optic/Watervision*)

¹⁴⁶ Hof 's-Gravenhage 23 december 2014 ro 4.8 (*Hotels.com*).

¹⁴⁷ Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over informatie aan consumenten over voedselveiligheid en inzet op eenduidig etiket 14 mei 2014: www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/05/15/kamerbrief-over-informatie-consumenten-over-voedselveiligheid.html.

¹⁴⁸ 2012/0366 (COD).

¹⁴⁹ Richtlijn 2014/40/EU van het Europees parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG 29 april 2014, *PbEU* 2014 L 127, p. 1.

¹⁵⁰ *Kamerstukken II* 2013/14, 33791, nr. 5, p. 9 en *Kamerstukken II* 2013/14, 33791, nr. 8, p. 9.

ceerd.¹⁵¹ Deze gedelegeerde richtlijn bevat de beeldbank van waarschuwende kleurenfoto's vormgegeven als bedoeld in artikel 10 lid 1 Richtlijn 2014/40/EG: een weerzinwekkende en afschrikwekkende verzameling beelden.

Nationaal

Koop op afstand

Per 13 juni 2014 in het BW een nieuwe afdeling 2b in titel 5 van boek 6: dit is een implementatie van de Europese richtlijn consumentenrechten (No. 2011/83/EG) opgenomen. Hiermee zijn de regels voor koop op afstand (zoals webshops) aangescherpt. Zo moet de handelaar de consument wijzen op het wettelijk ontbindingsrecht van 14 dagen (dit was 7 dagen). Ook heeft de handelaar nu de verplichting vooraf uitgebreide informatie te verstrekken, bijvoorbeeld ten aanzien van betaal- en leveringswijzen. Daarnaast moet voor de consument duidelijk zijn dat een bestelling een betalingsverplichting inhoudt, bijvoorbeeld door het opnemen van de tekst "bestelling met betalingsverplichting". De bepalingen uit deze titel zijn van dwingend recht, hiervan kan niet ten nadele van de consument worden afgeweken. Met de invoering van deze nieuwe afdeling is ook de Nederlandse Reclame Code aangepast: in artikel 8.4 zijn de leden f - s toegevoegd.

Toekomstmuziek: Regeling werving, reclame en verslavingspreventie

Op 7 mei 2013 is het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen vastgesteld, waarin een aantal wijzigingen werden aangekondigd. In totaal gaat het om zeven wijzigingen die de regels omtrent wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen aanscherpen. De eerste zes wijzigingen zijn in 2013 al in werking getreden, de laatste wijziging geldt per 1 januari 2015. Deze wijziging (artikel 3 lid 2 van het Besluit) houdt in dat bij reclame of werving voor kansspelen de consument moet worden gewezen op de risico's van onmatige deelname aan kansspelen door het opnemen van een slogan. De branche mag zelf met een initiatief komen voor deze slogan. Deze verplichting geldt alleen voor vergunninghouders als bedoeld in de Wet op de Kansspelen.¹⁵² Toezicht op de naleving van het besluit en de regeling door kansspelaanbieders is in handen van de Kansspelautoriteit.

Drank- en Horecawet

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank verhoogd van 16 naar 18 jaar. Met deze wijziging bestaat geen verschil meer in leeftijdsgrens voor de verkoop van zwak alcoholhoudende drank en sterke drank. De campagne van de overheid die bijdraagt aan de bekend-

heid van de verandering is "NIX<18". Tevens zijn gemeenten sinds 1 juli 2014 (op grond van artikel 43a lid en 3 Drank- en Horecawet) verplicht om een preventie- en handhavingplan op te stellen. In dit plan moet worden omschreven op welke wijze de alcoholpreventie en -handhaving vorm krijgen, wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingbeleid en welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden. Ongeveer de helft van de gemeenten had in september 2014 een dergelijk plan gereed, een groot deel van de rest van de gemeenten gaf in september aan dit in 2014 alsnog te bewerkstelligen.¹⁵³ Onduidelijk is of dit inmiddels inderdaad het geval is.

Gedragscode voor Promotieele kansspelen

Per 1 januari 2014 is de gewijzigde Gedragscode Promotieele Kansspelen in werking getreden.¹⁵⁴ Indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in de Gedragscode, is het toegestaan promotieele kansspelen te organiseren. Niet-naleving van de Gedragscode levert een schending van de Wet op de Kansspelen op. Al in Kroniek 2013 gaven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Met deze wijziging heeft de Kansspelautoriteit nieuwe controlebevoegdheden gekregen, zoals inzage in de opbouw van communicatiekosten en de wijze van selectie van de winnaars. Daarnaast kan de Kansspelautoriteit verzoeken om een overzicht van de uitgekeerde prijzen. Het aantal toegestane trekkingen voor een zogeheten Groot Promotieel Kansspel is verhoogd van 13 naar 20. De communicatiekosten voor deelname aan een promotieel kansspel zijn verlaagd van € 0,60 naar € 0,45 incl. BTW. Ook bestaat een plicht om aan de deelnemer te informeren over de totale waarde van de prijzenpot, het aantal prijzen, het aantal trekkingen en de uitgereikte prijzen. Deze verplichting geldt ook bij een Klein Promotieel Kansspel. Een ander vereiste is dat alle uitgelofde prijzen waar deelnemers recht op hebben daadwerkelijk moeten worden uitgekeerd. Met ingang van de nieuwe Gedragscode is het wijzigen van de actievoorwaarden tijdens de looptijd van de actie ten nadele van de deelnemers niet toegestaan.¹⁵⁵

Zelfregulering

Wijzigingen in bijzondere Codes

In Kroniek 2013 signaleerden wij al een aantal wijzigingen in de bijzondere codes van de Nederlandse Reclame Code. De wijziging van de Kinder- en Jeugdreclamecode per 1 november 2013 was het startpunt van een reeks veranderingen. Per 1 januari 2014 zijn de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken en de Reclamecode Reisaanbiedingen gewijzigd en is de nieuwe Reclamecode Social Media ingevoerd. Ook is per 13 juni 2014 het algemene deel van de Nederlandse Reclame Code gewijzigd door de invoering van verplichtingen voor koop op afstand.

151 Gedelegeerde Richtlijn 2014/109/EU van de Commissie van 10 oktober 2014 tot wijziging van Bijlage II bij Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van de beeldbank van waarschuwingen die op tabaksproducten moeten worden gebruikt, *PbEU* 2014 L 340, p. 22.

152 Artikel 1 sub d Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen.

153 Kamerbrief 26 september 2014, Staatssecretaris Van Rijn Kenmerk 659685-125528-VGP.

154 Gedragscode Promotieele Kansspelen (2014).

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

Kinder- en Jeugdreclamecode

In 2014 zijn nauwelijks beslissingen van de RCC en/of CvB genomen op basis van de gewijzigde bepalingen van de Kinder- en Jeugdreclame. De wijzigingen in de Code hebben het doel de herkenbaarheid van reclame gericht op kinderen, bijvoorbeeld op social media, de virtuele wereld of in games, te vergroten. Dit kan worden bereikt door het gebruik van “optische, virtuele en/of akoestische middelen” die passen bij het bevattingvermogen van kinderen. Dit jaar werd door een moeder geklaagd over een banner afkomstig van datingsite lexa.nl, die voor haar kind van 11 jaar te zien was tijdens het voetbalspel “FTS 2014”.¹⁵⁶ De RCC oordeelde dat – voor zover de banner geheel of gedeeltelijk tot kinderen is gericht – deze voor kinderen duidelijk herkenbaar is als reclame. De banner heeft immers betrekking op een datingsite, terwijl het een voetbalspel betreft. Reclame kan als zodanig herkenbaar zijn wanneer de onderwerpen van spel en reclame verschillen. Daarnaast onderscheidt de banner zich (optisch) van het spel doordat de banner buiten het speelscherm is geplaatst. Mede daarom was in het geval van het voetbalspel geen sprake van in-game advertising als bedoeld in artikel 5 lid 5 Kinder- en Jeugdreclamecode.

Reclamecode Social Media

Per 1 januari 2014 is de Reclamecode Social Media (RSM) als bijzondere code van de NRC ingevoerd.¹⁵⁷ In de Kroniek 2013 stipten wij het al kort aan: deze code is bedoeld om de herkenbaarheid van reclame op social media te vergroten en de relevante relatie tussen adverteerder en verspreider bekend te maken. Deze code heeft in 2014 tot veel vragen geleid bij zowel adverteerders als bijvoorbeeld bloggers. Wanneer moet iets toegevoegd worden aan een uiting op social media en hoe moet de zorgplicht ten opzichte van derden worden vormgegeven? Dit jaar zijn geen beslissingen genomen waarin de Reclame Code Social Media centraal staat. Over de invulling van de begrippen uit deze code kan vooralsnog dus weinig worden geschreven. Een reden voor het gebrek aan klachten is wellicht dat de consument nog niet doordrongen is van de nieuwe regels. Veelgehoorde argumenten daarnaast zijn dat veel surfers zich niet storen aan reclame op social media en ook zonder de verplichte toevoeging reclame herkend wordt. Afwachten wat 2015 brengt.

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken

Een andere al aangekondigde verandering per 1 januari 2014 is de wijziging van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RVA). Zo is de verplichte educatieve slogan gewijzigd van “Geen 16? Geen druppel” naar “Geen 18, geen alcohol”. De voorzitter van de RCC hanteerde een soepele benadering voor Bavaria die na twee maanden nog een billboardposter verspreidde met de oude slogan.¹⁵⁸ Zo werd geoordeeld dat Bavaria zich voldoende had ingespannen om haar bedrijfsvoering op de nieuwe code af te stemmen. Daarnaast had Bavaria aannemelijk gemaakt dat op het mo-

ment van de beslissing alle uitingen wél voldeden aan de nieuwe vereisten. Ook de voorwaarden voor “onder de dop” acties (niet toegestaan, tenzij) zijn vastgelegd. Verder zijn de regels omtrent het tonen van risicovol gedrag verduidelijkt. Daarnaast is de omschrijving van “overmatige alcoholconsumptie” uitgebreid. Toch kent het begrip ook zijn grenzen. Zo oordeelde de RCC dat het nummer “no limit” dat gebruikt werd voor een Heineken WK commercial niet aanspoorde tot overmatige alcoholconsumptie.¹⁵⁹ “No limit” verwees in de commercial niet naar overmatige alcoholconsumptie of de aansporing daartoe, maar naar de gebeurtenissen in de commercial. Een andere belangrijke wijziging is de toevoeging van artikel 24 RVA. De verplichting tot het opnemen van een *agecheck* op websites is al sinds geruime tijd bekend en wordt ook door de branche nageleefd. Nu is tevens de verplichting opgenomen dat de adverteerder erop moet toezien dat de ontvanger van reclame én de plaats van reclame (denk aan berichten op social media zoals Facebook) heeft verklaard dat hij ten minste 18 jaar is. Zo geldt ook de verplichting dat de adverteerder geen berichten mag *liken*, delen of hierop reageren wanneer de plaats van dit bericht niet aantoonbaar minstens 18 jaar is. Zo kan op Twitter sinds dit jaar ook een *agecheck* worden opgenomen. Dit helpt de adverteerder zich ervan te vergewissen dat zijn volgers minimaal 18 jaar oud zijn.

Reclamecode Reisaanbiedingen 2014

Per 1 januari is tevens de Reclamecode Reisaanbiedingen gewijzigd. Belangrijkste wijziging is dat niet alleen de vaste onvermijdbare kosten in de prijs moeten worden opgenomen, maar sinds dit Kroniekjaar moeten ook de variabele onvermijdbare kosten inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de kosten waarvan de hoogte niet vooraf kan worden berekend omdat deze afhankelijk is van de keuzes van de consument zoals het aantal personen. Denk bijvoorbeeld aan toeristenbelasting of bedlinnen. Deze kosten dienen direct naast of onder de geadverteerde prijs gespecificeerd te worden. De bedoeling is dat de consument in één oogopslag kan zien welke kosten erbij komen en wat de hoogte van deze kosten is. De RCC oordeelde dat reserveringskosten vaste onvermijdbare kosten zijn en dus in de prijs opgenomen moeten worden. Bedlinnen en toeristenbelasting zijn variabele onvermijdbare kosten en dienen op transparante wijze direct naast of onder de geadverteerde prijs vermeld moeten worden.¹⁶⁰ De kosten voor ruimbagage (koffers) hoeven niet in de prijs van een pakketreis vermeld te worden, omdat het aan de consument is om te kiezen of hij ruimbagage meeneemt.¹⁶¹ De kosten zijn vermijdbaar en hoeven niet in de prijs te worden opgenomen. Maar is het meenemen van ruimbagage bij een langere reisduur ook vermijdbaar? De voorzitter oordeelde dat dit bij de aangeboden rondreis in dit specifieke geval inderdaad zo was. Bovendien waren de bijkomende kosten van de koffer op andere manieren wel op de website terug te vinden. In een andere procedure bij

156 RCC 3 maart 2014 nr. 2014/00033 (FTS 2014).

157 NRC Reclamecode Social Media (2014).

158 VZ 19 maart 2014, 2014/00194 (*Drink als een prins*).

159 RCC 27 mei 2014, 2014/00335 (*Heineken no limit*).

160 RCC 9 april 2015, 2014/0053 (*Landal*).

161 VAF 27 mei 2014, 2014/00229 (*Reisgids SRC*).

het CvB had luchtvaartmaatschappij Govolo in de door haar aangeboden ticketprijs verzuimd de onvermijdbare kosten op te nemen.¹⁶² Hierdoor stond Govolo op de website van Skyscanner onterecht vermeld als “de goedkoopste aanbieder naar Miami”. Het CvB maakt korte metten met het beroep van Skyscanner op artikel 6:196c lid 4 BW met het argument dat zij slechts een tussenpersoon is. Volgens het CvB voert Skyscanner wel degelijk een handelspraktijk als bedoeld in de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Skyscanner kan worden aangesproken op deze misleidende mededelingen, aldus het CvB. Skyscanner moet bovendien de aanbieders op haar site dwingen te voldoen aan de toepasselijke regelgeving, zoals de Reclamecode Reisaanbiedingen. In een andere interessante beslissing over reizen oordeelde de RCC dat Roompot verantwoordelijk is voor de uiting en de juiste vermelding van de vaste en variabele prijzen in een advertentie voor Roompot vakantieparken. Roompot is medeverantwoordelijk aangezien niet is gebleken dat de advertentie niet (mede) afkomstig is van haar.¹⁶³

Toekomstmuziek 1: Reclamecode voor Voedingsmiddelen (1 januari 2015)

Per 1 januari 2015 is de Reclamecode voor Voedingsmiddelen aangescherpt. Een belangrijke wijziging betreft het verbod om reclame te maken voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot en met 12 jaar. Voorheen lag deze leeftijdsgrens op 7 jaar. Een uitzondering op deze hoofdregel is reclame voor producten die voldoen aan bepaalde voedingskundige criteria: de zogenaamde “gezondere producten”. Deze producten moeten voldoen aan criteria op het gebied calorische waarde, het gehalte aan verzadigd vet en de hoeveelheid zout en suiker. Voor deze wijziging geldt een overgangstermijn voor lopende campagnes van 6 maanden, of totdat bestaande mediajaarcontracten zijn afgelopen. De aanscherping van de regel is het gevolg van een voorstel van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (‘FNLI’).¹⁶⁴

Toekomstmuziek 2: Wijzigingen andere bijzondere codes

Per 1 januari 2015 zijn tevens de Code voor het gebruik van Postfilter, de Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de Kansspelen en de Code Publieksreclame voor geneesmiddelen gewijzigd. Daarnaast zijn per deze datum twee nieuwe bijzondere codes in werking getreden: de Code Reclame voor Medische zelfzorg Hulpmiddelen en de Reclamecode Cosmetische Producten. De Code Reclame voor Medische zelfzorg Hulpmiddelen verplicht adverteerders van dergelijke producten onder meer om duidelijk te maken dat sprake is van medisch zelfzorg hulpmiddelen, wat de belangrijkste gebruiksdoelstellingen zijn en de situaties waarin het gebruik wordt ontraden. Ook is aandacht besteed aan reclame waarin de werking van de producten wordt aan-

geprezen. De Reclamecode Cosmetische Producten geeft onder meer voorschriften voor claims die voor dergelijke producten worden gemaakt en de onderbouwing hiervan. De Code besteedt verder aandacht aan digitale technieken die worden gebruikt om afbeeldingen in reclame mooier te maken. Deze zijn in principe toestaan, mits voldaan wordt aan de vereisten uit de Code. Eén van deze vereisten is dat digitale technieken afbeeldingen van modellen niet zodanig mogen veranderen dat een niet-realistisch beeld wordt gegeven met betrekking tot de met het product te behalen resultaten. Ook bevat deze Code regels voor het gebruik van testimonials en deskundigenverklaringen.

3. *Rechtspraak*

Uitspraken Europees

Op Europees niveau lijkt 2014 een redelijk rustig jaar voor het reclamerecht. Weinig uitspraken, weinig nieuws onder de zon. Een uitspraak op het randje van 2013, maar niet in de Kroniek van dat jaar besproken, is *Trento Sviluppo*¹⁶⁵. In de promotiefolder van de supermarktketen COOP Italia werd een laptop tegen een promotieprijs aangeboden. In deze folder stond vermeld: “Kortingen tot 50% en talloze andere speciale aanbiedingen.” De consument die tijdens de looptijd van de actie deze laptop wilde kopen ving bot: de laptop was niet meer voorradig. Deze consument diende een klacht in en stelde dat dit een oneerlijke handelspraktijk betrof. De Italiaanse rechter stelde vragen aan het Hof van Justitie EU over de reikwijdte van het begrip ‘transactiebesluit’ uit de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Het Hof van Justitie EU overwoog dat uit de richtlijn volgt dat dit begrip ruim is gedefinieerd. Dit begrip omvat dus niet alleen de beslissing om een product al dan niet te kopen, maar ook beslissingen die daarmee verband houden zoals het besluit om de winkel binnen te gaan. Dus ook het op misleidende wijze naar de winkel lokken van klanten kan een misleidende handelspraktijk zijn in de zin van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.

In *4finance*¹⁶⁶ besliste het Hof van Justitie EU over de vraag of een verkoopbevorderingssysteem (een aangeboden kleine premie aan iedere klant die een nieuwe klant heeft aangebracht) als piramidesysteem moet worden gekwalificeerd. Volgens punt 14 van de “zwarte lijst” (Bijlage 1) van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken zijn piramidesystemen verboden. Het Hof oordeelde dat géén sprake is van een piramidesysteem nu in dit geval de aan de bestaande klanten betaalde vergoedingen slechts voor een zeer klein deel worden gefinancierd uit de betalingen van nieuwe leden. Het verband tussen door nieuwe leden verrichte betalingen en door bestaande leden ontvangen vergoedingen is een van de drie kenmerken van een piramidesysteem.¹⁶⁷

162 CvB 20 mei 2014, 2013/00690 (*Skyscanner*).

163 RCC 2 juni 2014, 2014/00331 (*Roompot-vakantiepark*).

164 <http://www.fnli.nl/nieuwsitem/284/fabrikanten-leggen-flinke-beperking-kidsmarketing-vast.html>.

165 HvJ EU 19 december 2013, *Trento Sviluppo*, C-281/12, ECLI:EU:C:2013:859, *TvC&HP* 2014, m.nt. Duijvenvoorde.

166 HvJ EU 3 april 2014, *4finance*, C-515/12, ECLI:EU:C:2014:211.

167 HvJ EU 3 april 2014, *4finance*, C-515/12, ECLI:EU:C:2014:211, punt 27.

Uitspraken nationaal

In het voorjaar van 2014 nam de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam duidelijke stelling: ook concurrenten kunnen een beroep doen op de bepalingen over oneerlijke handelspraktijken (artikelen 6:193 c-j BW).¹⁶⁸ Daarnaast kon eiser ook een beroep doen op de algemene regeling inzake de onrechtmatige daad. De afdeling inzake oneerlijke handelspraktijken is een *lex specialis* van de onrechtmatige daad, waardoor het volgens de voorzieningenrechter in de rede ligt dat een concurrent zich óók mag beroepen op de algemene bepalingen inzake onrechtmatige daad. Het door gedaagde gevoerde verweer dat niet wordt voldaan aan het relativiteitsvereiste uit artikel 6:163 BW werd niet gehonoreerd. Deze uitspraak is ook om een andere reden interessant, nu het een van de eerste uitspraken is waarbij een Nederlandse rechter inhoudelijk over de naleving van de Claimsverordening heeft geoordeeld. Ook opvallend is de “pot verwijt de ketel” argumentatie van de voorzieningenrechter. Zo wordt geoordeeld dat de eiser geen spoedeisend belang heeft nu zij dezelfde misleidende claims gebruikt als gedaagde.

Aan het begin van deze Kroniek is het arrest *Hotels.nl/Hotellkamerveiling.nl*¹⁶⁹ al vermeld om zijn belangrijke overweging over de verhouding zelfregulering/rechter. Daarnaast hanteert het hof in dit arrest een ruime benadering van het begrip “uitnodiging tot aankoop”: ook de advertenties waarin de mogelijkheid wordt geboden een hotelovernachting voor een bepaalde prijs te boeken (of hierop een bod uit te brengen) kwalificeren als uitnodigingen tot aankoop als bedoeld in artikel 6:193a, eerste lid onder g BW. Het hof overweegt expliciet dat enkel een prijs en bestemming al voldoende zijn voor een uitnodiging tot aankoop, ondanks dat andere informatie van belang kan zijn om al dan niet op het aanbod in te gaan. De consument is in de praktijk bovendien niet geneigd om bij confrontatie met bijkomende kosten het proces af te breken. Volgens het hof brengt artikel 6:193e onder c BW met zich dat aanbieders van reisaanbiedingen reeds vanaf de eerste uitnodiging tot aankoop gehouden zijn tot i) het publiceren van prijzen inclusief de op dan moment bekende vaste onvermijdbare kosten; ii) het duidelijk en zichtbaar vermelden van variabele onvermijdbare kosten; en iii) geen gebruik te maken van vanafprijzen waarvoor de desbetreffende producten of diensten niet geboekt kunnen worden. Ook in deze zaak honoreert het Hof Den Haag het beroep van een concurrerende onderneming op de OHP-regels, ook al ging het in die kwestie (ook) om B2C uitingen. De twee uitspraken dragen dus bij aan de conclusie dat dit vaste rechtspraak is. Van Eek gaf in zijn artikel ‘*Het Ryanair-PR Aviation-arrest: de luchtbrug tussen de OHP-regels en concurrenten*’¹⁷⁰ een mooi overzicht van de rechtspraktijk aangaande dit punt. De OHP-Richtlijn maakt het mogelijk dat ondernemingen de OHP-regels je-

gens elkaar konden inroepen in het geval het om B2C uitingen gaat. De Nederlandse wetgever had dit echter niet met zoveel woorden in de Nederlandse regels opgenomen: de Hoge Raad bepaalde vervolgens¹⁷¹ dat uit niets bleek dat de Nederlandse wetgever bij de implementatie van de OHP-Richtlijn iets anders heeft gewild dan wat die OHP-Richtlijn voorschrijft. Richtlijnconforme uitleg is het uitgangspunt, tenzij een expliciete keuze tegen een dergelijke keuze blijkt. Het uitblijven van een expliciete keuze betekent niet dat een uitleg *contra legem* is gerechtvaardigd. Kortom, rechtspraak en literatuur lijken nu werkelijk dezelfde richting op te gaan: bij een misleidende reclame door een onderneming richting consument kan de concurrent van het bedrijf een beroep doen op de OHP-regels.

*Zelfregulering**Trend clean labeling*

In de praktijk lijkt sinds enkele jaren een nieuwe trend gaande: clean labeling. Het aanprijzen van producten als ‘natuurlijk’ of “met natuurlijke ingrediënten”. Voor gezondheidsproducten¹⁷² en voor producten met aroma’s¹⁷³ bestaan specifieke regels voor het aanprijzen van een product als ‘natuurlijk’ of “van natuurlijke oorsprong”. Voor alle andere producten geldt dat deze manier van aanprijzen is toegestaan, mits dit niet misleidend is. Dit jaar oordeelde de RCC over het afslankdrankje “Alcachofa de Laon” dat de claim “100% natuurlijk” niet kan worden gemaakt als het product niet *volledig* uit natuurlijke producten bestaat. Dit product bevatte naast natuurlijke ingrediënten ook de kunstmatige zoetstof sacralose.¹⁷⁴ In de rechtspraak is er tot nu toe slechts één zaak met een discussie over de term ‘natuurlijk’ te vinden, geweest in 2014, met betrekking tot de zin “100% natuurlijke kleurstoffen” gebruikt ter aanprijzing van voedingssupplementen.¹⁷⁵ Volgens eiser zijn twee gebruikte ingrediënten kunstmatig, of in ieder geval van natuurlijke oorsprong maar chemisch bewerkt (en dus niet natuurlijk). Anders dan de strikte lijn die de RCC in eerdere uitspraken¹⁷⁶ lijkt te hanteren, gaat de voorzieningenrechter mee in het verweer van gedaagde. Dat een ingrediënt chemisch bewerkt is, betekent niet dat het niet natuurlijk is, zo lijkt de redenering. De voorzieningenrechter overweegt:

“De vraag of iets kunstmatig of ‘natuurlijk’ is, is geen kwestie van ja of nee, maar kennelijk van een glijdende schaal.”¹⁷⁷

Wakker Dier erg wakker

Ook over de vraag wat ‘diervriendelijk’ is heeft de RCC dit kroniekjaar geoordeeld. Zo stond in een beslissing van de RCC “*Vlees met Oorsprong*” van Jumbo centraal, dat als dier-

168 Rb. Rotterdam (vzr.) 27 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2601 (*Omega Pharma/ Procter & Gamble*).

169 Hof Den Haag 23 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4112.

170 D. van Eek, ‘*Het Ryanair-PR Aviation-arrest: de luchtbrug tussen de OHP-regels en concurrenten*’, *IER* 2014/4, p. 235-241.

171 Reeds aangehaald in noot 31.

172 Artikel 28 Code Aanprijzing Gezondheidsproducten.

173 Artikel 16 en 29 lid 2 Verordening (EG) nr 1334/2008, *PbEU* 2008 L 354.

174 RCC 10 juli 2014, doss. 2014/00250 (*Afslankdrankje*).

175 Reeds aangehaald in noot 167.

176 RCC 16 juli 2012, doss. 2012/00573 (*Natrena Stevia*); RCC 19 oktober 2013, doss. 2013/00311 (*ProstEase*).

177 Reeds aangehaald in noot 168, r.o. 4.11.

vriendelijk werd aangeprezen. De RCC stelt vast dat geen eenduidige betekenis bestaat voor het absolute begrip 'diervriendelijk' en haakt aan bij het Beter Leven driersterensysteem van de Dierenbescherming.¹⁷⁸ Wakker Dier heeft door een flinke media-inzet bewerkstelligd dat het publiek het Beter Leven driersterensysteem als uitgangspunt neemt. In een andere beslissing oordeelde de RCC over de claims "verantwoorde kip" en "goede leefomstandigheden". Dit zijn volgens de RCC misleidende aanprijzingen van de geadverteerde producten. De RCC oordeelt dat – ook al zijn wat verbeteringen in leefomstandigheden aangebracht ten opzichte van de reguliere kip – deze kip nog niet als 'verantwoord' mag worden aangeprezen of de leefomstandigheden als 'goed'. De RCC neemt ook in deze beslissing het Beter Leven driersterensysteem als uitgangspunt.¹⁷⁹

(Geen) alcoholreclame en RCC acht zich bevoegd te oordelen over term yoghurt

Dit jaar is tevens duidelijk geworden wat de reikwijdte is van de definitie van alcoholreclame. De RCC moest oordelen over de vraag of het gebruik van een topsporter in een reclame voor Amstel Radler 0.0% in strijd was met artikel 30 lid 3 Reclamecode voor alcoholhoudende dranken. Volgens de RCC valt reclame voor alcoholvrijbier (Amstel Radler 0.0%) niet onder de definitie van alcoholreclame. De RCC overwoog dat in de commercial de naam Amstel Radler uitsluitend in beeld kwam met de toevoeging "0.0%". De mogelijke associatie met het merk Amstel (waaronder tevens alcoholhoudende dranken worden verkocht) maakt volgens de RCC niet dat de advertentie verwordt tot alcoholreclame. Ook de gebruikte term 'bier' maakt dit niet anders, nu dit een verplichte term is op basis van de Bierverordening Productschap Dranken 2003.¹⁸⁰ Geen alcoholreclame, geen strijd met artikel 30 lid 3 Reclamecode voor alcoholhoudende dranken. Een ander levensmiddel dan. De RCC achtte zich deze zomer bevoegd te oordelen over de term 'yoghurt'. Het verweer dat enkel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevoegd zou zijn te oordelen over de naleving van (Europese) bepalingen inzake zuivelproducten werd door de RCC afgewezen.

Goede smaak en fatsoen: RCC preutser?

Lijkt de RCC in 2014 preutser te zijn geworden? In 2014 lijkt de RCC veel aanbevelingen te doen met klachten die op basis van strijd met goede smaak en fatsoen zijn ingestoken. Zo is in de zomer van 2014 reclameland even in de ban van de abri's van radio 538. Deze posters (te zien in originele en 'gecensureerde' versies, waarbij in het laatste geval bepaalde delen van de abri niet duidelijk zichtbaar waren) lijken seksuele handelingen door bezoekers van festivals te suggereren. De RCC oordeelde dat de posters waarop twee dames te zien zijn met een hotdog, beide in strijd zijn met de goede smaak en fatsoen (dus zowel de originele als de gecensureerde versie). Bij de versie waarop een man met een

flesje water te zien is, is volgens de RCC alleen de gecensureerde versie in strijd met de goede smaak en fatsoen. Een belangrijke overweging is de zichtbaarheid: de abriposters bevinden zich in de openbare ruimte en zijn voor iedereen zichtbaar. In een klacht over de website van Suit Supply was de (on)zichtbaarheid ook van doorslaggevend belang. De RCC oordeelde dat de afbeelding van dames met ontbloot bovenlijf niet in strijd was met de goede smaak en fatsoen.¹⁸¹ De afbeelding kon immers alleen bekeken worden wanneer je als bezoeker van de website op "show uncensored" drukte. De campagne van Sire "praat met je kind over porno, voor internet het doet", was volgens de RCC wel in strijd met goede smaak, althans voor zover deze voor 20:00 uur is uitgezonden. De RCC oordeelde dat de reclame, waarin suggestief pornografische beelden waren opgenomen, niet geschikt is voor zeer jonge kinderen en kwam derhalve tot dit besluit en een *timeslot*.¹⁸²

4. Literatuur

- Zo natuurlijk is dat nog niet... Voedings- en gezondheidsclaims, Waar & Wet, december 2014 door mr. drs. S. Arayess en mr. drs. C.H.E. Fontaine
- 'Het Ryanair-PR Aviation-arrest: de luchtbrug tussen de OHP-regels en concurrenten' augustus 2014 door Mr D. van Eek¹⁸³

XIII. Rechtshandhaving & IPR

E.J. Numann en S.J. Schaafsma

1. Wetgeving

De herziene ('herschikte') EEX-Verordening, die met ingang van 10 januari 2015 van toepassing is, werd in 2014 van aanvullende onderdelen voorzien.¹⁸⁴ In de eerste plaats werd – op Europees niveau – een wijziging doorgevoerd door middel van Verordening (EU) nr. 542/2014 van 15 mei 2014.¹⁸⁵ Die wijziging houdt in dat na art. 71 van de herschikte EEX-Verordening vier nieuwe bepalingen zijn ingevoegd (art. 71 bis – art. 71 *quinquies*). Deze bepalingen regelen kort gezegd de verhouding tussen de herschikte EEX-Verordening en nieuwe regelingen betreffende het eengemaakt octrooigerecht ('Unified Patent Court') en het Benelux-Gerechtshof.¹⁸⁶ In de tweede plaats werd – op nationaal niveau – de Ne-

181 RCC 12 mei 2014, doss. 2014/00182 (*Suit Supply*).

182 RCC 25 juni 2014, doss. 2014/00381(a) (*Sire*).

183 D. van Eek, 'Het Ryanair-PR Aviation-arrest: de luchtbrug tussen de OHP-regels en concurrenten', *IER* 2014/4, p. 235-241.

184 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, *PbEU* 2012 L 351, p. 1. De herschikte EEX-Verordening geldt ook in relatie tot Denemarken, zie *PbEU* 2013 L 79, p. 4.

185 Verordening (EU) nr. 542/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1215/2012, met betrekking tot de toe te passen regels aangaande het eengemaakt octrooigerecht en het Benelux-Gerechtshof, *PbEU* 2014 L 163, p. 1.

186 Zie kroniek *IER* 2014/15, p. 116. Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht van 19 februari 2013 ('UPC-overeenkomst'), *Trb.* 2013, 92; Protocol van 15 oktober 2012 tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, *Trb.* 2013, 12.

178 RCC 11 juni 2014, 2014/00369 (*Wakker Dier/Jumbo – diervriendelijk*).

179 RCC 15 juli 2014, 2014/00382 (*Wakker Dier/ Albert Heijn – verantwoorde kip*), m.nt. Menno Heerma van Voss.

180 wetten.overheid.nl/BWBR0014243/geldigheidsdatum_13-01-2015.

derlandse uitvoeringswet aangepast aan de herschikte EEX-Verordening. Dat is gebeurd bij wet van 22 januari 2014, die krachtens besluit van 15 december 2014 in werking is getreden op 10 januari 2015.¹⁸⁷ De uitvoeringswetgeving is met name van belang voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen uit andere EEX-staten. Op dat terrein brengt de herschikte EEX-Verordening veranderingen. Zo zijn het exequatur en de rechtsmiddel-procedure van art. 43 van de oude EEX-Verordening afgeschaft.¹⁸⁸ Degene jegens wie om tenuitvoerlegging van een beslissing uit een andere EEX-staat wordt verzocht, zal onder het nieuwe regime een vordering strekkende tot weigering van de tenuitvoerlegging kunnen instellen in een executiegeschil ex art. 438 Rv.¹⁸⁹ In het 438-executiegeschil kan dus nu ook dit EEX-thema worden meegenomen, hetgeen onder de oude EEX-Verordening niet mogelijk was.¹⁹⁰ Inhoudelijk zijn de gronden voor weigering (vrijwel) niet veranderd ten opzichte van de oude EEX-Verordening.¹⁹¹

2. Rechtspraak

Bewijsbeslagen en de exhibitieplicht

Er is een toename te zien van het aantal zaken waarin bewijsbeslagen en de exhibitieplicht van art. 843a Rv een rol spelen. Daaraan zullen de art. 1019a en 1019b Rv en HR 13 september 2013¹⁹² niet vreemd zijn, maar de groei lijkt zich ook buiten de IE te voltrekken, zoals de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 16 december 2014¹⁹³ leert. Achtergrond van dit kort geding was de vraag of een ex-werknemer van een bedrijf dat een reactor voor afvalzuiveringsinstallaties had ontwikkeld, in een door hem opgericht en geleid bedrijf, in strijd met het geheimhoudings- en concurrentiebeding in zijn voormalige arbeidsovereenkomst, geheime know how van zijn gewezen werkgever had benut. Die voormalige werkgever had verzocht bewijsbeslag te mogen leggen op administratie en computers met betrekking tot tekeningen, correspondentie en dergelijke. Inzet was een vordering tot inzage enerzijds en een tot opheffing van het beslag anderzijds. Dat laatste geschiedde niet, hoewel het hof oordeelde dat de beslaglegger, in strijd met de waarheidsplicht van art 21 Rv, de verloffrechter mogelijk misleid had met de mededeling dat zij de 'bedenker' van de reactor was. Die misleiding zou wel gevolgen hebben voor de veroordeling in de beslagkosten, aldus het hof. Maar niet op het recht op inzage dat volgens het hof niet afhankelijk was van de rechtmatigheid van het beslag. Het hof achtte het wederrechtelijk gebruik van gegevens aannemelijk en

verleende inzage van bepaalde, aangewezen bescheiden en bestanden. Maar het hof bepaalde hoe de inzage zou dienen te geschieden, omdat de beslagene niet was meegedeeld wat zich in de doos bevond waarop de inzage betrekking moest hebben. De deurwaarder werd opgedragen alle te selecteren documenten en bestanden eerst door de beslagene te laten inzien.

Wel om een IE-zaak (merkrecht) ging het in de zaak voor de Haagse Rechtbank die eindigde in een vonnis van 15 december 2014.¹⁹⁴ Inzage in documentatie werd verleend omdat de rechtbank een rechtmatig belang bij inzage aanwezig achtte om het de merkhouders mogelijk te maken te onderzoeken of van een inbreukmakende handeling sprake was geweest. Een rechtsbetrekking als bedoeld in art. 843a Rv bestond, te weten een verbintenis uit onrechtmatige daad (merkinbreuk) werd aangenomen, waarbij de rechtbank overwoog dat de drempel daarvoor lager is dan die voor merkinbreuk, omdat een beroep op art. 843a Rv anders zinloos zou worden. Een redelijk vermoeden van inbreuk volstaat, aldus de rechtbank. Maar om *fishing expeditions* te voorkomen, moeten wel concrete feiten en omstandigheden worden aangevoerd die dat redelijk vermoeden kunnen dragen, aldus de rechtbank.

Samenstelling van de formatie

Voor de IE-procespraktijk, waarin veel gepleit wordt, is de signalering van belang van HR 31 oktober 2014.¹⁹⁵ Daarin is beslist dat een uitspraak die (mede) berust op een voorafgaand pleidooi, een comparitie of een andersoortige mondelinge behandeling, in beginsel moet worden gewezen door de rechter(s) ten overstaan van wie die verrichting heeft plaatsgevonden. Als dat niet mogelijk is en dus een of meer van die rechters moet worden vervangen, moeten partijen daarover tijdig voorafgaand aan de uitspraak worden geïnformeerd, onder opgaaf van redenen en van de beoogde uitspraakdatum. Elk van de (ter zitting verschenen) partijen heeft dan het recht om een nadere mondelinge behandeling te verzoeken. Dat verzoek kan (gemotiveerd) worden afgewezen in het belang van een voortvarende procesvoering, maar moet worden gehonoreerd als geen proces-verbaal van de eerdere mondelinge behandeling is opgemaakt dat uiterlijk tegelijk met de mededeling omtrent de rechterswisseling aan partijen is toegezonden.

Proceskosten

Van het front van de proceskosten vallen geen uitspraken met vermeldenswaardige noviteiten te melden. Wel van belang is dat, na de rechtbanken, eind 2014 ook de hoven en de Hoge Raad hebben aangekondigd in IE-zaken voor de toepassing van art. 1019h Rv indicatietarieven te zullen gaan toepassen met ingang van 1 januari 2015.¹⁹⁶ Deze regelingen komen, afgezien van de indicatieve bedragen, globaal over-

187 Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano, *Stb.* 2014, 40; Inwerkingstredingsbesluit *Stb.* 2014, 541.

188 Art. 38 van de oude EEX-Verordening; art. 39 van de herschikte EEX-Verordening.

189 Art. 47 van de Herschikte EEX-Verordening en art. 10 van de aangepaste uitvoeringswet.

190 HvJ EU 13 oktober 2011, C-139/10, ECLI:EU:C:2011:653, *NJ* 2012/18, m.nt. Polak (*Prism Investments/van der Meer*).

191 Art. 45 en 46 van de herschikte EEX-Verordening.

192 ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, besproken in de kroniek over 2013.

193 ECLI:NL:GHARL:2014:9850.

194 ECLI:NL:RBDHA:2014:15431.

195 ECLI:NL:HR:2014:3076.

196 Zie voor het hoger beroep: www.rechtspraak.nl/procedures/landelijke-regelingen/sector-civiel-recht/pages/default.aspx; voor de cassatie www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Regels%20en%20procedures/Pages/default.aspx.

een en kijken ook nauwelijks af van die van de rechtbanken. In alle instanties geldt dat de indicatietarieven niet van toepassing zijn in octrooizaken.

Naar de toepassing van de indicatietarieven die de rechtbanken al enige jaren hanteren, is onderzoek gedaan door Olieslagers en Van Gompel.¹⁹⁷ Zij concluderen dat de tarieven in de praktijk als een forfaitair stelsel worden gehanteerd, hetgeen op gespannen voet staat met de in de regeling uitgesproken bedoeling. Uit het onderzoek komt naar voren, zo melden zij, dat de motivering van beslissingen in welke categorie een zaak valt, dikwijls zo summier en abstract zijn, dat op basis daarvan geen inschatting kan worden gemaakt in welke categorie een zaak zal worden gerangschikt, terwijl dat voor het bedrag van de uit te spreken proceskostenveroordeling aanzienlijk kan uitmaken.

De schrijvers dringen er voorts op aan de bepaling te heroverwegen dat onweersproken gelaten kostenopgaven in de regel worden toegewezen, ook als die de tariefbedragen overtreffen. De hoven en de Hoge Raad kennen die regel ook, maar beperken die tot onweersproken kostenopgaven die volgens de regelen der kunst zijn onderbouwd.

IPR

Over inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten en art. 5 sub 3 EEX-Verordening liet het Hof van Justitie EU zich in voorgaande jaren uit in de zaken *Wintersteiger*¹⁹⁸ en *Pinckney*.¹⁹⁹ In 2014 kwam daar de auteursrechtelijke zaak *Hi Hotel* bij.²⁰⁰ Het Hof van Justitie EU gaat daarin voort op de ingeslagen weg van de gesplitste locus: de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis (het Handlungsort) en de plaats waar de schade is ingetreden (het Erfolgsort) vallen niet samen. In *Hi Hotel* leidt dat tot het resultaat dat een rechtspersoon die in Frankrijk is gevestigd en aldaar de verweten handeling pleegt (te weten het ter beschikking stellen van foto's aan een uitgever in Frankrijk, wiens Duitse zusteronderneming de foto's vervolgens in strijd met het auteursrecht van eiser in Duitsland verspreidt), in Duitsland kan worden opgeroepen op grond van art. 5 sub 3 (Erfolgsort). Door de terbeschikkingstelling van de foto's in Frankrijk is bijgedragen aan de verspreiding ervan in Duitsland, zo staat volgens het Hof van Justitie EU feitelijk vast. Dus ligt die terbeschikkingstelling aan de basis van de reproductie en distributie van de foto's in Duitsland en dus aan de basis van het risico dat de beweerdte schade aldaar intreedt, aldus het Hof. Dus is de Duitse rechter als Erfolgsort bevoegd. Deze rechter mag echter alleen uitspraak doen over de scha-

de die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn staat (vgl. *Pinckney*).

Art. 5 sub 3 EEX-Verordening spreekt over 'de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan', en die plaats kan – als gezegd – volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU uiteenvallen in een Handlungsort en een Erfolgsort. Geldt dat ook ten aanzien van (thans) art. 97 lid 5 van de Gemeenschapsmerkenverordening, dat spreekt over 'de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden'?²⁰¹ Nee, oordeelde het Hof van Justitie EU in *Coty Germany/First Note Perfumes*.²⁰² Het begrip 'de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden' in deze bepaling van de Gemeenschapsmerkenverordening moet autonoom worden uitgelegd ten opzichte van art. 5 sub 3 EEX-Verordening, en die autonome uitleg brengt mee dat dit begrip alleen betrekking heeft op het Handlungsort. In het kader van art. 97 lid 5 van de Gemeenschapsmerkenverordening speelt de problematiek van de gesplitste locus dus niet.

In hetzelfde *Coty Germany/First Note Perfumes*-arrest oordeelde het Hof van Justitie EU dat art. 5 sub 3 inclusief de gesplitste locus wél van toepassing is in het kader van oneerlijke mededinging (ongoorloofde vergelijkende reclame en slaafse nabootsing). In dat kader is de Erfolgsort-rechter bevoegd om kennis te nemen van een aansprakelijkheidsvordering die is gebaseerd op zijn nationale wet en wordt ingesteld tegen een in een andere lidstaat gevestigde persoon van wie wordt beweerd dat hij in laatstgenoemde lidstaat een handeling heeft gesteld die schade heeft veroorzaakt of kan veroorzaken in het rechtsgebied van deze Erfolgsort-rechter.

In *Apple/Samsung* ging het Hof Den Haag wederom in op de bekende vraag of de exclusieve-bevoegdheidsregel van art. 22 sub 4 EEX-Verordening ook van toepassing is wanneer in het kader van een voorlopige voorziening een vordering wegens inbreuk op een octrooirecht wordt begroet met een nietigheidsverweer.²⁰³ Eerder, in *Yellow Pages*, had het hof al overwogen dat dat niet het geval is, waarbij het geen verschil maakt of de inbreukbevoegdheid is gegrond (i) op een bodembevoegdheidsbepaling zoals art. 2 EEX-Verordening; of (ii) op art. 31 EEX-Verordening.²⁰⁴ Wel geldt daarbij dat de rechter geen beslissing mag geven over de geldigheid van het buitenlandse intellectuele eigendomsrecht en dat hij de voorlopige maatregel in de vorm van een inbreukverbod moet afwijzen indien een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het buitenlandse intellectuele eigendomsrecht door de desbetreffende buitenlandse rechter nietig zal worden geacht. Het na *Yellow Pages* gewezen arrest *Solvay/Honeywell* van het Hof van Justitie EU noopt niet tot her-

197 W.Y.J.L. Olieslagers en S.J. van Gompel, 'Het proceskostenrisico in IE-zaken. Een empirisch onderzoek naar toepassing van de indicatietarieven', *AMI* 2014, p. 133-138.

198 HvJ EU 19 april 2012, *Wintersteiger/Products* 4U, C-523/10, ECLI:EU:C:2012:220, NJ 2012/403, m.nt. Polak, zie ook kroniek *IER* 2013/12, p. 118.

199 HvJ EU 3 oktober 2013, *Pinckney/KDG Mediatech*, C-170/12, ECLI:EU:C:2013:635, NJ 2014/166, m.nt. Strikwerda, zie ook kroniek *IER* 2014/15, p. 117. Vervolg in *Pinckney*: Cour de cassation (1^e civ) 22 januari 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:C100033.

200 HvJ EU 3 april 2014, *Hi Hotel*, C-387/12, ECLI:EU:C:2014:215, *AMI* 2014/10, m.nt. Van Eechoud.

201 Art. 93 lid 5 van Verordening (EG) Nr. 40/94; art. 97 lid 5 van Verordening (EG) Nr. 207/2009.

202 HvJ EU 5 juni 2014, *Coty Germany/First Note Perfumes*, C-360/12, ECLI:EU:C:2014:1318.

203 Hof Den Haag 20 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1727, *IER* 2014/47, m.nt. Pinckaers (*Apple/Samsung*).

204 Hof Den Haag 12 juli 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BR1364, *IER* 2011/61, m.nt. Kupecz (*Yellow Pages*).

ziening van deze *Yellow Pages*-leer, zo overwoog het Hof Den Haag in *Apple/Samsung*.²⁰⁵ Dat betekent dat art. 22 sub 4 EEX-Verordening geen toepassing vindt in het geval dat de rechter op grond van bijvoorbeeld art. 2, 6 sub 1 óf 31 EEX-Verordening bevoegd is om kennis te nemen van de vordering tot het treffen van een voorlopige maatregel ter zake van inbreuk in een andere EEX-staat en deze vordering wordt begroet met een nietigheidsverweer. Daarbij geldt wel dat het moet gaan om een procedure, waarin de rechter geen definitieve beslissing mag geven over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar alleen mag evalueren hoe de op grond van art. 22 sub 4 EEX-Verordening bevoegde rechter zich daarover zou uitspreken en de gevraagde voorlopige maatregel niet mag toekennen indien er naar zijn oordeel een redelijke en niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter nietig wordt verklaard.

Voor de liefhebber zijn er nog twee beschikkingen van het Haagse Hof inzake *Playgo* over internationale bevoegdheid en toepasselijk recht betreffende onderbewindstelling en gemeenschappelijk eigendom van Gemeenschapsmerken en -modellen.²⁰⁶ Geen alledaagse materie.

Octrooirecht

Wat sancties betreft is het vermelden waard het vonnis van de voorzieningenrechter in de zaak *Ajinomoto/Global Bio-Chem Technology (GBT)*, waarbij vergaande eisen werden toegewezen²⁰⁷. Aangezien de inbreuk voortduurde en GBT een eerder opgelegd rechterlijk bevel overtrad heeft de voorzieningenrechter aanvullende sancties opgelegd, waaronder een bevel om krachtens artikel 70 lid 12 ROW 1995 (hetgeen in de praktijk niet vaak gebeurt) informatie te verspreiden over het vonnis en over de erkenning door GBT dat zij na het ingaan van het rechterlijk verbod nog op substantiële schaal inbreuk heeft gemaakt op het octrooi van Ajinomoto. Afnemers en potentiële afnemers van GBT moeten daarvan op de hoogte worden gebracht omdat de afnemers van het inbreukmakende product van GBT ook zelf voorbehouden handelingen verrichten en dus inbreuk maken. Daar komt bij dat tussen partijen vaststaat dat GBT zelf meermalen de publiciteit heeft gezocht over haar octrooigeschil met Ajinomoto en daarbij onjuiste uitlatingen heeft gedaan.

In de zaak *Machinefabriek Duyvis/Teckru* oordeelde het Hof dat als geen sprake is van onrechtmatige handhaving van een octrooi in de zin van het arrest van de Hoge Raad inzake *CFS Bakels/Stork Titan*²⁰⁸ omdat de octrooihouder zich niet op een octrooi heeft beroepen zoals bedoeld in dat arrest, de octrooihouder in bepaalde omstandigheden misbruik van procesrecht kan hebben gemaakt of onrechtmatig kan hebben gehandeld door een procedure aan te spannen. Vol-

gens het door het Hof aangehaalde arrest van de Hoge Raad inzake *Grand Cafe A./Achmea*²⁰⁹ kan daar pas sprake van zijn wanneer het instellen van een vordering, gelet op de evidente ongegrondheid daarvan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had moeten blijven. In dit arrest heeft de Hoge Raad bovendien benadrukt dat bij het aannemen van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door het aanspannen van een procedure terughoudendheid past, gelet op het recht tot toegang tot de rechter dat mede gewaarborgd wordt door artikel 6 EVRM.

In de zaak *Veap/Snoeks*²¹⁰ oordeelde de rechtbank dat Snoeks aansprakelijk is voor de schade geleden door Veap als gevolg van een onrechtmatig beslag en onrechtmatige executie van een kort geding vonnis (en arrest) op basis van inbreuk op een octrooi van Snoeks en een daaropvolgend faillissement na herroeping van dit octrooi in een oppositieprocedure bij het EOB. De rechtbank past de leer van de proportionele aansprakelijkheid toe omdat er onzekerheid bestaat over de vraag of de schade na het faillissement is veroorzaakt door de onrechtmatige executie maatregelen, door een slechte financiële situatie of een combinatie van oorzaken.

3. Literatuur

- N. de Boer, 'Het algemene bewijsbeslag: de Hoge Raad heeft gesproken', *TCR* 2014, p. 12-20
- F.W.E. Eijsvogels, 'Monsterneming onder Verordening (EU) nr. 608/2013', *IER* 2014, p. 34.
- Kamperman Sanders, 'Exposé voorstel richtlijn bedrijfsgeheimen', *IER* 2014, p. 14
- L. Kelkensberg & J. Bremer 'Inbreuk vs nietigheid in grensoverschrijdende gevallen; is de Nederlandse octrooirechter bevoegd?', *BIE* 2014, p. 206-213.
- Kur, 'Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht', *GRUR Int.* 2014/8-9, p. 749-760.
- S. Luginbühl & D. Stauder, 'Zuständigkeitsregeln nach der Brüssel I-VO für Klagen in Patentsachen', *GRUR Int.* 2014, p. 885-892.
- W.Y.J.L. Olieslagers & S.J. van Gompel, 'Het proceskostenrisico in IE-zaken. Een empirisch onderzoek naar toepassing van de indicatietarieven', *AMI* 2014, 133-138.
- van Rest, 'Erkenning en tenuitvoerlegging van (*ex parte*) voorlopige en bewarende maatregelen op grond van de EEX-Verordening en de Herschikking van de EEX-Verordening. Een analyse aan de hand van de Engelse Freezing Order', *NIPR* 2014/3, p. 351-356.
- P. Savola, 'The ultimate Copyright Shopping Opportunity – Jurisdiction and Choice of Law in Website Blocking Injunctions', *IIC* 2014, p. 287-316

205 HvJ EU 12 juli 2012, *Solvay/Honeywell*, C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445, *IER* 2012/62, m.nt. Schaafsma, *NJ* 2013/67, m.nt. De Boer en Gielen.

206 Hof Den Haag 8 april 2014, *IEF* 13736 en 13737 (*Playgo*).

207 Rb. Den Haag (vzr.) 17 februari 2014, *IEF* 13564 (*Ajinomoto/Global*).

208 HR 29 september 2006, *IER* 2006/94 en *NJ* 2008/120, beide m.nt. Gielen.

209 HR 6 april 2012, *NJ* 2012/233.

210 Rb. Den Haag 17 september 2014, *IER* 2015/6, m.nt. Pinckaers (*Veap/Snoeks*).

- C.J.A. Seinen, 'De gevolgtrekking die hij geraden acht. Sancties op schending van de waarheidsplicht', *TCR* 2014, p. 84-95.
- Vrendenbarg, 'Proceskostenveroordeling volgens "de glijdende schaal van Verkade"; het ongeldigheidsverweer in IE-zaken en de (niet-)toepasselijkheid van art. 1019h Rv', *BIE* 2014, p. 226-230.
- M. Zylinski, 'De herschikte EEX-Verordening: een overzicht en de gevolgen voor de Nederlandse rechtspraak', *NIPR* 2014/1, p. 3-11.

XIV. Douane en Anti-piraterij verordening

F. Eijsvogels

1. Wetgeving

Op 1 januari 2014 is de nieuwe anti-piraterij verordening (Verordening 608/2013²¹¹) van kracht geworden. Verordening 1383/2003 is met ingang van diezelfde datum ingetrokken. Op 4 december 2013 is de nieuwe uitvoeringsverordening (Verordening 1352/2013²¹²) aangenomen en is Uitvoeringsverordening 1891/2004 die uitvoeringsregels bevat ten aanzien van Verordening 1383/2003 ingetrokken. Over de inhoud van Verordening 608/2013 is eerder (onder meer in dit blad) gepubliceerd; voor de meest uitvoerige bespreking van Verordening 608/2013 verwijs ik naar het artikel van Olivier Vrins genoemd in het literatuuroverzicht. Op deze plaats wordt ten aanzien van een tweetal bepalingen uit de APV vermeld op welke wijze deze door de douane worden uitgelegd of toegepast.

Volgens artikel 19 lid 1 stellen de douaneautoriteiten de houder van het besluit en de aangever of de houder van de goederen in de gelegenheid tot het inspecteren van de goederen waarvan de vrijgave is geschorst of die worden vastgehouden. De douaneautoriteiten kunnen volgens artikel 19 lid 2 monsters nemen die representatief zijn voor de goederen. Zij kunnen deze monsters verschaffen of toezenden aan de houder van het besluit, op diens verzoek en uitsluitend met het oog op analyse en het vergemakkelijken van het verdere verloop van de procedure *in verband met nagemaakte of door piraterij verkregen goederen*. Uit de gecursiveerde woorden blijkt dat de douane geen monsters verstrekt van andere dan nagemaakte of door piraterij verkregen goederen (dus bijv. niet van goederen waarvan wordt vermoed dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op kwekersrechten, octrooirechten e.d.).

Artikel 26 van de APV bevat regels voor een vereenvoudigde procedure voor vernietiging van kleine zendingen²¹³ van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen, waarbij

die goederen zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager vernietigd kunnen worden. Deze procedure kan alleen worden toegepast indien de aanvrager in zijn verzoek daartoe een algemeen verzoek doet. De douaneautoriteiten hebben de mogelijkheid om van de aanvrager te verlangen dat hij de uit de toepassing van die procedure voortvloeiende kosten draagt. De douane in Nederland past de kleine zendingenprocedure niet toe: de douane doet zendingen tot 25 stuks – in afstemming met het OM – en grote zaken waar het algemeen belang in het geding is, af met toepassing van het strafrecht.²¹⁴

2. Rechtspraak

In zijn arrest in de zaak *Blomqvist/Rolax*²¹⁵ besliste het HvJ EU dat Verordening 1383/2003 aldus moet worden uitgelegd, dat de houder van een intellectuele eigendomsrecht op een goed dat aan een in een lidstaat woonachtige persoon wordt verkocht via een verkoopsite op internet in een derde land, op het ogenblik waarop dit goed op het grondgebied van deze lidstaat binnenkomt de bescherming wordt geboden die door deze verordening aan deze houder wordt gewaarborgd louter op grond van de verkrijging van dat goed. Daartoe is niet vereist dat vóór de verkoop voor het betrokken goed tevens een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij de consumenten van diezelfde staat. Deze uitspraak, die zijn belang onder de huidige Verordening 608/2013 behoudt, is in lijn met het arrest van het HvJ EU in de zaak *Philips/Lucheng*.²¹⁶ In de zaak *Blomqvist/Rolax* stond vast dat het betrokken goed aan Blomqvist in Denemarken was verkocht. Een dergelijke situatie is volgens het HvJ EU in geen geval vergelijkbaar met die waarin goederen worden aangeboden op een 'elektronische marktplaats', en a fortiori evenmin met die van goederen die het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht onder een schorsingsregeling. Bijgevolg kan de loutere omstandigheid dat deze verkoop heeft plaatsgevonden via een verkoopsite op internet in een derde land, niet tot gevolg hebben dat de houder van een intellectuele eigendomsrecht op het verkochte goed de bescherming wordt ontzegd die voortvloeit uit de douaneverordening, zonder dat hoeft te worden nagegaan of vóór die verkoop voor een dergelijk goed tevens een verkoopaanbieding aan het publiek is gedaan of reclame is gemaakt bij de consumenten van de Unie.

In de zaak *Bacardi/Mevi*²¹⁷ heeft het Hof Den Haag prejudiciële vragen aan het HvJ EU gesteld. Bacardi heeft conservatoir beslag tot afgifte gelegd onder Mevi op oorspronkelijke (echte) Bacardi-producten. Onder de beslagen goederen bevonden zich goederen die onder een douaneschorsingsregeling vielen, met een zogenaamde T1-status, en goederen die onder een accijnsschorsingsregeling vielen, met een zogenaamde ACP-status. Het Hof Den Haag heeft ten aanzien van de goederen die onder een accijnsschorsingsregeling

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

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

213 Het begrip 'kleine zending' is in artikel 2 onder 19 van Verordening 608/2013 gedefinieerd.

214 Zie paragraaf 11 van het Informatieblad Intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) d.d. april 2014, uitgegeven door de belastingdienst.

215 HvJ EU 6 februari 2014, C-98/13, *NJ* 2014/466, m.nt. Gielen.

216 HvJ EU 1 december 2011, gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09, *IER* 2012/18, m.nt. Eijsvogels, *NJ* 2013/408, m.nt. Hugenholtz.

217 Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3607 (*Bacardi/Mevi*).

vielen de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU gesteld:

“Deze vragen betreffen goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in het Communautaire douanewetboek, Verordening (EEG) nr. 2913/92 (oud) en Verordening (EG) nr. 450/2008).

Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van “gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?

Wanneer vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?”

De Rechtbank Den Haag is in de zaak *Bacardi/Castillon*²¹⁸ vooruitgelopen op het antwoord van het HvJ EU op de door het Hof Den Haag gestelde prejudiciële vragen en heeft beslist dat Castillon (die niet net als Mevi logistiek dienstverlener is) met betrekking tot goederen die zich onder een accijnsschorsingsregeling bevonden inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van Bacardi. Zie r.o. 4.15:

“Onder verwijzing naar de in 4.10 aangehaalde overwegingen van de rechtbank in de *Bacardi/Entys*-zaak neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat bij plaatsing onder de accijnsschorsingsregeling sprake is van in de EU in het verkeer gebrachte goederen. Indien de merkhouder daarvoor geen toestemming heeft verleend, is sprake van merkinbreuk. In het *Class*-arrest is geoordeeld dat “het enkele fysieke binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de Gemeenschap” geen invoeren in de zin van het merkenrecht oplevert. Het Hof van Justitie koppelde dat expliciet aan de status van niet-communautaire goederen. Plaatsing van goederen onder een accijnsschorsingsregeling houdt in dat deze niet langer de T1-status van niet-communautaire goederen hebben. Daarmee valt niet in te zien dat in een dergelijk geval nog steeds slechts sprake zou zijn van “het enkele fysieke binnenbrengen”. Vooralnog zijn noch in het *Class*-arrest noch in de daaropvolgende jurisprudentie aanwijzingen

te vinden dat in de EU ingevoerde goederen die onder een accijnsschorsingsregeling zijn gebracht ook als niet in de EU in het verkeer gebracht hebben te gelden. Gelet daarop vindt de rechtbank in de standpunten van partijen noch in hetgeen zij ter onderbouwing daarvan naar voren hebben gebracht, aanleiding af te wijken van deze vaste lijn in de jurisprudentie⁷, of om een beslissing aan te houden en de beantwoording van de door het Haagse hof aan het Hof van Justitie af te wachten of om zelf vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie.”

3. Literatuur

- Frank Eijsvogels, ‘The new Customs Regulation, the Commission’s proposals relating to trademarks and transit. Back to previous Dutch practice?’, *BMM Bulletin* 2013/3, p. 135-141
- Frank Eijsvogels, ‘Vizier: Monsterneming onder Verordening (EU) nr. 608/2013’, *IER* 2014/34
- Henning Grosse Ruse – Khan, ‘An international trade perspective on transit seizures’, *BMM Bulletin* 2013/3, p. 142-149
- Olivier Vrins, ‘Regulation 608/2013: Towards a more effective customs enforcement of intellectual property rights?’, *BMM Bulletin* 2013/3, p. 118-134
- Reindert van der Zaal, ‘De nieuwe Anti-Piraterijverordening: krachtiger geschut tegen namaak en piraterij dan zijn voorganger?’, *BIE* 2014/3, 62

²¹⁸ Rb. Den Haag 12 november 2014, *IEF* 14456 (*Bacardi/Castillon*).