

Kroniek over 2022

IER 2023/8

I. Algemeen

H.M.H. Speyart

Ik doe dit jaar geen poging om een aantal rode draden uit deze kroniek te signaleren. Die kroniek lezend lijkt het namelijk of de hele (Europese) IE-wereld vorig jaar haar adem heeft ingehouden voor de oerknal: 1 juni 2023, *D-Day* voor het Eengemaakt Octrooigerecht en het Unitair octrooi.

Ik overdrijf natuurlijk een beetje, want ook dit jaar is het HvJ EU voor auteurs-, merken- en modellenenthousiastelingen een geschenk gebleken dat blijft geven. Ik citeer met instemming een mede-enthousiasteling:

“[Wat de rechtspraak van de Kirchberg tot een permanent genoeg maakt] is vooral het kenmerk dat bijna iedere uitspraak rijkelijk gevuld is met multi-interpretabele en soms tegenstrijdige overwegingen waardoor er steeds voor diverse interpretaties weer argumenten in te vinden zijn. Iedere paar maanden komt er een uitspraak die vaak verrassend is, met voor iedereen wel wat stenen des aanstoets en nieuwe groeibriljantjes, en die mede dankzij de creatieve vertalers in Luxemburg, de taal verrijkt en het debat stimuleert.”¹

De Nederlandse rechter probeert doorgaans voor meerder uitleg vatbare en/of tegenstrijdige overwegingen te vermijden, en kan geen beroep doen op creatieve vertalers, maar ook hij heeft de casuïstiek dit jaar op al onze deelgebieden aangevuld met belangwekkende uitspraken. Op het gebied van reclamerecht is veel terug te zien van maatschappelijk relevante onderwerpen. Van een roep om een reclameverbod op allerlei fronten, tot belangrijke uitspraken over duurzaamheidsclaims. Ook lijkt een doorbraak te zijn ontstaan in de langlopende discussies over het toetsingskader van medische claims bij voedingssupplementen. Veel leesplezier!

II. Auteursrecht, naburig recht, databankenrecht

L.E. Dijkman, M. Rieger-Jansen en J.M.B. Seignette

1. Wetgeving

Europese Unie

Op 4 oktober 2022 werd de Digitaal dienstenverordening (Digital Services Act) aangenomen.² De artikelen 4 tot en

met 10 van deze verordening vervangen het aansprakelijkheidsregime voor tussenpersonen in de e-Commerce-richtlijn (artikel 12-15 Richtlijn 2000/31/EG). Daarnaast introduceert de verordening aanvullende verplichtingen voor hostingdiensten en bijzondere verplichtingen voor diverse soorten online platforms. Een aantal van deze bijzondere verplichtingen is op 16 november 2022 in werking getreden. De overige bepalingen treden op 17 februari 2024 in werking.

Nationaal

Naar aanleiding van de hieronder besproken uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de zaak HP c.s./SONT en ThuisKopie³ zijn de tarieven voor de thuisKopie vergoeding tussentijds aangepast.⁴ Het Hof oordeelde dat geen sprake is van een thuisKopie in de zin van artikel 16c Aw bij downloads van betaalde streamingdiensten waarbij de streamingdienst zeggenschap over de kopie behoudt, de gebruiker deze buiten de betaalde omgeving niet verder kan gebruiken en de rechthebbende wordt betaald. Naar aanleiding hiervan is per 1 januari 2023 geen thuisKopie vergoeding verschuldigd voor de ‘download uit betaalde streamingdienst/betaald abonnement’.

2. Rechtspraak

Unierechter

In 2022 wees het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) arrest in een zaak die velen nauwlettend volgden: de constitutionele klacht van Polen tegen artikel 17 van Richtlijn (EU) 2019/790.⁵ Dat artikel bevat een bijzonder aansprakelijkheidsregime voor online platforms die kwalificeren als “online content-sharing service providers” (OCSSP) in de zin van artikel 2 lid 6 van Richtlijn 2019/790, zoals bijvoorbeeld YouTube. Het aansprakelijkheidsregime is strenger dan wat geldt voor reguliere tussenpersonen conform artikel 14 van Richtlijn 2000/31 omdat OCSSP-platforms alles in het werk moeten stellen om licenties te verkrijgen van rechthebbenden en – voor zover dat niet lukt – ervoor te zorgen dat, ‘overeenkomstig strenge sectorale normen op het gebied van professionele toewijding’, ‘bepaalde werken ... niet beschikbaar zijn’ via hun dienst (artikel 17 lid 4 onder b Richtlijn 2019/790). Dat impliceert dus een monitorverplichting, zoals het HvJ EU in r.o. 53-54 onderkent, waarvan Polen had betoogd dat die strijdig is met de vrijheid van meningsuiting als beschermd in artikel 11 Handvest. In de vorige kroniek signaleerden wij dat A-G Saugmandsgaard Øe de klacht on-

¹ D.J.G. Visser, ‘Ken de kenmerkende kenmerken van de kenmerkmerken’, *IER* 2020/45.

² Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31, *PbEU* 2022, L 277/1.

³ ECLI:NL:GHDHA:2022:2289.

⁴ Besluit SONT tarieven en voorwerpen thuisKopie vergoeding 2023-2024, *Stcrt.* 18 november 2022, 30241.

⁵ HvJ EU 26 april 2022, C-401/19, ECLI:EU:C:2022:297 (*Polen/Parlement en Raad*).

gegrond achtte.⁶ Het HvJ EU volgt de A-G hierin en verwerpt de klacht. Het oordeelt daartoe, kort gezegd, dat weliswaar sprake is van een aantasting van de vrijheid van meningsuiting (r.o. 58), maar dat deze gerechtvaardigd is, met name omdat het strengere regime voor dit type platforms 'kennelijk' noodzakelijk is om adequate bescherming van auteursrechten te garanderen (r.o. 83). Daaraan doet niet af dat de monitorverplichting open is geformuleerd: volgens het HvJ EU is die formulering mogelijk 'zelfs noodzakelijk' teneinde platforms de vrijheid te laten maatregelen te nemen 'die het best aansluiten op hun middelen en capaciteiten' (r.o. 75). Voorts acht het HvJ EU voldoende waarborgen aanwezig om de vrijheid van meningsuiting te respecteren nu het platform legitieme content nadrukkelijk ongemoeid dient te laten (r.o. 80), doordat de monitorplicht niet ziet op 'content ... waarvan [platforms] de onwettigheid enkel kunnen vaststellen' met een beoordeling achteraf (r.o. 90), en omdat er is voorzien in klachtprocedures voor gebruikers (r.o. 94). Met de uitspraak is een eind gekomen aan discussies over de geldigheid van artikel 17 lid 4 Richtlijn 2019/790, maar voor rechthebbenden, platforms, en gebruikers blijft er veel onzekerheid, met name waar het de praktische middelen betreft om het beoogde evenwicht te bereiken. In de toekomst zijn dus nog de nodige uitspraken te verwachten over de eisen en grenzen die de bepaling stelt.

Voor de naburige rechten was in 2022 van belang de uitspraak in *RTL Television*.⁷ Het is vaste rechtspraak dat vertoning van televisieprogramma's in hotelkamers een 'mededeling aan het publiek' vormt in de zin van artikel 3 lid 1 Richtlijn 2001/29/EG en door auteursrechthebbenden dus kan worden verboden.⁸ In *RTL Television* stond de vraag centraal of omroeporganisaties dat ook kunnen. Het ging om heruitzending in Portugese hotelkamers van programmering van het Duitse RTL, die door de hotels via schotelantennes werd ontvangen. Het HvJ EU oordeelt dat RTL dat niet kan verbieden, omdat haar als omroeporganisatie niet het uitsluitende recht van artikel 3 lid 1 Richtlijn 2001/29/EG ter beschikking staat, maar een beperkter naburig recht conform artikel 8 lid 3 Richtlijn 2006/115/EG (r.o. 78). Die bepaling beperkt het uitsluitende recht om mededelingen aan het publiek van uitzendingen te verbieden tot gevallen waarin 'deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn'. Daarvan is bij het vertonen van televisie-uitzendingen in hotelkamers geen sprake, aldus het HvJ EU, omdat het een 'bijkomende dienstverlening vormt die ongespecificeerd in de prijs is inbegrepen van een hoofddienst van andere aard' (r.o. 79).

Tot slot had het HvJ EU in twee zaken te oordelen over de thuiskopieheffing. In *Austro-Mechana* stond de vraag centraal of betaling van die heffing ook verschuldigd is over kopieën naar opslagruimte op servers van derden, m.a.w. opslag bij cloudcomputingdiensten.⁹ Het HvJ EU beslist van wel, met name omdat 'op welke drager dan ook' in artikel 5 lid 2 onder b Richtlijn 2001/29 een brede uitleg impliceert (r.o. 21, 24). Lidstaten dienen dus te voorzien in een systeem van billijke compensatie om rechthebbenden voor dergelijke kopieën schadeloos te stellen (r.o. 40). Die compensatie mag worden geheven bij de producent van de servers die voor de opslag worden gebruikt (r.o. 46), maar gelet op de praktische moeilijkheden die dat kan meebrengen hoeft dat niet en mag de heffing ook worden geheven over de 'apparaten en dragers' die 'een noodzakelijk onderdeel' van het cloudcomputingproces vormen (r.o. 52).

Ametic betrof de bevoegdheden die toekomen aan collectieve beheersorganisaties (CBO's) belast met de inning van de heffing.¹⁰ *Ametic* is een Spaanse vereniging van fabrikanten en distributeurs van gegevensdragers die deze heffingen afdragen aan de CBO die de auteursrechthebbenden vertegenwoordigt. De verwijzende rechter vroeg of het gepast is dat deze CBO eveneens beslist over vrijstellingen van de heffing (o.m. voor uitsluitend zakelijk gebruik), nu er een risico bestaat dat de organisatie partijdig is, en voorts of deze CBO inzage mag vragen in de boeken van de handelaars. Het HvJ EU beantwoordt beide vragen bevestigend. Ten aanzien van de eerste vraag oordeelt hij dat het wellicht problematisch is als de CBO een 'beoordelingsmarge' toekomt die ruimte laat voor 'opportuniteitsoverwegingen' (r.o. 52), maar dat de CBO zonder meer kan oordelen over vrijstellingen indien daarvoor 'objectieve criteria' gelden 'die geen beoordelingsmarge laten aan de rechtspersoon' (r.o. 53). Ten aanzien van de tweede vraag oordeelt het HvJ EU dat het 'voor een daadwerkelijke inning' van heffingen noodzakelijk is dat de CBO bevoegd is om de juistheid van de verklaringen van heffingsplichtige entiteiten te controleren (r.o. 70).

Benelux/nationaal

In de vorige kroniek werd al kort verwezen naar de conclusie van A-G Hartlief¹¹ inzake *Picnic/Mavic*. In deze zaak staat de vraag centraal of een *lookalike* van Max Verstappen, die in een filmpje van supermarkt Picnic optreedt, een portret is in de zin van artikel 21 Auteurswet. Het Hof Amsterdam oordeelde in 2020 dat er geen sprake was van een portret omdat duidelijk was dat het niet daadwerkelijk om Verstappen ging, maar om een persiflage. De Hoge

6 Conclusie 15 juli 2021, C-401/19, ECLI:EU:C:2021:613 (*Polen/Parlement en Raad*).

7 HvJ EU 8 september 2022, C-716/20, ECLI:EU:C:2022:643 (*RTL Television*).

8 HvJ EU 7 december 2006, C-306/05, ECLI:EU:C:2006:764 (*SGAE*).

9 HvJ EU 24 maart 2022, C-433/20, ECLI:EU:C:2022:217 (*Austro-Mechana*).

10 HvJ EU 8 september 2022, C-263/21, ECLI:EU:C:2022:644 (*Ametic*).

11 Concl. A-G Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:953 (*Picnic/Mavic*).

Raad¹² volgt de A-G en vernietigt het arrest van het hof en oordeelt dat een afbeelding van een *lookalike*, onder omstandigheden kan worden aangemerkt als een portret van een persoon op wie hij lijkt. Deze persoon moet dan niet alleen worden herkend, maar deze herkenning moet door bijkomende omstandigheden zijn vergroot, zoals door het gebruik van grime en kleding en het scenario van de film. Dat voor het publiek duidelijk is, dat de *lookalike* niet degene is op wie hij lijkt, is niet relevant. Het karakter van de afbeelding, bijvoorbeeld een parodie, is evenmin relevant voor de vraag of iets een portret is in de zin van artikel 21 Auteurswet, maar kan wel een rol spelen bij de vraag of Verstappen een redelijk belang heeft om zich te verzetten tegen openbaarmaking van het beeldmateriaal. Het Hof Den Haag moet zich nu over die vraag buigen. In een andere portretrechtelijke zaak¹³ moest dezelfde Picnic een voormalige werkneemster immateriële schadevergoeding betalen voor het schenden van haar portretrechten. Hoewel zij wel had ingestemd met gebruik van haar foto's in reclame-uitingen en een quitclaim had getekend had zij geen toestemming gegeven voor het grootschalige gebruik van haar portret, waaronder meer dan levensgrote stickers op bestelbusjes (ook buiten Nederland) gedurende langere tijd.

Op het gebied van productvormgeving was 2022 een jaar met veel interessante auteursrechtelijke uitspraken.

Op het gebied van auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving kwam in de kroniek van vorig jaar de zaak *Philips/Lidl* bij Hof Den Haag aan de orde. Deze zaak draait om de auteursrechtelijk bescherming van design updates, ofwel de doorontwikkeling van eerdere ontwerpen, in dit geval van een scheerapparaat. Naar het arrest van de Hoge Raad wordt met veel belangstelling uitgekeken en A-G van Peursem¹⁴ nam nog net op de valreep voor het einde van het jaar zijn conclusie in deze zaak. Hij bestempelt deze zaak als “een voor het auteursrecht belangrijke – maar ook bijzonder lastige (...) zaak”. Hij noemt het vonnis controversieel omdat het hof een zekere mate van modelrechtelijke aanpak in deze auteursrechtelijke productbeschermingskwesitie hanteert. Volgens de A-G leest het hof de vordering van Philips ten onrechte te beperkt, namelijk dat zij zich uitsluitend beroept op de auteursrechtelijke bescherming van het doorontwikkelde ontwerp als bewerking, oftevel als verveelvoudiging in gewijzigde vorm in de zin van artikel 10 lid 2 Auteursrecht waardoor creatieve keuzes die bij het oorspronkelijke werk zijn gemaakt, door in dit geval dezelfde maker, niet

mogen worden meegewogen. De A-G acht de motiveringslucht tegen dit oordeel gegrond.

Jaguar Land Rover/Ineos is eveneens een veelbesproken zaak uit 2022 over doorontwikkeling van productvormgeving. Begin 2022 heeft de voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland¹⁵ geoordeeld dat de Land Rover Defender geen auteursrechtelijke bescherming toekomt omdat de Defender onvoldoende oorspronkelijk is ten opzichte van het basismodel van Landrover maar ook omdat de vormgeving waarvoor bescherming wordt ingeroepen niet voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd.¹⁶ Het Hof Arnhem-Leeuwarden¹⁷ komt ook tot de conclusie dat aan de Defender geen auteursrechtelijk bescherming toekomt, maar om een andere reden. Met een redelijke mate van zekerheid kan het hof niet vaststellen dat de werken beschermd zijn in het land van oorsprong waardoor op grond van artikel 2 lid 7 Berner Conventie ook in Nederland geen bescherming kan worden verkregen.

*Vitra/Kwantum*¹⁸ gaat ook over hetzelfde artikel uit de Berner Conventie. In deze zaak gaat het om een van oorsprong Amerikaanse designstoel en de vraag of deze stoel naar Nederlands en Belgisch recht auteursrechtelijke bescherming geniet. De Hoge Raad heeft het voornemen om prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen over de toepassing van artikel 2 lid 7 en de daarin opgenomen materiële reciprociteitstoets nu er gereede twijfel bestaat of bij gebreke van een daartoe strekkende EU-verordening, de materiële reciprociteitstoets van artikel 2 lid 7 Berner Conventie in Nederland of een andere EU-lidstaat kan worden toegepast ten aanzien van een werk van toegepaste kunst uit een derde land zoals de Verenigde Staten. Deze twijfel komt door het RAAP-arrest van het Hof van Justitie¹⁹ dat betrekking heeft op een vergelijkbare reciprociteitstoets inzake naburige rechten en waarin het Hof van Justitie oordeelt dat een nationale wetgeving het recht (in casu: op vergoeding) niet kan beperken tot louter onderdanen van EER-lidstaten en dat in plaats daarvan, voor zover de voorbehouden of beperkingen moeten worden ingeroepen, deze in de formele EU-wetgeving moeten zijn neergelegd.

In 2022 is ook nog een aantal andere zaken over productvormgeving geweest.

12 HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:621, *Mediaforum* 2022-3/6, m.nt. O.G. Trojan; *RAV* 2022/52; *BIE* 2022-4/9, m.nt. R.F.C. Keijser; *AA20220692*, m.nt. D.J.G. Visser; *NJ* 2022/290, m.nt. J.H. Spoor (*Picnic/Mavic*), m.nt. A. Ringnalda, *IER* 2023/14.

13 Rb. Amsterdam (ktr.) 24 november 2022, *IEF* 21119 (*X/Picnic*).

14 Concl. A-G Van Peursem van 23 december 2022, ECLI:NL:PHR:2022:1239 (*Philips/Lidl*). Zie ook noot van de *IER* redactie bij arrest Hof Den Haag, *IER* 2022/19.

15 Rb. Gelderland (vzr.) 18 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:864, *IER* 2022/19, m.nt. redactie; *BIE* 2022/20, m.nt. R.M. Sjoerdsma & L.A.E. van de Mortel (*Jaguar Land Rover/Ineos*).

16 HvJ EU 13 november 2018, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899 (*Levola Hengelo/Smilde*).

17 Hof Arnhem-Leeuwarden 6 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8162 (*Jaguar Land Rover/Ineos*).

18 HR 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1276 (*Vitra/Kwantum*).

19 HvJ EU 8 september 2020, C-265/19, ECLI:EU:C:2020:677 (*RAAP*).

In *Tinnus/Koopman*²⁰ oordeelt het Hof Den Haag dat de waterballonvuller geen auteursrechtelijk beschermd werk is nu bepaalde elementen van het werk banaal en triviaal worden geacht (zoals de kleuren) en de overige elementen technisch bepaald. Ook in deze zaak komt de reciprociteitstoets van de Berner Conventie aan de orde.

Het Hof Den Haag oordeelt in *Ferrari/Kitcar*²¹ dat de (zelfbouw)auto *Kitcar* inbreuk maakt op de auteursrechten (en merkrechten) van Ferrari; de vormgeving van de auto, de velgen en de stoelen worden auteursrechtelijk beschermd geacht en inbreuk wordt aangenomen.

In de *Spin Master/Goliath*²²-zaak oordeelt de Rechtbank Gelderland in kort geding dat de Rubik's Cube als zodanig niet auteursrechtelijk beschermd is maar de kubus met specifieke kleurvlakken en de zwarte grid wel.

De Rechtbank Midden-Nederland²³ oordeelt dat teksten op een website van een schoonmaakbedrijf auteursrechtelijk beschermd zijn nu ze blijken te geven van creatieve keuzes, onder meer door gekozen opzet, indeling en structuur en gebruikte woordkeuzes en zinsopbouw. Voor de inbreukbeoordeling hanteert de rechtbank niet de totaalindruktoets maar oordeelt dat de Hoge Raad dit criterium tot nu toe alleen toegepast heeft bij (bepaalde) gebruiksvoorwerpen en zich nog niet uitgelaten heeft over de vraag of dit criterium ook bij andere werken moet worden toegepast. Daarom beoordeelt de rechtbank alleen of er auteursrechtelijk beschermde trekken van de teksten zijn overgenomen en niet of dit, als dat het geval is, tot dezelfde totaalindruk leidt.

Het Hof Amsterdam²⁴ heeft zich in 2022 moeten buigen over de exceptie van artikel 19 lid 3 Auteurswet dat bepaalt dat het gebruik van een fotografisch portret in een nieuwsblad geen inbreuk oplevert indien de geportretteerde daar toestemming voor geeft en mits de naam van de maker vermeld wordt voor zover deze op of bij het portret is aangeduid. De geportretteerde had *Dutchnews* toestemming gegeven voor herhaaldelijk gebruik van zijn foto. De fotograaf maakt tevergeefs bezwaar op grond van het ontbreken van naamsvermelding, nu de foto niet was voorzien van de naam van de fotograaf. Er is dus geen sprake van inbreuk.

Het Hof Amsterdam²⁵ oordeelt in een andere mediazaak over een uitzending door *Roddelpmaat* op een juice-kanaal waarin zij een diss-track (rap) van een muzikant en influ-

encer heeft afgespeeld waarvan een gedeelte eerder door haar via Instagram was verspreid. Roddelpraat concludeert uit de tekst van de rap dat deze zou verwijzen naar seksueel overschrijdend gedrag van een andere bekende Nederlander tegenover de auteur. Met het laten horen van het gehele werk maakt Roddelpraat inbreuk op auteursrecht. Het beroep op het citaatrecht van artikel 15 Auteurswet kan niet slagen, nu er geen sprake is van een rechtmatig openbaar gemaakt werk. Het beroep op de parodie-exceptie van artikel 18b Auteurswet slaagt ook niet. Onder toepassing van de arresten *Spiegel Online*²⁶ en *Funke*²⁷ oordeelt het Hof dat ook de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid Roddelpraat niet kunnen baten.

In de *Anne Frank*-zaak²⁸ spande het Anne Frank Fonds, dat tot 2037 de auteursrechten heeft op de werken van Anne Frank, een kort geding aan tegen de Anne Frank Stichting over publicaties op een website. De Anne Frank Stichting betoogt dat er door *geoblocking* en een toegangcheck voor wordt gezorgd dat de website vanuit Nederland niet toegankelijk is. De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen auteursrechtelijk relevante handeling (een mededeling aan het publiek) is in Nederland. Het feit dat het technisch mogelijk is de *geoblocking* te omzeilen doet daaraan niet af. De voorzieningenrechter overweegt onder verwijzing naar artikel 31 van de Auteursrechtlijn en het *YouTube en Cyando* arrest van het Hof van Justitie²⁹ ook dat in een elektronische omgeving een rechtvaardig evenwicht moet worden gewaarborgd tussen het belang van de auteursrechtelijken enerzijds en de fundamentele rechten van gebruikers, zoals de vrijheid van wetenschap, anderzijds. Omdat (i) het Fonds geen schade aannemelijk heeft gemaakt, (ii) de publicatie geen commercieel oogmerk heeft, en (iii) de vorderingen van het Fonds erg verstrekkend worden geacht, valt dit evenwicht in deze zaak ten gunste van de vrijheid van wetenschap, en dus ten gunste van de Stichting.

In dit kroniekjaar kwam ook de thuiskopieheffing weer een aantal keer aan de orde.

In *HP c.s./Sont*³⁰ oordeelt het Hof Den Haag dat *offline opslag/thethered downloads* van auteursrechtelijk beschermde werken binnen abonnementsdiensten geen privékopieën zijn in de zin van artikel 16c Auteurswet en niet gecompenseerd mogen worden door een thuiskopieheffing. Voor opslag in de cloud is dit wel het geval.

20 Hof Den Haag 29 november 2022, IEF 21122 (*Tinnus/Koopman*).

21 Hof Den Haag 11 oktober 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1995 (*Ferrari/Kitcar*).

22 Rb. Gelderland (vzr.) 13 juni 2006, ECLI:NL:RBGEL:2022:2942 (*Spin Masters Toys/Goliath*).

23 Rb. Midden-Nederland 2 maart 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1054 (*teksten op website*).

24 Hof Amsterdam 11 oktober 2022, IEF 21018 (*DutchNews*).

25 Hof Amsterdam 13 december 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3522 (*Roddelpmaat*).

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

27 HvJ EU 29 juli 2019, C-469/17, ECLI:EU:C:2019:623, IEF 18736, m.nt. P.G.F.A. Geerts (*Funke*).

28 Rb. Amsterdam (vzr.) 1 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:328 (*Anne Frank Fonds/Anne Frank Stichting*).

29 HvJ EU (GK) 22 juni 2021, C-682/18, ECLI:EU:C:2021:503, AA 2021/1022, m.nt. D.J.G. Visser; *Computerrecht* 2021/210, m.nt. P. Polter; bespr. M.P.A. DeKoninck in *NtER* 2021, p. 182 (*YouTube en Cyando*).

30 Hof Den Haag 22 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2289 (*HP c.s./Sont c.s.*).

Ter zake van *refurbished* apparatuur stelt Stichting de ThuisKopie zich in *ThuisKopie/SES Computers* op het standpunt dat die apparatuur gelijkgesteld moeten worden aan nieuw gefabriceerde voorwerpen waarover nog een keer heffing moet worden betaald. Volgens de Rechtbank Den Haag³¹ is dat een te ruime uitleg van artikel 16c lid 2 Auteurswet. Het repareren of controleren van een apparaat dat vervolgens wordt verhandeld, is iets anders dan fabricage. Hernieuwde heffing over dergelijke voorwerpen houdt zich niet tot artikel 16 lid 5 Auteurswet, waarin is bepaald dat de vergoeding slechts eenmaal per voorwerp is verschuldigd. Voor bepaalde vormen van *refurbishment* waarbij (onderdelen van) een apparaat zodanig worden (her)opgebouwd dat dat aangemerkt kan worden als fabricage, kan wel een vergoeding verschuldigd zijn.

In de vorige kroniek bespraken wij het arrest van het hof in de zaak *Dagelijks Leven/Sena en Buma*, waar het draait om de vraag of er een vergoeding aan Buma en Sena betaald dient te worden voor het afspelen van muziek in woonkamers van zorginstellingen. Het hof had deze vraag aan de hand van het Europees geharmoniseerde recht beantwoord en geoordeeld dat sprake is van een mededeling aan het publiek. De Hoge Raad³² bekrachtigt het arrest. Ook als niet-geharmoniseerd recht op de manier zou moeten worden uitgelegd die *Dagelijks Leven* betoogd had (en door het hof was verworpen), had dit gezien de richtlijnconforme uitleg van dit recht niet tot een ander resultaat geleid. Ter zake het publiek had het hof overwogen dat sprake is van een wisselend publiek op locatie dat niet tot een private groep behoort en waarvan het aantal personen de *de minimis*-drempel overschrijdt. In cassatie kan in het midden blijven of het hof ten onrechte bij zijn oordeel heeft betrokken dat *Dagelijks Leven* meer dan 27 locaties heeft. Hierbij heeft *Dagelijks Leven* geen belang. Immers, in het oordeel van het hof ligt al besloten dat per locatie ook niet kan worden aangenomen dat er sprake is van een te klein of onbeduidend aantal personen.

3. Literatuur

- A.M. van Aerde, 'Transformatie van stoffelijke objecten onderworpen aan intellectuele-eigendomsrechten', *IER* 2022/11, afl. 2.
- R. Bask, 'Onredelijk bezwarende bedingen in het auteursrecht', *Bb* 2022/16.
- J. Doerga & J. Verstappen, 'Een doorgestoken token: non-fungible tokens en inbreuken op het auteursrecht', *IER* 2022/36, afl. 5.
- E.J. Dommering, 'Polen is plotseling de verdediger van de Europese grondwet. Een beschouwing over de zaak Polen/Europees Parlement', *Auteursrecht* 2022/4, p. 219-227.
- N.Q. Dorenbosch, 'Upcycling – op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom', *IER* 2022/18, afl. 3.
- M.M.M. van Eechoud & L. Schumacher, 'Data na de dood. Zvevend tussen contract en gegevensbescherming', *NJB* 2022/355.
- P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2022.
- S.J. van Gompel, L.D. Schumacher & M.R.F. Senftleben, 'Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen', *Auteursrecht* 2022/1, p. 3-14.
- I.S.J. Houben & D.J.G. Visser, 'De beëindiging van muziekexploitatieovereenkomsten', *Auteursrecht* 2022/3, p. 135-149.
- P.B. Hugenholtz, 'De playlists van Spotify. Hoe ver reikt het – nabuurrechtelijke vergoedingsrecht met betrekking tot audiostreamingdiensten?', *Auteursrecht* 2022/2, p. 75-84.
- M.E. Kingma, 'Privacyrecht in een piratenwereld: de Lycos/Pessers-toets 17 jaar na dato', *Auteursrecht* 2022/1, p. 15-23.
- R. Leuyerink, 'Het beginsel van nationale behandeling en de VOD-vergoeding. De positie van niet-EU filmmakers bij invoering van een wettelijk verplichte proportionele billijke vergoeding voor video on demand', *Auteursrecht* 2022/2, p. 85-96.
- E.D.C. Neppelenbroek, 'Alleen maar een vorm voor de vorm? Het vormvereiste voor de overdracht en de exclusieve licentie in het auteurscontractenrecht', *Auteursrecht* 2022/3, p. 150-155.
- H. Saugmandsgaard Øe & M. Torp, 'Poland vs European Parliament and Council (case C-401/19) – an important clarification of the interaction between Article 17 of the DSM Directive and the fundamental rights of the Charter', *Auteursrecht* 2022/4, p. 228-236.
- B. Schipper, 'Nabuurrechtelijke erkenning voor zolderkamerproducers', *Bb* 2022/5.
- A.J. Trouborst, C.J.S. Vrendenburg & D.J.G. Visser, 'Nep echt onder het naburig recht', *NJB* 2022/93.
- R.J.F. Wigman, 'Een populair gezelschapsspel: wie zijn de makers van een filmwerk?', *Auteursrecht* 2022/2, p. 97-102.
- M.R. de Zwaan, 'Groot recht, Klein onrecht?', *Auteursrecht* 2022/3, p. 156-161.

III. Octrooirecht

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

1. Wetgeving

Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht

Hoewel dit niet het jaar 2022 betreft, melden wij vanwege het grote belang dat op 17 februari 2023 Duitsland als laatste vereiste land de Overeenkomst betreffende een

31 Rb. Den Haag 26 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11038 (*ThuisKopie/SES Computers*).

32 HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1938, *Auteursrecht* 2022/2, m.nt. R. Leuyerink (*Dagelijks Leven/Buma en Sena*).

eengemaakt octrooigerecht (Unified Patent Court, UPC) van 19 februari 2013³³ heeft bekrachtigd,³⁴ waardoor de in artikel 89 UPC-overeenkomst bedoelde aftelling is begonnen zodat deze overeenkomst op 1 juni 2023 in werking zal treden. Op die datum treden ook Verordening (EU) nr. 1257/2012 van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermering (Verordening inzake het Unitair octrooi) en Verordening (EU) nr. 1260/2012 van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermering met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen (Verordening inzake de Vertaalregeling) in werking. Het Europees octrooibureau kan daardoor eenheidsoctrooien gaan verlenen die eenheidswerking hebben in alle landen die de UPC-overeenkomst tot nu toe hebben geratificeerd: Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Nederland, Luxemburg, Zweden, Denemarken, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Bulgarije en Malta. Het UPC is exclusief bevoegd te oordelen over eenheidsoctrooien. Zie voor de locaties van de diverse afdelingen, waaronder de lokale afdeling in Den Haag: <https://www.unified-patent-court.org/en/court/locations>.

Daarnaast is het UPC ook bevoegd te oordelen over Europese octrooien voor alle genoemde landen waar dit geldig is. Gedurende een periode van zeven jaar die nog kan worden verlengd met een periode van nogmaals zeven jaar geldt een overgangperiode waarbij zaken op basis van Europese octrooien zowel bij de nationale rechters als het UPC aanhangig kunnen worden gemaakt. In de periode 1 maart tot 1 juni 2023 geldt de zogenoemde *sunrise* periode, waarin de houder of de aanvrager van een Europees octrooi of houder van een ABC dat voor een door een Europees octrooi beschermd product is afgegeven, een zogenoemde *opt-out* bij het UPC kan indienen.³⁵ Het UPC zal geen zaken behandelen op basis van Europese octrooien waarvoor een *opt-out* geldt.

In 2022 zijn de rechters van het UPC benoemd:³⁶ 34 juridisch gekwalificeerde rechters en 51 technisch gekwalificeerde rechters, die hun functie zullen opnemen vanaf 1 juni 2023. Het *administratief comité*³⁷ heeft in 2022 het reglement voor de procesvoering (Rules of Procedure), de hoogte van de griffierechten, de omvang van de rechtsbijstand voor natuurlijke personen die niet goed in staat zijn de proceskosten van het UPC te dragen, de kwalificatiecriteria waaraan Europese octrooigemachtigden moeten voldoen die partijen voor het UPC willen vertegenwoordigen

en de organisatieregels van het Centrum voor bemiddeling en arbitrage in octrooizaken (in Lissabon) vastgesteld.³⁸

Nationaal recht

De Rijksoctrooiwet 1995 is in 2022 niet gewijzigd. In verband met de inwerkingtreding van de UPC-overeenkomst melden wij dat per 1 juni 2023 de Rijkswet van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012³⁹ in werking zal treden. Op grond van deze wet worden onder meer de exclusieve rechten van de octrooihouder omschreven in artikel 53 e.v. (nieuw) en zijn alle uitzonderingen neergelegd in één bepaling, artikel 54c (nieuw), in navolging van de UPC-overeenkomst.

2. Rechtspraak

Inbreuk

In *Corbin/Pelvitec c.s.*⁴⁰ was de vraag aan de orde of met de inrichting van Pelvitec c.s. inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van Corbin dat ziet op een inrichting voor het uitvoeren van prostaatbiopsie. De inrichting heeft volgens de conclusie een geleidingsdeel “configured to support” een toegangsnaald met bepaalde in de conclusie beschreven kenmerken. De vraag was hoe het kenmerk “configured to support” moet worden uitgelegd. Volgens Corbin ziet de inrichting zowel op het geleidingsdeel als op de toegangsnaald, omdat met de uitvinding behaalde voordelen worden bereikt door een combinatie van beide. Pelvitec c.s. verkoopt de inrichting zonder toegangsnaald en maakt daarmee volgens Corbin indirecte inbreuk op het octrooi. Volgens Pelvitec c.s. is de conclusie beperkt tot een inrichting die “geschikt is voor” toepassing met de toegangsnaald; de toegangsnaald maakt geen deel uit van de conclusie. In dat geval levert verkoop e.d. van de inrichting zonder naald directe inbreuk op. In dat geval is ook voor nieuwheid voldoende wanneer de inrichting uit de stand van de techniek geschikt is voor gebruik met een toegangsnaald (zonder openbaarmaking van de toegangsnaald zelf). De voorzieningenrechter volgde Pelvitec c.s.: “configured to” betekent “geschikt voor”. Dat op bepaalde plaatsen in de beschrijving het gebruik van de inrichting samen met de toegangsnaald wordt beschreven (voor zover die combinatie geen onderdeel uitmaakt van de geschrapte systeem- en werkwijzeconclusies) maakt dit niet anders, omdat het niet onlogisch is om het voordeel van beide in combinatie te beschrijven. Volgens de voorzieningenrechter slaagt het Gillette-verweer van Pelvitec c.s. omdat de inrichting van Pelvitec c.s. een toepassing vormt van stand van de techniek en daarom van inbreuk geen sprake is.

³³ *Trb.* 2013, 92 en *Trb.* 2016, 1 (Nederlandse vertaling).

³⁴ https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/0217_Einheitliches_Patentgericht.html.

³⁵ Zie artikel 83 lid 3 UPCA.

³⁶ <https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-judicial-appointments-and-presidium-elections>.

³⁷ Zie artikel 12 UPCA.

³⁸ Zie <https://www.unified-patent-court.org/en/court/legal-documents>.

³⁹ *Stb.* 2019, 476.

⁴⁰ V.zr. Rb. Den Haag februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:702, *IEF* 20513 (*Corbin/Pelvitec c.s.*).

In de zaak *Basic Holdings/Afire*⁴¹ was de vraag aan de orde of inbreuk werd gemaakt op een Europees octrooi van Basic Holdings dat betrekking heeft op een sierhaard. Volgens de Engelse tekst van de conclusie is een “apertured bed” onderdeel van de geclaimde sierhaard. In de Nederlandse vertaling is dit vertaald als “een van openingen voorzien bed” (dus in meervoud). Voor zover er verschil is tussen beide versies beroept de verweerder zich op de Nederlandse vertaling van de conclusies (artikel 52 lid 9 ROW): in het product van verweerder wordt gebruikgemaakt van één opening. De rechtbank onderzoekt of er niettemin in de beschrijving aanwijzingen te vinden zijn dat onder deze maatregel tevens een bed kan worden begrepen met één enkele opening. Aangezien dit niet eenduidig uit de beschrijving blijkt, oordeelt de rechtbank dat de Nederlandse vertaling prevaleert en dat er daarom geen sprake is van inbreuk omdat in het product van verweerder slechts sprake is van één enkele opening.

In *ASSIA/KPN en Nokia*⁴² heeft het hof het oordeel van de rechtbank gehandhaafd dat geen sprake is van inbreuk op een octrooi van ASSIA op het gebied van DSL (Digital Subscriber Line). Het hof heeft de begrippen “profile state transition matrix” en “reported and estimated data” uit de conclusie uitgelegd en geoordeeld dat daarvan in het product van KPN/Nokia geen gebruik wordt gemaakt. Het betoog van ASSIA dat deze begrippen ruimer moeten worden uitgelegd (“matrix or other framework” resp. “reported and/or estimated data”) faalt. Volgens het hof is de conclusie duidelijk en is daarin voor “matrix” resp. “reported and estimated data” gekozen. Ter motivering van de beslissing dat van inbreuk geen sprake is verwijst het hof naar de regel “*disclosed but not claimed is disclaimed*”.⁴³

In *LONGi/Hanwha*⁴⁴ had Hanwha in kort geding een grensoverschrijdend verbod gevorderd tegen LONGi op basis van een Europees octrooi met betrekking tot zonnepanelen dat niet in Nederland van kracht is. Het hof legt het element “on a surface” in conclusie 1 aldus uit dat dit niet betekent “direct on a surface” en baseert deze uitleg op de beschrijving waaruit volgens het hof blijkt dat bij het proces een klein tussenlaagje kan ontstaan, waaruit volgens het hof blijkt dat ook de gemiddelde vakpersoon weet dat een dunne tussenlaag van SiOx kan ontstaan en dat die niet relevant is voor het met de uitvinding verkregen effect.

De rechtbank heeft in *Kiremko/Tomra*⁴⁵ voor recht verklaard dat Kiremko met haar machine geen inbreuk maakt

op een octrooi van Tomra voor een stoomschilmachine voor aardappelen. De discussie spitste zich toe op de betekenis van het kenmerk dat de inrichting een sluitorgaan heeft dat in gesloten toestand wordt gehouden “alleen” door blootstelling aan de druk van de stoom in het drukvat. Volgens Kiremko vereist dit kenmerk dat het gesloten houden dient plaats te vinden door uitsluitend de druk van de stoom (dus geen aanvullende maatregelen). Octrooihouder Tomra betoogde dat het voor het gesloten houden voldoende is dat gebruik wordt gemaakt van de stoomdruk, maar dat aanvullende maatregelen niet zijn uitgesloten. Na analyse van de beschrijving volgt de rechtbank het betoog van Kiremko, waarbij wordt overwogen dat het voordeel volgens het octrooi is dat een minder complex apparaat wordt verkregen, en verwerpt de stelling van Tomra dat aanvullende maatregelen in wezen niet nodig zijn; de conclusie spreekt van “alleen” en bovendien zijn die aanvullende maatregelen wél nodig.

In *Floration/RFH*⁴⁶ was aan de orde of RFH met haar verpakking voor bloemen inbreuk maakt op een octrooi van Floration op een verpakking voor bloemen om deze langer houdbaar te houden, bijv. tijdens transport. Conclusie 8 bevat het kenmerk dat de verpakking zuurstofdoorlatend en ethyleenregulerend is. Ethyleengas, dat ook door de bloem zelf wordt geproduceerd, kan in kleine hoeveelheden al schadelijk zijn voor de bloem. De vraag was of de verpakking van RFH zowel zuurstofdoorlatend als ethyleenregulerend is. Die verpakking heeft alleen gaten waardoor zuurstof de verpakking in gaat en ethyleen (geproduceerd door de bloemen) de verpakking verlaat. Volgens de rechtbank is dat laatste geen ethyleenregulering. Niets voorkomt bijv. de binnenkomst van ethyleen van buitenaf. Uit de beschrijving blijkt volgens de rechtbank dat naast zuurstofdoorlating additionele maatregelen nodig zijn voor ethyleenregulering (bijv. de opname van een ethyleen absorberend middel). Bij gebreke van die additionele maatregelen is volgens de rechtbank geen sprake van inbreuk.

In *Tinnus/Koopman*⁴⁷ oordeelde het hof, anders dan de rechtbank, dat het octrooi dat betrekking heeft op een waterballonvuller geldig is doch dat Koopman met haar waterballonvullers daarop geen inbreuk maakt. Het hof heeft de inbreukvraag beantwoord door toepassing van de tweestappenbenadering die het hof heeft ontwikkeld in zijn arrest inzake *Pemetrexed*.⁴⁸ Tinnus had element 1.2 van conclusie 1 in het kader van de verlening verwijderd en daarna weer toegevoegd naar aanleiding van de opmerking van de *Examiner* dat de conclusie zonder dit kenmerk wegens gebrek aan nieuwheid niet octrooieerbaar was. De waterballonvuller van Koopman voldoet volgens

41 Rb. Den Haag 16 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1081, IEF 20544 (*Basic Holdings/Afire*).

42 Hof Den Haag 22 februari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:635, IEF 20553 en 20695 (*ASSIA/KPN en Nokia*).

43 HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, NJ 2016/496, m.nt. Gielen (*Bayer/Sandoz*), t.o. 3.4.1-3.4.2.

44 Hof Den Haag 1 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:636 (*LONGi/Hanwha*). Er is beroep in cassatie ingesteld.

45 Rb Den Haag 1 juni 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:7844, IEF 20745 (*Kiremko/Tomra*).

46 Rb. Den Haag 10 augustus 2022, ECLI:NL:RBDHA:2021:3588, IEF 20880 (*Floration/RFH*).

47 Hof Den Haag 20 september 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1802, BIE 2022/12, IEF 20978 (*Tinnus/Koopman*).

48 Hof Den Haag 27 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2052, BIE 2020/22, m.nt. J.H.J. den Hartog (*Eli Lilly/Fresenius Kabi*).

het hof niet letterlijk aan kenmerk 1.2. Volgens het hof was het in de gegeven omstandigheden in strijd met de redelijke rechtszekerheid voor derden om aan te nemen dat met de waterballonvullers van Koopman inbreuk wordt gemaakt bij wege van equivalentie.

In *Google/Sonos*⁴⁹ oordeelde de rechtbank over de vraag of Sonos inbreuk maakte op een octrooi van Google dat ziet op een werkwijze om de gebruiker van bepaalde media (bijvoorbeeld muziek) op de hoogte te brengen van de beschikbaarheid van media die aan diens voorkeuren voldoet. In dat verband rees de vraag wat wordt bedoeld met “notification” in de conclusie. Worden daar alleen asynchrone mededelingen (over beschikbaarheid van media in de toekomst) verstaan of ook synchrone mededelingen (mededelingen direct in antwoord op een zoekopdracht) zoals verstrekt door het product van Sonos. De rechtbank oordeelde op basis van de beschrijving en het doel van de uitvinding dat daaronder alleen asynchrone mededelingen worden verstaan en dat daarom van inbreuk geen sprake was.

Geldigheid

In *Bayer/Teva*⁵⁰ werd een *divisional* met betrekking tot het geneesmiddel Nexavar door Bayer ingeroepen tegen Teva. In conclusie 12 was het actieve bestanddeel sorafenibtosylaats (een zoutvorm van sorafenib) geclaimd. Na het uitbrengen van de dagvaarding werd het octrooi vernietigd in Duitsland en het VK wegens gebrek aan inventiviteit. De voorzieningenrechter verwierp het verweer van Teva dat reeds sprake is van een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het ingeroepen octrooi ongeldig is om de enkele reden dat buitenlandse rechters al hadden geoordeeld dat het octrooi nietig was. Buitenlandse uitspraken zijn niet bindend. De Nederlandse kortgedingrechter dient zich een eigen oordeel te vormen. Echter, als, zoals in dit geval, een “gezaghebbende” buitenlandse (in dit geval met name de Engelse) bodemrechter al heeft beslist op dezelfde geschilpunten, dient de partij die een andere uitkomst wenst met overtuigende argumenten te komen. Daarin slaagde Bayer in deze zaak niet. Conclusie 12 is een stofconclusie en geen use-claim. Een dergelijke conclusie biedt in beginsel absolute bescherming en de geclaimde stof moet dus op zichzelf inventief zijn. De voorzieningenrechter vat dit als volgt samen: “Gelet op het wezen van de stofconclusie, is geen sprake van een inventieve claim van de stof sorafenibtosylaats als de gemiddelde vakman vanuit de stand van de techniek op voor de hand liggende wijze zou overgaan tot het maken van die stof, waarbij de context, het gebruik en de toepassing van dit sorafenibtosylaats geen rol spelen (vergelijk de overwegingen hiervoor).” Uitgaande van de openbaarmaking van de stof sorafenib (in vrije vorm), zou volgens de voorzieningenrechter de gemiddelde vakper-

soon standaard formuleringstechnieken hebben toegepast en deze zou daarbij gezocht hebben naar een zoutvorm, waarbij tosylaat een voor de hand liggende kandidaat was.

In *Philips/Wiko*⁵¹ bevestigt de Hoge Raad nog maar eens het gangbare beoordelingskader van de problem solution approach (PSA) zoals omschreven in de Guidelines for Examination van het EOB en toegepast door de kamers van beroep van het EOB. Relevant voor deze zaak is de overweging in r.o. 4.4:

“Bij toepassing van de PSA wordt het objectieve technische probleem vastgesteld aan de hand van het technische effect zoals dat blijkt uit de verschilmaatregelen die duidelijk worden door een vergelijking tussen het in het octrooi geclaimde en de meest nabije stand van de techniek. Verschilmaatregelen die in het geheel niet bijdragen aan het technische karakter van de uitvinding – noch afzonderlijk noch in combinatie met andere verschilmaatregelen – worden niet meegewogen bij de inventiviteitsbeoordeling.”

Het oordeel van het hof dat een bepaalde maatregel ook in combinatie met twee andere verschilmaatregelen geen bijdrage levert aan de oplossing van het objectieve technische probleem wordt door de Hoge Raad niet onbegrijpelijk geacht in het licht van het partijdebat. Een pas bij pleidooi in cassatie aangevoerd ander technisch effect wordt door de Hoge Raad afgedaan als een ontoelaatbaar novum. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep van Philips en oordeelt hiermee contrair aan A-G van Peursems.

In *Novartis/Mylan*⁵² oordeelde het hof Den Haag in spoedappel over toegevoegde materie in de zin van artikel 123 lid 2 EOV. Voor artikel 123 lid 2 EOV is vereist dat de materie van een (tijdens of na verlening) gewijzigd octrooi direct en ondubbelzinnig is geopenbaard in de oorspronkelijke aanvraag. Het octrooi van Novartis ziet op fingolimod, een S1P receptor-modulator, voor de behandeling van relapsing-remittende multiple sclerose (‘RRMS’), oraal toegediend in een dagelijkse dosering van 0,5 mg. Deze conclusie is een medische indicatie conclusie waarin het bereiken van een therapeutisch effect wordt beschouwd als een functioneel kenmerk, aldus het hof onder verwijzing naar een uitspraak van de technische kamer van beroep van het EOB. Het (geclaimde) therapeutische effect moet dus ook direct en ondubbelzinnig worden geopenbaard in de aanvraag zoals ingediend in de context van toegevoegde materie. Een persbericht waarin een fase III klinische studie wordt aangekondigd waarin ook een dosering van 0,5 mg per dag zal worden onderzocht, is volgens Novartis niet nieuwheidsschadelijk omdat de klini-

49 Rb. Den Haag 12 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10485 (*Google/Sonos*).

50 Rb. Den Haag (vzr.) 10 december 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:13616, IEF 20399 (*Bayer/Teva*).

51 HR 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:163, IEF 20556; BIE 2022/5; AA 2022/796, m.nt. Th.C.J.A. van Engelen (*Philips/Wiko*).

52 Hof Den Haag 18 oktober 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2079, IEF 21051; BIE 2023/2 (*Novartis/Mylan*).

sche werkzaamheid daarmee niet is geopenbaard. Die stelling valt volgens het hof niet te rijmen met het vinden van 'basis' voor de geclaimde materie in een voorbeeld van een "profetische studie", waarvan nog geen resultaten bekend zijn, in de oorspronkelijke aanvraag. Het had volgens het hof op de weg van Novartis gelegen om toe te lichten waarom de openbaarmaking van het voorbeeld verder gaat dan die van het persbericht uit de stand van de techniek. Interessant zijn de overwegingen die het hof besteedt aan het verschil tussen de nawerkbaarheidstoets en toegevoegde materie. Dat een therapeutisch effect aanneemelijk is gemaakt in de aanvraag zoals ingediend (oftewel een "plausibele openbaarmaking", r.o. 5.20) maakt volgens het hof nog niet dat ondubbelzinnig is openbaargemaakt dat het therapeutische effect zich zal voordoen. Er is (voorshands oordelend) sprake van toegevoegde materie en de vorderingen van Novartis worden afgewezen.

In het kort geding *BMS/Sandoz*⁵³ stond plausibiliteit centraal van een octrooi waarin de factor Xa-remmer apixaban wordt geclaimd. De UK High Court had het octrooi al eerder nietig verklaard (op vrijwel dezelfde nietigheidsgronden als aan de orde in de Nederlandse procedure). Centraal stond de vraag of "... in de oorspronkelijke aanvraag enig voordelig of verrassend effect plausibel moet worden gemaakt en zo ja, of de aanvraag dat ook doet. Deze vraag speelt tegen de achtergrond van de vraag of het octrooi inventief is." Voor de voorvraag of plausibiliteit überhaupt een rol speelt bij de beoordeling van inventiviteit sluit de voorzieningenrechter aan bij de vaste Nederlandse jurisprudentie en geeft daarvan een uitgebreid overzicht (r.o. 6.8-6.11). Uit die jurisprudentie volgt dat een effect dat de vakpersoon op de aanvraagdatum niet plausibel zou hebben gevonden op basis van de aanvraag buiten beschouwing moet worden gelaten bij de beoordeling van inventiviteit en dat dan ook geen beroep mag worden gedaan op zogenaamde "*post-published*" data om de inventiviteit alsnog te onderbouwen. De voorzieningenrechter merkt op dat bij de Grote Kamer van Beroep vragen zijn gesteld over plausibiliteit (G2/21) maar die uitspraak zal nog een tijd op zich laten wachten en onzeker is of met die uitspraak het laatste woord zal zijn gezegd. Net als de Engelse rechter komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat geen sprake is van een aanneemelijk gemaakt voordelig technisch effect van apixaban ten opzichte van de stand van de techniek en dat apixaban dus niet inventief is. Het meest aansprekende argument van BMS vond de voorzieningenrechter (r.o. 6.16) "dat bij haar octrooi geen sprake is van een speculatieve uitvinding zodat geen plausibiliteitsvereiste gesteld behoort te worden". Dat is zeker geen onsympathiek argument. Maar er valt echter onmiddellijk tegenin te brengen dat er geen enkele reden was om de voordelige resultaten van Ki-metingen niet op te nemen in de aanvraag. Ze waren immers al geruime tijd beschikbaar.

BMS heeft er desgevraagd ter zitting ook geen reden voor kunnen geven, anders dan dat dit destijds niet gebruikelijk zou zijn geweest. De voorzieningenrechter is er echter bepaald niet van overtuigd geraakt dat het beschrijven van voordelige effecten in de aanvraag voor een octrooi, zeker bij een selectie-uitvinding, destijds nog onvoldoende op de radar stond van de octrooigemachtigden in dit veld. Minst genomen had naar voorlopig oordeel in de aanvraag iets kunnen en moeten worden opgenomen over dat er gunstige Ki's (in het nanomolaire bereik) waren gevonden bij de geselecteerde verbindingen zodat een gemiddelde vakman ook getriggerd zou zijn geweest om die verbindingen te testen. Dit geldt temeer omdat thans in de aanvraag eigenlijk alleen maar een wens tot nanomolaire Ki's is opgeschreven en voorts dat Ki's tot in het micromolaire bereik waren gevonden, verre van interessant derhalve. Het heeft er nu alles van dat die informatie om een andere reden is weggelaten, bijvoorbeeld om in wezen (zo lang mogelijk) geen openheid te geven over de gedane uitvinding. Hoewel het uiteindelijk verleende octrooi enkel nog ziet op apixaban, staat (dus) ook daarin nog altijd niet met zoveel woorden waarom die verbinding zo interessant is. Dat een en ander doet geweld aan de zogenaamde *quid pro quo* of patent bargain in het octrooirecht (de aanvrager verkrijgt zijn monopolie in ruil voor openbaarmaking van de uitvinding)."

In *Tinnus/Koopman*⁵⁴ vernietigde het hof (uitsluitend) conclusie 6 van het octrooi van Tinnus. In eerste aanleg was de rechtbank Den Haag tot de conclusie gekomen dat het octrooi in zijn geheel nietig was. In de oppositieprocedure bij het EOB werd het octrooi in stand gehouden op basis van een nieuw hoofdverzoek waarin conclusie 6 zoals verleend was verwijderd. Het octrooi was daarmee gedeeltelijk herroepen. Vanwege de schorsende werking van het beroep tegen de beslissing van de oppositiedivisie bestond het octrooi op het moment van de procedure bij het hof nog in zijn oorspronkelijke vorm. De vordering tot vernietiging van (conclusie 6 van) het octrooi is dus onverkijpelijk en wordt toegewezen omdat Tinnus conclusie 6 zoals verleend ook in de Nederlandse procedure niet meer verdedigt. De overige conclusies worden door het hof, in tegenstelling tot de rechtbank, geldig geacht.

3. Literatuur

- M. Ackermann, 'Plausibility through the lens of neuroscience', *JIPLP* 2022, p. 297-302.
- R.J. Aerts, 'COVID-19 vaccines, patents and an IP waiver', *JIPLP* 2022, p. 940-945.
- K. Bijvank, 'Hulpverzoeken en de rechtszekerheid: van *Spiro/Flamco* tot *High Point/KPN*', in: *IE-procesrecht. Constant in beweging*, 2022, p. 35-41.
- P. Blok, 'Over Trips en trollen', in: *IE-procesrecht. Constant in beweging*, 2022, p. 9-19.

53 Rb. Den Haag (vzr.) 10 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:4385, *IEF* 20705 (*BMS/Sandoz*).

54 Hof Den Haag 20 september 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1802, *IEF* 20978, *BIE* 2022/12 (*Tinnus/Koopman*).

- T. Blomme, 'Korte reactie op het artikel van Paul Marcelis', *BIE* 2022/5.
- J.M. Boelens, 'Het (spoedeisende) belang van de SEP-houder na *Sisvel/Xiaomi*', *IER* 2022/13.
- E. Brinkman, 'Is er leven na de dood: indirecte onge-rechtvaardigde verrijking bij latere vernietiging recht', in: *IE-procesrecht. Constant in beweging*, 2022, p. 20-26.
- J. Cockbain, 'Petitions for review of the European Patent Office (EPO) appeal board decisions by the EPO Enlarged Board of Appeal', *JIPLP* 2022, p. 607-612.
- L.E. Dijkman, 'Does the Injunction Gap Violate Implementer's Fair Trial Rights Under the Charter?', *GRUR* 2022, 857-864.
- J. Druschel & J. Kommer, 'Die formelle Priorität europäischer Patente', *GRUR* 2022, p. 353-360.
- A. van Duijn e.a., 'Octrooirecht 2021', *BIE* 2022/3.
- F.W.E. Eijsvogels, 'Nieuwe exclusieve bevoegdheid van de (voorzieningenrechter van de) rechtbank Den Haag in octrooizaken', *IER* 2022/1.
- K. Foss-Solbrekk & D. Augustin, 'The EU Orphan Drug Regulation 20 Years On: A Quantitative and Legal Analysis', *EIPR* 2022, p. 395-404.
- D. Geradin & D. Katsifis, 'The Use and Abuse of Anti-Suit Injunctions in SEP Litigation: Is There a Way Forward?', *GRUR* 2022, p. 603-617.
- K. Gombos & E. Orbán, 'The Hungarian and German constitutional courts refused the ratification of the agreement on a Unified Patent Court. What's next?', *JIPLP* 2022, p. 35-44.
- M. Haedicke, 'Anti-Suit Injunctions, FRAND Policies and the Conflict between Overlapping Jurisdictions', *GRUR-Int.* 2022, p. 101-112.
- W. Hoyng, 'Cross-border decisions and the UPC', in: *IE-procesrecht. Constant in beweging*, 2022, p. 90-99.
- D. Kim e.a., 'Clarifying Assumptions About Artificial Intelligence Before Revolutionising Patent Law', *GRUR-Int* 2022, p. 295-321.
- G.J. Kuipers, 'De verhouding tussen een nationale octrooi-procedure en een procedure bij het Europees Octrooi Bureau', in: *IE-procesrecht. Constant in beweging*, 2022, p. 121-126.
- M. Leistner, 'Unterlassungsverfügung im Einheitspatentsystem', *GRUR* 2022, p. 1633-1644.
- P. Marcelis, 'Geen keuze van de closest prior art conform de problem-solution approach – Een nuancering bij het artikel van Theo Blomme', *BIE* 2022/4.
- A.H. Martínez López, 'Opinion G3/19: The Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office Finds that Products Obtained from Essentially Biological Processes Are Not Patentable Subject Matter', *EIPR* 2022, p. 283-299.
- D. Matthews, 'The Covid-19 pandemic: lessons for the European patent system', *EIPR* 2022, p. 221-230.
- M.E.A. Möhring, 'Enkele goederenrechtelijke aspecten van octrooirechten – Bespreking van het proefschrift van mr. M.W.D. van der Burg', *MvV* 2022, p. 1-5.
- M. Müller, 'The problem-solution approach revisited', *JIPLP* 2022, p. 199-209.
- V. Owade, 'TRIPs and COVID-19: is an IP waiver (un)-necessary?', *IPQ* 2022, p. 30-43.
- G.J.R. van Peurseem, 'Moet de soep van C-688/17 *Bayer/Richter* wel zo heet gegeten worden als deze lijkt opgediend?', in: *IE-procesrecht. Constant in beweging*, 2022, p. 149-158.
- J.C.S. Pinckaers, 'Het eengemaakte octrooirecht (UPC) en het unitair octrooi komen eraan: game changers met oproep aan de Nederlandse regering!', *IER* 2022/10.
- M. Raynor, 'A role for the UK courts in a new world of UPC litigation?', *JIPLP* 2022, p. 988-992.
- P. Reeskamp, 'Is het tijd voor technische rechters in Den Haag?', in: *IE-procesrecht. Constant in beweging*, 2022, p. 159-169.
- R. Sikorski, 'Towards a More Orderly Application of Proportionality to Patent Injunctions in the European Union', *IJC* 2022, p. 31-61.
- H.M.H. Speyart, 'De Copaxone-zaak: is het indienen en intrekken van afgesplitste octrooiaanvragen misbruikelijk?', *IER* 2022/41.
- M. Stief & T. Matschke, 'Do the experimental use and bolar exemptions also apply in contributory patent infringement cases?', *JIPLP* 2022, p. 629-639.
- J. Strath, 'Nap judgment, why parties involved in parallel EPO proceedings should inform the Patents Court about scheduling issues', *JIPLP* 2022, p. 475-477.
- J. Straus, 'Artificial intelligence and patenting: some lessons from "DABUS" patent applications', *EIPR* 2022, p. 348-358.
- W. Tilmann, 'Consequences of the CJEU's *Bayer v Richter* decision', *JIPLP* 2022, p. 526-539.
- W. Tilmann, 'Das europäische Patentpaket vor dem Start', *GRUR* 2022, p. 1099-1103.
- M.F. Vazhathodi, 'Patentability of Nanotechnology Inventions: A Study Based on Decisions by the Examination Division of the European Patent Organisation, the Opposition Division and the Technical Board of Appeal', *GRUR-Int* 2022, p. 422-431.
- E. Visscher, 'G1/19: de nieuwe EPO standaard voor de octrooieerbaarheid van computer-geïmplementeerde uitvindingen, algoritmen en simulaties', *BIE* 2022, p. 195-203.
- E.R. van der Velde, 'Het wapperverbod en de aansprakelijkheid voor buitengerechtigde handhaving in IE-zaken – Een overzicht van de jurisprudentie na *Bakels/Stork*', *BIE* 2022, p. 54-65.
- A. Walz, S. Benz & T. Pichlmaier, 'Obligatorische Schlichtung bei FRAND-Streitigkeiten' (I), *GRUR* 2022, p. 446-456 en (II), *GRUR* 2022, p. 513-522.

IV. Ongeoorloofde mededinging

J.R. Torenbosch en G.A.C. van den Hout

1. Rechtspraak

Knowhow of bedrijfsgeheimen

Met de inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) met ingang van 23 oktober 2018 is aan artikel 22a Rv een derde lid toegevoegd. Op grond van dit bij amendement ingevoegd lid kan de rechter in een civiele procedure, indien kennisneming van stukken door een partij de bescherming van een bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 Wbb *onevenredig* zou schaden, bepalen dat deze kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde die advocaat is dan wel daarvoor van de rechter bijzondere toestemming heeft gekregen. Het wetsartikel verklaart artikel 1019ib lid 2 Rv van overeenkomstige toepassing, op grond waarvan degene die kennisneemt van de bedrijfsgeheimen ook na beëindiging van de gerechtelijke procedure(s) gehouden is tot geheimhouding, behoudens de in artikel 1019ib lid 2 Rv omschreven gevallen. Omdat de beperking van de toegang tot bedrijfsgeheimen in civiele procedures ook in artikel 1019ib Rv geregeld is, roept dat de vraag op wat de verhouding is tussen deze bepaling en artikel 22a lid 3 Rv. Het antwoord op die vraag is dat artikel 22a lid 3 Rv enerzijds beperkter, maar anderzijds ruimer is. Het artikel is beperkter, omdat artikel 1019ib lid 5 Rv vereist dat ten minste één natuurlijke persoon van beide partijen toegang heeft tot de stukken, terwijl artikel 22a lid 3 Rv de mogelijkheid biedt dat kennisneming van de stukken aan een partij geheel wordt ontzegd.⁵⁵ Artikel 22a lid 3 Rv is echter ook ruimer dan artikel 1019ib Rv, omdat eerstgenoemd wetsartikel ook kan worden toegepast in procedures die niet specifiek op de bescherming van bedrijfsgeheimen zien.

In de zaak *HGK Dry Shipping/verweerders* past de rechtbank Rotterdam artikel 22a lid 3 Rv toe.⁵⁶ In deze zaak staat tussen partijen vast dat de informatie in een overeenkomst die HGK Dry Shipping met een derde partij had gesloten, bedrijfsgeheimen bevat. Door middel van een incidentele vordering vordert HGK Dry Shipping dat slechts één van de verwerende partijen (Smals) en de advocaten van de twee andere verwerende partijen kennis kunnen nemen van de overeenkomst. Omdat geen van de verwerende partijen zich hiertegen verzet, beslist de rechtbank dienovereenkomstig. Om ervoor te zorgen dat de verwerende partijen niet in hun procesbelangen worden geschaad, bepaalt de rechtbank dat de advocaat van HGK

Dry Shipping aan Smals en de advocaten van de andere partijen twee exemplaren van de overeenkomst moeten verstrekken, namelijk een exemplaar waarin alle informatie leesbaar is en een exemplaar waarin alle informatie die HGK Dry Shipping als bedrijfsgeheim bestempelt is weggelakt of zwartgemaakt.

Getuige een vonnis van 14 december 2022 van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is door schadeverzekeraar Achmea, teneinde de bedrijfsgeheimen van haar verzekerde O'Neill te beschermen, ook een beroep gedaan op het vertrouwelijkheidsregime van artikel 22a lid 3 Rv.⁵⁷ De rechtbank komt echter niet toe aan een inhoudelijke behandeling van het verzoek, omdat Achmea's vordering tot schadevergoeding al om andere redenen wordt afgewezen.

De rechtbank Den Haag komt wel toe aan een inhoudelijke behandeling van een verzoek tot toepassing van een vertrouwelijkheidsregime in een geschil tussen McCain en Simplot.⁵⁸ In deze zaak komt de rechtbank tot de conclusie dat McCain met de verhandeling van "Rustic Twist" frietjes inbreuk maakt op de modelrechten van Simplot. Naast deze hoofdvordering vordert Simplot bij wijze van nevenvordering inzage in beslagen materiaal. McCain betoogt vervolgens dat Simplot bij toewijzing inzage zou krijgen in concurrentiegevoelige informatie over haar volledige distributienetwerk. De rechtbank gaat mee in dit verweer en bepaalt dat de toegang tot de informatie beperkt moet blijven tot maximaal twee door Simplot aan te wijzen natuurlijke personen. Daarbij legt de rechtbank aan deze twee natuurlijke personen een mededelingsverbod in de zin van artikel 28 lid 1 onder b Rv op.

De meerderheid van de zaken over bedrijfsgeheimen gaat echter niet over de toepassing van vertrouwelijkheidsregimes, maar meer in het algemeen of sprake is van een bedrijfsgeheim. Zoals bekend, gelden daarvoor drie voorwaarden (artikel 1 Wbb). Er moet 1) sprake zijn van informatie die geheim is, althans niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie, 2) de informatie moet handelswaarde bezitten omdat zij geheim is, en 3) de informatie moet door degene die daarover rechtmatig beschikt onderworpen zijn aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden.

Ter illustratie wijzen wij op een vonnis van de rechtbank Den Haag van 20 april 2022.⁵⁹ In deze zaak beweert T.O.M. dat Prijskiller onrechtmatig gebruikmaakt van haar bedrijfsgeheimen met betrekking tot het model van een fiets, maar T.O.M. heeft zelf in haar dagvaarding verklaard dat dit model in september 2019 openbaar is gemaakt. De

⁵⁵ Het kan worden beargumenteerd dat artikel 22a lid 3 Rv in strijd is met het beginsel van *fair trial* uit artikel 6 EVRM. Zie daarover R.W. De Vrey, 'For your ears only', *IEF* 18216 en M. Bronneman & E.M. Wesseling-van Gent, 'Bescherming van bedrijfsgeheimen: drie nieuwe procesrechtelijke bepalingen onder de loep', *IER* 2019/15, punt 19.

⁵⁶ Rb. Rotterdam 4 mei 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:3722 (*HGK Dry Shipping/verweerders*).

⁵⁷ Rb. Zeeland-West-Brabant 14 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7627 (*Achmea/Bleckmann en Nord Cargo*).

⁵⁸ Rb. Den Haag 23 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2476 (*McCain/Simplot*).

⁵⁹ Rb. Den Haag 20 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:36533 (*T.O.M./Prijskiller*).

rechtbank overweegt dat het uiterlijk van deze fiets derhalve geen informatie is die bestemd is om geheim te blijven. Aan de eerste beschermingsvoorwaarde is derhalve niet voldaan.

Ook in *Levvr/Relatics* oordeelt de voorzieningenrechter dat niet aan de beschermingsvoorwaarden is voldaan.⁶⁰ Als al sprake is van geheime informatie die aan Levvr (de eisende partij) zou toebehoren, dan kunnen vraagtekens gezet worden bij de maatregelen die zij heeft getroffen om de informatie geheim te houden. Levvr heeft wel de stelling ingenomen dat zij in het verleden NDA's heeft gesloten met personen die de informatie mogen inzien, maar zij heeft nagelaten dit met stukken te onderbouwen.

Al met al blijken de vereisten om te kunnen spreken van een bedrijfsgeheim regelmatig een serieuze hobbel te vormen. Bij gebrek aan substantiële onderbouwing wijzen rechtbanken vorderingen gebaseerd op beweerdelijke schending van bedrijfsgeheimen al gauw af.⁶¹ De enige gepubliceerde zaak van het afgelopen verslagjaar waarin misschien sprake is van het onrechtmatig gebruiken van andermans bedrijfsgeheim, is een vonnis van de rechtbank Rotterdam inzake *Ravestein/MacGregor*.⁶² Of daadwerkelijk sprake is van inbreuk, hangt ervan af of Ravestein slaagt in de bewijsopdracht die zij van de rechtbank gekregen heeft.

Slaafse nabootsing

Op het gebied van de 'slaafse nabootsing' is ook de nodige interessante rechtspraak verschenen sinds de vorige kroniek.

In *Kwantum/Vitra* verwerpt de Hoge Raad op grond van artikel 81 RO de cassatieklachten die Kwantum in zijn principale cassatiemiddelen had gericht tegen het oordeel van het hof Den Haag dat de slaafse nabootsingsvordering van eiser Vitra niet hoeft te worden afgewezen vanwege negatieve reflexwerking van de Gemeenschapsmodellenverordening, de materiële reciprociteitstoets van artikel 2 lid 7 BC, het primaire EU-recht en/of het Nederlandse recht.⁶³ Het feit dat de Hoge Raad op grond van artikel 81 RO de cassatieklachten over negatieve reflexwerking afwijst, kan de indruk wekken dat de Hoge Raad meent dat er geen negatieve reflexwerking uitgaat van zowel de Gemeenschapsmodellenverordening, het primaire EU-recht, het Nederlandse recht én artikel 2 lid 7 BC. Dit is wat betreft de Gemeenschapsmodellenverordening, het primaire EU-recht en het Nederlandse recht echter een te voorbari-

ge conclusie. In zijn conclusie bij het arrest⁶⁴ concludeert A-G Drijber tot afwijzing van de cassatieklachten over negatieve reflexwerking, omdat hij meent dat er geen negatieve reflexwerking uitgaat van het modellenrecht ten aanzien van de aanvullende bescherming van het ongeoorloofde mededingingsrecht.⁶⁵ Maar zelfs als die negatieve reflexwerking er wel zou zijn, falen de klachten van Kwantum volgens A-G Drijber. Het hof Den Haag heeft immers vastgesteld dat de DSW-stoel van Vitra nooit onder enig modellenrechtelijk regime is gevallen – de DSW is namelijk uitgebracht in 1948, terwijl Nederland pas in 1975 zijn eerste modellenwet kreeg – waardoor het onmogelijk is dat van enig modellenrechtelijk regime in dit geval negatieve reflexwerking kan uitgaan.⁶⁶ Vanwege deze specifieke omstandigheid kan aan het afwijzen van de cassatieklachten op grond van artikel 81 RO dus niet worden afgeleid dat de Hoge Raad aldus meent dat geen negatieve reflexwerking uitgaat van het Europese modellenrecht. Het is immers net zo goed mogelijk – en gelet op de conclusie van de A-G zeer waarschijnlijk – dat de Hoge Raad meent dat de klachten op dit punt niet tot cassatie kunnen leiden ongeacht of er negatieve reflexwerking van de Gemeenschapsmodellenverordening uitgaat, waardoor in het midden kan blijven of er negatieve reflexwerking uitgaat van de Gemeenschapsmodellenverordening.

Dit is anders voor de door Kwantum bepleite negatieve reflexwerking van artikel 2 lid 7 BC. Kwantum had betoogd dat wanneer artikel 2 lid 7 BC meebrengt dat een voorwerp niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, het voorwerp niet aanvullend beschermd mag worden via de slaafse nabootsingsleer. A-G Drijber adviseert de Hoge Raad om deze klacht af te wijzen omdat het mistent dat de Berner Conventie voorziet in internationale auteursrechtelijke bescherming van een bepaald minimumniveau.⁶⁷ De Berner Conventie laat aldus aanvullende bescherming via het ongeoorloofde mededingingsrecht onverlet. Uit het feit dat de Hoge Raad deze klacht van Kwantum afwijst op grond van artikel 81 RO kan worden afgeleid dat de Hoge Raad aldus van mening is dat van artikel 2 lid 7 BC geen negatieve reflexwerking uitgaat.

In *Airwair/Van Haren* is ook in cassatie geklaagd over een oordeel in een slaafse nabootsingszaak, en ook hier verwerpt de Hoge Raad het beroep op grond van artikel 81 RO.⁶⁸ In deze zaak gaat het over de vermeende slaafse nabootsing van de karakteristieke elementen van de Dr. Martens schoenen. Deze karakteristieke elementen, waaronder

60 Rb. Rotterdam 17 mei 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:4512 (*Levvr/Relatics*).

61 Zie bijvoorbeeld ook Hof Arnhem-Leeuwarden 22 maart 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2248 (*Bierens Incasso Advocaten/X*) en Rb. Den Haag 19 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10739 (*Bokmerk/gedaagden*).

62 Rb. Rotterdam 1 juni 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:4498 (*Ravestein/MacGregor*).

63 HR 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1276 (*Kwantum/Vitra*), r.o. 3.17 na Hof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1218.

64 Conclusie A-G Drijber van 15 oktober 2021, ECLI:NL:PHR:2021:983, r.o. 4.60 e.v.

65 A-G Drijber verwijst daarbij naar artikel 96 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening: "Deze verordening laat onverlet de bepalingen van het Gemeenschapsrecht en het recht van de betrokken lidstaten inzake niet-ingeschreven modellen, merken of andere onderscheidende tekens, octrooiën en gebruiksmodellen, lettertypen, wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke mededinging."

66 ECLI:NL:PHR:2021:983, punt 4.67.

67 ECLI:NL:PHR:2021:983, punt 4.70.

68 HR 21 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1503 (*Airwair/Van Haren*).

een geel stiksel langs een gehele stevige zwarte welt van de schoen, komen voor in een groot aantal varianten van de Dr. Martens schoen. Van Haren zou deze karakteristieke elementen hebben overgenomen, met als gevolg dat nodeloos verwarringsgevaar zou worden gesticht met betrekking tot de herkomst van de schoenen. Airwair meent dat niet nodig is dat precies wordt bepaald ten opzichte van welke variant of varianten van de Dr. Martens schoen de schoenen van Van Haren nodeloos verwarringsgevaar veroorzaken, aangezien de overname van de karakteristieke elementen op zichzelf reeds verwarringsgevaar veroorzaakt. Het hof Den Haag gaat niet mee in deze redenering van Airwair.⁶⁹ Het beschermen van een aan de hand van bepaalde karakteristieken omschreven soort product, productlijn of stijl, zou neerkomen op het beschermen van een abstractie. Dit is volgens het hof in strijd met het arrest *Broeren/Duijsens*. In dit arrest oordeelt de Hoge Raad immers dat het nabootsen van stijl geen onrechtmatige slaafse nabootsing kan opleveren, vanwege negatieve reflexwerking van het auteursrecht. Het nabootsen van een stijl kan wel onrechtmatig zijn als sprake is van bijkomende omstandigheden.⁷⁰

Airwair gaat in cassatie tegen dit oordeel, maar zoals gezegd, tevergeefs. In zijn conclusie meent A-G Van Peursem dat het hof terecht heeft geoordeeld dat de door Airwair gevraagde bescherming neerkomt op de bescherming van een *trade dress* of een soort schoen, en dat een dergelijke bescherming onverenigbaar is met *Broeren/Duijsens*.⁷¹ Airwair zijn argument dat *Broeren/Duijsens* beperkt is tot het uitsluiten van de bescherming van stijlkenmerken en geen betrekking heeft op het uitsluiten van bescherming van abstracties in het algemeen, snijdt volgens de A-G geen hout. Het beschermen van een soort product met een schier oneindig aantal varianten staat, net als het beschermen van stijl, haaks op het uitgangspunt dat nabootsen in beginsel vrij moet zijn. Zou het argument van Airwair worden geaccepteerd, dan zou dat een onacceptabele rem meebrengen op de vrijheid om te kunnen creëren. *Broeren/Duijsens*, maar ook de uitgangspunten van de slaafse nabootsingsleer in het algemeen, verzetten zich volgens A-G Van Peursem aldus tegen het beschermen van abstracties zoals stijl, productlijnen en *trade dress*. Alleen onder bijkomende omstandigheden kan de nabootsing van dergelijke abstracties onrechtmatig zijn.

69 Hof Den Haag 20 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1369, NJ 2022/375 (*Airwair/Van Haren*).

70 HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, NJ 2013/504, m.nt. P.B. Hugenholtz; IER 2013/40, m.nt. F.W.E. Eijsvogels; AMI 2013/3, m.nt. J.C.S. Pinckaers (*Broeren/Duijsens*), r.o. 3.6.

71 A-G van Peursem in zijn conclusie bij HR 21 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1503 (*Airwair/Van Haren*). Vgl. Hugenholtz in zijn noot bij HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, NJ 2013/504 (*Broeren/Duijsens*): 'Slaafse nabootsing betreft namaak van een concreet product; bij stijlbescherming zou een volledige productfamilie – een in beginsel oneindig aantal producten die in dezelfde stijl geschapen zijn – door een verbod worden getroffen, hetgeen als gezegd uit een oogpunt van vrije mededinging en culturele ontwikkeling ongewenst zou zijn.'

Ook is er de nodige feitenrechtspraak verschenen sinds de vorige kroniek. Wat in de eerste plaats opvalt is dat de rechtspraak worstelt met de vraag of de slaafse nabootsingsleer van de Hoge Raad ook mag worden toegepast ten aanzien van objecten anders dan stoffelijke producten, zoals slogans, websites en logo's. In de zaak *Red Prestige* spreekt de rechtbank Amsterdam zijn twijfel uit of de slaafse nabootsingsleer ook van toepassing is op de bouw en inrichting van websites c.q. de inrichting van een webshop.⁷² De rechtbank twijfelt namelijk of een website kan worden gekwalificeerd als 'stoffelijk product'.⁷³ Eenzelfde twijfel is te vinden in een vonnis van de rechtbank Rotterdam ten aanzien van een logo.⁷⁴ De rechtbank Midden-Nederland twijfelde echter niet dat de slaafse nabootsingsleer ook kan worden toegepast ten aanzien van een slagzin.⁷⁵

Naast de rechtspraak over de vraag of de slaafse nabootsingsleer ook kan worden toegepast op andere subjecten dan stoffelijke producten, zijn er ook andere interessante uitspraken in dit kroniekjaar. Het arrest *Fengh/J&J* is in dat kader het noemen waard. Deze zaak gaat over de slaafse nabootsing van endoscopische nietpistolen ('staplers').⁷⁶ Dit arrest roept een aantal belangrijke vragen op over de slaafse nabootsingsleer, waaronder de vraag welke maatman moet worden gehanteerd bij de beoordeling van het verwarringsgevaar en of de rechter bij de beoordeling van het verwarringsgevaar alleen omstandigheden mee mag nemen die van doen hebben met de uiterlijke verschijningsvorm van de producten of dat ook andere omstandigheden een rol mogen spelen. Voor de bespreking van dit arrest verwijzen wij naar de noot van Torenbosch in *IER 2022/28*.

De zaak *Inuikii/Shop Est'Seven* is ook een signalering waard.⁷⁷ In deze zaak draait het om de vermeende nabootsing van de Inuikii wintersneaker. Eiser Inuikii beroept zich primair op het auteursrecht en subsidiair op de slaafse nabootsingsleer. De rechtbank wijst de auteursrechtvordering af omdat niet

72 Rb. Amsterdam 9 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:441 (*Red prestige*), r.o. 4.7 e.v.

73 Rb. Amsterdam 9 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:441 (*Red prestige*), r.o. 4.8. De rechtbank beantwoordt de vraag of de slaafse nabootsingsleer van toepassing is op websites uiteindelijk niet, omdat hij overweegt dat zelfs als de slaafse nabootsingsleer kan worden toegepast, de website in kwestie geen eigen gezicht op de markt heeft. Zie verder ook Rb. Den Haag 21 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3771 (*360 Europe Asset Management/HCI 360 Luxembourg*), r.o. 5.10, waar de rechter welwillend lijkt te zijn om de slaafse nabootsingsleer toe te passen ten aanzien van een website, maar overweegt dat eiser te weinig heeft gesteld om haar slaafse nabootsingsvordering in kort geding aannemelijk te maken.

74 Rb. Rotterdam 16 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11018 (*veiligheidslogo*), r.o. 4.20. De rechtbank beantwoordt ook hier de vraag of de slaafse nabootsingsleer van toepassing is op logo's uiteindelijk niet, omdat hij overweegt dat zelfs als de slaafse nabootsingsleer kan worden toegepast, het logo in kwestie geen eigen gezicht op de markt heeft.

75 Rb. Midden-Nederland 10 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2265 (*Speedtest/Virussspeedcheck*).

76 Hof Den Haag 29 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:633, IER 2022/28, m.nt. J.R. Torenbosch (*Fengh/Johnson & Johnson*).

77 Rb. Amsterdam 10 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2501 (*Inuikii/Shop Est'Seven*).

voldoende aannemelijk is geworden dat Inuikii de auteursrechtshouder is van het auteursrecht op de Inuikii wintersneaker. Vervolgens overweegt de rechtbank dat de vorderingen die zijn gebaseerd op de slaafse nabootsingsleer hetzelfde lot treffen als de auteursrechtvordering.⁷⁸ De schijnbare redenering van de rechtbank is dat wanneer Inuikii geen auteursrechtshouder is, het onmogelijk zo kan zijn dat de vordering gebaseerd op de slaafse nabootsingsleer wel kan slagen. Dit is evenwel niet noodzakelijkerwijs het geval. Reeds in het *Drukabak*-arrest uit 1956 heeft de Hoge Raad immers duidelijk gemaakt dat de vordering op grond van slaafse nabootsing niet alleen kan worden ingesteld door de fabrikant of ontwerper van het product, maar ook door derden die het product verhandelen.⁷⁹ Als laatste volgt een rubricering van de slaafse-nabootsingsrechtspraak die het afgelopen jaar is geweest:

Geen eigen gezicht op de markt:

- Rb. Amsterdam 1 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:4410 (*Scopema*);
- Rb. Amsterdam 9 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:441 (*Red prestige*);
- Rb. Rotterdam 16 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11018 (*veiligheidslogo*);
- Rb. Midden-Nederland 20 september 2022, IEF 20967 (*Letterkrat*).

Geen nodeloos verwarringsgevaar:

- Rb. Amsterdam 19 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5966 (*Personal Protein/The Smart Whey*);
- Rb. Den Haag 19 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10739 (*Bokmerk*);
- Rb. Oost-Brabant 16 september 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:4086 (*Luxury Bedding Company*);
- Rb. Amsterdam 1 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:4410 (*Scopema*);
- Rb. Den Haag 25 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:5707 (*Satelliet Meubelen/De Arend Waardenburg*);
- Rb. Den Haag 25 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:5604 (*B-Overall/Facetmedi*);
- Rb. Rotterdam 1 juni 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:4498 (*Ravestein/Macgregor*);
- Rb. Den Haag 19 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3596 (*Spyra/Desgnest*);
- Rb. Den Haag 7 april 2022, C/09/62182, KG ZA 21-1177 EAM/MB (*Albertronic/MCC SAS*);
- Rb. Amsterdam 13 april 2022, ECLI:NL:RBAMS:2021:8068 (*Coast Cycles PTE/Phatfour*).

Inbreuk:

- Rb. Midden-Nederland 10 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2265 (*Spoedtest/Virussspeedcheck*);

⁷⁸ *Ibidem*, r.o. 4.6.

⁷⁹ HR 21 december 1956, ECLI:NL:HR:1956:165, NJ 1960/414, AA 1960, p. 21, m.nt. W.C. Van der Grinten (*Drukabak*).

- Hof Den Haag 29 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:633, IER 2022/28 m.nt. Torenbosch (*Fengh/Johnson & Johnson*).

2. Literatuur

- M. Peijnenburg, 'Terugblik Ongeoorloofde mededinging', *BIE* 2022/4, p. 114-116.
- M. Schut, 'Terugblik Bedrijfsgeheimen', *BIE* 2022/5, p. 117-123.
- A.J. Trouborst, C.J.S. Vrendenburg & D.J.G. Visser, 'Maak er geen geheim van. Over geheimhoudingsbepalingen in televisieproductiecontracten en het melden van misstanden', *NJB* 2022/2373.
- U.-M. Mylly, 'Proportionality of Trade Secret Remedies in European Union – In Comparison with Patent Law Enforcement', *IIC* 2022, p. 1444.
- T. Fia, 'Resisting IP Overexpansion: The Case of Trade Secret Protection of Non-Personal Data', *IIC* 2022, p. 917.

V. Modellenrecht

R.W. de Vrey

1. Wetgeving

Europese Unie

Naar aanleiding van het in 2020 verschenen IE-Actieplan⁸⁰ publiceerde de Europese Commissie op 29 november 2022 twee voorstellen om het modelrecht te moderniseren: een voor de verordening⁸¹ en een voor de richtlijn.⁸² De voorgestelde wijzigingen beogen drie doelen te realiseren. Het eerste doel is om de procedure voor een EU-brede registratie van een tekening of model te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Het tweede doel is het harmoniseren en zorgen voor complementariteit met nationale systemen voor tekeningen en modellen, om zodoende bij te dragen aan het creëren van een gelijk speelveld voor bedrijven in heel Europa. Het beoogde derde doel is het mogelijk maken dat originele tekeningen en modellen worden gereproduceerd voor de reparatie van complexe producten. In de ontwerprichtlijn is een EU-brede reparatieclausule opgenomen, die zich richt op het openstellen en vergroten van de concurrentie op de markt voor reserveonderdelen, met name in de autoreparatiesector.

Voor een nadere bespreking van de voorstellen zij verwezen naar de VizIER van Bronneman in het vorige nummer van *IER*.⁸³ De voorstellen bevinden zich nog in een vroeg stadium van het EU-wetgevingsproces en het is waar-

⁸⁰ Commissiedocument COM(2020) 760 van 25 november 2020: Het innovatiepotentieel van de EU optimaal benutten Een actieplan inzake intellectuele eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen.

⁸¹ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2246/2002 van de Commissie, COM (2022) 666.

⁸² Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen (herschikking), COM(2022) 667.

⁸³ M. Bronneman, 'Het modellenrecht "next level"', *IER* 2023/1.

schijnlijk dat zij nog zullen worden aangepast voordat zij van kracht worden. Niettemin geven de voorstellen een indicatie van hoe de Europese Commissie de toekomst van het modellenrecht ziet en hoe zij het stelsel wil moderniseren om het aan te passen aan de moderne tijd.

2. Rechtspraak

Unierechter

Voor een bespreking van het arrest *BMW/Acacia*, waarin de vraag aan de orde was welk nationaal recht is van toepassing bij inbreuk op een EU-model bij nevenvorderingen die niet in de Gemeenschapsmodellenverordening zijn geregeld, wordt verwezen naar het onderdeel Rechtshandhaving, procesrecht en IPR.

Dat sociale media een steeds belangrijker rol spelen, ook bij de beoordeling of er een geldig modelrecht bestaat, blijkt uit de bevestiging door de derde Kamer van Beroep van de EUIPO van de nietigheidsbeslissing van een modelrecht van PUMA.⁸⁴ De modellen van de Puma Creeper zijn nietig verklaard door de EUIPO omdat de bekende zangeres Rihanna, die in 2014 creative director van Puma was, de betreffende schoenen al in 2014 openbaar had gemaakt terwijl de modelaanvraag pas in 2016 is ingediend. PUMA heeft de modelaanvraag dus meer dan een jaar na de eerste openbaarmaking ervan ingediend, aldus na de zogenaamde ‘grace period’ van artikel 7 lid 2 Gemeenschapsmodellenverordening. Kortom, na de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de datum van indiening van de modelaanvraag waarin een ontwerper zijn model openbaar mag maken zonder dat dit gevolgen heeft voor het nieuwheidsvereiste.

Afbeelding 1



Een foto van deze ‘disclosure’ waarop Rihanna duidelijk zichtbaar de schoenen draagt, is door Rihanna zelf op haar Instagram-account geplaatst. De Kamer van Beroep stelt dat de weergave van een afbeelding op internet kan worden aangemerkt als een “bekendmaking” in de zin van artikel 7 lid 1 Modelverordening en dat de weergave van het model op het

Instagram-account van Rihanna dus een openbaarmaking is. Dit argument wordt niet alleen ondersteund door het aantal likes dat onder de betrokken post werd aangetroffen (ongeveer 300.000), maar ook door de talrijke online artikelen die de post opnieuw deelden, wat resulteerde in meer media-aandacht. Deze publiciteit op social media vormt volgens de Derde Kamer van Beroep van het EUIPO “solid evidence of effective and sufficient disclosure of the prior design.”

Op 8 september verscheen de conclusie van A-G Szpunar in de zaak *Monz/Büchel*.⁸⁵ Deze zaak gaat over de interpretatie van “normaal gebruik” als voorwaarde voor bescherming van een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel onder de Modellenrichtlijn.⁸⁶

Bij modellen die worden toegepast op voortbrengselen die in een ‘samengesteld voortbrengsel’ worden verwerkt, bepaalt artikel 4 lid 2 Gemeenschapsmodellenverordening en artikel 3 lid 3 van de Modellenrichtlijn dat alleen de kenmerken van een model die ‘bij normaal gebruik’ zichtbaar blijven, kunnen bijdragen aan de nieuwheid en het eigen karakter van een model, het zogenaamde zichtbaarheidsvereiste. De modelbescherming strekt zich dus niet uit tot onzichtbare kenmerken. Met andere woorden: een model voor een onderdeel strekt zich niet uit tot de delen van dat onderdeel die niet meer zichtbaar zijn als het onderdeel is gemonteerd. Met deze regel wordt getracht monopolievorming op de markt voor vervangingsonderdelen te voorkomen, zoals de markt van autoreparaties. In deze zaak ging het om de onderkant van een fietszadel. Een fietszadel is een voortbrengsel dat onderdeel uitmaakt van een samengesteld voortbrengsel, een fiets. De vraag is of de onderkant van een fietszadel zichtbaar is bij normaal gebruik.

Afbeelding 2



Tot nu toe interpreteert de Europese rechter het begrip ‘normaal gebruik’ restrictief. Normaal gebruik is gebruik van de hoofdfunctie van het samengesteld product, in dit

⁸⁴ Decision of the Third Chamber of the Board of Appeal EUIPO 11 August 2022, case R 726/2021-3 (*Puma*).

⁸⁵ Conclusie A-G HvJ EU 8 september 2022, C-472/21, ECLI:EU:C:2022:656 (*Monz/Büchel*).

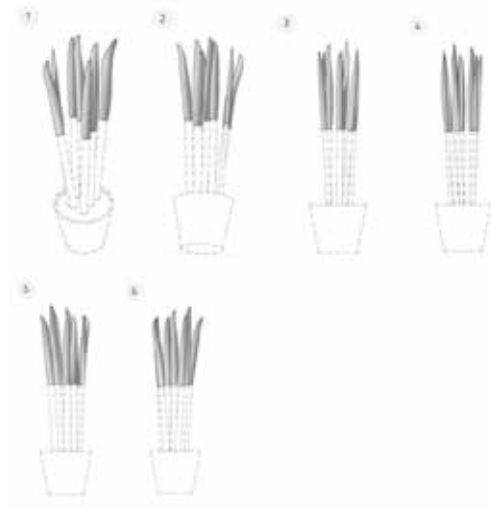
⁸⁶ Richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen.

geval is fietsen normaal gebruik. Tijdens het fietsen is de onderkant van een zadel niet zichtbaar. Aansluitend bij deze interpretatie is geen sprake van normaal gebruik. De A-G is echter van mening dat “normaal gebruik” niet mag worden gelijkgesteld met de hoofdfunctie van het product waarvoor het bestemd is en stelt voor om het begrip te verruimen. Volgens de A-G is sprake van normaal gebruik indien de component zichtbaar is bij elke handeling die de eindgebruiker van een voortbrengsel in het kader van zijn gebruik van het voortbrengsel zal verrichten, met uitzondering van handelingen die uitdrukkelijk zijn uitgesloten (d.w.z. onderhoud, service en reparatie). Deze zichtbaarheid van een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel bij normaal gebruik van dat voortbrengsel door de eindgebruiker moet dan worden gezien uit het oogpunt van zowel de gebruiker als van een externe waarnemer. Onder deze nieuwe interpretatie van normaal gebruik kan daarmee ook het wassen van een fiets of het verhelpen van kleine problemen, zoals papier dat in de printer vastzit, vallen. Bij het wassen van een fiets is de onderkant van een zadel zichtbaar, zodat deze delen dan ook binnen deze (ruimere, door de A-G voorziene) zichtbaarheidstoets vallen. Inmiddels is bekend dat het HvJ EU de redenering van de A-G heeft gevolgd, hetgeen grote gevolgen zal hebben voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie en verkoop van vervangingsonderdelen, met name in de auto-industrie.⁸⁷ Een groter aantal onderdelen van samengestelde voortbrengselen zal dan in aanmerking komen voor modelinschrijving, bescherming en handhaving tegen reproductie en gebruik door derden.

Nationaal

Op grond van de definitie van ‘model’ in de Gemeenschapsmodellenverordening en de Modellenrichtlijn kan modelbescherming ook betrekking hebben op een deel van het uiterlijk van een voortbrengsel.⁸⁸ Dan is het belangrijk om duidelijk weer te geven in de modelaanvraag waarvoor wel en waarvoor niet bescherming is aangevraagd (en gekregen). Dit blijkt ook uit een zaak van de Haagse voorzieningenrechter in februari 2022 over de modelbescherming van decoratie aangebracht op toppen van sansevieria’s.⁸⁹ Het model was als volgt weergegeven.

Afbeelding 3



De voorzieningenrechter overweegt dat het ‘aan de modelrechtshouder [is] om te bepalen welke kenmerken van het voortbrengsel hij door middel van registratie onder bescherming wil stellen. [Voorshands volgt] uit de onderhavige modelregistraties voldoende duidelijk wat de modelrechten inhouden. Dat met stippellijnen wordt aangegeven welk deel van de afbeeldingen niet tot het model behoort waarvoor bescherming wordt gezocht, maakt niet dat dit deel van de afbeeldingen moet worden weggedacht bij de beoordeling van wat het model precies inhoudt. Juist door de stippellijnen wordt duidelijk dat deze op een plant wordt aangebracht en voorts wat de verhouding is tussen de plant zelf en de op een deel van de stengels aangebrachte versiering.⁹⁰ De stippellijnen zoals die in de illustratie zijn weergegeven, zijn dus een belangrijke aanwijzing van wat wél of wat niet onder bescherming valt.

Op 20 april 2022 wees de rechtbank Den Haag een vonnis betreffende de vormgeving van kinderfietsen.⁹¹ De eiser deed een beroep op geschreven en ongeschreven Gemeenschapsmodelrechten voor modellen waaronder de onderstaande:

Afbeelding 4



De rechtbank wijst er allereerst op dat de mate van ontwerprijheid een omgekeerd evenredige invloed heeft op het eigen karakter van het model: hoe groter de vrijheid

87 HvJ EU 16 februari 2023, ECLI:EU:C:2023:105. Het HvJ EU oordeelt dat het begrip “normaal gebruik” een ruime uitleg verdient. De zichtbaarheid van een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel bij “normaal gebruik” van dat voortbrengsel moet worden beoordeeld zowel uit het oogpunt van de eindgebruiker als van een externe waarnemer. Het omvat de handelingen die worden verricht bij het hoofdgebruik van een samengesteld voortbrengsel alsmede de handelingen die gewoonlijk door de eindgebruiker in het kader van een dergelijk gebruik moeten worden verricht, met uitzondering van onderhoud, service en reparatie. Als voorbeelden van de “gewoonlijke handelingen” noemt het HvJ EU het stallen en vervoeren van het voortbrengsel.

88 Definitie model: de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan (...).

89 Rb. Den Haag (vzr.) 16 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1216 (*Noraplant/Greencr8*).

90 R.o. 5.10.

91 Rb. Den Haag 20 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (*T.O.M.*).

van de ontwerper, hoe kleiner de kans dat kleine verschillen tussen conflicterende modellen volstaan om een andere algemene indruk te wekken; en vice versa. Voor wat betreft de wijze van vergelijken oordeelt de rechtbank dat de algemene indruk van modellen 'synthetisch' moet worden vergeleken: het moet gaan om de modellen als geheel en niet om een opsomming van punten van overeenstemming en verschil, waarbij onbeschermde (technisch bepaalde) kenmerken moeten worden weggedacht. Bij vergelijkingen met het vormgevingserfgoed moet bovendien steeds vergeleken worden met individuele oudere modellen: men mag niet "mozaïeken", dat wil zeggen 'elementen van verschillende modellen bij elkaar rapen om tot een fictief ouder overeenstemmend model te komen'.⁹² Ook geeft de rechtbank in deze uitspraak een interessante overweging over de zogenaamde "tangwerking" in het modellenrecht. Er is sprake van "tangwerking" wanneer een modelhouder meerdere depots verricht voor qua vormgeving in zekere mate overeenstemmende modellen en zichzelf daarmee in de vingers snijdt: als die modellen allemaal geldig zouden zijn dan is de beschermingsomvang van ieder model wegens gebrek aan afstand tot de andere modellen zeer gering. De rechtbank overweegt dat indien het gaat om modellen die gelijktijdig zijn gedeponeerd, een beroep op "tangwerking" niet mogelijk is. Gelijktijdig deponeren staat aan een beroep op "tangwerking" in de weg omdat de verschillende modellen in verband met de regels betreffende nieuwheid, eigen karakter en de terme de grâce, geen afbreuk aan elkaars nieuwheid of eigen karakter kunnen dan wel mogen doen. Met andere woorden, bij gelijktijdige (meervoudige) depots, speelt de "tangwerking" geen rol van betekenis.⁹³

Aan het einde van 2022 wees de Hoge Raad arrest in de zaak *Digital Revolution/Samsung*.⁹⁴ In deze procedure verwijt Samsung aan Digital Revolution inbreuk te maken op diverse octrooien en op twee Gemeenschapsmodellen, voor tonercartridges. Hoewel de rechtbank Den Haag deze Gemeenschapsmodellen, waarvan Digital Revolution in reconventie nietigheid had gevorderd, nog geldig achtte, heeft het gerechtshof Den Haag de twee Gemeenschapsmodellen nietig verklaard. De Hoge Raad volgt de redenering van het gerechtshof, dat het voor producten zoals tonercartridges in het algemeen niet voor de hand ligt dat bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken, andere factoren een rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie. Verder strookt het oordeel van het hof dat de technische functie van het besparen van materiaal onder behoud van de constructiestijfheid, de enige factor is waarom de ontwerper voor de ribbels en rasters heeft gekozen, met de uitleg die het HvJ EU in het *Doceram*-arrest⁹⁵ heeft gegeven aan de Gemeenschapsmo-

dellenverordening. Daarmee wordt dus bevestigd dat materiaalbesparing een technische functie kan vervullen. Voor het overige ziet de Hoge Raad, zowel in het principaal en incidenteel appel, geen aanleiding om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ EU en wordt het cassatieberoep verworpen op grond van artikel 81 lid 1 RO.

3. Literatuur

- T. Asō, C.W. Rademacher, J. Dobinson (eds.), *History of design and design law: an international and interdisciplinary perspective*, Singapore: Springer 2022.
- C.V. Carani (ed.), *Design rights: functionality and scope of protection*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2022.
- L. van den Berg & J. Becker, 'Modellen en faillissement', *BMM* 2022/1, p. 22-27.
- Th.C.J.A. van Engelen, 'Registerwijsheden voor merken en modellen', *BMM* 2022/1, p. 11-16.
- Th.C.J.A. van Engelen & N.F. de Bruin, 'IE-registerperielen bij merken, modellen en octrooien', *Bb* 2022/57.
- H. Hartwig, 'Ferrari and the level of intellectual abstraction in design law', *JIPLP* 2022, p. 791.
- A. Kyrylenko, 'When academics help shape IP law: the case of designs', *JIPLP*, p. 789.
- A.J. Verbeek en C.H.C. van Bakel, 'Ingeschreven en (vooral) niet ingeschreven modellen in de auto-industrie', *JutD* 2022/0034.
- R.W. de Vrey, 'Het gebruiksmodel: (weer) als een phoenix herrezen?', *IER* 2022/26.
- A. Ringnalda, 'Terugblik vormgevingsbescherming', *BIE* 2022/5, p. 216-235.
- J. Wang, 'Reconceptualizing the interface of copyright and design rights for 3D printing', *JIPLP* 2022, p. 1011.

VI. Merkenrecht

A.M.E. Verschuur

1. Rechtspraak

Unierechter

Op Europees niveau was het Hof van Justitie behoorlijk actief dit jaar, met als uitsmijter het *Louboutin*-arrest. Om met die laatste uitspraak te beginnen: in *Louboutin*⁹⁶ oordeelt het Hof dat de beheerder van een website voor onlineverkoop waarin naast zijn eigen verkoopaanbiedingen ook een onlinemarktplaats is geïntegreerd, kan worden geacht een aan een Uniemerkt van een ander gelijk teken te gebruiken voor dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer derde verkopers op die marktplaats zonder toestemming van de merkhouders dergelijke van dat teken voorzien waren te koop aanbieden, als een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker van die website een verband legt tussen de dien-

⁹² R.o. 4.25, 4.26.

⁹³ R.o. 4.55.

⁹⁴ HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1943 (*Digital Revolution/Samsung*).

⁹⁵ HvJ EU 8 maart 2018, C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172 (*Doceram/CeramTec*).

⁹⁶ HvJ EU 22 december 2022, C-148/21 en C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016 (*Louboutin*).

sten van die beheerder en het betrokken teken. Dit is met name het geval als die gebruiker, gelet op alle elementen die de betrokken situatie kenmerken, de indruk kan krijgen dat het de beheerder zelf is die in eigen naam en voor eigen rekening de van dat teken voorziene waren in de handel brengt. Relevant in dit verband zijn de feiten dat (i) deze beheerder een uniforme wijze van presentatie van de op zijn website gepubliceerde aanbiedingen hanteert, waarbij hij tegelijkertijd verkoopaanbiedingen weergeeft betreffende waren die hij in eigen naam en voor eigen rekening verkoopt en verkoopaanbiedingen betreffende waren die door derde verkopers op die marktplaats worden aangeboden, (ii) hij zijn eigen logo als gerenommeerde distributeur op al die verkoopaanbiedingen weergeeft en (iii) hij derde verkopers in het kader van de verhandeling van de van het betrokken teken voorziene waren aanvullende diensten aanbiedt die met name bestaan uit de opslag en de verzending van die waren.

Een andere uitspraak, die ook gaat over de vraag wie kan worden aangesproken, is *Fennia/Philips*.⁹⁷ Hierin oordeelt het Hof dat het, om in het kader van productaansprakelijkheid als “producent” te worden gekwalificeerd, niet is vereist dat de persoon die zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product heeft aangebracht dan wel heeft toegestaan dat dit wordt aangebracht, zich ook op enige andere wijze als de producent van het product presenteert. Voor Nederland noem ik in dit kader ook artikel 6:187 lid 2 BW, waarin is bepaald dat onder “producent” wordt verstaan: (i) de fabrikant van een eindproduct, (ii) de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel, alsmede (iii) een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product aan te brengen.

In *Classic Coach Company*⁹⁸ was een situatie aan de orde waarin oudere handelsnaamrechten bestonden, maar het recht zou zijn verwerkt om deze in te roepen. Het Hof van Justitie oordeelt dat voor de vaststelling dat sprake is van een “ouder recht” in de zin van artikel 6 lid 2 Merkenrichtlijn, niet vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de houder ervan kan verbieden. Voorts oordeelt het Hof dat kan worden erkend dat een derde een “ouder recht” heeft in een situatie waarin de houder van het jongere merk een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken, voor zover de houder van het merk en het nog oudere recht krachtens deze wetgeving de derde op basis van zijn nog oudere recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht. In dit kader overweegt het Hof dat als een recht waarop een derde zich beroept niet langer wordt be-

scherm door de wetgeving van de betrokken lidstaat, dit geen “ouder recht” vormt in de zin van artikel 6 lid 2 Merkenrichtlijn. Voorts is van belang de overweging van het Hof dat “oudere rechten” in de zin van dit artikel slechts van plaatselijke betekenis mogen zijn, hetgeen betekent dat zij geografisch gezien geen betrekking mogen hebben op een even groot gebied als een ingeschreven merk.

Rechtsverwerking kwam ook aan de orde in een andere uitspraak. Het Hof van Justitie oordeelt in de *Heitec/Heitech*-zaak⁹⁹ dat een handeling (zoals een ingebrekestelling) waarmee de houder van een ouder merk of ander ouder recht zich tegen het gebruik van een jonger merk verzet zonder dat hij evenwel het nodige doet om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen, het gedogen niet beëindigt en bijgevolg de rechtsverwerkingstermijn waarin die bepalingen voorzien, niet stuit. De instelling van een beroep in rechte waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht nietigverklaring van een jonger merk vordert of bezwaar maakt tegen het gebruik ervan, kan voorts niet worden geacht rechtsverwerking wegens gedogen te verhinderen als het gedinginleidend stuk weliswaar vóór het verstrijken van de rechtsverwerkingstermijn is neergelegd, maar wegens een gebrek aan zorgvuldigheid van de verzoekende partij niet voldeed aan de in het toepasselijke nationale recht voor de betekening ervan gestelde vereisten en om aan de verzoekende partij verwijtbare redenen pas ná het verstrijken van die termijn is geregulariseerd. En wanneer de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht zijn recht heeft verloren om nietigverklaring van een jonger merk of staking van het gebruik ervan te vorderen, verhindert deze rechtsverwerking hem ook om nevenvorderingen of samenhangende vorderingen in te dienen (zoals vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of de vernietiging van waren).

Ook was er dit jaar weer eens een uitspraak over uitputting in het kader van navulling. In *Soda-Club/SodaStream*¹⁰⁰ oordeelt het Hof dat de houder van een merk die in een lidstaat waren op de markt heeft gebracht die van dit merk zijn voorzien en die bestemd zijn om meermaals te worden hergebruikt en te worden nagevuld, zich niet krachtens die bepalingen kan verzetten tegen verdere verhandeling van die waren in die lidstaat door een wederverkoper die de flessen heeft nagevuld en het etiket met het oorspronkelijke merk heeft vervangen door een andere etikettering, doch daarbij het oorspronkelijke merk op die waren zichtbaar heeft gelaten, mits die nieuwe etikettering bij consumenten niet de onjuiste indruk wekt van het bestaan van een economische band tussen de wederverkoper en de merkhouder. Dit verwarringsgevaar dient

97 HvJ EU 7 juli 2022, C-264/21, ECLI:EU:C:2022:536 (*Fennia/Philips*).

98 HvJ EU 2 juni 2022, C-112/21, ECLI:EU:C:2022:428, *IER* 2023/4, m.nt. J.R. Torenbosch & P.G.F.A. Geerts, *BIE* 2022/10 m.nt. R. Chalmers Hoynk van Papendrecht; *AA* 2022/79, m.nt. D.J.G. Visser & A.M. Verduijn (*Classic Coach Company*).

99 HvJ EU 19 mei 2022, C-466/20, ECLI:EU:C:2022:400, *BIE* 2022/8, m.nt. S. Bergsma (*Heitec/Heitech*).

100 HvJ EU 27 oktober 2022, C-197/21, ECLI:EU:C:2022:834 (*Soda-Club/SodaStream*).

globaal te worden beoordeeld, aan de hand van de vermeldingen op de waar en op de nieuwe etikettering ervan, alsmede tegen de achtergrond van de distributiepraktijken in de betrokken sector en de mate waarin de consumenten op de hoogte zijn van deze praktijken.

Eind van het jaar wees het Hof voorts drie ompakkingszaken, tegen respectievelijk MSD e.a., Novartis en Bayer. Uit eerdere ompakkingsjurisprudentie (zie m.n. *Bristol-Myers Squibb e.a.*, *Boehringer Ingelheim e.a.* en *Junek Europ-Vertrieb*)¹⁰¹ weten we al dat parallelimporteurs van (in ieder geval) omgepakte geneesmiddelen aan een aantal eisen moeten voldoen. Zo moet onder meer zijn aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product in de verpakking niet kan aantasten, moet op de verpakking worden vermeld wie de ompakker en vervaardiger zijn en moet de presentatie de reputatie van het merk en de houder niet schaden. En ook moet de importeur de merkhouder vooraf op de hoogte stellen (en desgevraagd een exemplaar bezorgen) en moet verzet van de merkhouder tegen het gebruik in kwestie bijdragen aan een kunstmatige marktafsluiting. Hier komen nu wat puzzelstukjes bij.

In de gevoegde zaken *Impexco/Novartis* en *PI Pharma/Novartis*¹⁰² oordeelt het Hof over de vraag in welke omstandigheden de houder van het merk van een referentiegeneesmiddel en van het merk van een generiek geneesmiddel zich ertegen kan verzetten dat een parallelimporteur dit uit een lidstaat ingevoerd generiek geneesmiddel verhandelt in een andere lidstaat, wanneer dat geneesmiddel is omgepakt in een nieuwe buitenverpakking waarop het merk van het overeenkomstige referentiegeneesmiddel is aangebracht. Hiertoe moet niet alleen worden voldaan aan de in de eerdere ompakkingsjurisprudentie geformuleerde voorwaarden; ook moeten de twee geneesmiddelen volstrekt identiek zijn.

In *MSD e.a.*¹⁰³ oordeelt het Hof allereerst over de situatie waarin een geneesmiddel is omgepakt in een nieuwe buitenverpakking waarop het merk is aangebracht, wanneer het vervangen van het middel tegen knoeien van de oorspronkelijke buitenverpakking overeenkomstig artikel 47bis lid 1 Geneesmiddelenrichtlijn, zicht- of tastbare sporen van opening van die verpakking achterlaat. De merkhouder kan zich hiertegen verzetten, mits (i) er geen twijfel over bestaat dat die sporen van opening toe te schrijven zijn aan het ompakken van dat geneesmiddel door die parallelimporteur en (ii) die sporen op de markt van de lidstaat van invoer (of op een belangrijk deel daarvan) bij een beduidend percentage van de consumenten geen dermate grote weerstand tegen de aldus omgepakte

geneesmiddelen oproepen dat de effectieve toegang tot die markt wordt belemmerd.

Verder oordeelt het Hof over een invulling van de eerste van de vijf voorwaarden die worden gesteld in *Bristol-Myers Squibb e.a.*, volgens welke de houder van een merk zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling in een lidstaat van een uit een andere lidstaat ingevoerd geneesmiddel dat van dat merk is voorzien, wanneer de importeur het in een nieuwe buitenverpakking heeft omgepakt en daarop dat merk opnieuw heeft aangebracht en deze ompakking van dat geneesmiddel niet objectief noodzakelijk is voor de verhandeling van het geneesmiddel in de lidstaat van invoer. Deze voorwaarde moet, aldus het Hof, zijn vervuld indien het merk dat op de oorspronkelijke buitenverpakking van het betrokken geneesmiddel stond, op de nieuwe buitenverpakking van dat geneesmiddel is vervangen door een andere productnaam, mits de primaire verpakking van dat geneesmiddel is voorzien van dat merk en/of die nieuwe buitenverpakking ernaar verwijst.

En ook komt aan de orde de verhandeling van een parallel geïmporteerd geneesmiddel dat is omgepakt in een nieuwe buitenverpakking waarop het productspecifieke merk van de merkhouder opnieuw is aangebracht, maar niet de overige merken en/of overige onderscheidende tekens die op de oorspronkelijke buitenverpakking van dit geneesmiddel stonden. Hiertegen kan de merkhouder optreden wanneer de presentatie van die nieuwe buitenverpakking de reputatie van het merk daadwerkelijk kan aantasten of wanneer deze presentatie het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of dit geneesmiddel afkomstig is van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming (dan wel integendeel afkomstig van een derde), waardoor afbreuk wordt gedaan aan de herkomsttaanduidende functie van het merk.

Voorts mag een lidstaat niet voorschrijven dat parallel ingevoerde geneesmiddelen in beginsel moeten worden omgepakt in een nieuwe verpakking en dat het opnieuw etiketteren en het aanbrenge van nieuwe veiligheidskenmerken op de oorspronkelijke buitenverpakking van deze geneesmiddelen alleen op verzoek en in uitzonderlijke omstandigheden (zoals met name bij een risico op verstoring van de aanvoer van het betrokken geneesmiddel) mogen plaatsvinden. Een dergelijke regeling staat er bovendien niet aan in de weg dat de merkhouder zijn recht uitoefent om zich te verzetten tegen het in de handel brengen door een parallelimporteur van een geneesmiddel dat is omgepakt in een nieuwe buitenverpakking waarop dat merk is aangebracht.

101 HvJ EU 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, ECLI:EU:C:1996:282 (*Bristol-Myers Squibb e.a.*); HvJ EU 26 april 2007, C-348/04, ECLI:EU:C:2007:249 (*Boehringer Ingelheim e.a.*); HvJ EU 17 mei 2018, C-642/16, ECLI:EU:C:2018:322 (*Junek Europ-Vertrieb*).

102 HvJ EU 17 november 2022, C-253/20 en C-254/20, ECLI:EU:C:2022:894 (*Impexco/Novartis* en *PI Pharma/Novartis*).

103 HvJ EU 17 november 2022, C-224/20, ECLI:EU:C:2022:893 (*MSD e.a.*).

Numer drie in de serie is *Bayer/Kohlpharma*.¹⁰⁴ Hierin oordeelt het Hof dat, mits aan alle in artikel 47bis Geneesmiddelenrichtlijn bedoelde vereisten is voldaan, ompakking in een nieuwe verpakking en heretikettering van parallel ingevoerde geneesmiddelen gelijkwaardige wijzen van ompakking zijn wat de doeltreffendheid van de in artikel 54 onder o van deze richtlijn bedoelde veiligheidskenmerken betreft, zonder dat de ene wijze voorrang heeft boven de andere. Voorts kan de merkhouder zich er tegen verzetten dat een parallelimporteur een geneesmiddel verhandelt dat is omgepakt in een nieuwe buitenverpakking waarop dat merk is aangebracht, wanneer het objectief mogelijk is het betrokken geneesmiddel opnieuw te etiketteren met inachtneming van de Geneesmiddelenrichtlijn en het aldus opnieuw geëtiketteerde geneesmiddel daadwerkelijk toegang kan krijgen tot de markt in de lidstaat van invoer.

Voorts oordeelt het Hof, net als in *MSD e.a.*, dat de merkhouder kan optreden tegen ompakking in een nieuwe buitenverpakking als de zichtbare sporen van opening van de oorspronkelijke buitenverpakking duidelijk toe te schrijven zijn aan het ompakken, tenzij die sporen op (een belangrijk deel van) de markt van de lidstaat van invoer bij een beduidend percentage van de consumenten een dermate grote weerstand tegen de aldus omgepakte geneesmiddelen oproepen dat de effectieve toegang tot die markt wordt belemmerd.

Ook noemenswaardig is een uitspraak van het Hof over de bewijslast in *non usus* zaken. In *Maxxus*¹⁰⁵ oordeelt het Hof dat, in een procedure tot vervallenverklaring wegens niet normaal gebruik van een merk, de verzoekende partij niet mag worden verplicht om een marktonderzoek te verrichten naar het eventuele gebruik van dit merk door de houder ervan en om in dit verband, in de mate van het mogelijke, haar vordering met een gesubstantieerd betoog te onderbouwen. De bewijslast voor het feit dat een merk “normaal is gebruikt” rust immers op de houder van dat merk.

Ik noem voorts een uitspraak van het Gerecht, waarin werd geprobeerd een merk onderuit te krijgen op grond van een “historisch”, niet meer geregistreerd, merk. De *Nehera*-uitspraak¹⁰⁶ biedt een nuttig aanknopingspunt voor het omgaan met *revivals* van oude, ‘vergeten’ merken. In deze uitspraak oordeelt het Gerecht dat bij gebreke van resterende bekendheid van het oudere merk (en de naamgever) op het moment van de aanvragen, in beginsel geen sprake is van meeliftgedrag waaruit kwade trouw blijkt. Ook los van het niet bestaan van “restbekendheid”, is naar het oordeel van het Gerecht geen sprake van kwade trouw. De aanvrager had juist een eigen commerciële

inspanning geleverd om het imago van het merk te doen herleven; en in deze omstandigheden is het verwijzen naar het historische imago niet in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Voorts wordt niet de indruk gewekt van continuïteit of vererving; integendeel, door aan te geven dat een bloeiend merk uit de jaren dertig opnieuw is gelanceerd en nieuw leven is ingeblazen, wordt juist gesuggereerd dat er sprake was van een onderbreking en dus van discontinuïteit tussen de historische activiteit en de eigen activiteit.

Weer een ander onderwerp is de vraag wat er moet gebeuren met een reconventionele nietigheidsvordering als de hoofdvordering wordt ingetrokken. In de *KP/TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen*-zaak¹⁰⁷ oordeelt het Hof van Justitie dat een rechtbank voor het Uniemerk waarbij een vordering wegens inbreuk is ingesteld op grond van een Uniemerk waarvan de geldigheid wordt betwist door middel van een reconventionele vordering tot nietigverklaring, bevoegd blijft om uitspraak te doen over de geldigheid van dat merk, ondanks de intrekking van de hoofdvordering.

Verder noem ik een tweetal uitspraken over de vraag wat kan worden gevorderd en hoe dit vervolgens in het dictum terecht komt als wordt geoordeeld dat sprake is van inbreuk. Ik begin met een uitspraak over de formulering van een inbreukverbod. In *Harman*¹⁰⁸ was aan de orde in hoeverre een bepaalde formulering in een dictum al dan niet toelaatbaar is. Kort gezegd, wordt in (onder meer) een inbreukverbod verwezen naar “*waren die niet door de merkhouder of met diens toestemming in de [EER] in de handel zijn gebracht*”. Daardoor, zo overweegt de verwijzende rechter, wordt de vaststelling op welke van het Uniemerk voorziene waren de uitgesproken verboden en bevelen betrekking hebben (te weten de vaststelling welke waren niet door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht) overgelaten aan de tenuitvoerleggingsautoriteit. Het Hof van Justitie oordeelt dat deze praktijk is toegestaan, voor zover de verweerder in het kader van de tenuitvoerleggingsprocedure de vaststelling van de waren waarop deze procedure betrekking heeft, kan betwisten en een rechter met inachtneming van de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn kan nagaan en oordelen welke waren daadwerkelijk door de merkhouder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. De uitspraak noemt voorts, ten aanzien van het verleggen van de bewijslast bij uitputting, dat dit ook kan spelen als geen sprake is van een exclusief distributiesysteem; als het bij gebreke van toegang tot bepaalde gegevens niet mogelijk is om uitputting aan te tonen, zou het noodzakelijk kunnen zijn dat de bewijslast wordt aangepast als er (samengevat) in de specifieke omstandigheden van het geval een risico op markt afscherming is.

104 HvJ EU 17 november 2022, C-204/20 ECLI:EU:C:2022:892 (*Bayer/Kohlpharma*).

105 HvJ EU 10 maart 2022, C-183/21, ECLI:EU:C:2022:174 (*Maxxus/Globus*).

106 GvEA 6 juli 2022, T-250/21, IER 2022/45, m.nt. A.M.E. Verschuur (*Nehera*).

107 HvJ EU 13 oktober 2022, C-256/21, ECLI:EU:C:2022:786 (*KP/TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen*).

108 HvJ EU 17 november 2022, C-175/21, ECLI:EU:C:2022:895 (*Harman*).

De tweede uitspraak betreft een nevenvordering, te weten vernietiging. In *Perfumescoprocter&Gamble*¹⁰⁹ oordeelt het Hof van Justitie dat de Handhavingsrichtlijn zich verzet tegen de uitlegging van een nationale bepaling volgens welke een beschermende maatregel bestaande uit de vernietiging van goederen niet kan worden toegepast op goederen die zijn vervaardigd en voorzien van een Uniemerk met toestemming van de merkhouder, maar die zonder zijn toestemming in de handel zijn gebracht in de Europese Economische Ruimte. Het Hof overweegt voorts, onder verwijzing naar artikel 10 lid 3 en overweging 17 van de Handhavingsrichtlijn, dat het aan de bevoegde rechterlijke instanties is om bij de behandeling van een verzoek om corrigerende maatregelen rekening te houden met de noodzakelijke evenredigheid¹¹⁰ tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen en met de belangen van derden.

De laatste Europese uitspraak die ik noem, is een uitspraak over de BOB. Merkenrechtkenner weten dan dat het niet gaat om een bewust onbeschonken bestuurder, maar om een beschermde oorsprongsbenaming en de *Feta*-zaak¹¹¹ draait, het zal niet verbazen, om de BOB 'feta'. De Griekse autoriteiten hadden de aandacht van de Commissie erop gevestigd dat in Denemarken gevestigde ondernemingen kaas naar derde landen exporteren onder de benamingen "feta", "Deense feta" en "Deense fetakaas", terwijl dit product niet voldoet aan het productdossier van de BOB 'feta'. Volgens de Deense autoriteiten was echter geen sprake van strijd met het Unierecht omdat de betreffende verordening alleen van toepassing zou zijn op producten die op het grondgebied van de Unie worden verkocht, zodat het Deense ondernemingen niet verboden is om de benaming "feta" te gebruiken ter aanduiding van Deense kaas die wordt uitgevoerd naar derde landen waar deze benaming niet beschermd is. Het Hof oordeelt echter dat ook bij uitvoer naar een derde land had moeten worden voorkomen dat Deense zuivelproducenten de beschermde oorsprongsbenaming (BOB) 'feta' gebruiken ter aanduiding van kaas die niet voldoet aan het productdossier van die BOB.

Nationaal

Op nationaal niveau kwam er met *Sporttrading e.a./Converse, Kesbo* van de Hoge Raad weer eens een uitspraak over uitputting.¹¹² De Hoge Raad brengt allereerst in herinnering dat de stelling van Converse c.s. dat sprake is van uitputting, een bevrijdend verweer is waarvoor zij de bewijslast draagt. In *Van Doren/Lifestyle*¹¹³ oordeelde het Hof van Justitie reeds eerder dat deze bewijsregel in lijn met Europees recht is, maar dat hier onder omstandigheden

van kan worden afgeweken. Dit is het geval als de beweerdelijk inbreukmaker erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer deze de voorwaarden voor uitputting zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. In dat geval moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht; lukt dit, dan is het weer aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd. De Hoge Raad oordeelt nu dat het gebruik van een exclusief distributiesysteem niet noodzakelijkerwijs meebrengt dat een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer de derde zelf moet bewijzen dat sprake is van uitputting; bij betwisting door de merkhouder zal de beweerdelijke inbreukmaker ook anderszins moeten onderbouwen dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij de voorwaarden voor uitputting zelf moet bewijzen.

In *Jiskefet/Noblesse*¹¹⁴ oordeelt het Hof Amsterdam, anders dan de voorzieningenrechter in eerste aanleg, dat met de titel van het boek 'Jiskefet' geen merkinbreuk werd gemaakt op het Benelux-merk JISKEFET. Net als in eerste aanleg wordt weliswaar geoordeeld dat geen sprake is van gebruik voor waren of diensten (waarover ook anders kan worden gedacht, zoals Dijkman in zijn noot uiteenzet), maar het Hof oordeelt daarnaast óók dat geen inbreuk sub d wordt gemaakt. In dit kader overweegt het onder meer dat er, mede gelet op het grondrecht van de informatievrijheid, een geldige reden voor gebruik van de titel is. Ook is, aldus het Hof, geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel, gelet op de op zichzelf toelaatbare aard en beschrijvende inhoud van het boek. Afbreuk aan het onderscheidend vermogen is ook niet aan de orde, nu de titel juist alleen verwijst naar de activiteiten van Jiskefet: aldus wordt de unieke band tussen merk en activiteiten juist onderstreept. En ook van aantasting van de reputatie is geen sprake, omdat het boek niet negatief aan het merk appelleert.

In *Nestlé/Impossible Foods*¹¹⁵ oordeelt het Hof Den Haag allereerst dat het merk IMPOSSIBLE BURGER niet beschrijvend is; het overweegt hiertoe onder meer dat het 'anti-beschrijvend' is, omdat de consument wordt "geconfronteerd met een (enigszins amusante) tegenstelling/paradox" (r.o. 4.6). Het overgelegde marktonderzoek wordt terzijde geschoven, onder andere omdat de vraagstelling, waarbij is aangegeven dat het onderzoek een vegetarische burger betreft en wordt gevraagd "what comes to mind (...)", zou aanzetten tot verder nadenken en interpreteren; van een be-

109 HvJ EU 13 oktober 2022, C-355/21, ECLI:EU:C:2022:791 (*Perfumescoprocter&Gamble*).

110 Zie hierover ook C.J.S. Vrendenburg, 'Duurzamer vorderen en veroordelen in IE-zaken', *IER* 2022/33; en de verderop in dit onderdeel van deze kroniek besproken *Ferrari/Kitcar*-uitspraak.

111 HvJ EU 14 juli 2022, C-159/20, ECLI:EU:C:2022:561 (*Feta*).

112 HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1942 (*Sporttrading e.a./Converse, Kesbo*).

113 HvJ EU 8 april 2003, *IER* 2003/49 (*Van Doren/Lifestyle*).

114 Hof Amsterdam 28 juni 2022, *IER* 2022/39, m.nt. L. Dijkman (*Noblesse/Jiskefet*).

115 Hof Den Haag 12 april 2022, *BIE* 2022/11, m.nt. M. Schut (*Nestlé/Impossible Foods*).

schrijvende aanduiding is echter alleen sprake als het relevante publiek het merk meteen, zonder noodzaak tot verder nadenken, als beschrijvend opvat. Ook heeft het merk onderscheidend vermogen, nu het “*de verbeelding zal prikkelen en het relevante publiek zal aanzetten tot nadenken*” (r.o. 4.16). Voorts is ook geen sprake van een depot te kwader trouw: het oudere merk IMPOSSIBLE is niet gelijk aan het merk IMPOSSIBLE BURGER en uit de omstandigheden van het geval valt de bedoeling van gebruik in de EU af te leiden. Na aldus te hebben vastgesteld dat het ingeroepen merk geldig is, wordt geoordeeld dat sprake is van inbreuk. Er is sprake van merkgebruik, aldus het hof, en er is geen sprake van eerlijk gebruik; en er is ook verwarringsgevaar. Ook hier doet het gedane marktonderzoek niet aan af, omdat de IMPOSSIBLE BURGER niet op de markt is in de landen waar het onderzoek is uitgevoerd.

*Ferrari/Kitcar*¹¹⁶ noem ik voorts met name vanwege het dictum. Merkenrechtelijk is de zaak op zich niet opzienbarend: gedaagde gebruikte zowel afgeplakte als niet-afgeplakte inbreukmakende tekens op zelfbouwvoertuigen (kitcars). Kitcars zijn creaties gebouwd op een chassis en met remmen/motoren van (meestal) een middenklasse auto. Ten aanzien van de afgeplakte tekens oordeelt het Hof Den Haag dat ook deze merkenrechtelijk relevant gebruik vormen. Immers, de hierover aangebrachte tape was gemakkelijk te verwijderen; en verwijdering van de logo's zelf was geen optie omdat daarmee de lak zou worden beschadigd en “*de auto er dan niet meer uit zou zien*”. Interessanter is echter het oordeel ten aanzien van de vordering tot vernietiging. Het Hof overweegt dat hierbij rekening moet worden gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen. Vernietiging van de hele auto is niet proportioneel, aldus het Hof; dit zou zinloze kapitaalvernietiging en onnodige schade opleveren, waarbij wordt meegewogen dat de financiële gevolgen van deze zaak onevenredig zwaar op de gedaagde kleine zelfstandige ondernemer drukken. Bovendien worden door de vernietiging van de inbreukmakende onderdelen de belangen van Ferrari, mede in aanmerking nemende dat Ferrari stelt dat zij zich op zichzelf niet verzet tegen de “*onderhuidse*” Corvette C3, voldoende gewaarborgd. Het risico dat op de restanten weer een inbreukmakende auto zal worden gebouwd acht het Hof, ook gelet op het op te leggen inbreukverbod, te gering om op grond daarvan de belangenafweging anders te laten uitvallen en volledige vernietiging te bevelen. Het Hof gelast daarom de vernietiging van de gehele carrosserie, (inclusief) de lampen, de bumpers, de spatborden en de velgen (met de wiel doppen) en voorts van de stoelen, alsmede van het stuur.

¹¹⁶ Hof Den Haag 11 oktober 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1995 (*Ferrari/Kitcar*).

De *Rituals/Body Shop*-zaak,¹¹⁷ tot slot, is relevant om te noemen vanwege het Brexit-aspect. Op het moment dat Rituals een inbreukverbod vorderde voor het grondgebied van de Unie, maakte het Verenigd Koninkrijk nog deel uit van de Unie. Sinds 31 januari 2020 is dit echter zoals bekend niet meer het geval. De rechtbank Den Haag overweegt vervolgens dat uit artikel 54 lid 1 onder a Terugtrekkingsakkoord volgt dat de houder van Uniemerken die voor het eind van de overgangperiode (31 december 2020) zijn ingeschreven of verleend, zonder een nieuw onderzoek van deze rechten, houder wordt van vergelijkbare rechten die in het Verenigd Koninkrijk krachtens het recht van het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven en afdwingbaar zijn (hierna: het VK-merk). Dit betekent dat Rituals hangende de procedure houder is geworden van een VK-merk dat identiek is aan haar voor deze zaak relevante Uniemerken. De rechtbank oordeelt vervolgens dat zij (ook) een inbreukverbod kan uitspreken met betrekking tot het tijdens de procedure van het Uniemerken van Rituals afgesplitste VK-merk zonder dat Rituals daarop expliciet een beroep heeft gedaan. Immers, uit artikel 67 Terugtrekkingsakkoord volgt dat de regels betreffende rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken op procedures die zijn ingeleid vóór het einde van de overgangperiode, ongewijzigd van toepassing blijven. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft de toepassing van die regels als onderdeel van de Unie wordt beschouwd; en daarmee wordt de (rechts)bescherming die het Unierecht biedt voor aanspraken die zijn ontstaan en in rechte gevorderd vóór het einde van de overgangperiode, ook ná Brexit gegarandeerd. Als de rechtbank in casu niet ook een inbreukverbod ten aanzien van het VK-merk zou kunnen opleggen, dan zou de bescherming die Rituals initieel aan het Unierecht (de Uniemerkenverordening en Brussel I bis-Vo) en verder aan het Terugtrekkingsakkoord kan ontlenen, voor een deel, namelijk voor zover van haar Uniemerken als gevolg van de Brexit per 1 januari 2021 een VK-merk is afgesplitst, illusoir worden. De rechtbank legt het inbreukverbod in deze overgangssituatie daarom ook op ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk.

2. Literatuur

- A.M. van Aerde, ‘Transformatie van stoffelijke objecten onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten’, *IER* 2022/11.
- M. Bronneman, ‘Het recht van de merkhouders om de eerste verhandeling van zijn merkproducten in de EER te controleren – Een nieuwe inbreukgrond?’, *BIE* 2022, p. 154-162.
- E. Cornu, ‘L’art de ressusciter une marque ancienne et le critère de mauvaise foi en droit des marques’, *In-génieur-Conseil* 2022, p. 705-716.
- W. Dammers & W. van Mook, ‘NFT’s: van optie naar adoptie’, *BMM Bulletin* 2022, p. 68-71.

¹¹⁷ Rb. Den Haag 2 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:642 (*Rituals/Body Shop*).

- N.Q. Dorenbosch, 'Upcycling – op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom', *IER* 2022/18.
- Th.C.J.A. van Engelen, 'Registerwijsheden voor merken en modellen', *BMM Bulletin* 2022, p. 11-16.
- H.C.H. van Gaal, 'Over ananas, tassen, de toets voor beschrijvende tekens en wat zij met elkaar te maken hebben', *IER* 2022/34.
- L. van Gaal, 'Het maximaliseren van de waarde van merkenportfolio's door het creëren van een zo sterk mogelijke registerpositie: een aantal tips & tricks', *BMM Bulletin* 2022, p. 2-10.
- M. van Gerwen, 'Platformaansprakelijkheid in het Benelux merkenrecht', *BMM Bulletin* 2022, p. 57-63.
- T. de Haan, 'Het lot van merken, modellen en licentieovereenkomsten bij faillissement onder Belgisch recht', *BMM Bulletin* 2022, p. 28-36.
- T. Häcker, 'Reactie op het artikel "Een update over marktonderzoek in merkenzaken" van Jorn Torenbosch in Berichten IE 2022-5', *BIE* 2022, p. 294-295.
- T. Heremans, 'De Google-AdWordsrechtspraak van het Hof van Justitie en haar toepassing in België', *IRDI* 2022, p. 239-247.
- M. ter Horst, 'Merkrechten, licenties, zekerheden en faillissement', *BMM Bulletin* 2022, p. 17-21.
- T. van Innis, 'Le jeu des 7 erreurs', *IRDI* 2022, p. 177-182.
- T. van Innis, 'Reductio ad absurdum', *IRDI* 2022, p. 91-95.
- S. Lens, 'From the offline world to the online world: Diversification of uses likely to infringe trade mark rights. An overview of recent Belgian case law', *BMM Bulletin* 2022, p. 50-56.
- W.J.H. Leppink & A.I.P. Martens, 'Hennessy: een gemiste kans? Over EER-waarde, het right to control en de internationale praktijkhandel in de praktijk', *IER* 2022/2.
- P. Maeyaert, '20 jaar neutralisatietheorie in het merkenrecht', *IRDI* 2022, p. 248-255.
- M. de Potter, 'Het beeld van de consument als toetssteen in het merkenrecht', *BMM Bulletin* 2022, p. 152-157.
- M. Rieger-Jansen, 'Internationale bevoegdheid in merkenzaken – overwegingen voor het aanpakken van online merkinbreuk', *BMM Bulletin* 2022, p. 64-67.
- J.R. Torenbosch, 'Een update over marktonderzoek in merkenzaken', *BIE* 2022, p. 206-215.
- B. Vanbrabant, '2.19 CBPI: le malaimé, le mal-compris', *IRDI* 2022, p. 256-264.

VII. Handelsnaamrecht

C.J.S. Vrendenburg

1. Rechtspraak

De handelsnaam als recht van plaatselijke betekenis; het aktevereiste van artikel 2 Hnw

In de zaak *M&V/EGL*¹¹⁸ stonden de eigenaren van twee Argentijnse steakhouses tegenover elkaar. Gedaagde El Gaucho

¹¹⁸ Rb. Den Haag 30 november 2022; C/09/625476 / HA ZA 22-185, *IEF* 21123.

Leiden (EGL B.V.) gebruikte reeds sinds 1984 de naam El Gaucho, ruim vóór de registraties waren verricht voor de woord- en beeldmerken met betrekking tot GAUCHOS van eiseres M&V. Omdat EGL zich vanaf medio jaren negentig is gaan bedienen van een logo dat haast identiek is aan de beeldmerken, kon zij rekenen op een brief namens M&V waarin zij werd gesommeerd de merkinbreuk te staken. Centraal stond de vraag of EGL met succes een beroep kon doen op een ouder recht. De Haagse rechter paste het kort daarvoor gewezen – en in deze kroniek onder Merkenrecht besproken – arrest *Classic Coach Company*¹¹⁹ toe, waarin uitleg is gegeven aan artikel 2.23 lid 2 BVIE:

“Op basis van Nederlands recht moet dus beoordeeld worden of EGL een oudere handelsnaam heeft, zij dit gebruikt in het economisch verkeer en het slechts plaatselijke betekenis heeft. Waarbij [...] het vereiste van plaatselijke betekenis vooral inhoudt dat het plaatselijke oudere recht geografisch gezien geen betrekking mag hebben op een even groot gebied als het ingeschreven merk.” (r.o. 4.11)

Volgens de rechter is i.c. sprake van een oudere handelsnaam. De vorderingen van M&V worden afgewezen, de conventionele vordering van EGL tot vervallenverklaring van de beeldmerken wegens *non usus* wordt toegewezen.

Vermeldenswaard is dat M&V zich niet kon beroepen op het ontbreken van een akte van overdracht van één van de oprichters aan EGL B.V. Een dergelijke akte is weliswaar op grond van artikel 2 Hnw vereist, maar een beroep daarop zou hier volgens de rechter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Dit is in zoverre vermeldenswaardig dat over het algemeen niet snel wordt aangenomen dat de eigendom van een handelsnaam is overgedragen indien de daarvoor vereiste akte ontbreekt, zoals ook blijkt uit de uitspraken inzake *Witran/Terhagen c.s.*¹²⁰ en *Surinaamse broodjeszaak*.¹²¹

Gebruik als handelsnaam?

Wanneer is sprake van gebruik als handelsnaam? Niet in geval van een domeinnaam die enkel wordt gebruikt als “doorlink” naar de website waarop de naam staat vermeld waaronder de onderneming wordt gedreven.¹²² Het gebruik van een naam op een landingspagina en als Google AdWord “puur uit marketingtechnische overwegingen” levert ook geen handelsnaamgebruik op, indien de gebruiker zich naar klanten toe niet presenteert onder die naam.¹²³

¹¹⁹ HvJ EU 2 juni 2022, C-112/21, ECLI:EU:C:2022:428, *BIE* 2022/10, m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*Classic Coach Company*).

¹²⁰ Rb. Limburg 16 november 2022, ECLI:NL:RB LIM:2022:9189.

¹²¹ Hof Amsterdam 10 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2873.

¹²² Rb. Den Haag 3 augustus 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:8827.

¹²³ V.zr. Rb. Rotterdam 14 april 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:7790. Zie in vergelijkbare zin Rb. Amsterdam 12 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6394, r.o. 4.2-4.5.

In de meeromvattende zaak *Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten/Zuiver Facility*¹²⁴ betichtte eiseres gedaagde ervan verschillende teksten van haar website te hebben overgenomen inclusief de handelsnamen van eiseres. Is in dit geval sprake van handelsnaamgebruik? Volgens de rechtbank Noord-Holland wel: door het gebruik van de handelsnamen op de websites (in hoofdletters) zou de suggestie worden gewekt dat sprake is van een (specifiek onderdeel van een) onderneming. Gelet op het onderscheidend vermogen van de handelsnamen van eiseres en het feit dat beide ondernemingen in dezelfde regio's en branche actief zijn, wordt handelsnaaminbreuk aangenomen.

In *MGK/Tandartspraktijk 't Centrum*¹²⁵ ontstond een handelsnaamrechtelijk conflict toen partijen op dezelfde dag de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker in het handelsregister inschreven. Saillant detail: gedaagde gebruikt alleen de naam Tandartspraktijk 't Centrum. Volgens de voorzieningenrechter geldt registratie niet als gebruik in de zin van artikel 5 Hnw, zodat eiser geen belang heeft bij haar vorderingen tot een verbod en tot uitschrijving uit het handelsregister. In reconventie kon gedaagde om dezelfde redenen geen beroep doen op de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker. Voor het geval gedaagde een beroep doet op de handelsnaam Tandartspraktijk 't Centrum, overweegt de voorzieningenrechter dat het om beschrijvende woorden gaat waarop gedaagde geen alleenrecht kan doen gelden en dat de beide (beschrijvende) handelsnamen voldoende van elkaar verschillen om het verwarringsgevaar op te heffen. Met toepassing van *Dairy Partners*¹²⁶ oordeelt de voorzieningenrechter dat sprake is van een (meer dan) kleine variatie op de handelsnaam Tandartspraktijk 't Centrum zodat verwarringsgevaar niet te duchten valt.

De beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen

Laatstgenoemde uitspraak brengt ons bij de beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam. In verschillende zaken tussen beschrijvende handelsnamen is met toepassing van *Dairy Partners*¹²⁷ geoordeeld dat (relatief) geringe verschillen voldoende zijn om het gestelde verwarringsgevaar weg te nemen. Zo kon Tuin en Gras (een onderneming die tuinen aanlegt en graszoden verkoopt) niet optreden tegen Gras en Tuin Quba¹²⁸ en achtte de rechter verwarringsgevaar evenmin aanwezig tussen de ondernemingen Spoedtest en Spoedtestcorona.¹²⁹

Trainingskampen.nl kon evenmin met succes optreden tegen Trainingskamp.com,¹³⁰ omdat eerstgenoemde handelsnaam rechtstreeks beschrijvend is voor de aard van de diensten (het organiseren en faciliteren van sport- en trainingskampen), inburgering niet is komen vast te staan en (dus) niet aannemelijk zou zijn dat het relevante publiek de handelsnaam kent en in verband brengt met de onderneming, zodat ook geen gevaar bestaat dat het relevante (en in dit geval, oplettende) publiek de beide ondernemingen met elkaar associeert. Volgens de voorzieningenrechter zal het publiek de verschillen tussen beide handelsnamen opmerken, mede gezien de wijze waarop zij zich zowel online als offline presenteren. Ten aanzien van de gestelde (en betwiste) feitelijke verwarring tussen de ondernemingen overweegt de voorzieningenrechter dat dit "wordt veroorzaakt door het zuiver beschrijvende karakter van de door Trainingskampen.nl gevoerde handelsnaam, die als gevolg daarvan onderscheidend vermogen mist".¹³¹

De beschermingsomvang van niet-beschrijvende handelsnamen

In de zaak *Kracht Recruitment/Vackracht*,¹³² beide ondernemingen actief in arbeidsbemiddeling, overwoog het hof dat de eerstgenoemde, beschrijvende handelsnaam enig onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van de veronderstelde bekendheid in de markt. Ondanks dat het beschrijvende "Kracht" in beide handelsnamen voorkomt, achtte het hof de afwijkingen tussen de handelsnamen voldoende om gevaar voor verwarring weg te nemen.

In het hoger beroep inzake *Appellante/Next Fatfreeze Clinics*¹³³ verzet laatstgenoemde zich tegen het gebruik van de handelsnaam First Fatfreeze Clinics. Beide ondernemingen houden zich bezig met cryolipolyse en huidverstrakkingsbehandelingen. First Fatfreeze, begonnen in Rotterdam in 2019, heeft een vestiging geopend in Amsterdam, op minder dan 200 meter afstand van Next Fatfreeze. Net als de voorzieningenrechter acht het hof aannemelijk dat het gebruik door appellante van de naam First Fatfreeze (Clinics) voor haar vestiging in Amsterdam gevaar voor verwarring oplevert in de zin van artikel 5 Hnw. De aanduiding *fatfreeze* is weliswaar in zekere mate beschrijvend voor, of in ieder geval verwijzend naar, de door beide partijen verrichte diensten, maar de combinatie van de onderdelen *fatfreeze* en *clinic* tezamen met het element *Next* in de handelsnaam van Next Fatfreeze Clinic levert niet een louter beschrijvende handelsnaam op en heeft wel een zodanig onderscheidend vermogen dat het publiek die handelsnaam in verband zal kunnen brengen met de onderneming van Next. De mate van overeenstemming van de handelsnamen, inclusief de visuele overeenstemming (beide handelsnamen zijn voorzien van een ge-

124 Rb. Noord-Holland 25 januari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:598.

125 Vzr. Rb. Den Haag 26 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11280.

126 HR 9 februari 2021, NJ 2021/98, m.nt. D.W.F. Verkade; *BIE* 2021/7, m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht; *AA* 2021, p. 486, m.nt. D.J.G. Visser (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*).

127 Uitgebreid besproken in de kroniek over 2020 (deel Handelsnaamrecht), *IER* 2021/10, p. 107-110.

128 Vzr. Rb. Oost-Brabant 12 augustus 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:3411.

129 Vzr. Rb. Midden-Nederland 10 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2265.

130 Vzr. Rb. Gelderland 8 maart 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:1209.

131 Eenzelfde redenering is gevolgd in Vzr. Rb. Rotterdam 7 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:7794, r.o. 4.13 in fine.

132 Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:4909.

133 Hof Amsterdam (KG) 17 januari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:84.

stileerd ijskristal), dragen in belangrijke mate bij aan het verwarringsgevaar. Nu Next Fatfreeze Clinic eerder dan appellante bekendheid heeft verworven in Amsterdam acht het Amsterdamse hof een verbod op het gebruik van de handelsnaam First Fatfreeze (Clinics) op zijn plaats. Het gebruik van de domeinnaam firstfatfreeze.nl en de daaraan gekoppelde e-mailadressen moeten eveneens worden gestaakt, ook nu dit tot gevolg heeft dat deze niet langer kunnen worden gebruikt voor vestigingen in een gebied waarop het verbod geen betrekking heeft:

“Het geheel vrijlaten van het gebruik van de domeinnaam firstfatfreeze.nl zou namelijk het verbod om de handelsnaam voor de vestiging Amsterdam te gebruiken in belangrijke mate ineffectief maken, nu immers in het internettijdperk ondernemers de aandacht van het publiek niet primair trekken door hun fysieke vestiging maar met name door het ‘digitale uithangbord’ van hun website.” (r.o. 4.5.6)

Territorialiteit

In *P-P Consult RCT/Mr. Jobs*¹³⁴ ging het om de vraag of Mr. Jobs inbreuk maakt op de handelsnaam Mister Jobs van eiseres. Beide ondernemingen zijn actief op het gebied van arbeidsbemiddeling. Eiseres is met name actief in het midden van het land en in de Randstad, terwijl gedaagde actief is in Limburg en Brabant. Beide partijen werken vooral regionaal. De stelling van eiseres dat beide partijen landelijk zouden opereren omdat de websites voor iedereen in Nederland zijn te bezoeken, rechtvaardigt volgens de rechtbank nog niet de conclusie dat daarmee het werkgebied van partijen tot ver buiten de eigen regio is opgerekt.

In de zaak *Yam Yam/gedaagde*¹³⁵ ging het om een conflict tussen eetcafés Yam Yam in Hengelo en Yam Yam Italian Kitchen & Grill Rijssen, op 24 km afstand. Bij beide eetcafés kan via internet worden besteld. Zij bieden dezelfde afhaal- en bezorgdiensten aan, zij het niet in hetzelfde gebied. Gelet op de mate van overeenstemming, de identieke diensten van de ondernemingen, het feit dat beide eetcafés online zijn te vinden met gebruik van de zoekwoorden “Yam Yam” én feitelijke verwarring zich reeds heeft voorgedaan, wordt inbreuk aangenomen.¹³⁶

2. Literatuur

- R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, ‘Terugblik Handels- en domeinnaamrecht 2021’, *BIE* 2022/1, p. 28.
- P. Maeyaert, ‘Naar een Benelux Handelsnaamwet? Een reactie vanuit Belgische hoek’, *BIE* 2022/6, p. 291.

¹³⁴ Rb. Limburg 8 juni 2022, C/03/284464/HA ZA 20-554.

¹³⁵ Rb. Overijssel 30 november 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3632.

¹³⁶ Het beroep van eiser op haar Benelux woordmerk YAM YAM slaagt ook. De gevorderde schadevergoeding en winstafdracht worden echter afgewezen, kort gezegd omdat onvoldoende is gesteld dat eiser schade heeft geleden en gedaagde winst zou hebben gemaakt als gevolg van de inbreuk. Ondanks de toewijzing van de verboden leidt dit oordeel ertoe dat beide partijen zowel in het gelijk als in het ongelijk gesteld en worden de kosten gecompenseerd.

- P. Steinhauser, ‘Naar een nieuwe wettelijke regeling van de handelsnaam’, *BIE* 2022/6, p. 286.
- D.W.F. Verkade, *Een honderdjarige sukkel: artikel 6 Handelsnaamwet*, in: T. Cohen Jehoram, E.F. Groot, W.J.G. Maas & C.J.S. Vrendenburg, *IE-Procesrecht. Constant in beweging*, Amsterdam: deLex 2022, p. 189.

VIII. Kwekersrecht

R.W. de Vrey

1. Wetgeving

Op wetgevingsgebied hebben zich in het verslagjaar geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.¹³⁷

2. Rechtspraak

Unierechter

Op 27 oktober 2022 werd de conclusie van A-G Szpunar¹³⁸ gepubliceerd over de verhouding tussen de Kwekersrechtverordening¹³⁹ en de Uitvoeringsverordening farmers privilege.¹⁴⁰ Het schadevergoedingsartikel 94 lid 2 Kwekersrechtverordening geeft de rechthebbende de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen van de inbreukmaker.¹⁴¹ Artikel 18 van de Uitvoeringsverordening bepaalt dat de minimale schadevergoeding het viervoudige is van de licentievergoeding.¹⁴²

¹³⁷ Vermeldenswaardig, buiten het EU gebied, is wellicht nog dat het Verenigd Koninkrijk in 2022 (tegen de achtergrond van de Brexit), een “Provisional UK Common Framework on Plant Varieties and Seeds” hebben opgesteld.

¹³⁸ Conclusie A-G HvJ EU 27 oktober 2022, C-522/21, ECLI:EU:C:2022:847 (MS/STV).

¹³⁹ Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht.

¹⁴⁰ Verordening (EG) nr. 1768/95 van de Commissie van 24 juli 1995 houdende vaststelling, overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad inzake het communautaire kwekersrecht, van uitvoeringsbepalingen betreffende de afwijking ten gunste van landbouwers.

¹⁴¹ Artikel 94 van deze Kwekersrechtverordening, met het opschrift “Inbreuk”, bepaalt het volgende:

“1. Eenieder die

a) zonder daartoe gerechtigd te zijn, met betrekking tot een ras waarvoor een communautair kwekersrecht is verleend, een van de in artikel 13, lid 2, genoemde handelingen verricht, (...)

(...) kan door de houder in rechte worden aangesproken met het oog op beëindiging van de inbreuk en/of betaling van een passende vergoeding.

2. Wie opzettelijk of uit onachtzaamheid handelt, is bovendien ten aanzien van de houder tot vergoeding van alle andere door de inbreuk veroorzaakte schade gehouden. In geval van lichte onachtzaamheid mag de vordering tot schadevergoeding in evenredige mate verminderd worden, doch niet tot een lager bedrag dan overeenkomt met het voordeel dat voor de overtreder uit de inbreuk is ontstaan.”

¹⁴² Artikel 18 Uitvoeringsverordening, met het opschrift “Bijzondere civiele rechtsvorderingen”, bepaalt in lid 2:

“Wanneer een dergelijke persoon herhaaldelijk en opzettelijk zijn verplichting uit hoofde van artikel 14, lid 3, vierde streepje, van [verordening nr. 2100/94] met betrekking tot een of meer rassen van dezelfde houder niet is nagekomen, is hij ter vergoeding aan de houder van alle andere daardoor ontstane schade overeenkomstig artikel 94, lid 2, van [verordening nr. 2100/94] gehouden tot betaling van ten minste een forfaitaire som, berekend op basis van het viervoud van het gemiddelde bedrag dat in rekening wordt gebracht voor het (...) in licentie produceren (...), onverminderd de verplichting tot vergoeding van eventuele hogere schade.”

In deze casus vorderde STV, een vereniging van houders van kwekersrechten, schadevergoeding bij de landbouwer MS vanwege de onrechtmatige aanplanting van het beschermde wintergerstras “KWS Meridian”, gedurende de vier verkoopseizoenen 2012/2013 tot en met 2015/2016. STV vorderde betaling van een schadevergoeding ten bedrage van het viervoudige licentiebedrag. MS betoogt dat de schade van STV zou zijn gecompenseerd door de betaling van een “enkelvoudige” licentievergoeding. De verwijzende rechter stelt de volgende vraag aan het Hof: “Is artikel 18 Uitvoeringsbepaling, waarin een schadevergoeding van ten minste het viervoud van het bedrag voor het produceren onder licentie kan worden gevorderd, verenigbaar met verordening nr. 2100/94, met name met artikel 94, lid 2, eerste volzin, daarvan?”

A-G Szpunar concludeert dat artikel 18 lid 2 Uitvoeringsverordening in zoverre inderdaad niet verenigbaar is met artikel 94 lid 2 eerste volzin van de Kwekersrechtverordening. Volgens hem beperkt het forfaitaire minimumbedrag van artikel 18 lid 2 Uitvoeringsverordening de beoordelingsmarge van de rechter. Dit is niet alleen in strijd is met artikel 94 lid 2 van de Kwekersrechtverordening maar ook met het evenredigheidsbeginsel.

Nationaal

Op 23 februari 2023 wees de rechtbank Den Haag¹⁴³ een interessant vonnis over het begrip “onderscheidbaarheid” in artikel 49 lid 4 ZPW.¹⁴⁴ Dit artikel bepaalt dat om een kwekersrecht te verkrijgen het betrokken ras onderscheidbaar moet zijn, dat wil zeggen zich op het tijdstip van de aanvraag duidelijk onderscheidt van elk ander ras waarvan het bestaan op dat tijdstip algemeen bekend is. Ook gaat de rechtbank in op het ontbreken van terugwerkende kracht na vernietiging van het kwekersrecht (artikel 77 lid 2 ZPW).¹⁴⁵

Strong Energy is een ontdekte mutant van het (onbeschermde) ras ‘Strong Gold’. Strong Energy is door een rechtsvoorganger van Kaagman in 2011 in het register van de Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) ingeschreven. Holland Balroy Markt (HBM) heeft op 13 juni 2013 een nationaal kwekersrecht aangevraagd voor het tulpenras Strong Strike. Vervolgens heeft eiseres Kaagman op 26 februari 2015 een nationaal kwekersrecht aangevraagd voor het ras Strong Energy (dus vier jaar na haar inschrijving in het KAVB-register). Uit het

door Naktuinbouw uitgevoerde DUS-onderzoek voor dit ras Strong Energy, blijkt dat Strong Energy niet duidelijk onderscheidbaar is van het in dat DUS-onderzoek gebruikte referentieras Strong Strike van HBM, wat een probleem voor de inschrijving oplevert voor Kaagman. Echter, in dit kader komt ook naar voren dat tijdens het DUS-onderzoek van Strong Strike in 2013/2014 een fout is gemaakt: het ras Strong Energy was in de DUS-proef niet opgenomen als vergelijkker. Zou dit wel zo zijn geweest, dan zou – zo geeft de Raad voor plantenrassen aan – destijds zijn gebleken dat het ras Strong Strike niet onderscheidbaar was van het toen al algemeen bekende ras Strong Energy en zou dus aan HBM in 2013 geen kwekersrecht zijn verleend voor het ras Strong Strike. Na discussie tussen partijen besluit de Raad voor plantenrassen zijn eerdere besluit tot verlening van kwekersrecht voor het ras Strong Strike in te trekken en het kwekersrecht uit te schrijven uit het rassenregister. HRM heeft via het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“Cbb”) dit intrekkingbesluit succesvol bestreden,¹⁴⁶ zodat Kaagman weer aan zet was. Kaagman vordert in de onderhavige procedure voor de rechtbank Den Haag de vernietiging van het kwekersrecht van HBM voor haar tulpenras Strong Strike.

De centrale vraag in dit geschil is of het ras Strong Strike bij de verlening van het kwekersrecht aan HBM terecht als onderscheidbaar is aangemerkt. De rechtbank oordeelt dat hier geen sprake van is. In twee onderzoeken luiden de conclusies dat de rassen Strong Energy en Strong Strike niet onderscheidbaar waren ten opzichte van elkaar. Dit is ook onderschreven door HBM. Hieruit volgt dat het aan HBM verleende kwekersrecht voor Strong Strike alleen dan terecht is toegekend als het bestaan van het ras Strong Energy niet algemeen bekend was op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot verlening van het gewraakte kwekersrecht. De rechtbank oordeelt dat het ras Strong Energy algemeen bekend was en dat daarom het kwekersrecht voor het ras Strong Strike in aanmerking komt voor vernietiging. Algemene bekendheid blijkt uit de opname van het ras Strong Energy in de proef- en monstertuin van de KAVB, in combinatie gezien met de inschrijving in het register van de KAVB en publicaties in het tijdschrift Bloembollen Visie.

Op grond van artikel 77 lid 2 ZPW werkt vernietiging van het kwekersrecht terug tot het moment van inschrijving in het rassenregister. Na bestudering van het UPOV-verdrag¹⁴⁷ waarop artikel 77 lid 2 ZPW is gebaseerd, concludeert de rechter dat artikel 77 lid 2 ZPW strijdig is met artikel 21 UPOV-verdrag. Volgens artikel 21 UPOV-verdrag dient een kwekersrecht na vernietiging vanaf de verlening ervan vernietigd te worden. Artikel 21 van het UPOV-verdrag is een ieder verbindende verdragsbepaling die inge-

143 Rb. Den Haag 23 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1342 (*Kaagman/Holland Bolroy Markt*).

144 Artikel 49 ZPW 2005:

4 Een ras wordt als onderscheidbaar aangemerkt indien het duidelijk te onderscheiden is van elk ander ras waarvan het bestaan op het tijdstip van indiening van de aanvraag algemeen bekend is. In ieder geval worden als algemeen bekend beschouwd rassen waarvoor in enig land een aanvraag tot verlening van kwekersrecht of tot inschrijving van dat ras in een officieel rassenregister is ingediend, vanaf de datum van de aanvraag, mits de aanvraag leidt of heeft geleid tot verlening van kwekersrecht of inschrijving in het rassenregister.

145 Artikel 77 ZPW 2005:

2 De vernietiging en toewijzing van een opeising werken terug tot de dagtekening van de in het eerste lid bedoelde aantekening in het rassenregister.

146 Cbb 12 maart 2019, ECLI:NL:CBB:2019:106 (*Holland Bolroy Markt B.V./Raad voor plantenrassen*).

147 Het UPOV is het Internationaal verdrag tot bescherming van kweekproducten van 2 december 1961, zoals herzien op 10 november 1992, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991.

volge de artikelen 93 en 94 van de Grondwet prevaleert boven een daarmee strijdige nationale wettelijke bepaling, zoals artikel 77 lid 2 ZPW 2005. Daarom laat de rechtbank bij de beoordeling van het onderhavige geschil dit artikellid buiten toepassing en oordeelt dat het kwekersrecht vanaf de verlening ervan als vernietigd geldt.

3. Literatuur

- U. Kiran & N. Kant Pandey, 'Intellectual Property Rights in Plant Biotechnology and Breeding', in: Kamaluddin, Kiran, U., Abdin, M.Z. (eds), *Technologies in Plant Biotechnology and Breeding of Field Crops*, Springer 2022, p. 273.
- H. Koenraad, 'Terugblik Kwekersrecht', *BIE* 2022/6.
- M.A. Kock, *Intellectual property protection for plant related innovation: fit for future?*, Springer Cham, 2022.
- J. de Mévius, 'Impact of the European Union's Seed Legislation and Intellectual Property Rights on Crop Diversity', *EEELR* Volume 31, Issue 3 (2022), p. 149.

IX. Geneesmiddelenrecht

S.M. Wertwijn¹⁴⁸

1. Wetgeving

Nationaal

Beleidsregels Gunstbetoon Wet Medische Hulpmiddelen
Op 12 april 2022 zijn de nieuwe Beleidsregels Gunstbetoon Wet Medische Hulpmiddelen gepubliceerd,¹⁴⁹ waarna deze direct de volgende dag in werking zijn getreden. In artikel 6 van de Wet Medische Hulpmiddelen wordt gunstbetoon als volgt gedefinieerd: "het door een leverancier in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld of op geld waardeerbare diensten of goederen aan een natuurlijke persoon die betrokken is bij de toepassing van een medisch hulpmiddel of van een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek, of aan een instelling of zorgverzekeraar met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel of medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek te bevorderen".

Het artikel kent ook een verbod op dergelijk gunstbetoon. De Beleidsregels geven de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) handvatten bij de handhaving van dit verbod.

Beleidsregels Bestuurlijke Boete

Begin december 2022 is een besluit tot wijziging van de Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.¹⁵⁰

Verduidelijkt is dat bij herhaalde recidive het nominale boetebedrag telkens met een extra factor wordt verhoogd ten opzichte van de eerdere verhogingsfactor. Ook is een

wijziging aangebracht ter verduidelijking van de tekst over de matiging van het boetebedrag indien de redelijke termijn van artikel 5:51 lid 1 Algemene wet bestuursrecht wordt overschreden. Ook is sprake van enkele wijzigingen vanwege gewijzigde jurisprudentie¹⁵¹ op het vlak van verwijtbaarheid, waardoor het boetebeleid verschillende gradaties van verwijtbaarheid (opzet, grove schuld, verminderde verwijtbaarheid) in acht moet nemen. Ten slotte is ten aanzien van de boetedifferentiatietabel uit de Geneesmiddelenwet (Gnw) gecodificeerd dat bij het bepalen van de overtreding reeds de omvang, de duur en het bereik van de overtreding als factor worden meegenomen. Dit was al interne praktijk bij de IGJ, maar wordt nu verder inzichtelijk gemaakt. Deze aanpassing verduidelijkt onder meer dat bij de factor *omvang* een onderscheid wordt gemaakt tussen overtredingen van reclameregels, overtreding van gunstbetoonregels en overtreding van nadere bepalingen uit de Geneesmiddelenwet.¹⁵² De wijzigingen gaan in per 1 januari 2023.

CGR Gedragscode

Zoals reeds in de Kroniek over 2021¹⁵³ genoteerd, zijn in januari 2022 de redelijke maximum uurtarieven bij dienstverlening¹⁵⁴ openbaar gemaakt door de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). De nieuwe tarieven werden zonder verdere overgangstermijn direct per 1 januari 2022 geldig.¹⁵⁵ In oktober 2022 zijn de nieuwe maximumuurtarieven voor 2023 al weer aangekondigd.¹⁵⁶

In december 2023 heeft de CGR in samenspraak met de IGJ een richtsnoer¹⁵⁷ opgesteld voor de wijze waarop digitale kopieën van reclameboodschappen kunnen worden opgeslagen, vanwege de administratieverplichting van reclameboodschappen op grond van artikel 5.2.3.1 van de CGR Gedragscode en artikel 95 lid 2 Gnw. Met ingang van 1 januari 2023 maakt de richtsnoer onderdeel uit van de CGR Gedragscode.

2. Rechtspraak

Nederlandse overheidsrechter

Berichtgeving over een schikkingsregeling tussen Almirall en Infinity Pharma kan volgens de Rechtbank Overijssel¹⁵⁸

¹⁴⁸ Mr. S.M. Wertwijn is partner bij Parker Advocaten te Amsterdam.

¹⁴⁹ *Stcr.* 2022, 9777.

¹⁵⁰ *Stcr.* 2022, 33241.

¹⁵¹ ABRvS 13 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1973 (*X/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid*).

¹⁵² Vergelijk Rb. Midden-Nederland 25 januari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2022:632 (*X/Minister voor Medische Zorg*).

¹⁵³ *IER* 2022/9, Kroniek over 2021, Geneesmiddelenrecht, p. 78.

¹⁵⁴ Artikel 6.3.3 CGR Gedragscode.

¹⁵⁵ <https://www.cgr.nl/getattachment/Nieuws/Nieuwsbrieven/2022/Nr-1-2022-Redelijke-maximum-uurtarieven-2022/CGR-nieuwsbrief-1-2022-Redelijke-maximum-uurtarieven-2022.pdf.aspx>.

¹⁵⁶ <https://www.cgr.nl/getattachment/Nieuws/Nieuwsbrieven/2022/Nr-5-2022-Redelijke-maximum-uurtarieven-2023/CGR-nieuwsbrief-5-2022-Redelijke-maximum-uurtarieven-2023.pdf.aspx>.

¹⁵⁷ <https://www.cgr.nl/getattachment/Nieuws/Nieuwsbrieven/2022/Nr-6-2022-Vooruitblik-2023/Richtsnoer-digitale-kopie-reclameboodschap.pdf.aspx>.

¹⁵⁸ Rb. Overijssel 12 januari 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:133, *JGR* 2022/10, m.nt. P. den Boer (*Almirall/Infinity Pharma cs*).

niet worden aangemerkt als reclame in de zin van de Gnw. Het bericht op de website van Infinity Pharma stelt dat Infinity Pharma gedwongen is om de verstrekking van haar product Psorinovo te beperken op basis van juridische procedures. Admirall is van mening dat hierdoor sprake is van reclame voor een niet-geregistreerd geneesmiddel.¹⁵⁹ De rechtbank komt tot de conclusie dat Infinity Pharma enkel haar patiënten op de hoogte wil brengen van het feit dat Psorinovo beperkt beschikbaar zal zijn. De rechtbank oordeelt dat ook indien veronderstellenderwijs ervan uit wordt gegaan dat sprake is van onjuiste dan wel onvolledige mededelingen, er mede gelet op de strekking van de berichtgeving, niet, althans onvoldoende, aannemelijk is gemaakt dat de onjuistheid of onvolledigheid het economisch gedrag kan beïnvloeden. Geen reclame dus. Ook is onvoldoende naar voren gebracht om tot de conclusie te kunnen komen dat er anderszins sprake is van onrechtmatig handelen.

De Rechtbank Midden-Nederland¹⁶⁰ oordeelde dat uit de beschrijvingen van een Vitamine C+-product op de website van een Nederlandse vof,¹⁶¹ volgt, dat het product is gepresenteerd als zijnde geschikt voor het voorkomen van een ziekte of gebrek bij de mens, waaronder Covid-19. Zo wordt een verband gelegd tussen het product dat zou zorgen voor een sterk immuunsysteem en het coronavirus. Dit kan bij de gemiddelde consument de indruk wekken dat het product een gelijke werking heeft als dat van een geneesmiddel. De rechtbank oordeelt dat de geboden korting van 25% bij een grotere afname van het product een vorm van reclame maken is, omdat dit de verkoop van het product stimuleert. De door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opgelegde boetes voor de handel in een ongeregistreerd geneesmiddel en het maken van verboden reclame worden dan ook als gerechtvaardigd beoordeeld,¹⁶² waarbij de rechtbank stelt dat bij het vaststellen van de hoogte van de boetes de ernst van de overtredingen en de verwijtbaarheid op juiste wijze zijn gewogen.

De Minister voor Medische Zorg¹⁶³ heeft in juni 2020 een boete van € 22.500 opgelegd aan Pharming vanwege een aantal persberichten en een artikel in *De Telegraaf* over haar geneesmiddel Ruconest. Pharming stelt dat geen sprake is van publieksreclame voor een geneesmiddel,¹⁶⁴ maar de Rechtbank Den Haag¹⁶⁵ verklaart haar beroep ongegrond. Er is geen sprake van zuiver informatieve mededelingen, onder meer vanwege het verbinden van conclusies aan positieve resultaten (“favourable results”), positieve informatie

over gebruik buiten de geregistreerde indicatie, het meerdere malen noemen van de merknaam en wervende quotes van de ceo van Pharming die niet overeenkomen met de bijsluiter of SmPC. Ook het beroep van Pharming op de vrijheid van meningsuiting en de Voorwetenschapsverplichting Verordening marktmisbruik¹⁶⁶ wordt afgewezen en geen rechtvaardigingsgrond geoordeeld.

Zie de kroniek Reclamerecht voor een overzicht van diverse uitspraken over de juridische discussie of het gebruik van medische claims bij een levensmiddel moeten worden beoordeeld op grond van de Geneesmiddelenwet dan wel de levensmiddelenwetgeving (artikel 7 lid 3 VIC-Verordening 1196/2011). Deze vraag ligt inmiddels in meerdere zaken voor bij de Raad van State. De meest recente ontwikkeling, net over de rand van dit kroniejaar, is de uitspraak van het Hof van Justitie waarin is geoordeeld dat als een product *duidelijk* voldoet aan de voorwaarden van een andere definitie (bijvoorbeeld voedingssupplement, cosmetica of medisch hulpmiddel), de Geneesmiddelenrichtlijn *niet* van toepassing is.¹⁶⁷

CGR Codecommissie

Pfizer diende in 2021 een klacht in tegen uitingen van Novartis voor haar UR-geneesmiddel Kisqali. Hoewel Novartis reeds had toegezegd bepaalde uitingen niet meer te gebruiken, werden alle uitingen door de Codecommissie CGR¹⁶⁸ beoordeeld omdat Pfizer de Codecommissie had verzocht om Novartis te berispen.¹⁶⁹ De Codecommissie verbiedt de uitingen, maar ziet geen reden om Novartis te berispen vanwege de ernst van de overtreding. De Codecommissie is van mening dat een aantal uitingen (zoals de claim “Kisqali – 12 maanden meer leven”) vergelijkend zijn, omdat deze suggereren dat Kisqali op een aantal punten beter is. Die claims zijn niet voldoende onderbouwd aangezien de geneesmiddelen uit de klasse van zogenoemde CDK4/6-remmers¹⁷⁰ waartoe Kisqali behoort, niet in een studie rechtstreeks met elkaar vergeleken zijn.¹⁷¹ Ook is in bijvoorbeeld de genoemde claim niet duidelijk waarmee Kisqali vergeleken wordt (meer dan wat?). Een claim over een klasse-effect op een bepaald eindpunt kan niet worden gemaakt als nog niet alle geneesmiddelen in die klasse op dat eindpunt zijn aangetoond. Een studie die nog niet volledig en peer-reviewed is gepubliceerd is onvoldoende onderbouwing voor een vergelijkende claim.

159 Artikel 84 Gnw.

160 Rb. Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2022:1729, *JGR* 2022/23, m.nt. O.P. Swens (*VOF/Minister van LNV*).

161 Geanonimiseerd.

162 Strijd met artikel 40 en 84 Gnw.

163 Inmiddels Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport genoemd.

164 Artikel 85 aanhef en onder a Gnw.

165 Rb. Den Haag 17 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:4521, *JGR* 2022/28, m.nt. M. Meddens-Bakker (*Pharming Group/Minister voor Medische Zorg*).

166 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende machtsmisbruik (Verordening Machtsmisbruik; MAR).

167 HvJ EU 19 januari 2023, C-495/21 en C-496/21, ECLI:EU:C:2023:34 (*L. GmbH & H. Ltd/Bundesrepublik Deutschland - neussprays*), zie met name r.o. 31-33.

168 Codecommissie CGR 10 maart 2022, K21.004, *JGR* 2022/26, m.nt. M.D.B. Schutjens (*Pfizer/Novartis*).

169 Artikel 3.3.1.14 onder a Reglement Codecommissie CGR.

170 Ten behoeve van de behandeling van borstkanker.

171 Artikel 5.2.2.9 Gedragscode CGR.

Ook GSK maakte zich naar mening van de Codecommissie CGR¹⁷² schuldig aan niet onderbouwde vergelijkende (reclame)claims en wel voor haar Ellipta-inhalator, die gebruikt wordt bij de behandeling van astma en COPD. GSK stelt dat de CO₂-voetafdruk met de keuze voor de Ellipta (een droogpoeder inhalator) met 96% verminderd wordt in vergelijking met *dosisaerosolen*, zoals de producten van Chiesi. Voor die vergelijking bestaat geen wetenschappelijke onderbouwing en daarmee is de claim in strijd met artikel 5.2.2.8 en 5.2.2.9 CGR Gedragscode. De claim wordt tevens misleidend¹⁷³ geacht omdat de CO₂-voetafdruk geen wezenlijk, relevant kenmerk van dergelijke inhalatoren betreft.

In vervolg op twee eerdere uitspraken van de CGR Codecommissie¹⁷⁴ vlogen AstraZeneca (AZ) en Boehringer Ingelheim (BI) elkaar wederom bij de CGR Codecommissie¹⁷⁵ in de haren over uitingen van BI voor haar geneesmiddel Jardiance, geïndiceerd voor de behandeling van (kort gezegd) diabetes mellitus type 2. Onder verwijzing naar haar eerdere uitspraken is de CGR Codecommissie met AZ van mening dat ook de nieuwe uitingen van BI niet onderbouwd kunnen worden met de studie(s) waarop BI een beroep doet. Hierdoor is sprake van strijd met artikel 5.2.1.3, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.2.8 en 5.2.2.9 van de CGR Gedragscode.

Reclame Code Commissie

Net als 2021¹⁷⁶ hielden uitingen in het kader van het coronavirus de Reclame Code Commissie (RCC) ook in 2022 weer bezig. Op 13 september 2022 deed de RCC twee uitspraken.¹⁷⁷ Klager was van mening dat informatie op de website van CBG-MEB en de rijksoverheid omtrent de (veiligheid) van het coronavaccin van Pfizer¹⁷⁸ voor kinderen vanaf 5 jaar als veilig moest worden aangemerkt als (ongeoorloofde) aanprijzing van het vaccin. Naar mening van de RCC wordt op de website van de rijksoverheid op neutrale toon meegedeeld dat de prik met het vaccin van Pfizer veilig is, goed beschermt tegen ziekte door corona en dat ernstige bijwerkingen vrijwel niet voorkomen. De RCC benadrukt dat het CBG-MEB de organisatie is die verantwoordelijk is voor de beoordeling van medicijnen en het bewaken van de bijwerkingen en risico's van medicijnen en de informatie omtrent de bijwerkingen van het vaccin van Pfizer op de website van het CBG-MED vanwege die taken slechts kunnen worden opgevat als objectieve weergave van de stand van zaken met betrekking tot de bijwerkingen. Er is in beide gevallen geen sprake van reclame in de zin van artikel 1 Nederlandse Reclame Code.

172 Codecommissie CGR 2 mei 2022, K22.001, JGR 2022/27, m.nt. M. Meddens-Bakker (*Chiesi/Glaxo-SmithKline*).

173 Artikel 5.2.2.8 CGR Gedragscode.

174 K19.001 en K19.003.

175 CGR Codecommissie 30 september 2022, K22.004 (*AstraZeneca/Boehringer Ingelheim*).

176 IER 2022/9, Kroniek over 2021, Geneesmiddelenrecht, p. 80.

177 RCC 13 september 2022, dossiers 2022/00279 en 2022/00279A.

178 BioNTech.

De RCC overweegt nog dat een andersluidend oordeel over de aard van de uitingen klager niet zou hebben gebaat, nu de Code Publiekrecht voor Geneesmiddelen, waarop de klacht specifiek is gebaseerd, door zijn inhoud en strekking niet (ook niet analoog) van toepassing is op uitingen die op een rijksvaccinatieprogramma zien.¹⁷⁹

3. Literatuur

Geen signaleringen.

X. Reclamerecht

E.H. Hoogenraad, M. Teeuw en L. Snellenberg,¹⁸⁰ *Unierechtelijk deel door B. Duivenvoorde*

1. Wetgeving

Europese Unie

Digital Services Act

In de vorige edities van deze kroniek berichtten wij al over de Digital Services Act, het ambitieuze voorstel van de Europese Commissie voor de regulering van online platforms. Het voorstel (d.d. 15 december 2020) is na de nodige wijzigingen aangenomen en op 27 oktober 2022 gepubliceerd.¹⁸¹ Voor de reclamepraktijk zijn onder meer de volgende regels van belang:

- platforms moeten transparantie gaan bieden over personalisatie (artikel 26 lid 1 onder c DSA);
- zeer grote online platforms moeten een *ad archive* gaan bijhouden (artikel 39 DSA);
- platforms wordt verboden om te targeten op basis van de in artikel 9 lid 1 ALVG genoemde speciale categorieën persoonsgegevens, zoals seksuele geaardheid en gegevens over iemands gezondheid (artikel 26 lid 3 DSA); en
- platforms wordt verboden om minderjarigen te targeten op basis van profilering (artikel 28 lid 2 DSA).

Duurzaamheidsclaims: voorstel wijziging van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken

Op 30 maart 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd tot wijziging van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en de Richtlijn Consumentenrechten.¹⁸² Dit voorstel ziet specifiek op duurzaamheidsinformatie en moet bijdragen aan de groene transitie van de Europese economie. De voorgestelde wijzigingen in de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken betreffen zowel de open

179 Vgl. RCC 22 december 2021, dossier 2021/00326.

180 Hoogenraad & Haak advocaten.

181 Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG (digitaal dienstenverordening) (*PbEU* 2022, L 277).

182 Europese Commissie, 'Voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de raad tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken', COM(2022) 143 final.

normen in de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken als een tiental nieuwe bepalingen op de zwarte lijst. Zo wordt het via een wijziging van artikel 7 verplicht om bij het aanbieden van een *tool* voor het vergelijken van maatschappelijke- of milieueffecten informatie te verstrekken over onder andere de vergelijkingsmethode. De nieuwe bepalingen op de zwarte lijst betreffen onder andere een verbod op het weergeven van een duurzaamheidskeurmerk dat niet is gebaseerd op certificering of is vastgesteld door de overheid, en het maken van een milieclaim voor een geheel product, terwijl de claim in werkelijkheid slechts betrekking heeft op een element van het product.¹⁸³

Fitness check Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken: digitale rechtvaardigheid

De Europese Commissie onderzoekt door middel van een *fitness check* op het gebied van digitale rechtvaardigheid of het Europese consumentenrecht voldoende bescherming biedt in de online context.¹⁸⁴ Hierbij neemt de Europese Commissie de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, de Richtlijn Consumentenrechten en de Richtlijn Oneerlijke Bedingen onder de loep. De Autoriteit Consument & Markt heeft in haar reactie op deze *fitness check* aanbevolen om het consumentenrecht op verschillende punten aan te scherpen. De Autoriteit Consument & Markt raadt de Europese Commissie onder andere aan om de standaard van de gemiddelde consument aan te passen en om strengere regels op te stellen voor het gebruik van digitale munten en *lootboxes* in online games.¹⁸⁵

Nationaal

CvdM

Op 17 mei 2022 publiceerde het Commissariaat voor de Media (CvdM) de door veel influencers gevreesde nieuwe Beleidsregel kwalificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2022.

Wanneer een kanaal van een influencer kwalificeert als commerciële mediadienst op aanvraag moet het kanaal worden geregistreerd bij het CvdM, zich aansluiten bij de Stichting Reclame Code, zich aanmelden bij NICAM en zich houden aan de regels uit de Mediawet.¹⁸⁶ Kanalen van influencers kwalificeren als commerciële mediadienst op aanvraag wanneer deze voldoen aan vijf criteria: i) een kanaal op TikTok, YouTube of Instagram; ii) ≥ 500.000 volgers/abonnees; iii) 24 of meer video's geüpload in het afgelopen jaar; iv) daarmee geld of ander voordeel wordt behaald; én v) ingeschreven zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor deze activiteiten.

¹⁸³ Zie artikel 1 van het voorstel.

¹⁸⁴ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13413-Digital-fairness-fitness-check-on-EU-consumer-law_nl.

¹⁸⁵ ACM, 'ACM reactie op EU Fitness Check on Digital Fairness', acm.nl 21 november 2022.

¹⁸⁶ De DDMA (de branchevereniging voor datagedreven marketing, service en sales) heeft een website gelanceerd met alle regels voor influencers overzichtelijk gerangschikt op platform: <https://influencerregels.com/>.

Ook de beleidsregels reclame, sponsoring en productplaatsing commerciële media-instellingen zijn in 2022 aangepast, voornamelijk om deze beleidsregels aan te laten sluiten op influencermarketing.¹⁸⁷

ACM

Wanneer gaat verleiding over in misleiding? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) hoopt hierover meer duidelijkheid te scheppen en heeft de update van de Leidraad bescherming online consument gepubliceerd.¹⁸⁸ Nieuw in de leidraad zijn de onderwerpen: reclame, influencers en het stimuleren van (meer) gebruik van online diensten.

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) publiceerde dit kroniekjaar een nieuw handboek: het Handboek Voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen en kruidenpreparaten. Het Handboek Voedings- en gezondheidsclaims is bijgewerkt.

VWS

In het kroniekjaar van 2021 schreven wij al over de invoering van Nutri-Score als nieuw voedselkeuzelogo. Dit heeft nog niet plaatsgevonden. Discussies over de precieze inhoud van het logo zijn nog steeds in volle gang. De Gezondheidsraad heeft een rapport opgesteld over het algoritme achter de Nutri-Score.¹⁸⁹ Wordt vervolgd ...

Kansspelen

Helaas voor aanbieders van online kansspelen is kort na de legalisatie van online kansspelen de reclame voor deze producten al vergaand aan banden gelegd. In het *concept*-besluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen worden ongerichte wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen op afstand verboden. Dit betekent dat reclame voor online kansspelen niet meer aan het algemene publiek mag zijn gericht (bijvoorbeeld via tv, radio of openbare ruimte). Ook zijn er beperkingen voor reclame via het internet.¹⁹⁰ Verder geldt vanaf 2025 een verbod op sportsponsoring voor kansspelen op afstand en vanaf 2024 voor overige sponsoring. Waar het eerst alleen verboden was om beroepssporters in reclame te gebruiken, geldt dit verbod nu ten aanzien van *alle* rolmodellen. Alleen de Staatsloterij, de Lotto en de goeddoelenloterijen mogen nog rolmodellen gebruiken.¹⁹¹

¹⁸⁷ Verder is ook de Beleidsregel quota commerciële media-instellingen 2022 aangepast in 2022.

¹⁸⁸ Zie: <https://www.acm.nl/nl/publicaties/voorlichting-aan-bedrijven/acm-leidraad/leidraad-bescherming-online-consument>.

¹⁸⁹ Zie: <https://www.gezondheidsraad.nl/onderwerpen/voeding/alle-adviezen-over-voeding/evaluatie-van-het-algoritme-van-nutri-score>.

¹⁹⁰ Reclame voor kansspelen op afstand mogen niet worden bereikt door maatschappelijk kwetsbare groepen en personen die die zich hebben uitgesloten van deelname (Crucks).

¹⁹¹ Mits deze rolmodellen niet jonger zijn dan 25 jaar of een 'substantieel bereik' onder minderjarigen of jongvolwassenen hebben. Zie artikel 4 Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen en artikel 6.5 ROK.

Verder is een nieuwe slogan in het leven geroepen: “Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+” (in plaats van “Speel bewust 18+”).¹⁹² Ook hier geldt weer een uitzondering voor de Staatsloterij, de Lotto en de goededoelenloterijen; zij mogen nog wel de ‘oude’ slogan gebruiken.

Zelfregulering

Nederlandse Reclame Code

Afgelopen kroniekjaar is een aantal onderdelen van de Nederlandse Reclame Code (NRC) aangepast. Per 1 juli 2022 geldt de nieuwe versie van de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM), die aansluit bij de nieuwe beleidsregels van het CvdM zoals hierboven besproken.

De wijzigingen van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (verbod rolmodellen) brachten een aanpassing van de Reclamecode Online Kansspelen (ROK) met zich mee.

Op 28 mei 2022 zijn artikel 8 en bijlage 1 van het algemeen deel van de NRC gewijzigd. Deze wijziging vloeit voort uit de omzetting van de Europese richtlijn modernisering consumentenbescherming (2019/2161) in Nederlandse wet- en regelgeving. In artikel 8 NRC is bepaald wanneer reclame als misleidend kan worden beoordeeld. De meest in het oog springende toevoegingen zien op rangschikking van zoekresultaten, reviews en prijsverminderingen.

De aangepaste Reclamecode Cosmetische Producten (RCP) is in werking getreden op 1 januari 2023. Hierin wordt benadrukt dat reclame via social media dient te voldoen aan de RSM en duidelijk herkenbaar moet zijn en dat duurzaamheidsclaims moeten voldoen aan de Milieu Reclame Code (MRC) (en de Code voor Duurzaamheidsreclame wanneer deze van toepassing is).¹⁹³

De wat onbekende korte bijzondere reclamecodes a t/m f en de algemene aanbevelingen (deel C) die onderdeel vormden van de NRC, zijn per 1 januari 2023 komen te vervallen. Dit heeft geen grote gevolgen aangezien de bepalingen niet meer actueel zijn, nauwelijks werden toegepast of inmiddels al worden gedekt door andere bepalingen in de NRC.

Net buiten dit kroniekjaar, op 1 februari 2023, is de Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR) in werking getreden. De MRC is hiermee vervallen. De hoofdregels uit de MRC blijven gelden, maar met name de toelichting is geactualiseerd en aangepast. Verder is het toepassingsgebied uitgebreid van ‘milieu’ naar het bredere begrip ‘duurzaamheid’ (milieuclaims en ethische claims).

Roep om reclameverbod

Opvallend vaak zijn dit kroniekjaar oproepen gedaan tot een (totaal) verbod op reclame ten aanzien van maat-

schappelijk gevoelige onderwerpen. Gemeente Haarlem kondigde een verbod aan op reclame voor vlees in de openbare ruimte dat vanaf 2024 zal gaan gelden. Aan de roep om een totaal verbod op fossiele reclame wordt voortsnog geen gehoor gegeven door minister Jetten.¹⁹⁴ Zoals hierboven al aangestipt worden (online) kansspelen ook steeds verder aan banden gelegd. Tot een totaalverbod is het nog niet gekomen. Verder werkt het kabinet aan een verbod op reclame voor ongezonde voeding gericht op 18-minners.¹⁹⁵

2. Rechtspraak

Unierechter

Prejudiciële vraag over gemiddelde consument

Op 13 oktober 2022 heeft het Italiaanse *Consiglio di Stato* in *Compass Banco*-zaak belangrijke vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie over de uitleg van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.¹⁹⁶ De meest principiële vraag betreft de standaard van de “gemiddelde consument”, die door het Hof van Justitie traditioneel wordt gezien als *homo economicus*. Het *Consiglio di Stato* vraagt zich gezien de recente gedragswetenschappelijke theorieën af of dit begrip inmiddels anders moet worden uitgelegd. Ook stelt het *Consiglio di Stato* verschillende vragen over de uitleg van het verbod op agressieve handelspraktijken.

Nationale overheidsrechter

Loot boxes

In het computerspel FIFA kunnen spelers zogenoemde *loot boxes* kopen. In deze digitale schatkistjes zitten virtuele voetballers die kunnen worden doorverkocht. De inhoud van loot boxes wordt pas bekend na aanschaf. De vraag die voorligt is of de kansspelwetgeving van toepassing is op loot boxes. De Raad van State oordeelt van niet: *loot boxes* moeten niet als op zichzelf staand kansspel worden gezien, maar als kanselement binnen het grotere spel FIFA.¹⁹⁷

Misleiding

In het kader van misleiding licht deze kroniek twee zaken uit. De eerste uitspraak ziet op prijsdifferentiatie bij Google Shopping.¹⁹⁸ De producten van Media Concept worden via Google Shopping voor een lagere prijs aangeboden dan via hun eigen website. Daarnaast worden beperkende voorwaarden pas duidelijk op het moment dat de consument in de webshop komt. De rechtbank neemt in aanmerking dat de klant bij een webshop kritisch is en zich

¹⁹² Artikel 4a lid 3 onder a Wet op de kansspelen; De slogan is vastgesteld in een brief van de minister aan de Tweede Kamer en na onderzoek van Trimbos (*Kamerstukken II 2021/22, 24557, nr. 178*).

¹⁹³ Verder zijn de bepalingen voor reclame gericht op kinderen, minderjarigen en kwetsbare consumenten, in het bijzonder via social media, aangescherpt.

¹⁹⁴ Zie Kamerbrief van 11 november 2022, ‘Appreciatie resultaten gedragscan beleidsprogramma Klimaat’.

¹⁹⁵ Zie bijvoorbeeld het nieuwsbericht ‘Kindermarketing van ongezond voedsel wettelijk ingeperkt’ van 9 december 2022 op de website van de Rijksoverheid.

¹⁹⁶ Zaak C-646/22 (*Compass Banco*).

¹⁹⁷ ABRvS 9 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:690, *IER* 2022/30, m.nt. B.T. Stalpers (*EA/Kansspelautoriteit*).

¹⁹⁸ Rb. Amsterdam 1 juni 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3111 (*Digital Revolution/Google c.s.*).

zal informeren over de voorwaarden van een prijsaanbod. De consument wordt niet misleid doordat de beperkende voorwaarde niet op Google Shopping wordt vermeld. Voordat de consument tot daadwerkelijke koop overgaat, wordt hij tijdig en correct geïnformeerd. Volgens de rechtbank is geen sprake van misleidende reclame, ongeoorloofde vergelijkende reclame of een misleidende oneerlijke handelspraktijk door Google.

De tweede uitspraak over misleiding betreft een oordeel van de Hoge Raad over het causaal verband tussen misleidende mededelingen door de Staatsloterij en de aankoop van loten.¹⁹⁹ De Hoge Raad overweegt dat onvoldoende grond bestaat om in het geval van abonnementsspelers een vermoeden van het bestaan van een causaal verband te aanvaarden. Abonnementsspelers moeten zelfstandig onderbouwen waarom de misleidende mededelingen invloed zou hebben gehad op hun aankoopgedrag.

Vergelijkende reclame

In *Priva/Hero* ging het om onjuiste vergelijkende reclame door Hero.²⁰⁰ Partijen konden het niet eens worden over de bewoording van de rectificatie. Toen plaatste Hero, zonder goedkeuring van Priva, een eigen rectificatie. Deze rectificatie was niet compleet en op sommige punten onjuist. Daarom oordeelt de voorzieningenrechter dat nóg een rectificatie nodig is om de onrechtmatige vergelijkende reclame recht te zetten.

Aansprakelijkheid internetplatform

In een zaak tussen Jort Kelder en Twitter oordeelt de rechtbank dat Twitter *niet* aansprakelijk is voor neptweets waarin de naam en het portret van Jort Kelder werden gebruikt om consumenten over te halen te investeren in cryptovaluta.²⁰¹ De rechtbank overweegt allereerst dat de enkele omstandigheid dat Twitter aan haar gebruikers de mogelijkheid biedt om een tweet tegen betaling bij anderen dan de eigen volgers op de tijdlijn te laten verschijnen, niet betekent dat Twitter om die reden aansprakelijk is voor de *inhoud* van een dergelijke tweet.

Daarnaast lag ter beoordeling voor of de scamtweets onvoldoende als reclame herkenbaar zijn.

De rechtbank oordeelt dat niet in algemene zin gesteld kan worden dat een promoted (re)tweet niet voldoende herkenbaar is als reclame. Die beoordeling is afhankelijk van de inhoud van de tweet in kwestie.²⁰²

199 HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1109 (*Staatsloterij/x*). In een eerdere uitspraak is beslist dat de Staatsloterij in strijd heeft gehandeld met artikel 6:194 (oud) BW door misleidende mededelingen te doen, zie Hof van Haag 28 mei 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA0587.

200 V.zr. Rb. Amsterdam 2 juni 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3092 (*Priva/Hero*).

201 Rb. Amsterdam 18 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2637, *Computerrecht* 2023/5, m.nt. M. Poulus (*Twitter/eiser*).

202 Overigens oordeelt het College van Beroep dat 'uitgelicht' onvoldoende herkenbaar is en 'promoted' voldoende herkenbaar is, zie verderop in deze kroniek Reclamerecht.

Medische claims

Al lange tijd leeft de juridische discussie of het gebruik van medische claims bij een levensmiddel moet worden beoordeeld op grond van de Geneesmiddelenwet of de levensmiddelenwetgeving (artikel 7 lid 3 VIC-Verordening 1196/2011).

De toezichthouder, de NVWA, is van mening dat een levensmiddel met een medische claim onder de definitie van een geneesmiddel (naar aandiening) valt. Daarop volgt normaliter een tweetal boetes met een startbedrag van elk € 150.000. Ook rechtbanken gaan vaak mee in de redenering van de NVWA.²⁰³ Zo oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de combinatie van een product (voedingssupplement) dat bestaat uit een potje met pillen en consumentenbeoordelingen met medische claims op de website maakt dat sprake is van een geneesmiddel naar aandiening.²⁰⁴

Aan de andere kant zijn over dezelfde juridische vraag uitspraken te vinden waarin wordt geoordeeld dat het verbod op medische claims uit de VIC-Verordening van toepassing is, met als gevolg een veel lagere boete (€ 525 of € 1050).²⁰⁵ Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de Geneesmiddelenrichtlijn niet van toepassing is als een product *duidelijk* een voedingssupplement is.²⁰⁶ In lijn hiermee heeft het Hof van Justitie zich op de rand van het nieuwe kroniekjaar uitgesproken over de verhouding tussen verschillende rechtsregimes.²⁰⁷ Als een product *duidelijk* voldoet aan de voorwaarden van een andere definitie (bijvoorbeeld voedingssupplement, cosmetica of medisch hulpmiddel), is de Geneesmiddelenrichtlijn *niet* van toepassing.

Reclame Code Commissie

Reclame of informatie?

Ook dit kroniekjaar volgen de Reclame Code Commissie ("RCC") en het College van Beroep ("CvB") de lijn dat het begrip 'reclame' in de NRC ruim moet worden uitgelegd. Gezien deze ruime interpretatie van 'reclame' is het interessant om te zien wat *niet* onder deze definitie valt. Zo is de weergave van gemeentelijk (milieu)beleid géén reclame.²⁰⁸ Ook een e-mail van een theater met de vraag naar voorstellingsvoorkeuren wordt niet aangemerkt als reclame, maar is een servicebericht.²⁰⁹

203 Zie bijvoorbeeld: Rb. Midden-Nederland 8 april 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1729 (*Vitamine C+*); Rb. Zeeland-West-Brabant 22 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3370 (*Zink*).

204 Rb. Amsterdam 6 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7416, m.nt. K. van Lessen Kloeke, *JGR* 2023/7 (*Holland & Barrett*) (hoger beroep ingesteld).

205 Afhankelijk van het aantal werknemers, zie Warenwetbesluit bestuurlijke boeten.

206 Rb. Oost-Brabant 25 maart 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:1109, *IER* 2022/46, m.nt. S. Arayess, m.nt. K. van Lessen Kloeke, *JGR* 2023/3 (*Super Nature Products*). Zie ook in dezelfde lijn: Rb. Den Haag 28 juni 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6295, m.nt. K. van Lessen Kloeke, *JGR* 2023/4 en ECLI:NL:RBDHA:2022:6294, m.nt. K. van Lessen Kloeke, *JGR* 2023/5 (*opvolgmelk*).

207 HvJ EU 19 januari 2023, C-495/21 en C-496/21, ECLI:EU:C:2023:34 (*L. GmbH & H. Ltd/Bundesrepublik Deutschland - neussprays*), zie met name r.o. 31-33.

208 RCC 17 november 2022, dossier 2022/00370 (*Gemeente Waalwijk*).

209 RCC 12 april 2022, dossier 2022/00009 (*servicemail Titanic de musical*).

Processuele aspecten

Wat betreft processuele aspecten zijn een viertal uitspraken noemenswaardig. Zo volgt uit *Google Nest Cam* dat een procedure bij de RCC er niet op is gericht een oordeel te krijgen of een reclame-uiting *inhoudelijk* voldoet aan privacyregels.²¹⁰ Er bestaat immers geen verplichting om in reclame te wijzen op naleving van die regels. Ook doet de RCC geen aanbeveling bij een gegronde klacht die ziet op een door de overheid gedoogde praktijk, zoals de het voeren van pilots door retailers en fabrikanten met het nog niet officieel geïntroduceerde voedselkeuzelogo Nutri-Score.²¹¹ Ten slotte is interessant om te vermelden dat een klager niet in hoger beroep kan als deze door de RCC onderaan de streep in het gelijk is gesteld en een aanbeveling aan adverteerder heeft gedaan, ondanks dat niet alle stellingen van klager doel treffen. Op dat moment is namelijk geen sprake van een “ten nadele van klager gedane uitspraak”.²¹²

Het CvB heeft een uitspraak gedaan over de bevoegdheid om te toetsen aan misleiding. Zo bevestigt het CvB dat indien het duidelijk is dat een uiting niet (deels) een commerciële activiteit betreft én er geen sprake is van handelen in het economische verkeer of mogelijke beïnvloeding van het economisch gedrag van de consument, de regeling van misleidende reclame (artikel 7 en 8 NRC) niet van toepassing is. Een uiting die de *mening* van een jachtvereniging over de bijdrage van haar leden aan verkeersveiligheid verkondigt, kan daarom niet misleidend zijn.²¹³

Misleiding: algemeen

Op het gebied van misleiding heeft de RCC zich ook dit kroniekjaar natuurlijk vaak uitgesproken. In de zaak *Unilever/Foodwatch* oordeelde de RCC dat het gebruik van een door adverteerder zelf ontwikkeld logo in een advertentie niet misleidend is, omdat voldoende duidelijk is gemaakt door de adverteerder wat er met dit logo wordt bedoeld.²¹⁴ Verwijzing in reclame naar een ranking door een onafhankelijke organisatie geeft een extra zorgplicht: adverteerder dient zich ervan te vergewissen dat het marktonderzoek juist is, waaronder dat de gekozen nummer 1 significant verschilt van nummer 2. Zo niet, dan handelt een adverteerder in strijd met de eisen van professionele toewijding.²¹⁵ Verder speelt de plaats waar de informatie beschikbaar is gesteld voor de consument een rol bij de beoordeling van misleidende reclame. Het louter opnemen van informatie over statiegeld op boodschappenkratten in de algemene voorwaarden of onder ‘veelgestelde vragen’ is niet voldoende om misleiding te voorkomen.²¹⁶ Desalniettemin geldt voor klanten van Albert Heijn, met een bonus-

kaart, dat het gemiddelde lid van die groep consumenten geacht wordt bekend te zijn met de voorwaarden die gelden om binnen de actieperiode gebruik te maken van Bonusaanbiedingen die altijd een vast patroon volgen.²¹⁷ Hierdoor kan in dit geval géén sprake zijn van misleidende reclame inzake de voorwaarden van de Bonusaanbiedingen.

Misleiding: levensmiddelen

Over smaak valt niet te twisten, zo luidt het spreekwoord. Maar bij de RCC stond bij drie zaken ‘smaak’ centraal. Volgens de Voorzitter en de RCC is enkel de benaming ‘Ginger Thins’ onvoldoende om te verwachten dat deze koekjes een uitgesproken gembersmaak zouden hebben. De gemiddelde consument bekijkt de hele verpakking. Op allerlei plekken op de verpakking wordt de consument gewezen op alle kruidige ingrediënten. Van misleiding is geen sprake.²¹⁸ Bij Bruisend Mineraalwater Citroensmaak oordeelde de RCC dat ‘smaak’ te opvallend en onleesbaar op de verpakking stond. Deze smaak-disclaimer is bedoeld om aan te geven dat het slechts een citroen *aroma* is toegevoegd. De onleesbaarheid in combinatie met een groot afgebeelde citroen maakt dat sprake is van misleidende voedselinformatie.²¹⁹ De smaak-disclaimer bij HEMA truffle flavour chips was volgens de RCC zeer duidelijk leesbaar: nergens op de verpakking wordt de consument misleid dat truffel een ingrediënt zou zijn. De consument vat ‘truffle flavour chips’ op als ‘smaak’ en begrijpt dat truffel géén ingrediënt is, maar de smaak van de chips.²²⁰ Beide uitspraken zijn in lijn met de pictorialsregels uit het Handboek Etikettering van levensmiddelen van de NVWA.²²¹

Reclame gericht op kinderen

De RCC heeft zich dit jaar een aantal keer moeten buigen over de vraag of een reclame-uiting gericht is op kinderen tot en met 12 jaar. Uit de *Krikkies*-uitspraak blijkt dat een leeftijdsgrens in de gebruiksvoorwaarden van een sociaal mediaplatform geen sluitend bewijs vormt om aan te tonen dat een reclame-uiting niet gericht is op kinderen onder de 13 jaar; kinderen kunnen immers een valse leeftijd invullen of kijken via een account van een ander.²²² Maar wat is dan wel doorslaggevend? De *Foodwatch/McDonald's*-zaak maakt duidelijk dat zolang er (nog) geen door de markt geaccepteerde bereiksonderzoeken beschikbaar zijn waarmee kan worden vastgesteld of online media specifiek gericht is op kinderen tot en met 12 jaar, aansluiting moet worden gezocht bij de toelichting onder artikel 8 lid 4 Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV). Daarin

210 RCC 2 februari 2022, dossier 2021/00529/1 (*Google Nest Cam*).

211 RCC 7 juni 2022, dossier 2022/00080 (*AH Nutri-Score*).

212 CvB 18 oktober 2022, dossier 2022/00007 (*SoSecure*).

213 CvB 11 mei 2022, dossier 2021/00590-CVB (*KNJV*).

214 RCC 3 augustus 2022, dossier 2022/00177 (*Unilver/Foodwatch-Responsibly Made for Kids icecreams*).

215 RCC 2 november 2022, dossier 2022/00214 (*AH Sustainable Brand Index*).

216 RCC 4 november 2022, dossier 2022/00427 (*DekaMarkt*).

217 RCC 15 februari 2022, dossier 2022/00015 (*Albert Heijn bonus*).

218 RCC 22 maart 2022, dossier 2021/00509 (*Ginger Thins*).

219 RCC 22 september 2022, dossier 2022/00351 (*Albert Heijn Bruisend Mineraalwater*); artikel 7 lid 1 onder a van de VIC-Verordening (Verordening EU nr. 1169/2011).

220 RCC 28 november 2022, dossier 2022/00350 (*HEMA truffle flavour chips*).

221 Zie hoofdstuk 21.1 van het Handboek Etikettering van levensmiddelen.

222 RCC 29 augustus 2022, dossier 2022/00325 (*Krikkies*).

zijn (niet limitatief bedoelde) criteria genoemd zoals taalgebruik, vormgeving en animatie, games en speelse activiteiten of kinderidolen. Het gebruik van felle of vrolijke kleuren is volgens de RCC niet doorslaggevend.²²³ Het gebruik van kinderidolen die mede gericht zijn op kinderen tot en met 6 jaar, is altijd in strijd is met de RVV, ook al staat de uiting op een medium gericht op kinderen ouder dan 12 jaar.²²⁴

Duurzaamheid en milieu

Duurzaam, duurzamer, duurzaamst. Reclame-uitingen over duurzaamheid zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Ook talloos zijn de uitspraken van de RCC over dit onderwerp. In het afgelopen kroniekjaar zijn de RCC en het CvB een nieuwe weg ingeslagen ten aanzien van 'CO₂-neutraal' claims. Een serie Shell-uitspraken maakt duidelijk dat 'CO₂-neutraal' een zeer risicovolle term is. Het is een absolute term waarmee een gegarandeerd resultaat wordt geclaimd, namelijk *volledige* compensatie van uitgestoten broeikasgassen. De gemiddelde consument zal dit zo opvatten dat per saldo geen enkel schadelijk effect optreedt voor het klimaat. Het 'neutraliseren' vindt meestal plaats door middel van gecertificeerde compensatieprojecten. Dit is *niet* voldoende volgens de RCC en het CvB. De compensatieprojecten voldoen weliswaar aan bepaalde erkende (theoretische) standaarden, maar over het blijvend effect bestaat (nog) geen wetenschappelijke consensus. Adverteerders moeten volgens de RCC en het CvB met meer bewijs voor de dag komen om aan te tonen dat de CO₂-uitstoot daadwerkelijk volledig en blijvend geneutraliseerd wordt. Dit is Shell vooralsnog niet gelukt.²²⁵ Overigens mag Shell ook niet een té rooskleurig beeld geven van haar veranderingsproces.²²⁶ Juist bij absolute claims ligt de bewijslast erg hoog: 100% claimen = 100% bewijzen. De absolute claim 'Now in a plant based pack' wekt volgens de RCC de indruk dat de volledige verpakking plantaardig is. De RCC vindt dit een misleidende milieclaim omdat de verpakking deels uit aluminium en fossiele grondstoffen bestaat.²²⁷ Remia kreeg wel groen licht van de RCC, door het voorbehoud dat de claim '100% recyclebaar' alleen ziet op de fles en *niet* op het etiket.²²⁸

Ook het woord 'groen' als milieclaim heeft geen vastomlijnde betekenis en kan over verschillende voordelen gaan: is het biologisch, of ecologisch, of gaat het om een

keurmerk? De RCC oordeelde dat Hak in haar TVC over rode 'groene' kool in de uiting zélf moet uitleggen in wélk opzicht rode kool 'groen' is.²²⁹

Een ander belangrijk basisprincipe bij duurzaamheidsclaims: wanneer de doelgroep van de uiting meer kennis van zaken heeft, zoals bij professionele beleggers, zal minder snel sprake zijn van misleiding.²³⁰ En verwijzen naar een *keurmerk* dat 'Klimaatneutraal product' heet, mag. Maar ... het moet in de uiting zelf duidelijk zijn dat de claim wordt gebruikt in relatie tot de eisen van dat keurmerk.²³¹

Alcohol

Het is wettelijk bepaald dat bier "alcoholvrij" mag heten wanneer het ten hoogste 0,1 volumeprocent alcohol bevat. Liefmans Fruitessie 0.0 bevat 0,02% alcohol en mag daarom "alcoholvrij" heten. Dan is de vraag of de aanduiding "0.0" op het etiket misleidend is? De RCC oordeelt dat de gemiddelde consument "0.0" zal opvatten als geheel zonder alcohol. Het alcoholpercentage in het fruitbier is echter zo gering dat het verwaarloosbaar is en dus hoeft dit niet vermeld te worden op het etiket.²³² Voor andere dranken die door natuurlijke gisting van fruit een dergelijk percentage alcohol bevatten, is een waarschuwing op het etiket ook niet verplicht.²³³

Het gebruik van een enorm bierglas met het Amstelbierlogo als trofee bij de Amstel Gold Race is exit. Het maken van alcoholreclame met een glas dat meer dan twee keer zo groot is als een standaardglas toont onverantwoorde consumptie.²³⁴

Ook het sportshirt van een herenhockeyteam met daarop "SCOTCH INVESTMENTS" stond ter discussie bij de RCC. Volgens STAP (Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid) is dit een verboden vorm van alcoholreclame. Uit de vaste lijn van het CvB volgt dat bij deze beoordeling de inhoud van de uiting en de perceptie van het publiek doorslaggevend zijn, *niet* de bedoeling van een adverteerder en evenmin de door haar aangeboden producten of diensten. Toegepast op de sportshirts oordeelt de RCC dat de gemiddelde consument de uiting door het woord "investments" zal begrijpen als reclame voor een investerings- of beleggingsmaatschappij. Het woord "Scotch" heeft in deze combinatie een algemene betekenis, en zal als 'afkomstig uit Schotland' worden opgevat. Géén reclame voor alcohol dus.²³⁵

Kansspelen

Toen bekende Nederlander Andy van der Meijde nog wel in de commercial van BetCity mocht spelen, werd een

223 RCC 10 februari 2022, dossier 2021/00312 (*Foodwatch/McDonald's*); RCC 30 augustus 2022, dossier 2022/00270 (*Napoleon*).

224 RCC 10 februari 2022, dossier 2021/00312 (*Foodwatch/McDonald's*).

225 CvB 20 oktober 2022, dossier 2022/00100 (*Shell*). Zie ook RCC 16 augustus 2022, dossier 2022/00296 (*Chiquita*), waar het overigens al mis ging omdat de uiting 'CO₂-Neutral' nergens werd uitgelegd. Vergelijk ook: RCC 8 april 2022, dossier 2021/00553 (*KLM*). Zie overigens ook het gedragsonderzoek naar CO₂-compensatieclaims bij aankoop van vliegtickets (Kantar Public, juli 2022, te downloaden via ACM.nl).

226 RCC 10 februari 2022, dossier 2021/00561 (*Shell*); RCC 10 februari 2022, dossier 2021/00596 (*Shell*); RCC 14 februari 2022, dossier 2021/00576/A (*Shell*). Zie ook: RCC 8 maart 2022, dossier 2021/00575 (*Shell*).

227 RCC 2 november 2022, dossier 2022/00379 (*CoolBest*).

228 RCC 2 februari 2022, dossier 2022/00050 (*Remia*).

229 RCC 5 mei 2022, dossier 2022/00054 (*Hak*).

230 Bijvoorbeeld bij een Robeco-campagne voor duurzame beleggingen, zie: CvB 6 april 2022, dossier 2021/00412 (*Robeco*).

231 CvB 6 juli 2022, dossier 2022/00472 (*Arla*).

232 De RCC weegt tevens mee dat op de website van Liefmans Fruitessie 0.0 staat aangegeven dat het bier "enige mate" van alcohol bevat.

233 RCC 7 juli 2022, dossier 2022/00230 (*Liefmans 0.0*).

234 RCC 7 juli 2022, dossier 2022/00220 (*Amstel Gold Race*).

235 RCC 5 december 2022, dossier 2022/00436 (*STAP/Scotch Investments*).

klacht ingediend dat de uiting suggereert dat met kennis succesvoller gegokt kan worden. De RCC oordeelt dat in de vermeldingen “Kennis is koning” en “Speel slimmer” *niet* de suggestie besloten ligt dat de goed geïnformeerde speler alleen daarom al zal winnen, terwijl alleen maar een kans bestaat.²³⁶

Kan het verbod op rolmodellen worden omzeild door het gebruik van een *stem* van een bekend persoon? ‘Nee’, zo luidt het antwoord van het CvB. De maatstaf is het *gebruik* van een publiek bekend persoon en dat omvat de *stem* van een persoon. Er bestaat geen (extra) toets van *herkenbaarheid*.²³⁷

Goede smaak en fatsoen

Bij de beoordeling op grond van goede smaak en/of het fatsoen gebruikt de RCC vaak het toetsingskader dat wij zijn gaan noemen ‘functioneel naakt’. ‘Naakt’ moet een functie hebben die samenhangt met de aard van de dienst of het product.²³⁸ De RCC oordeelde vorig kroniekjaar bijvoorbeeld dat het afbeelden van een schaars geklede vrouw ter aanprijzing van autobanden *niet* functioneel is.²³⁹

Vaartland.nl plaatste een vacature voor een automonteur met daarbij een afbeelding van de billen van een vrouw in een hoog opengesneden spijkerbroekje en in haar hand een moersleutel. In lijn met de uitspraak over de autobanden zou het logisch zijn om óók hier te oordelen dat de billen van een vrouw in een spijkerbroekje niet functioneel naakt is voor een vacature voor automonteur. Opvallend genoeg betreft de RCC het toetsingskader ‘functioneel naakt’ niet bij de beoordeling. De RCC concludeert dat de vrouw niet als gebruiksvoorwerp is afgebeeld of op een andere wijze die ongelijkwaardigheid of onvrijwillig gedrag van de vrouw suggereert en wijst de klacht af. De RCC weegt in de beoordeling mee dat de reclame een relatief kleine uiting in de tijdlijn van (waarschijnlijk getargete) gebruikers van Facebook betreft en niet op een plek in de openbare ruimte is gepubliceerd.²⁴⁰

Een andere klacht gaat over een Remia-commercial waarin een fotomodel ‘popje’ wordt genoemd. Klaagster vindt dit vrouwonvriendelijk en stereotyperend. Vaak is in dit soort zaken humor en overdrijving de oplossing. Maar de RCC vliegt deze zaak anders aan. De beelden zijn onmiskenbaar bedoeld als de weergave van een realiteit waarmee een fotomodel kan worden geconfronteerd en de

commercial spoort niet aan tot dergelijk gedrag. De klacht wordt afgewezen.²⁴¹

Social media

Op het gebied van social media heeft de RCC geoordeeld dat tevens sprake is van een Relevante Relatie in de zin van de RSM, op het moment dat influencer Monica Geuze een commercieel belang heeft bij een aanprijzing van een product (parfum) én optreedt als verspreider voor een producent in het kader van een commerciële samenwerking tussen die twee. Zowel de influencer als de producent is dan verantwoordelijk voor naleving van de RSM.²⁴²

Verder heeft het CvB de vraag beantwoord of een platform als Twitter krachtens de NRC of de RSM dient bij te dragen aan de herkenbaarheid van reclame.²⁴³ De klacht in deze zaak zag op (re)tweets in de vorm van clickbait, waarbij bekende personen werden gebruikt. Twitter plaatste bij deze tweets de door haarzelf ontworpen tags ‘promoted’ of ‘uitgelicht’, om duidelijk te maken dat het reclame betrof. Het CvB oordeelt als volgt. De RSM is niet van toepassing op platforms als verspreiders van reclame-uitingen. Daarentegen zijn socialemediaplatforms op grond van de NRC wel degelijk verplicht om reclame als zodanig herkenbaar te maken, indien en voor zover zij kunnen weten dat het om reclame gaat. Het gebruik van de tag ‘uitgelicht’ is volgens het CvB onvoldoende om het promotionele karakter van de tweets duidelijk te maken. De tag ‘promoted’ maakt dit volgens het CvB wél voldoende duidelijk. De neutrale rol van Twitter als tussenpersoon maakt verder dat zij niet kan worden aangesproken voor het feit dat de tweets van derden op haar platform worden getoond. Maar Twitter kan wel worden aangesproken voor de wijze waarop zij onderscheid maakt tussen reclame en andere content op haar platform.

Toezichthouders

ACM

Naar aanleiding van een onderzoek van de ACM hebben H&M en Decathlon een Toezegging gedaan om hun duurzaamheidsclaims op hun kleding en/of websites aan te passen.²⁴⁴ Beide ketens gebruikten te algemene termen als “Conscious (Choice)”, respectievelijk “Ecodesign” en “Environmental label”. Steeds ontbrak voldoende uitleg.

Ook in de energiesector hebben onderzoeken van de ACM geleid tot twee Toezeggingen.²⁴⁵ Vattenfall en Greenchoice zeggen toe duurzaamheidsclaims aan te passen. Hierbij gaat het met name om het aanmerken van grijze stroom

236 RCC 8 februari 2022, dossier 2021/00611 (*BetCity*).

237 CvB 30 november 2022, dossier 2022/00365-CVB (*Unibet*).

238 Zie bijvoorbeeld: RCC 4 augustus 2020, dossier 2020/00296 (*Pro-Wash CAR WASH*); RCC 22 december 2021, dossier 2021/00410 (*Saints & Stars*), RCC 1 december 2021, dossier 2021/00488 (*G-Star jeans*); RCC 29 april 2021, dossier 2021/00123, 2021/00123/A en 2021/00123/B (*Suitsupply*); RCC 9 augustus 2021, dossier 2021/00309, 2021/00309/A en 2021/00309/B (*Zee-man*); RCC 24 juni 2021, dossier 2021/00214 (*Prima profiel*).

239 RCC 22 april 2021, dossier 2021/00086 (*Garage Petersen*).

240 RCC 7 december 2022, dossier 2022/00455 (*Vaartland.nl*).

241 RCC 16 maart 2022, dossier 2022/00066 (*Remia*).

242 RCC 29 september 2022, dossier 2022/00352 (*Monica Geuze*).

243 CvB 10 mei 2022, dossier 2021/00349-CVB (*Twitter*).

244 ACM 19 augustus 2022, ACM/21/053823 (*Decathlon*) en ACM 29 augustus 2022, ACM/22/179209 (*H&M*).

245 ACM 20 september 2022, ACM/21/053808 (*Greenchoice*) en ACM 20 september 2022, ACM/21/053806 (*Vattenfall*).

en bosgecompenseerd gas als “groen” en om vergelijkingen zonder (of met onvoldoende) onderbouwing.

Als onderdeel van de Toezegging doneren de bedrijven bedragen tussen de € 400.000 en € 900.000 aan duurzame doelen. De ACM legt geen sancties op, maar zal wel de Toezeggingen de komende twee jaar controleren.

Een vermeldenswaardig besluit van de ACM is de boete van € 100.000 die is opgelegd aan webwinkel TrendX. TrendX was niet duidelijk over de levertijd, plaatste nep-reviews en liet negatieve reviews weg.²⁴⁶ De ACM geeft met dit besluit een signaal af aan webwinkels dat consumenten eerlijk en duidelijk moeten worden geïnformeerd.

3. Literatuur

- S. Arayess & A. de Boer, ‘Het duurzaamheidsdilemma: communiceren over duurzaamheid zonder greenwashing’, *Bb* 2022/6, p. 123.
- B.B. Duivenvoorde, ‘The Liability of Online Marketplaces under the Unfair Commercial Practices Directive, the E-commerce Directive and the Digital Services Act’, *EuCML* 2022, afl. 2, p. 43.
- C.T.F. Grit, ‘Denk aan de kinderen! Online reclame en verantwoorde porties: niet meteen een boodschap voor de kinderen of gezond’, *Waar & Wet* 2022(7), nr. 116.
- L.G. de Grunt, ‘All Sizzle, No Steak: Een analyse van de juridische aspecten rond de naamgeving van ‘vegetarisch vlees’’, *IER* 2022/14.
- J.C.A. Houdijk & B.W.M. Mutsaers, ‘Eerlijke handel duurt het langst’, *Waar & Wet* 2022(3), nr. 39.
- N. van der Louw, ‘Reclame door grote influencers strikter gereguleerd’, *IER* 2022/35, p. 293.
- J.A. Luzak, ‘Influencer marketing as a potentially unfair commercial practice: the Commission’s new guidance’, *TvC* 2022, afl. 2, p. 58.
- M. Poulus, ‘Moderne misleiding, klassieke oplossing De Nederlandse implementatie van de Moderniseringsrichtlijn’, *Tijdschrift voor Internetrecht* 2022, afl. 2.
- M. Poulus, ‘Oneerlijke handelspraktijken en de digitale sector: nieuwe guidance van de Europese Commissie’, *Bb* 2022/37, p. 140.
- S. Rezai, ‘The Risky Business of Online Affiliate Marketing: Is a Company Responsible for its Affiliates?’, *IER* 2022/12, p. 105.
- C. Ruers en mr. L. Hovhanisia, ‘Is het gebruik van prijsalgoritmes eerlijk? Over de toepassing van dynamic pricing en personalised pricing en de toegenomen aandacht van autoriteiten voor fairness’, *TvC* 2022, afl. 1, p. 6.

XI. Rechtshandhaving, procesrecht en IPR

S.J. Schaafsma en M. Bronneman

²⁴⁶ ACM 10 november 2022, ACM/22/177397 (*TrendX*).

1. Wetgeving

Nationaal

Nadat het wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht bijna twee jaar heeft stilgelegen, is de behandeling in juni 2022 weer nieuw leven in geblazen met een Nota naar aanleiding van verslag en een Nota van wijziging.²⁴⁷ In de behandeling van dit in eerdere kronieken besproken wetsvoorstel zit dus weer beweging.

2. Rechtspraak

Unierechter

Bevoegdheid Brussel I-bis

In *IRNova* gaat het HvJ EU²⁴⁸ in op de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 24 lid 4 Brussel I-bis-Verordening. Het Hof oordeelt dat deze bepaling niet van toepassing is op een geding dat ertoe strekt, in het kader van een vordering die is gebaseerd op de vermeende hoedanigheid van uitvinder of mede-uitvinder, vast te stellen of een persoon de rechthebbende is van uitvindingen waarop in derde landen ingediende octrooiaanvragen en verleende octrooien betrekking hebben. Weliswaar valt deze juridische situatie binnen het toepassingsgebied van de Brussel I-bis-Verordening, zij valt niet onder artikel 24 lid 4: in de eerste plaats gaat het om octrooi(aanvragen) in derde landen, en daarop ziet artikel 24 lid 4 niet. In de tweede plaats is geen sprake van een geschil over ‘de registratie of de geldigheid van octrooien’ in de zin van artikel 24 lid 4. Het Hof merkt ook nog op dat de omstandigheid dat de conclusies van een octrooiaanvraag of een octrooi eventueel worden onderzocht in het licht van het materiële octrooirecht van het land waar die aanvraag is ingediend of dat octrooi is verleend, niet vereist dat de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 24 lid 4 wordt toegepast.

Bevoegdheid Uniemerkenverordening

In *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen*²⁴⁹ legt het HvJ EU het begrip ‘reconventionele vordering’ in (artikel 124 onder a en d en artikel 128 van) de Uniemerkenverordening uit.²⁵⁰ Het betreft de situatie dat bij een rechtbank voor het Uniemerk een vordering wegens inbreuk is ingesteld op grond van een Uniemerk waarvan de geldigheid wordt betwist door middel van een reconventionele vordering tot nietigverklaring. Indien de inbreukvordering vervolgens wordt ingetrokken, blijft de rechtbank dan bevoegd om uitspraak te doen over de geldigheid van dat merk? Het HvJ EU beantwoordt deze vraag bevestigend.

²⁴⁷ Kamerstukken II 2021/22, 35498, nr. 6 en 7.

²⁴⁸ HvJ EU 8 september 2022, C-399/21, ECLI:EU:C:2022:648 (*IRNova/FLIR Systems*).

²⁴⁹ HvJ EU 13 oktober 2022, C-256/21, ECLI:EU:C:2022:786 (*Gemeinde Bodman-Ludwigshafen*).

²⁵⁰ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, *PbEU* 2017, L 154/1.

Toepasselijk recht

In *Acacia/BMW II*²⁵¹ buigt het HvJ EU zich over een vraag naar het toepasselijke recht in het kader van de Gemeenschapsmodellenverordening.²⁵² Het gaat daarbij om een vraag die zich voordoet bij specifiek de rechter die op grond van artikel 82 lid 5 bevoegd is, dus de rechter “van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden”; die rechter is alleen bevoegd ter zake van inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van zijn lidstaat (artikel 83 lid 2).

Uitgangspunt is dat deze rechter het materiële modellenrecht van de verordening toepast (artikel 88 lid 1). Sommige zaken zijn echter niet in de verordening geregeld, zoals een vordering tot schadevergoeding en een vordering tot verstrekking van (boekhoudkundige) informatie en documenten. Daarop past de rechter volgens artikel 88 lid 2 dan “het nationale recht toe, met inbegrip van zijn internationaal privaatrecht.” En artikel 89 lid 1 onder d brengt mee dat een vordering tot vernietiging van inbreukmakende voortbrengselen ook aan de hand van het nationale recht moet worden beoordeeld “met inbegrip van het internationaal privaatrecht.” Deze beide verwijzingen naar het internationaal privaatrecht brengen ons bij artikel 8 lid 2 Rome II-Verordening.²⁵³ Volgens die bepaling wordt een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een unitair Unierechtelijk intellectuele-eigendomsrecht, voor alle aangelegenheden die niet door het desbetreffende instrument van de Unie zijn geregeld, beheerst door “het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd”. Het HvJ EU maakt in *Acacia II* duidelijk dat in de onderhavige situatie daaronder moet worden begrepen het recht van de lidstaat van de op grond van artikel 82 lid 5 Gemeenschapsmodellenverordening bevoegde rechter.²⁵⁴ Simpel gezegd: gewoon de *lex loci protectionis*. Het HvJ EU onderstreept dan ook het bijzondere belang van de *lex loci protectionis*-conflictregel voor het intellectuele-eigendomsrecht, zoals dat blijkt uit overweging 26 van de Rome II-Verordening.

Artikel 14 Handhavingsrichtlijn: vergoeding van gerechtskosten en andere kosten

Het HvJ EU gaf op 28 april 2022 in twee uitspraken uitleg aan de in artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn²⁵⁵ opge-

nomen bepaling dat de lidstaten er zorg voor dienen te dragen dat in zaken betreffende de handhaving van intellectuele eigendom de verliezende partij de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van de in het gelijk gestelde partij dient te dragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

In *Koch/FU*²⁵⁶ verduidelijkt het HvJ EU dat de kosten die een houder van een IE-recht voor zijn vertegenwoordiging door een raadsman maakt teneinde de handhaving van die rechten langs buitengerechtelijke weg te verzekeren, zoals de kosten in verband met een aanmaning, onder het begrip ‘andere kosten’ in de zin van artikel 14 vallen. Daarnaast oordeelt het HvJ EU in deze zaak dat artikel 14 niet in de weg staat aan een nationale regeling die bepaalt dat de vergoeding van de in die bepaling vermelde ‘andere kosten’ in een situatie waarin een inbreuk op dat recht door een natuurlijk persoon buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit is gepleegd, als forfaitair bedrag wordt berekend op basis van een vorderingswaarde die door deze regeling is geplafonneerd, tenzij de nationale rechter van oordeel is dat, gelet op de specifieke kenmerken van de zaak, de toepassing van een dergelijk plafond onbillijk is.

In *NovaText/Universiteit Heidelberg*²⁵⁷ herhaalt het HvJ EU veel van zijn eerdere rechtspraak over artikel 14 Handhavingsrichtlijn om vervolgens te concluderen dat een nationale regeling die de rechter geen mogelijkheid laat om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de zaak, teneinde te beoordelen of de kosten die ten laste komen van de verliezende partij redelijk en evenredig zijn, in strijd is met deze rechtspraak. De Duitse bepaling waar het in deze zaak om ging (op grond waarvan de kosten van een octrooigemachtigde onvoorwaardelijk en automatisch in aanmerking worden genomen door middel van een eenvoudige verklaring op erewoord van een vertegenwoordiger van een partij in het geding), strookt volgens het HvJ EU daarom niet met artikel 14 Handhavingsrichtlijn en overigens ook niet met artikel 3 Handhavingsrichtlijn op grond waarvan procedures onder andere niet onnodig kostbaar mogen zijn.

Artikel 9 Handhavingsrichtlijn: voorlopige en conservatoire maatregelen

In *Phoenix Contact/Harting*²⁵⁸ eveneens een arrest van 28 april 2022, oordeelt het HvJ EU dat de Duitse vaste rechtspraak op grond waarvan verzoeken in kort geding wegens octrooi-inbreuk in beginsel moeten worden afgewezen wanneer de geldigheid van het betrokken octrooi niet op zijn minst is bevestigd door een beslissing in eerste aanleg die is gegeven na een oppositie- of nietigheidspro-

251 HvJ EU 3 maart 2022, C-421/20, ECLI:EU:C:2022:152, *BIE* 2022/15, m.nt. A. Ringnalda (*Acacia/BMW; Acacia II*). BMW en Acacia troffen elkaar eerder in Luxemburg in HvJ EU 13 juli 2017, C-433/16, ECLI:EU:C:2017:550 (*BMW/Acacia; Acacia I*); toen ging het ook over IPR en de Gemeenschapsmodellenverordening.

252 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, *PbEG* 2002, L 3/1.

253 Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II), *PbEU* 2007, L 199/40.

254 In de artikel 82 lid 5-situatie geldt dus niet uitleg die het Hof aan artikel 8 lid 2 Rome II-Verordening gaf in HvJ EU 27 september 2017, C-24/16 en C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724 (*Nintendo*). Zie r.o. 47-50 van *Acacia II*.

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

256 HvJ EU 28 april 2022, C-559/20, ECLI:EU:C:2022:317, *BIE* 2022/14 (*Koch Media/FU*).

257 HvJ EU 28 april 2022, C-531/20, ECLI:EU:C:2022:315, *BIE* 2022/13 (*NovaText/Universiteit Heidelberg*).

258 HvJ EU 28 april 2022, C-44/21, ECLI:EU:C:2022:309 (*Phoenix Contact/Harting*).

cedure, in strijd is met artikel 9 Handhavingsrichtlijn. De desbetreffende nationale rechtspraak legt volgens het HvJ EU een vereiste op dat artikel 9 elk nuttig effect ontnemt, aangezien zij de nationale rechter niet toestaat om overeenkomstig die bepaling een voorlopig bevel uit te vaardigen teneinde onmiddellijk een einde te maken aan de inbreuk op het betrokken octrooi, alhoewel diezelfde rechter van mening is dat dit octrooi geldig is en dat er inbreuk op is gemaakt.

Nationale rechter

Conservatoir beslag

In *Earth Concepts/Upstream Advertising c.s.*²⁵⁹ gaat de Hoge Raad in op de regels die gelden voor een conservatoir beslag tot levering van merkrechten en het vervolgens instellen van de eis in de hoofdzaak. In deze zaak oordeelt de Hoge Raad dat wanneer het beslagen goed in weerwil van het beslag aan een derde is vervreemd en de beslaglegger daarmee bekend is, de beslaglegger ervoor kan kiezen om de derde-verkrijger in de procedure in de hoofdzaak te betrekken. Uitgangspunt is echter dat de eis in de hoofdzaak wordt ingesteld tegen de schuldenaar.

In een uitspraak van 15 juli 2022²⁶⁰ stelt de Hoge Raad voorop dat ingeval beslag wordt gelegd voor een verdering die achteraf geheel ongegrond blijkt, een risicoaansprakelijkheid van de beslaglegger bestaat. Die risicoaansprakelijkheid bestaat echter niet voor schade die een derde lijdt indien de deurwaarder bij het leggen van conservatoir beslag niet door het verlot bestreken zaken van een derde in beslag neemt.

In *Philips Morris/RPM*²⁶¹ gaat het om een vordering tot opheffing van een conservatoir beslag. De Hoge Raad oordeelt in deze zaak dat uit artikel 438 lid 6 Rv in verbinding met artikel 705 lid 3 Rv volgt dat zowel de executant als de geëxecuteerde gedagvaard moet worden. Nu in dit geval de partij onder wie de beslagen partij zich bevond, de logistiek dienstverlener, niet was gedagvaard had het hof de partij die de opheffing van het beslag vorderde de gelegenheid moeten geven om de logistiek dienstverlener alsnog in het geding te betrekken door oproeping op de voet van artikel 118 Rv.

Proceskostenveroordeling

In *Hermesen q.q./Converse*²⁶² laat de Hoge Raad zich uit over de hoofdelijkheid van de proceskostenveroordeling. Bij een veroordeling van twee of meer partijen tot betaling van de proceskosten, geldt als uitgangspunt dat zij ieder voor het geheel aansprakelijk zijn en dus hoofdelijk zijn verbonden tot nakoming van die veroordeling. Daartoe is niet vereist dat de in het gelijk gestelde partij heeft gevord-

derd of verzocht dat de veroordeling van de wederpartijen in de proceskosten hoofdelijk zal worden toegewezen. De rechter kan in de omstandigheden van het geval aanleiding zien om anders te bepalen, bijvoorbeeld als de in de kosten te veroordelen partijen niet bij dezelfde advocaat of gemachtigde zijn verschenen en geen gelijkkluidend verweer hebben gevoerd. In het arrest *Hermesen q.q./Converse* gaat de Hoge Raad ook in op de bijzondere bewijsregel uit *Van Doren/Lifestyle*,²⁶³ zie daarover het onderdeel Merkenrecht van deze kroniek.

Materiële-reciprociteitstoets

In *Kwantum/Vitra*²⁶⁴ overweegt de Hoge Raad dat, na het HvJ EU-arrest *RAAP*,²⁶⁵ redelijke twijfel mogelijk is over het antwoord op de vraag of zonder daartoe strekkende EU-regeling, in Nederland of een andere EU-lidstaat de materiële-reciprociteitstoets van artikel 2 lid 7 Berner Conventie²⁶⁶ mag worden toegepast ten aanzien van een werk van toegepaste kunst uit een derde land zoals de Verenigde Staten van Amerika waarvan de auteur geen onderdaan is van een lidstaat van de EU. De Hoge Raad heeft het voornemen hierover prejudiciële vragen aan het HvJ EU voor te leggen.

Openbaarheid van rechtspraak

In een uitspraak van 22 april 2022²⁶⁷ gaat de Hoge Raad in op de vraag of een digitale zitting kan worden aangemerkt als een openbare zitting. De Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend. Evenals in geval van een fysieke zitting kan volgens de Hoge Raad in geval van een digitale zitting aan derden die de zitting willen bijwonen toegang worden gegeven.

Ook in een cassatie in het belang der wet is de openbaarheid van rechtspraak aan de orde gesteld. In een conclusie van A-G Wesseling-van Gent van 3 juni 2022²⁶⁸ wordt toegelicht dat op basis van wetgeving en rechtspraak er een verplichting bestaat tot het verstrekken van informatie over aanhangige zaken aan derde partijen die daarom vragen. De A-G geeft in overweging dat binnen de rechtspraak een richtlijn voor feitelijke instanties wordt opgesteld, die dan mede ter ondersteuning kan dienen van het griffiepersoneel of de afdeling communicatie van de rechten, die tot nu toe met vragen over lopende procedures worden geconfronteerd. Hetzelfde geldt, volgens de A-G, voor de Hoge Raad. De Hoge Raad moet nog over de kwestie oordelen.

259 HR 11 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:164, *IER* 2022/22, m.nt. F.W.E. Eijssvogels (*Earth Concepts/Upstream Advertising c.s.*).

260 HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1110 (*Truckom/ABN AMRO*).

261 HR 9 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1173 (*Philips Morris/RPM*).

262 HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1942 (*Hermesen q.q./Converse*).

263 HvJ EU 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (*Van Doren/Lifestyle*).

264 HR 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1276 (*Kwantum/Vitra*).

265 HvJ EU 8 september 2020, C-265/19, ECLI:EU:C:2020:677 (*RAAP/Phonographic Performance*).

266 Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, *Trb.* 2006, 158.

267 HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:628 (*Stichting Utrechts Landschap*).

268 Conclusie A-G 3 juni 2022, ECLI:NL:PHR:2022:533.

Omvang van processtukken

In de vorige kroniek werd al aandacht besteed aan prejudiciële vragen die zijn gesteld over de toelaatbaarheid van in de landelijke procesreglementen van de hoven opgenomen limieten voor de omvang van processtukken in civiele zaken. In een prejudiciële beslissing van 3 juni 2022²⁶⁹ oordeelt de Hoge Raad dat de in deze procesreglementen opgenomen beperkingen zijn toegestaan. Volgens de Hoge Raad dient het stellen van een limiet aan de omvang van processtukken een legitiem doel. De regels die de hoven hanteren, zijn ook niet disproportioneel omdat in de meeste zaken een omvang van 25 bladzijden toereikend is en in andere gevallen de mogelijkheid bestaat toestemming te krijgen voor de indiening van een langer stuk.

En verder

Op 1 juli 2022 bestond de prejudiciële procedure van artikel 392 Rv tien jaar. Ter gelegenheid daarvan werd in de Hoge Raad een symposium gehouden 'Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog; tien jaar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken'. De prejudiciële procedure blijkt een succes te zijn.

Vermeldenswaard is ten slotte de afscheidsrede van Constant van Nispen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze afscheidsrede stond de vraag centraal hoe openbaar het civiele proces moet zijn. Ter gelegenheid van zijn afscheid aan de VU en het Gerechtshof Den Haag verscheen ook een mooie bundel met de toepasselijke titel *IE-procesrecht. Constant in beweging*.

3. Literatuur

- T. Cohen Jehoram, E.F. Groot, W.J.G. Maas & C.J.S. Vrendenburg (red.), *IE-procesrecht. Constant in beweging*, Amsterdam: deLex 2022.
- L. van Dongen, 'Proportionality in IP enforcement: A Tale of Two Frameworks', *IER* 2022/27.
- F.W.E. Eijsvogels, 'Nieuwe exclusieve bevoegdheid van de (voorzieningenrechter van de) rechtbank Den Haag in octrooizaken', *IER* 2022/1.
- R. Leuyerink, 'Het beginsel van nationale behandeling en de VOD-vergoeding', *Auteursrecht* 2022, p 85
- P. de Miguel Asensio, 'Protection of Reputation, Good Name and Personality Rights in Cross-Border Digital Media', *GRUR Int.* 2022, p. 1019.
- C.J.J.C. van Nispen, 'De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE zaken', *BIE* 2022/1.
- C.J.J.C. van Nispen, 'Interne openbaarheid in het civiele proces', *BIE* 2022/4.
- C.J.J.C. van Nispen, 'Hoe openbaar moet het civiele proces zijn?' (afscheidsrede VU), 22 juni 2022.
- M. Rieger-Jansen, 'Internationale bevoegdheid in merkenzaken – overwegingen voor het aanpakken van online merkinbreuk', *BMM Bulletin* 2022, p. 64.

- S.J. Schaafsma, *Intellectual Property in the Conflict of Laws. The Hidden Conflict-of-law Rule in the Principle of National Treatment*, Elgar Publishing, 2022.
- E.R. van der Velde, 'Het wapperverbod en de aansprakelijkheid voor buitengerechtelijke handhaving in IE-zaken', *BIE* 2022/2.
- E.R. van der Velde, 'Formele aspecten van buitengerechtelijke handhaving in IE-zaken', *BIE* 2023/1.
- W.A. Visser, 'De Netherlands Commercial Court: procederen in intellectuele eigendomszaken in het Engels', *BIE* 2022/4.
- C.J.S. Vrendenburg, 'Duurzamer vorderen en veroordelen in IE-zaken', *IER* 2022/33.
- C.J.S. Vrendenburg, 'Proceskostenveroordeling in IE-zaken in Nederland, België en Duitsland: één richtlijn-bepaling, drie visies', *BIE* 2022/6.

²⁶⁹ HR 3 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:824.