



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Kroniek van de intellectuele eigendom

Visser, D.J.G.

Citation

Visser, D. J. G. (2017). Kroniek van de intellectuele eigendom. *Nederlands Juristenblad*, 92(15), 1034-1045. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/50103>

Version: Publisher's Version

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/50103>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Kroniek van de intellectuele eigendom

Dirk Visser¹

De proceskostenveroordeling in IE-zaken mag geen te laag plafond hebben, maar wordt wel aan banden gelegd. Hyperlinken naar illegale bron mag niet. Er ligt een voorstel voor een richtlijn over auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Brexit staat niet in de weg aan het Unitair Octrooi Gerecht. De knowhow-richtlijn biedt vergaande bescherming tegen 'inbreukmakende producten'.

Proceskostenveroordeling

Het IE-procesrecht geïntroduceerd door de IE-Handhavingsrichtlijn bestaat inmiddels tien jaar² en blijft de gemoederen bezig houden.³ Het belangrijkste was het afgelopen jaar de uitspraak van het Hof EU over de volledige proceskostenveroordeling. Het Hof oordeelde over het Belgische systeem van proceskostenveroordelingen met nogal lage (wat wij noemen) indicatietarieven met een absoluut plafond.⁴ Anders dan de advocaat-generaal⁵ lijkt het Hof zich totaal geen rekenschap te geven van de rechtsonzekerheid van een systeem van volledige proceskostenveroordelingen en het daarmee verbonden risico van beperking van toegang tot de rechter. Het Hof lijkt alleen maar te denken aan de winnende rechthebbende in geval van evidente IE-inbreuk, waarbij het toch zo redelijk is dat hij een groot deel van zijn proceskosten terugkrijgt. Absolute plafonds mogen niet en de vergoeding mag vooral niet te laag zijn:

'Een nationale regeling zoals die in het hoofdgeding, waarbij een absolute grens wordt vastgesteld voor de kosten die zijn verbonden aan de bijstand van een advocaat, moet dus in de eerste plaats waarborgen dat die grens de tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden voor de diensten van advocaten op het gebied van intellectuele eigendom, en in de tweede plaats dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijk heeft gemaakt, door de verliezende partij wordt gedragen. Met name wanneer de betrokken grens te laag is, kan een dergelijke regeling immers niet uitsluiten dat het bedrag van die kosten de vastgestelde grens ruimschoots overschrijdt, zodat de vergoeding waarop de in het gelijk gestelde partij aanspraak zou kunnen maken, onevenredig wordt en in voorkomend geval zelfs onbeduidend, wat artikel 14 van richtlijn 2004/48 zijn nuttig effect ontnemt.

Aan de vaststelling in het vorige punt wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 van zijn werkingssfeer de gevallen uitsluit waarin de billijkheid zich ertegen verzet dat de verliezende partij de proceskosten draagt. Die uitsluiting heeft immers betrekking op nationale regels op grond waarvan de rechter in een bijzonder geval bij wijze van uitzondering de algemene regeling inzake proceskosten buiten toepassing mag laten als die zou leiden tot een resultaat dat onrechtvaardig wordt geacht. De billijkheid kan echter – uit haar aard – niet rechtvaardigen dat vergoeding van kosten die een bepaald plafond overschrijden, algemeen en onvoorwaardelijk wordt uitgesloten.⁶

Bij de Nederlandse gerechten leeft intussen de gedachte dat het nogal de spuigaten uitgelopen is met die volledige proceskostenveroordelingen in IE-zaken. Dat is met name begrijpelijk, nu in alle andere civiele zaken nog altijd gewoon het liquidatietarief geldt. Voor een rechter die nog wel eens iets verder kijkt dan het IE-recht, blijft dit een moeilijk te aanvaarden anomalie. In de advocatuur⁷ is sprake van wat omschreven kan worden als een 'dodelijke omhelzing': de heersende mening is dat omwille van de voorspelbaarheid en rechtszekerheid beperking tot bepaalde vooraf bekende bedragen gewenst is, maar in concrete zaken zal een advocaat altijd (moeten) betogen dat hij moet winnen, dat zijn kosten redelijk zijn en dat die volledig vergoed moeten worden. Als de kosten van de wederpartij dan min of meer even hoog zijn als de zijne, zal hij de redelijkheid van die kosten ook niet met droge ogen kunnen betwisten. En zo werden veel volledige proceskostenvorderingen steeds toegewezen.

Recent zijn de indicatietarieven aangepast (verhoogd), waarbij het ook de bedoeling is dat er vanaf nu strakker de hand aan wordt gehouden, vanuit de veronderstelling dat hiermee 'een significant en passend deel

van de redelijke kosten' wordt vergoed.⁸ Het is de bedoeling de voorspelbaarheid daarmee te vergroten.

Schadevergoeding

Het Hof EU deed twee interessante uitspraken over schadevergoeding. In een Duitse zaak over schadevergoeding in het communautaire kwekersrecht oordeelde het Hof dat het recht op een 'passende vergoeding' waar de betreffende verordening in voorziet géén basis biedt voor 'het opleggen van een forfaitaire toeslag wegens inbreuk noch specifiek voor de afstand van de winsten en voordelen die de inbreukmaker heeft behaald'. En: de 'schade moet worden bepaald aan de hand van de concrete elementen die dienstangaande worden aangedragen door de houder van het kwekersrecht waarop inbreuk is gemaakt, en desnoods forfaitair indien die elementen niet kwantificeerbaar zijn'.⁹

In een auteursrecht-zaak besliste het Hof dat een Poolse wettelijke regeling die recht geeft op schadevergoeding ter hoogte van tweemaal de gebruikelijke licentievergoeding níet in strijd is met de EU handhavingsrichtlijn.¹⁰ Artikel 13 Handhavingsrichtlijn verzet zich niet tegen een nationale regeling volgens welke de houder van een intellectuele-eigendomsrecht waarop inbreuk is gemaakt, van de inbreukmaker hetzij vergoeding van de door hem geleden schade kan verlangen rekening houdend met alle passende aspecten van het concrete geval, hetzij – zonder dat hij de feitelijke schade hoeft aan te tonen – betaling kan vorderen van een bedrag ter hoogte van tweemaal de passende vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien toestemming was verleend om het betrokken werk te gebruiken. Een dergelijke regeling is een vorm van vaststelling van een forfaitaire schadevergoeding. Bovendien is artikel 13 Handhavingsrichtlijn minimum-harmonisatie.

Exhibitie

Wat zijn de maatstaven voor toewijzing van een exhibitievordering op grond van artikel 843a Rv jo. 1019a Rv in verband met een beweerde IE-inbreuk? Hierover had het Hof Arnhem-Leeuwarden bij arrest van 6 oktober 2015 in de zaak *Synthon/Astellas* een aantal prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld.¹¹ Onder verwijzing naar een arrest in een andere zaak¹² waarin een deel van de vragen

reeds was beantwoord, overweegt de Hoge Raad:

'Degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt, dient (...) zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen, dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt. De vraag wat in het kader van een vordering uit hoofde van art. 1019a Rv als een 'voldoende' mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, kan niet in algemene zin worden beantwoord. Daarbij komt het

Bij de Nederlandse gerechten leeft intussen de gedachte dat het nogal de spuigaten uitgelopen is met die volledige proceskostenveroordelingen in IE-zaken

immers aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Wel is uitgangspunt dat niet behoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering. De in de feitenrecht-spraak veelal gehanteerde formulering dat uit de door de eiser gestelde (en zo mogelijk met bewijsmateriaal gestaafde) feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk moet kunnen worden afgeleid geeft geen blijk van miskennis van het voorgaande.

Opmerking verdient dat in geval van een verzoek op de voet van art. 1019b Rv (tot het in beslag mogen nemen van bewijsmateriaal) – waarvoor eveneens is vereist dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op

Auteur

1. Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar IE en advocaat in Amsterdam. Hij is dank verschuldigd aan S.C. Dack voor het octrooirechtelijk deel van deze kroniek en aan mw. mr. C.J.S. Vrendenburg, mr. M. Langeveld en mw. N. Ettes voor commentaar op eerdere versies. Kleine delen van deze kroniek verschenen eerder al dan niet in gewijzigde vorm in stukjes in de rubriek *Snelrecht in Mr.*, in noten in *Ars Aequi* en in *'Viermaal auteursrecht in de digitale markt'*, *NIEr* 2016, nr. 8, p. 267-276.

Noten

2. Op donderdag 8 december 2016 organiseerde uitgeverij deLex met de redactie van

het tijdschrift *Berichten Industriële Eigendom (BIE)* het symposium 'Tien jaar Handhavingsrichtlijn'. Zie ook het november/december-nummer van voornoemd tijdschrift: *BIE* 2016, 12.

3. In 2016 verscheen F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, deLex, 2016, 394 p.

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

5. Conclusie A-G HvJ EU 5 april 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:201 (*United Video Properties/Telenet*).

6. HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611 (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 30 en 31.

7. Over de (wenselijkheid van een) volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken is recentelijk veel gepubliceerd, zie onder meer: de noot van Charlotte Vrendenburg bij het *United Video Properties*-arrest van het HvJ EU (IER 2016/54); Dirk Visser: 'De vis wordt duur betaald' (www.ie-forum.nl); Kirian Claeys: 'Rechtsplegingsvergoeding in IE-zaken: gaat het dak eraf?' (www.ie-forum.nl) en *BIE* 2016/9, met bijdragen van R.-J. Prins: 'Proceskostenveroordeling naar Frans recht', U. Hildebrandt: 'United Video Properties – need for adaption in the German fee system', S. Dack: 'Proceskostenveroordeling naar Engels recht', en W. Pors: 'United Video Properties – the limits to ceilings for costs orders under the UPC

Agreement'.

8. Nieuwe regelingen proceskosten in zaken over intellectuele eigendom ('indicatietaarven'), gepubliceerd op www.rechtspraak.nl op 17 maart 2017.

9. HvJ EU 9 juni 2016, C-481/14, ECLI:EU:C:2016:419 (*Hansson/Jungpflanzen Grünwald*).

10. HvJ EU 25 januari 2017, C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36 (*OTK/SFP*).

11. Hof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7521 (*Synthon/Astellas*).

12. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (*AIB/Novisem*).

een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt – de vereiste aannemelijkheid eerder aanwezig kan zijn dan wanneer het gaat om een verzoek of vordering tot het mogen inzien of het verkrijgen van afschrift of uittreksel van dat bewijsmateriaal.¹³

De Hoge Raad ziet geen aanleiding om hiervan terug te komen, zodat zij de eerste vraag van het hof inzake de maatstaven voor het aannemen van een ‘rechtsbetrekking’ als bedoeld in artikel 843a Rv aldus beantwoordt: ‘dat (a) voldoende aannemelijk moet zijn dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt, dat (b) daarbij de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal dienen te worden betrokken en dat (c) uitgangspunt is dat niet behoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering’.¹⁴

Het is een eclectische verzameling van omstandigheden, waarbij de eis van het ‘nieuwe publiek’ omstreden en verwarrend blijft

Voorts overweegt de Hoge Raad dat ‘de rechter bij zijn oordeel omtrent de toewijsbaarheid van een exhibitievordering in intellectuele-eigendomszaken in de toetsing van het “rechtmatig belang” de belangen van de verweerder dient te betrekken, waaronder diens belang dat de bescherming van vertrouwelijke informatie is gewaarborgd, maar in het bijzonder ook om verschoond te blijven van de ingrijpende maatregel die exhibitie niet zelden is, ingeval de beweerde inbreuk niet voldoende aannemelijk is, of indien de exhibitie verlangende partij ook andere effectieve, maar voor de verweerder minder belastende middelen tot bewijsgraving ten dienste staan (zoals een voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht)’.¹⁵

Wel rijst hierbij nog de vraag, aldus de Hoge Raad, of volgens artikel 6 Handhavingsrichtlijn onderscheid moet worden gemaakt al naar gelang de partij van wie exhibitie wordt verlangd, een (beweerdelijke) inbreukmaker is of een derde: ‘Voor de toepassing van art. 843a Rv in andere gevallen dan die waarop de Handhavingsrichtlijn ziet, maakt dat geen verschil, naar is beslist in HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1834, NJ 2016/50. De Hoge Raad zal die, tot dusverre niet door het HvJ EU besliste kwestie van uitleg bij wege van prejudiciële vraag aan het HvJ EU voorleggen’.¹⁶

Aansprakelijkheid tussenpersonen

Vroeger hoorde je vaak: ‘wat offline geldt, moet ook online gelden’. Inmiddels zijn we zover dat ook het omgekeerde aan de orde kan zijn. Artikel 11 van de IE Handhavingsrichtlijn was met name bedoeld voor de verplichtingen

van internet-tussenpersonen, waarvan de ‘diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken’. Vanuit Tsjechië kwam de vraag of die verplichtingen ook gelden voor *fysieke* verkoopplaatsen, zoals de ‘Pražská tržnice’ (Praagse markthallen). Het Hof EU beantwoordde deze vraag bevestigend.¹⁷ De voorwaarden die gelden voor de bevelen die kunnen worden uitgevaardigd ten aanzien van een tussenpersoon die ‘fysieke’ verkoopstands in markthallen verhuurt, zijn dezelfde als de voorwaarden die gelden voor bevelen die kunnen worden uitgevaardigd ten aanzien van tussenpersonen op een elektronische marktplaats. Concreet betekent dat in de verhuurcontracten moet staan dat er geen illegale spullen mogen worden verkocht en dat recidivisten van de markt moeten worden geweerd.



De verhuurder van marktkramen moet als tussenpersoon verkoop van inbreukmakende goederen tegengaan

Het Hof EU oordeelde in een andere zaak ook dat een wifi-aanbieder niet aansprakelijk is voor schade door illegaal gebruik van zijn netwerk, maar wel een bevel kan krijgen het netwerk met een wachtwoord te beveiligen én gebruikers te verplichten zich te identificeren om het vereiste wachtwoord te krijgen, waardoor zij niet anoniem kunnen handelen.¹⁸

Over de aansprakelijkheid van tussenpersonen voor auteursrechtinbreuk verscheen in 2016 een zeer fraai proefschrift van Christina Angelopoulos.¹⁹

Auteursrecht

Het Hof EU wees twee belangrijke arresten over het openbaarmakingsbegrip en één over het uitlenen van e-books. De Europese Commissie kwam met een voorstel voor een nieuwe richtlijn over het auteursrecht in de Digital Single Market (DSM).

Revalidatiecentrum

Het Hof EU is van oordeel dat bij het laten zien en horen van televisie-uitzendingen in een revalidatiecentrum sprake is van een ‘mededeling aan het publiek’, onder andere omdat ‘daarmee wordt beoogd om tijdens de verzorging of de wachttijd die daaraan voorafgaat wat verstrooiing te bieden aan de patiënten van een revalidatiecentrum als aan de orde in het hoofdgeding, in casu een extra dienst vormt die weliswaar geen enkel medisch nut heeft, maar een gunstige invloed heeft op de standing en aantrekkelijkheid van de inrichting, en haar zo een concurrentievoordeel verschafft’.²⁰



Voor het vertonen van televisiebeelden in een revalidatiecentrum moet worden betaald

Het Hof blijft van mening 'dat bij de beoordeling of sprake is van een mededeling aan het publiek, het van belang is rekening te houden met meerdere niet-autonome en onderling afhankelijke elkaar aanvullende criteria. Aangezien deze criteria in verschillende concrete situaties met een zeer wisselende intensiteit een rol kunnen spelen, moeten zij zowel individueel als in hun onderling verband worden toegepast' (r.o. 35).

Tot deze 'meerdere niet-autonome en onderling afhankelijke elkaar aanvullende criteria' – van welke criteria tamelijk onduidelijk is welke wanneer de doorslag geeft – behoren de volgende.

- Het moet gaan om een 'handeling bestaande in een mededeling', waaronder 'elke doorgifte van beschermde werken, ongeacht het gebruikte technische middel of procedé'.
- 'elke doorgifte of wederdoorgifte van een werk waarbij een specifieke technische werkwijze wordt gebruikt' vormt een afzonderlijke mededeling die apart moet worden toegestaan (zie echter hieronder).
- Vervolgens moet er 'daadwerkelijk worden meegedeeld aan een "publiek"'. 'In dit verband blijkt uit de rechtspraak van het Hof, in de eerste plaats, dat het begrip "publiek" op een onbepaald aantal potentiële kijkers ziet en bovendien een vrij groot aantal personen impliceert'.
- Daarbij is er een 'zekere de-minimisdrempel' waardoor 'een te klein of zelfs onbeduidend aantal personen' is uitgesloten van het begrip 'publiek'.
- 'Om het aantal kijkers te beoordelen, dient rekening te worden gehouden met de cumulatieve gevolgen van het beschikbaar stellen van de werken aan de potentiële kijkers.'
- Vervolgens moet het gaan om 'een "nieuw publiek", dat wil zeggen een publiek waarmee de houders van rechten op de beschermde werken geen rekening hielden toen zij toestemming gaven voor het gebruik ervan

voor de mededeling aan het oorspronkelijke publiek'.

Het is met dit al een eclectische verzameling van omstandigheden, waarbij de eis van het 'nieuwe publiek' omstreden en verwarrend blijft.²¹

Dit weerhield het Hof EU er niet van om op de valreep van de verslagperiode te oordelen dat kabeldoorgifte binnen het ontvangstbereik van de oorspronkelijke uitzending geen openbaarmaking zou zijn, omdat daarmee geen nieuw publiek wordt bereikt.²² De consequenties hiervan zouden aanzienlijk kunnen zijn, omdat in Nederland sinds 1981²³ wordt aangenomen dat dit wel het geval is. De impact zou echter in Nederland weer mee kunnen vallen omdat de vergoedingsplicht voor uitzendingen via de kabel inmiddels (ook) in artikel 45d lid 2 Auteurswet vastligt. Het Hof EU besloot deze zaak zonder conclusie A-G en het ging om een kleine kamer. Dus misschien is het een uitglijder, maar het is sowieso interessant om te zien hoe dit verder gaat.

Hyperlinken naar illegale bron

In zijn arrest in de zaak *GS Media* over de uitgelekte naaktfoto's van Britt Dekker oordeelde het Hof EU dat hyperlinken naar illegale bron een 'mededeling aan het publiek' oplevert.²⁴ Dan is er immers geen sprake van toestemming 'voor de mededeling aan het oorspronkelijke publiek'. Dus is er wél sprake van een nieuw publiek. Met andere woorden: hyperlinken naar illegale bron mag dus niet.



Hyperlinken naar de Playboy-foto's van Britt Dekker die illegaal op internet stonden levert auteursrechtinbreuk op (foto: Carli Hermes, bron: www.carlihermes.com)

¹³. HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2643 (*Synthon/Astellas*).

¹⁴. (*Synthon/Astellas*), r.o. 3.2.2.

¹⁵. (*Synthon/Astellas*), r.o. 3.3.4.

¹⁶. (*Synthon/Astellas*), r.o. 3.3.6.

¹⁷. HvJ EU 7 juli 2016, C-494/15, ECLI:EU:C:2016:528 (*Tommy Hilfiger/Delta Center*).

¹⁸. HvJ EU 15 september 2016, C-484/14, ECLI:EU:C:2016:689 (*Mc Fadden/Sony*).

¹⁹. C.J. Angelopoulos, *European Intermediary Liability in Copyright: A Tort-Based Analysis*, Kluwer Law International, 2016, 592 p.

²⁰. HvJ EU 31 mei 2016, C-117/15, ECLI:EU:C:2016:379 (*Reha Training/GEMA*).

²¹. Zie daarover bijv. de met de Internet-scriptieprijs 2016 en de VIE-prijs 2017 bekroonde scriptie van S.C. van

Velze, 'Communication to a New Public, A Critical Analysis of the CJEU's 'New Public' Criterion in European Copyright Law', www.ivir.nl/publicaties/download/1744 en het daarom gebaseerde artikel in *AMI* 2016/3, p. 57-66.

²². HvJ EU 16 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:218 (*AKM/Zürz.net*).

²³. HR 30 oktober 1981, *NJ* 1982, 435 (*CAI Amstelveen I*).

²⁴. HvJ EU 8 september 2016, C-160/15, ECLI:EU:C:2016:644 (*GS Media/Sanoma*). Zie over dit arrest ook: M. van Echoud & J. Poort, 'Hof van Justitie legt bom onder het internet', *NJB* 2016/1886, afl. 37, p. 1882-1940; D.J.G. Visser, 'Bom onder het internet?', *NJB* 2016/2223, afl. 43, p. 2218-2287; en M. van Echoud & J. Poort, 'Bom onder het internet – naschrift', *NJB* 2016/2224, afl. 43, p. 2218-2287.

Maar het Hof onderkent dat het 'met name voor particulieren' moeilijk kan zijn om na te gaan of een bron waar naar gehyperlinked wordt legaal of illegaal is.

'Voor de geïndividualiseerde beoordeling van het bestaan van een "mededeling aan het publiek" (...), moet dan ook, wanneer een hyperlink naar een werk dat vrij beschikbaar is op een andere website, is geplaatst door een persoon die daarmee geen winstoogmerk heeft, rekening worden gehouden met de omstandigheid dat die persoon niet weet – en redelijkerwijs ook niet kan weten – dat dat werk zonder toestemming van de auteursrechthebbende was gepubliceerd op internet.' (r.o. 47)

'Een dergelijke persoon stelt voornoemd werk weliswaar beschikbaar aan het publiek, door de andere internetgebruikers rechtstreeks toegang daartoe te verlenen (...), doch intervenueert immers in de regel niet met volledige kennis van de gevolgen van zijn handelwijze om klanten toegang te verschaffen tot een werk dat illegaal op internet is gepubliceerd.' (r.o. 48)

Dit is nieuw en erg belangrijk: kennelijk is het *ontbreken* van 'volledige kennis van de gevolgen van zijn handelwijze' bij de particuliere hyperlinker doorslaggevend. De *innocent infringer* is helemaal geen *infringer*. Dan komt de kernoverweging van het arrest:

'Wanneer daarentegen vaststaat dat een dergelijke persoon wist, of moest weten, dat de door hem geplaatste hyperlink toegang geeft tot een illegaal op internet gepubliceerd werk, bijvoorbeeld doordat hij daarover gewaarschuwd is door de auteursrechthebbenden, moet ervan uitgegaan worden dat de verstrekking van die link een "mededeling aan het publiek" [...] vormt.' (r.o. 49)

Zodra hij van de illegaliteit van de bron op de hoogte is gebracht, maakt ook de particuliere hyperlinker dus auteursrechtinbreuk. Voor de bedrijfsmatige hyperlinker geldt evenwel een onderzoeksplicht:

'Bovendien kan, wanneer het plaatsen van hyperlinks geschiedt met een winstoogmerk, van de hyperlink-plaatser worden verwacht dat deze de nodige verificaties verricht om zich ervan te vergewissen dat het betrokken werk op de site waarnaar die links leiden niet illegaal is gepubliceerd, zodat moet worden vermoed dat die plaatsing is geschied met volledige kennis van de beschermde aard van dat werk en van het eventuele ontbreken van toestemming van de auteursrechthebbende voor de publicatie op internet. In dergelijke omstandigheden en voor zover dit weerlegbare vermoeden niet is weerlegd, vormt de handeling bestaande in het plaatsen van een hyperlink naar een illegaal op internet gepubliceerd werk een "mededeling aan het publiek" (...).' (r.o. 51)

De professionele hyperlinker wordt dus geacht de legaliteit van de bron waarnaar hij linkt te onderzoeken. De vraag is nu waar die 'nodige verificaties' uit moeten bestaan. Bij de uitgelekte naaktfoto's was het nogal duidelijk, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Sommigen maken zich daar grote zorgen over. Er zou een *chilling effect* van uit kunnen gaan en men zou niet meer durven hyperlinken.²⁵ Vooralsnog lijkt dit in de praktijk mee te vallen. Maar het lijkt wel wenselijk dat de rechter niet al te hoge eisen stelt aan die onderzoeksplicht. Als men

redelijkerwijs kan menen dat een bron legaal is moet hyperlinken kunnen, tot het tegendeel blijkt. Als het om belangrijke nieuwsfeiten gaat, zou ook bij illegale bronnen de informatievrijheid moeten prevaleren.

Online uitlenen van e-books

Het online uitlenen van e-books door openbare bibliotheken valt volgens het Hof EU onder de Europese leenvergoedingsregeling en kan niet door uitgeverij worden verboden.²⁶

Het Hof oordeelde dat 'het begrip "uitlening" (...) mede de uitlening omvat van een digitale kopie van een boek waarbij deze kopie op de server van een openbare bibliotheek wordt geplaatst en het mogelijk wordt gemaakt dat een gebruiker die kopie door middel van

De innocent infringer is helemaal geen infringer

downloaden op zijn eigen computer reproduceert, zodanig dat tijdens de uitleenperiode slechts één kopie kan worden gedownload en de door deze gebruiker gedownloade kopie na afloop van die periode door hem niet meer kan worden gebruikt.' (r.o. 54) Ter onderbouwing van dit oordeel overwoog het Hof:

'Gezien het belang van de openbare uitlening van digitale boeken en om zowel de nuttige werking van de [uitzondering voor openbare uitlening] als de bijdrage van deze uitzondering aan de bevordering van culturele activiteiten te beschermen, kan dus niet worden uitgesloten dat [de regeling] ook van toepassing is in gevallen waarin de door een voor het publiek toegankelijke bibliotheek verrichte handeling, (...), kenmerken vertoont die in wezen vergelijkbaar zijn met die van de uitlening van gedrukte werken.' (r.o. 51)

Omdat online uitlenen volgens dit 'one copy, one user'-model sterk lijkt op het uitlenen van papieren exemplaren, moet het dus kunnen. Wel mogen lidstaten de voorwaarde stellen dat het e-book eerst rechtmatig in het verkeer is gebracht. Het online uitlenen van illegale kopieën van e-books is niet toegestaan. Het Hof van Justitie EU deed geen uitspraak over de vraag of de *doorverkoop* van e-books is toegestaan. Daarover is in kort geding geprocedeerd en is een bodemprocedure aanhangig bij de Rechtbank Den Haag in de zaak *Tom Kabinet*.²⁷ Vijf jaar geleden oordeelde het Hof EU dat gedownloade computersoftware met een in de tijd onbeperkte gebruikslicentie mag worden doorverkocht,²⁸ maar de vraag wat dit betekent voor andere werktypen is nog steeds niet beantwoord. Het Hof EU besliste vorig jaar nog wel dat een reservekopie van gedownloade software niet mag worden doorverkocht.²⁹

Heffingen

Voor de zeer kleine groep van liefhebbers van de Thuiskopievergoeding wees het Hof EU ook weer drie arresten,³⁰ werden er vragen aan de Hoge Raad gesteld³¹ en verschenen er interessante artikelen,³² waar we de rest van Neder-

land niet mee zullen vermoeden. Wel is nuttig te vermelden dat het arrest van het Hof EU in de zaak *HP/Reprobel*,³³ waarin werd bepaald dat uitgevers niet bij wet 50% van de fotokopieerheffing mogen ontvangen, veel onrust veroorzaakt. Deze verdelingspraktijk, die internationaal gebruikelijk is bij allerlei heffingen, staat nu in Nederland ook bij andere heffingen ter discussie.

DSM-richtlijn

Dat brengt ons bij het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie, waarin onder andere een 'reparatie' van voornoemd *Reprobel*-arrest is opgenomen.³⁴

Als onderdeel van haar strategie voor een 'digitale eengemaakte markt' (Digital Single Market, afgekort DSM)³⁵ heeft de Europese Commissie op 14 september 2016 voorstellen gedaan voor verschillende instrumenten op het gebied van het auteursrecht: een richtlijn³⁶ en een verordening³⁷ over digitaal en grensoverschrijdend gebruik én een richtlijn³⁸ en een verordening³⁹ over gebruik voor visueel gehandicapten.

De DSM-richtlijn bevat een aantal *dwingendrechtelijke* beperkingen. Dat is nieuw, want de bestaande Europees geharmoniseerde beperkingen zijn vrijwel allemaal facultatief. Voorgesteld worden beperkingen voor onderzoek, onderwijs en voor erfgoedinstellingen. De eerste beperking ziet op *tekst- en datamining*, de grote belofte in het tijdperk van 'big data'. Deze onderzoeksvorm zou allerhande belangrijke nieuwe patronen, trends en verbanden boven tafel kunnen brengen.⁴⁰ Veel teksten en data zijn echter auteursrechtelijk of databankrechtelijk beschermd. Het 'minen' ervan kan onder verbodsrechten vallen want de reikwijdte van de bestaande beperkingen ten gunste

van onderzoek is onduidelijk⁴¹ en in ieder geval niet geharmoniseerd. Dus er moeten duidelijke verplichte beperkingen komen.⁴² De voorgestelde verplichte *onderwijs-exceptie* ziet op het klassieke gebruik in de klas én op het gebruik in besloten netwerken waar alleen docenten en studenten toegang toe hebben. De openbaarmaking in zo'n besloten netwerk wordt geacht alleen plaats te vinden in de lidstaat waar de onderwijsinstelling gevestigd is (artikel 4 lid 3 DSM-richtlijn). Studenten mogen dus vanuit het buitenland via een besloten netwerk toegang krijgen tot hun studiemateriaal. De *preserveringskopie-exceptie* bestond al als facultatieve exceptie in de Auteursrechtlijn uit 2001 en ligt hier te lande vast in artikel 16n Aw. Deze beperking wordt dus nu verplicht in heel Europa. Dat is mooi, maar omdat het alleen betrekking heeft op de verveelvoudiging en niet op de openbaarmaking c.q. ontsluiting, is het veel minder belangrijk dan de hierna te bespreken *Extended Collective License* die ook openbaarmaking mogelijk maakt.

Instellingen voor cultureel erfgoed, oftewel bibliotheken, musea en archieven, krijgen naast het recht op de gratis preserveringskopie, ook het recht om werken die niet meer in de handel zijn uit hun collectie te digitaliseren én openbaar te maken op grond van overeenkomsten met Collectieve Beheersorganisaties (CBO's), die ook geacht worden outsiders te vertegenwoordigen. Alle rechthebbenden hebben de mogelijkheid van een opt-out (artikel 7 lid 1 sub c). Dit heet ook wel *Extended Collective Licensing* (ECL). Nu er een EU-voorstel ligt dat overgenomen zal moeten worden, is het plan van Nederland om met eigen ECL wetgeving te komen⁴³ weer van de baan. Het wordt weer het 'getrouw implementeren' van een EU-richtlijn.

25. Zie bijv. de opinie van de European Copyright Society: <https://europeancopyrightsociety.org/opinion-on-the-reference-to-the-cjeu-in-case-c-46612-svensson/> European Copyright Society; *Opinion on The Reference to the CJEU in Case C-466/12 Svensson*, Legal Studies Research Paper Series, University of Cambridge, Faculty of Law, 2013; <http://ssrn.com/abstract=2220326>.

26. HvJ EU 10 november 2016, C-174/15, ECLI:EU:C:2016:856 (*Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht*). Deze bespreking van dit arrest verscheen eerder in iets gewijzigde vorm in het blad *Mr*.

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

28. HvJ EU 3 juli 2012, C-128/11, ECLI:EU:C:2012:407 (*UsedSoft/Oracle*).

29. HvJ EU 12 oktober 2016, C-166/15, ECLI:EU:C:2016:762 (*Ranks*).

30. HvJ EU 21 april 2016, C-572/14, ECLI:EU:C:2016:286 (*Austro-Mechana/Amazon*); HvJ EU 9 juni 2016, C-470/14, ECLI:EU:C:2016:418 (*EGEDA/Spain*); en HvJ EU 22 september 2016, C-110/15, ECLI:EU:C:2016:717 (*Microsoft Mobile*).

31. Rb. Den Haag 8 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2170 (*Imation/ThuisKopie & Staat*).

32. J.P. Poort, 'De privékopie in internationaal perspectief', *AMI* 2016/5, p. 121-125; en W.G.L. During, 'De biljike compensatie voor privékopieën een overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie', *AMI* 2016/4, p. 81-92.

33. HvJ EU 12 november 2015, C-572/13, ECLI:EU:C:2015:750 (*Hewlett-Packard Belgium/Reprobel*).

34. Zie over dit voorstel ook: J.R. Spauwen, 'Copyright Reform Richtlijnvoorstel inzake auteursrechten in de Digital Single Market', *AMI* 2016, afl. 5, p. 126-129; J.M.B. Seignette, 'The Copyright Package', *IER* 2016, afl. 6, p. 59-68 en D.J.G. Visser, 'Viermaal auteursrecht in de digitale markt', *NtEr* 2016, nr. 8, p. 267-276.

35. Zie <http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/> en het persbericht van de Commissie van 6 mei 2015 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_nl.htm.

36. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt COM(2016)593. ('DSM-richtlijn').

37. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorzendingen van televisie- en radioprogramma's – COM(2016)594. ('Online Omroep verordening', (OOV)).

38. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij – COM(2016)596. ('Marrakesh'-richtlijn).

39. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van

personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben – COM(2016)595 ('Marrakesh'-verordening).

40. "tekst- en datamining": een geautomatiseerde analysetechniek voor ontleding van tekst en gegevens in digitale vorm om informatie te genereren zoals patronen, trends en onderlinge verbanden' (art. 2 lid 2).

41. Er is in de Auteursrechtlijn wel een facultatieve beperking opgenomen in art. 5 lid 3 sub a ten gunste van wetenschappelijk onderzoek, maar die is erg vaag en de reikwijdte ervan is niet duidelijk.

42. Zie r.o. 8, 9 en 10.

43. *Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering?*, IVIR 2014, onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Kabinetsreactie op dit onderzoeksrapport d.d. 12 oktober 2015 (*Kamerstukken II* 2015/16, 29838, 83, p. 2): 'Gelet op het gezamenlijke en herhaald verzoek van zowel erfgoedinstellingen als rechthebbenden en cbo's bestaat er in Nederland een breed draagvlak voor invoering van een ECL-regeling. De uitwerking van een wettelijke ECL-regeling zal in 2016 ter hand worden genomen.'

Vermoedelijk het meest omstreden is het voorstel om uitgevers van 'perspublicaties' een nieuw eigen naburig recht te geven. Dat recht zou het reproductierecht en het openbaarmakingsrecht omvatten, voor zover het gaat om digitaal gebruik. Alle beperkingen die voor het auteursrecht gelden zouden erop van toepassing zijn en het recht zou duren tot twintig jaar na publicatie. De gedachte is dat dit recht uitgevers in staat zou stellen licentieovereenkomsten te sluiten met zogenaamde *news-aggregators* op internet. In feite gaat het daarbij om Google en Facebook. Ervaringen in Duitsland en Spanje wekken de indruk dat dit weinig zal opleveren.⁴⁴

De richtlijn introduceert ook wat vooralsnog nogal onduidelijke regels die iets aan de zogenaamde 'value gap' zouden moeten doen. De 'value gap' is de beweerdelijke 'kloof' die zou bestaan tussen wat Google (YouTube) en Facebook verdienen aan alles wat aan auteursrechtelijk beschermd werk door gebruikers wordt geüpload (veel) en wat de auteursrechthebbenden er aan verdienen (weinig).⁴⁵

Vermoedelijk het meest omstreden is het voorstel om uitgevers van 'perspublicaties' een nieuw eigen naburig recht te geven

De Online Omroepverordening heeft een zeer beperkte reikwijdte.⁴⁶ Deze ziet slechts op grensoverschrijdende 'simulcasting' (het via internet doorgeven van radio en televisieprogramma's die tegelijkertijd ook via ether, kabel of satelliet worden uitgezonden), 'catch-up' ('uitzending gemist') en op de digitale heruitzending van omroepprogramma's door derden die vergelijkbaar is met secundaire kabeldoorgifte. Het gaat nadrukkelijk niet over (internet only) webcasting en al helemaal niet over Video-On-Demand (VOD) en andere on demand (niet-omroep) diensten.

*Marrakesh-richtlijn en -verordening*⁴⁷

Het in 2013 gesloten WIPO-Verdrag van Marrakesh 'tot bevordering van toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben' wordt geïmplementeerd via een richtlijn⁴⁸ én een verordening.⁴⁹ Dat verdrag vereist dat de lidstaten beperkingen op het auteursrecht introduceren ten gunste van blinden en slechtzienden en grensoverschrijdende uitwisseling van speciale edities die voor hen geschikt zijn mogelijk maken. Het gaat dus over het vervaardigen van braille-edities, audio-edities en speciale digitale edities én over de grensoverschrijdende verspreiding daarvan, niet alleen binnen de EU, maar met alle landen die zijn aangesloten bij het Verdrag van Marrakesh. Voor dat laatste moet de voorgestelde verordening zorgen.

Interessant is de keuze voor een richtlijn om op lidstaat-niveau de regelgeving aan te passen, gecombineerd met een verordening waarin de uitwisseling van de speci-

ale exemplaren met andere lidstaten van het Verdrag van Marrakesh is geregeld. Het Hof EU heeft inmiddels besloten dat de EU exclusief bevoegd is c.q. was om dit Verdrag van Marrakesh te sluiten, omdat alle in dat verdrag 'neergelegde verplichtingen behoren tot een gebied dat reeds grotendeels door gemeenschappelijke regels van de Unie wordt bestreken en dat de sluiting van dat verdrag die regels kan aantasten of de strekking ervan kan wijzigen'.⁵⁰

Merkenrecht

Op het gebied van het merkenrecht is het wachten op de implementatie van de (niet erg spectaculaire) aanpassing van de Merkenrichtlijn⁵¹ die vorig jaar op deze plaats werd besproken.

Qua rechtspraak van het HvJ EU verdienen twee arresten vermelding.

In een zaak van *Daimler AG/Együd Garage* oordeelde het Hof 'dat een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde advertentie die een teken bevat dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, zodat de indruk wordt gewekt dat er commerciële banden bestaan tussen hem en de merkhouder, geen gebruik van dat teken maakt dat (...) door de merkhouder kan worden verboden, wanneer de advertentie niet door of namens de derde is geplaatst of, ingeval de advertentie door of namens de derde is geplaatst met de toestemming van de merkhouder, wanneer de derde de beheerder van die website, bij wie hij de advertentie had besteld, nadrukkelijk heeft gevraagd om de advertentie of de vermelding van het merk erin te verwijderen'.⁵²

Oftewel: je bent niet aansprakelijk voor een merkinbreuk in een advertentie die niet door jou geplaatst is of waarvan je juist nadrukkelijk hebt gevraagd om die te verwijderen. Dit klinkt als een open deur, maar het is belangrijk, vooral omdat soms (te) vergaande geboden of verboden worden opgelegd. Een veroordeling in de trant van: 'Zorg ervoor dat het nergens meer op internet te vinden is' – dus als *resultaatsverplichting* versterkt met een dwangsom – gaat in ieder geval veel te ver, simpelweg omdat het voor de gedaagde vaak onmogelijk is om eraan te voldoen.

In zijn arrest inzake *Combit/Commit* hamerde het Hof EU de laatste spijker in de doodskist van de unitaire gelding van het EU merk.⁵³

'Wanneer een rechtbank voor het Uniemark vaststelt dat het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemark in een deel van het grondgebied van de Europese Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, [moet deze rechtbank] oordelen dat sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik (...) gelasten voor het gehele grondgebied van de Europese Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van verwarringsgevaar werd vastgesteld.'

Oftewel: er moet gevaar voor verwarring bestaan in het deel van de EU waarvoor men een verbod wil. Wel lijkt het er op dat, zodra is vastgesteld dat in een bepaald deel van de EU verwarringsgevaar bestaat, de bewijslast dat er geen gevaar voor verwarring bestaat in een ander deel van de EU bij de gedaagde ligt: 'Wanneer de rechtbank voor het

De vraag die overblijft is wat er na twee jaar zal gebeuren, op het moment dat Brexit een feit is en het VK niet langer tot de Europese club behoort waarvoor het UPC bedoeld is

Uniemer op basis van elementen die in beginsel door de verwerende partij moeten worden aangebracht, concludeert tot het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van de Unie, mag het legitieme handelsverkeer dat het gevolg is van het gebruik van het betrokken teken in dat deel van de Unie, niet worden verboden.' (r.o. 32)

Octrooirecht

In het octrooirecht is het belangrijkste nieuws dat het *Unified Patent Court* er, ondanks de Brexit, toch komt. Daarnaast worden hier nog enkele belangrijke onderwerpen uit de octrooi-rechtspraak besproken.

Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (UPC Agreement).

Na het resultaat van het Brexit-referendum dachten velen dat de komst van het unitair octrooi en het Unitary Patent Court in het beste geval met minstens twee jaar vertraagd zou worden. In het ergste geval zou Brexit het einde kunnen betekenen voor het hele project. Na het referendum lag het immers niet voor de hand dat de Briten zouden instemmen met een project dat op octrooigebied zal betekenen dat een buitenlandse lokale divisie van het unitair octrooigerecht een verbod (of bewijsbeslag) zal kunnen uitspreken dat ook in Groot-Brittannië effect zal sorteren. Evenmin lag het voor de hand om akkoord te gaan met een regime waarin het Hof van Justitie (en niet het Britse Supreme Court) uiteindelijk toch het laatste woord zal hebben wat (de Europeesrechtelijke aspecten van) octrooien betreft.

Op 28 november 2016 heeft de Britse regering echter aangegeven de UPC Agreement toch te zullen ratificeren.⁵⁴ Indien (zoals verwacht) die ratificatie in Q2 van 2017 plaatsvindt – en indien (zoals verwacht) Duitsland vervolgens ook snel ratificeert – zal het nieuwe systeem vóór het einde van 2017 van start kunnen gaan. Inmiddels hebben twaalf landen de UPC Agreement geratificeerd,⁵⁵ waaronder ook Nederland.⁵⁶

Het *Preparatory Committee* gaat ervan uit dat de 'Provisional Application Phase' (PAP) in mei 2017 zal beginnen, zodat rechters vóór de officiële start van het nieuwe systeem kunnen worden benoemd.⁵⁷ De bedoeling is dat de UPC vanaf 1 december 2017 operationeel zal zijn. Als die timing klopt zal de 'opt out' periode (voor degenen die liever niet willen dat hun bestaande Europese octrooien vanaf het begin onder het nieuwe regime zullen vallen) in september 2017 beginnen.

De vraag die overblijft is wat er na twee jaar zal gebeuren, op het moment dat Brexit een feit is en het VK niet langer tot de Europese club behoort waarvoor het UPC bedoeld is.⁵⁸ *Where there's a will there's a way* – er zal ongetwijfeld een politieke oplossing komen.

'What is disclosed but not claimed is disclaimed'

In de *Bayer/Sandoz* zaak⁵⁹ moest de Hoge Raad zich buigen over de kwestie van inbreuk door 'equivalentie'. Bayer stelde dat er sprake was van inbreuk op een tweetal van haar octrooien die, kort gezegd, bepaalde werkwijzen beschermen om drospirenon, een anticonceptivum, te produceren. De werkwijze die toegepast werd door (de fabrikant van) Sandoz om drospirenon te maken, maakte gebruik van een andere katalysator (TEMPO) dan die door Bayer werd geclaimd (rutheniumzout) om water af te splitsen, maar het eindresultaat was gelijkwaardig ('equivalent?'). De door Sandoz toegepaste werkwijze viel daarmee niet letterlijk onder de beschermingsomvang van de octrooien van Bayer.

Met betrekking tot de stelling dat sprake was van inbreuk door equivalentie had het Hof overwogen dat de bescherming van een octrooi zich in ieder geval niet uitstrekt tot maatregelen waarin de essentiële kenmerken van dat octrooi niet voorkomen. Dat wilde echter niet zeggen dat wanneer in de aangevallen werkwijze een essentieel kenmerk van het octrooi wordt toegepast, maar daarin voor een niet-essentieel kenmerk een variant wordt gekozen (zoals *in casu* met de vervanging van ruthenium door

44. Zie de special Uitgeversrecht van *AMI* 6/2016-1/2017 met bijdragen van verschillende auteurs.

45. www.ie-forum.nl/artikelen/wat-is-the-value-gap-in-het-auteursrecht.

46. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's – COM(2016)594.

47. Dit is een verkorte versie van een

bespreking die eerder verscheen in *NIEr*.

48. Zie voetnoot 22.

49. Zie voetnoot 23.

50. Advies HvJ EU 14 februari 2017, Adviesprocedure 3/15; ECLI:EU:C:2017:114 (*Marrakesh verdrag*), r.o. 129.

51. Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking).

52. HvJ EU 3 maart 2016, C 179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (*Daimler AG/Együd Garage*).

53. HvJ EU 22 september 2016, C 223/15, ECLI:EU:C:2016:719 (*Combit/Commit*).

54. Zie www.gov.uk/government/news/uk-signals-green-light-to-unified-patent-court-agreement. De 'Note to editors' aan het einde van dit persbericht spreekt boekdelen: 'The UPC itself is not an EU institution, it is an international patent court. The judiciary appointed include UK judges'.

55. Zie www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001

56. Op 29 juni 2016 heeft Nederland het Protocol betreffende privileges en immuni-

teiten van het eengemaakt octrooigerecht getekend (*Trb.* 2016, 110). De akte van bekrachtiging is op 14 september 2016 bij de Raad van de EU gedeponeerd.

57. www.unified-patent-court.org/news/upc-provisional-application.

58. Zie Advies 1/09 van het HJ EU. Het advies, dat over Zwitserland gaat, is multi-interpretabel.

59. HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (*Bayer Pharma/Sandoz*)

TEMPO), deze werkwijze zonder meer onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.

Het hof overwoog dat indien de vakman zal aannemen dat de octrooihouder *bewust voor het geclaimde kenmerk heeft gekozen*, de rechtszekerheid voor derden vergt dat de beschermingsomvang van het octrooi daartoe beperkt blijft. De redelijke bescherming voor de octrooihouder indicerde ook geen ruimere beschermingsomvang, juist vanwege de door hem gemaakte bewuste keuze.

De Hoge Raad stelde voorop, onder verwijzing naar *Lely/Delaval*,⁶⁰ dat de uitleg van octrooien zozeer verweven is met waarderingen van feitelijke aard dat deze in cassatie slechts beperkt toetsbaar is. De Hoge Raad keek vervolgens naar artikel 69 EOV⁶¹ en zijn Protocol⁶² en overwoog dat:

'In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, "hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is", onderscheidenlijk "de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte", bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de "uitersten" in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, *NJ* 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, *NJ* 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, *NJ* 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het Uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, *NJ* 2015/11 (*Medinol/Abbott*)).'

Opmerkelijk in deze opsomming van het recht met betrekking tot de uitleg van octrooien is het ontbreken van een verwijzing naar *Van Bentum/Kool*.⁶³ Dit arrest was wellicht de apotheose van recente zaken waarin de Nederlandse doctrine van 'het wezen van de uitvinding' wordt toegepast, waarbij de bewoordingen van de conclusies van slechts secundair belang was. A-G Van Peursemeende in zijn lezenswaardige conclusie bij *Bayer/Sandoz*⁶⁴ dat *Van Bentum/Kool* inmiddels als achterhaald moet worden gezien;⁶⁵ en de Hoge Raad zag kennelijk geen aanleiding om hem op dat punt te corrigeren. In elk geval vond de Hoge Raad het feitelijke oordeel van het hof niet onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd.

Ten aanzien van een van de octrooien van Bayer achtte het hof van belang dat de beschrijving een openbaarmaking bevatte van het gebruik van basen om water af te splitsen, terwijl deze mogelijkheid niet geclaimd werd. De regel '*disclosed but not claimed is disclaimed*'

bracht volgens het hof mee dat de gemiddelde vakman zou aannemen dat voor de in de beschrijving wel geopenbaarde maar in de conclusie niet geclaimde middelen geen bescherming gezocht werd.

De Hoge Raad liet ook deze bevinding intact. In cassatie werd geklaagd dat de *disclosed but not claimed is disclaimed*-regel geen toepassing vindt, indien de 'openbaring' geen betrekking heeft op een middel dat de basis kan vormen voor een conclusie. Deze klacht berustte volgens de Hoge Raad op een onjuiste rechtsopvatting. De in cassatie bepleite opvatting kwam overigens, volgens de Hoge Raad, neer op het niet-toegestane 'weg-interpreteren' van een onderdeel van de uitvinding.

Zo blij is de rechtbank met deze argumentatie, dat hij die inmiddels ook is gaan toepassen op de stand van de techniek

De Hoge Raad heeft daarmee de '*disclosed but not claimed is disclaimed*'-regel niet expliciet omarmd: in plaats daarvan wordt de klacht om cassatie-technische redenen verworpen. Wat wederom blijkt uit dit arrest, is dat de Hoge Raad ook hier kiest voor een meer contextuele uitleg van de bewoordingen van de conclusies en daarbij iets meer gewicht toekent aan de rechtszekerheid die derden krachtens artikel 69 EOV mogen verwachten.

Hoe dan ook: de door het hof toegepaste rechtsregel zal ongetwijfeld een eigen leven gaan leiden in de lagere rechtspraak.

Plausibiliteit

Een ander begrip dat in 2016 een eigen leven is gaan leiden, is 'plausibiliteit'. Oorspronkelijk hebben de Kamers van Beroep van het Europees Octrooi Bureau (EOB) een lage plausibiliteitsdrempel in het leven geroepen als bewijsregel. Indien een geclaimd effect of voordeel 'plausibel' wordt gemaakt in de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag, dan kan later bewijs (*'post-filed data'*) in ogenschouw worden genomen om te bevestigen dat de uitvinding daadwerkelijk een probleem oplost ten opzichte van de stand van de techniek. Om 'plausibel' te zijn hoeft een octrooiaanvraag niet noodzakelijkerwijs harde data te bevatten. De aanvraag moet wel meer dan puur speculatief zijn, maar een aanvrager is bijvoorbeeld niet verplicht om rapporten van experimenten op te nemen in zijn octrooiaanvraag.⁶⁶

Het EOB is ook zeer flexibel ten aanzien van het herformuleren van het objectieve probleem dat opgelost wordt door de uitvinding. Het is immers vaak nodig om het objectieve probleem te herformuleren om rekening te houden met nieuw aangehaalde documenten uit de stand van de techniek die de aanvrager nog niet kende. Ook in

die gevallen bieden bij het EOB *post-filed data* soelaas. Het nieuwe effect c.q. probleem dient wel gerelateerd te zijn aan het oorspronkelijke probleem, maar in de praktijk wordt daar bij het EOB dus zeer flexibel mee omgegaan.⁶⁷

De Haagse rechtbank daarentegen is hier in 2016 juist zeer strikt in geweest. Er wordt door de rechtbank niet snel aangenomen dat aan de plausibiliteitstoets wordt voldaan. Die strikte uitleg heeft een belangrijke consequentie, want indien niet aan de toets wordt voldaan, wordt het geclaimde effect niet in ogenschouw genomen bij de formulering van het objectief te formuleren probleem.⁶⁸ Het op te lossen probleem wordt vervolgens geformeerd als het verschaffen van een 'louter alternatief, hetgeen snel tot een bevinding leidt dat de uitvinding voor de hand ligt. Een en ander betekent dat vrijwel elke nietigheidsvordering een uitgebreide argumentatie bevat over (het gebrek aan) plausibiliteit.

Zo blij is de rechtbank met deze argumentatie, dat hij die inmiddels ook is gaan toepassen op de stand van de techniek. Indien *plausibly* kan worden beargumenteerd dat een *medical use*-uitvinding die geclaimd wordt in een document uit de stand van de techniek niet plausibel openbaar is gemaakt, dan valt dat document weg voor de beoordeling van de inventiviteit, aldus de rechtbank in MSD/Ono.⁶⁹

Het is de vraag of dit strookt met de algemene regel dat een document slechts zal 'wegvallen' als prior art indien er serieuze twijfels zijn, gestaafd door verifieerbare feiten, dat de in het document uit de stand van de techniek geclaimde uitvinding niet kan worden toegepast door een vakman.⁷⁰ In dat geval is de openbaarmaking in het document uit de stand van de techniek niet nawerkbaar en telt het document niet mee als stand van de techniek.

Tweede medische gebruiksconclusies

Het kan zijn dat een bepaald gebruik van een geneesmiddel niet meer geïmplementeerd is, maar dat een andere indicatie voor hetzelfde middel nog wel degelijk octrooierrechtelijk beschermd wordt. In zo'n geval mag een generieke fabrikant wel een generieke versie van het middel op de markt brengen voor de niet langer beschermde indicatie, maar niet voor de nog steeds geïmplementeerde indicatie. Generieke fabrikanten maken gebruik van een 'carve out' op hun bijsluiters en in hun samenvatting van productkenmerken om te voorkomen dat het generieke middel niet op de markt wordt gebracht of aangeboden wordt voor de aan de octrooihouder voorbehouden indicatie.

Een carve out of een 'skinny label' zal onvoldoende kunnen zijn om indirecte inbreuk te voorkomen

De vraag rijst in hoeverre generieke fabrikanten verantwoordelijk zijn, indien later blijkt dat hun middel toch *downstream* wordt voorgeschreven door artsen en uitgeleverd door apothekers voor de geïmplementeerde indicatie. Zoals het hof in kort geding overwoog in *Novartis/Sun*,⁷¹ zal veel afhangen van de omstandigheden van het geval. Indien een generieke fabrikant weet dat de geclaimde indicatie verantwoordelijk is voor een zeer hoog percentage van de markt voor het middel, zal hij adequate maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat het generieke middel niet wordt verstrekt voor de geïmplementeerde indicatie: een *carve out* of een 'skinny label'⁷² zal onvoldoende kunnen zijn om indirecte inbreuk te voorkomen.

In de bodemzaak⁷³ was de rechtbank niet overtuigd van de juistheid van de analyse van het hof in kort geding wat indirecte inbreuk betreft, maar in een tussenvonnis werd partijen verzocht een akte te nemen met betrekking tot *directe* inbreuk. Er wordt nog steeds gewacht op een eindvonnis in de bodemzaak. In kort geding is de zaak inmiddels bij de Hoge Raad beland.⁷⁴

In een andere zaak mocht het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (het CBG) geen *full label* bijsluiters aanzien van een *carved out* generiek product op zijn website plaatsen: dat leverde een onrechtmatige daad op.⁷⁵

De octrooierbaarheid van het resultaat van in wezen biologische werkwijzen

In wezen biologische werkwijzen voor de voortbrenging van planten of dieren zijn uitgesloten van octrooierbaarheid. Dat staat in artikel 53 onder b. van het Europees Octrooiverdrag.⁷⁶ Het *resultaat* van zulke in wezen biologische werkwijzen is echter wel octrooierbaar, aldus de Grote Kamer van Beroep van het EOB in *G2/12 (Tomatoes II)* en *G2/13 (Broccoli II)*. In november 2016 publiceerde de Europese Commissie een mededeling omtrent de interpretatie van bepaalde artikelen van Richtlijn 98/44/EG (de Biotech Richtlijn).⁷⁷ In het kort meent de Commissie dat

60. HR 7 september 2007,

ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466.

61. Verdrag inzake de verlening van Europese octrooiën (Europees Octrooiverdrag).

62. Protocol inzake de uitleg van Art. 69 van het Verdrag.

63. HR 22 maart 2002,

ECLI:NL:HR:2002:AD8184, NJ 2002/530.

64. ECLI:NL:PHR:2015:2200.

65. Zie par. 3.9 van de conclusie, waarin de A-G stelt dat dit arrest 'niet langer geldend recht' is.

66. Zie bijv. T 1437/07, T 433/05, T

108/09 en T 1262/04.

67. Guidelines for Examination, G-VII, 11.

68. Zie bijv. Rb. Den Haag 27 juli 2016,

ECLI:NL:RBDHA:2016:8596 (*Accord/Medac*) LS&R 1349 en Rb. Den Haag 7 september 2016,

ECLI:NL:RBDHA:2016:10815 (*Teva/Boehringer Ingelheim*), LS&R 1371.

69. Rb. Den Haag 29 juni 2016,

ECLI:NL:RBDHA:2016:7363 (*MSD/ONO*), LS&R 1342.

70. Guidelines for Examination, F-III, 1.

71. Hof Den Haag 27 januari 2015,

ECLI:NL:GHDHA:2015:1769, *BIE* 2015/15, m.nt. T.M. Blomme.

72. Een 'skinny label' is een etiket of gebruiksaanwijzing voor een medicijn waarop de gebruiksvormen die nog onder een octrooi vallen zijn weggelaten.

73. Rb. Den Haag 25 november 2015,

ECLI:NL:RBDHA:2015:14337 (*Sun/Novartis*).

74. Zie de Conclusie A-G van 30 september 2016; IEF 16303.

75. Rb. Den Haag (vzr.) 15 januari 2016,

ECLI:NL:RBDHA:2016:334 (*Warner-*

Lambert/CitBG).

76. Verdrag inzake de verlening van Europese octrooiën (Europees Octrooiverdrag).

77. Mededeling van de Commissie inzake bepaalde artikelen van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, C/2016/6997.

de Grote Kamer van Beroep van het EOB het bij het verkeerde eind had in de zojuist genoemde beslissingen. De Commissie meent dat de Europese parlementaire geschiedenis duidelijk maakt dat de Europese wetgever ook het resultaat van zulke werkwijzen heeft willen uitsluiten van de octrooieerbaarheid.



Het octrooieren van groenten als broccoli blijft omstreden

Het is zeer de vraag wat nationale rechters en de (Grote) Kamers van Beroep van het EOB – en uiteindelijk eventueel het Hof van Justitie EU – met deze opmerkelijke mededeling moeten. De Commissie had ervoor kunnen kiezen om de Biotech-richtlijn weer open te breken om de eigenlijke bedoeling van de wetgever voor eens en altijd duidelijk te maken. Kennelijk voelde de Commissie daar weinig voor.

Eigenlijk is het gebruik van de aanduiding ‘inbreukmakende goederen’ onjuist en misleidend

Richtlijn bedrijfsgeheimen

Op 8 juni 2016 werd de EU-richtlijn bedrijfsgeheimen aangenomen.⁷⁸ Deze moet uiterlijk 9 juni 2018 in de nationale wetgeving zijn geïmplementeerd.

Een ‘bedrijfsgeheim’ is informatie die:

- 1) niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is;
- 2) handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en
- 3) onderworpen is aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden.

Een bedrijfsgeheim is beschermd als iedereen die er met toestemming van de eigenaar kennis van kan nemen, gebonden is aan een (contractuele) geheimhoudingsverplichting. Wie een dergelijke verplichting schendt, kan een verbod en een schadeclaim krijgen. Dat volgt vaak ook al uit de geheimhoudingsovereenkomst zelf, dus daar is geen wettelijke regeling voor nodig.

De nieuwe richtlijn verbiedt ook het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim door een persoon die ‘wist of, gezien de omstandigheden, had moeten weten dat het bedrijfsgeheim direct of indirect werd verkregen van een andere persoon die het bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier gebruikte of openbaar maakte’ (artikel 4 lid 4). Dat was tot nu toe in Nederland verboden op grond van onrechtmatige daad, te

weten onrechtmatig profiteren van wanprestatie. Nu moet dit dus expliciet in de wet worden vastgelegd, maar materieel zal dit geen veranderingen tot gevolg hebben.

Aanzienlijk verder dan wij in Nederland gewend waren lijkt echter de regeling voor ‘inbreukmakende goederen’ te gaan. De richtlijn verbiedt namelijk ook het produceren, aanbieden of in de handel brengen van inbreukmakende goederen (artikel 4 lid 5) waarvan ‘het ontwerp, de kenmerken, de werking, het productieproces of het in de handel brengen aanzienlijk baat hebben bij bedrijfsgeheimen die onrechtmatig zijn verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt.’ (artikel 2 lid 4)

Zoals onder andere Schut en Van Loon al in 2014 hebben opgemerkt en Gerritzen begin 2016 benadrukte, maakt de richtlijn hier ‘een wat ongemakkelijke spagaat tussen relatieve rechten gegrond op oneerlijke mededinging en absolute verbodsrechten’ en is het criterium ‘aanzienlijk baat hebben bij’ erg vaag.⁷⁹ Gerritzen constateert terecht dat de definitie zo breed is dat het gebruik van onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen ten behoeve van enig aspect van de productie alle geproduceerde goederen kan besmetten en tot ‘inbreukmakende goederen’ maakt.

‘Het lijkt erop dat ook gebruik van bedrijfsgeheimen bij toeleveranciers van halffabricaten of ontwerpers ertoe kan leiden dat de producten waarin die halffabricaten of ontwerpen zijn verwerkt, als “inbreukmakende goederen” moeten worden aangemerkt. Vervolgens is het op grond van artikelen 9 en 11 van de richtlijn mogelijk om een scala aan maatregelen te treffen die doen denken aan maatregelen die in het IE-recht gemeengoed zijn (verbod, recall, vernietiging, etc.). Artikel 3, lid 5 bepaalt wel dat de productie en verhandeling van inbreukmakende goederen alleen onrechtmatig is als de producent/handelaar wist van het onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim, maar mij lijkt dat een sommatiebrief die wetenschap eenvoudig kan bewerkstelligen. Bovendien wordt een dergelijke kennis niet vereist in de bepalingen die gaan over de handhavingsmogelijkheden (artikelen 9 en 11).’⁸⁰

Eigenlijk is het gebruik van de aanduiding ‘inbreukmakende goederen’ gewoon onjuist en misleidend. De nadruk zou moeten blijven liggen op het ‘weten of behoren te weten’ dat er een geheimhoudingsplicht wordt geschonden. Als goederen als ‘inbreukmakende goederen’ worden aangemerkt *los van de wetenschap van degene die er in handelt*, is er een absoluut verbodsrecht gecreëerd. En dat was en is niet de bedoeling, maar misschien is het toch gebeurd. Het is interessant om te zien hoe dit zich gaat ontwikkelen.

Slot

Tot slot verschenen in de verslagperiode (nieuwe drukken van) nuttige IE-boeken, in alfabetische volgorde:

- Angelopoulos, *European Intermediary Liability in Copyright: A Tort-Based Analysis*, Kluwer Law International, 2016.
- Dreier & Hugenholtz (red.), *Concise European Copyright Law*, 2^e druk, Wolter Kluwer, 2016.
- Huydecoper, Van der Kooij, Van Nispen & Cohen Jehoram, *Industriële eigendom Deel 1 – Bescherming van*

technische innovatie, 2^e druk, Wolters Kluwer, 2016.

- Geerts & Visser (red.), *Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom*, 5^e druk, Wolters Kluwer, 2016.
- Gielen (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, 12^e druk, Wolters Kluwer, 2017.
- Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, deLex, 2016.
- Van der Kooij, *Boom Basics Intellectuele eigendom*, 4^e druk, *Boom juridisch*, 2016.
- Visser, Schaap & Kreijger, *Auteurscontractenrecht*, deLex, 2016.

Op 8 maart 2017 werd een IE-vrouwennetwerk opgericht genaamd The FIPE (Female Intellectual Property Experts),⁸¹ niet te verwarren met de VIEPA (Vereniging IE Procesadvocaten)⁸² die kort geleden officieel door de Orde van Advocaten werd erkend als specialisatievereniging voor advocaten.

Helemaal tot slot verdient vermelding het afscheid per 1 februari 2017 van P.A.C.E. van Kooij van de Universiteit Leiden.⁸³ Paul van der Kooij is *de* kwekersrecht-specialist van Nederland⁸⁴ en leverde de afgelopen jaren altijd een bijdrage aan deze kroniek. ●

78. Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan, *PbEU* 2016, L 157/1.

79. M. Schut & S.C. van Loon, 'Bescher-

ming van knowhow in Nederland: huidige stand van zaken en vooruitblik aan de hand van de ontwerp richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen – Deel II', *BIE* september 2014, p.180-187.

80. F. Gerritzen, 'Voorstel voor een richtlijn – Absoluut verbodsrecht voor bedrijfsgeheimen?', *IER* 2016, 1, p. 1-2.

81. www.ie-forum.nl/artikelen/oprichtings-

[bijeenkomst-the-fipe-so-cool-to-be-a-woman-in-ip](http://www.ie-forum.nl/artikelen/oprichtings-bijeenkomst-the-fipe-so-cool-to-be-a-woman-in-ip).

82. www.viepa.nl.

83. Op 19 januari 2017 vond zijn afscheids-symposium plaats onder titel 'Kwekersrecht in ontwikkeling' en in maart 2017 verscheen er een aan hem gewijd nummer van *Berichten industriële eigendom*. Hij schreef ook een 'afscheidsartikel': 'Te zien of niet te

zien. Over onderscheidbaarheid in het kwekersrecht', *Berichten IE*, 2016/10.

84. Van der Kooij is ook, en blijft nog enige tijd, voorzitter van de kamer van beroep van het Communautair bureau voor het kwekersrecht in Angers, Frankrijk.