



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Kroniek van de intellectuele eigendom

Visser, D.J.G.

Citation

Visser, D. J. G. (2018). Kroniek van de intellectuele eigendom. *Nederlands Juristenblad*, 93(15), 1025-1037. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/67203>

Version: Publisher's Version

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

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/67203>

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

Kroniek van de intellectuele eigendom

Dirk Visser¹

Toegang tot illegaal aanbod makkelijker maken is ook openbaar maken. Het Benelux Gerechtshof krijgt weer wat te doen en er kan meer bij het Bureau. Verwarringsgevaar is niet meer voldoende bij louter beschrijvende handelsnamen. Het Eengemaakte Octrooigerecht is er nog lang niet. De kinderkapperstoel en de multiplicité de formes zijn weg uit het modellenrecht. Een hanger kan verwateren en een grap kan duur zijn.

IE-procesrecht

De door de gerechten per 1 april 2017 afgekondigde nieuwe indicatietarieven voor IE-proceskostenveroordelingen² worden redelijk consequent toegepast en daarmee wordt de voorspelbaarheid van de proceskostenveroordeling bevorderd. De noodzaak daartoe werd recent onderstreept door Charlotte Vrendenburg in haar proefschrift over *Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken*.³ Alleen in octrooizaken is de *sky* nog steeds de *limit* en lijkt consensus over enigszins bindende indicatietarieven nog ver weg. Er is daar een scheiding van de geesten: de advocaten van (farmaceutische en andere) multinationals vinden octrooirecht *hors categorie* waarbij vanwege de gigantische financiële belangen volledige proceskostenveroordelingen van tonnen geen probleem zijn, de advocaten die ook het MKB bijstaan menen dat er sprake is van een *chilling effect* en dat ook daar met bindende maxima gewerkt moet gaan worden. Maar uiteindelijk is het aan de rechterlijke macht, en niet aan de balie, om de knoop door te hakken en ook voor octrooizaken indicatietarieven in te voeren.

Auteursrecht

Filmspeler

De heer Wullems verkocht onder de naam Filmspeler een mediaspeler met daarop voorgeprogrammeerd zogenaam-

de *add-ons*, een soort hyperlinks die verwezen naar op zich openbaar toegankelijke websites met een steeds geactualiseerd gehouden illegaal aanbod van films en series. Het apparaat was geschikt voor *plug & play*: het hoefde slechts aangesloten te worden op een televisie (en op internet) (*plug*) en via de afstandsbediening konden ook 'digibeten' daardoor eenvoudig illegaal aangeboden films bekijken (*play*). Het HvJ EU besliste desgevraagd (door Rechtbank Midden-Nederland) dat het verkopen van deze filmspeler een 'mededeling aan het publiek', oftewel een openbaarmaking en een primaire auteursrechtinbreuk oplevert.⁴ Ook besliste het Hof dat het *streamen* uit illegale bron (zonder permanente vastlegging) geen 'rechtmatig gebruik' vormt en dat de gebruiker een verboden (tijdelijke) reproductiehandeling pleegt. Dit was van belang omdat de heer Wullems adverteerde met teksten als 'downloaden [uit illegale bron] is verboden, maar *streamen* is legaal'. Niet dus.

Brein/Ziggo

Website *The Pirate Bay* houdt zich al jaren bezig met 'het beschikbaar stellen en het beheer, op internet, van een platform voor de uitwisseling van bestanden dat, door de indexering van meta-informatie inzake beschermde werken en de verstrekking van een zoekmotor, de gebruikers van dit platform in staat stelt deze werken te vin-

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 octrooi-rechtelijk deel van deze kroniek en aan mw. dr. mr. C.J.S. Vrendenburg, mr. P. Veeze en mr. S.M.P. Langeveld 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 op *ie-forum.nl*.

Noten

2. Nieuwe regelingen proceskosten in zaken over intellectuele eigendom ('indicatietarie-

ven'), gepubliceerd op www.rechtspraak.nl op 17 maart 2017.

3. C.J.S. Vrendenburg, *Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken. Regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XIX)* (diss. Leiden), Deventer: Wolters Kluwer 2018.

4. HvJ EU 26 april 2017, C-527/15, ECLI:EU:C:2017:300, NJ 2018/2, m.nt. Hugenholtz (*Brein/Wullems h.o.d.n. Filmspeler*). Schrijver dezes trad op als advocaat voor Brein.

Duidelijk is dat het opzettelijk en meestal met winstoogmerk makkelijker toegankelijk maken van illegaal aanbod dat op zich ook al op andere manieren (illegaal) openbaar toegankelijk is, als een aparte zelfstandige openbaarmaking moet worden gekwalificeerd

den en deze in het kader van een peer-to-peernetwerk te delen'. Het HvJ EU oordeelde dat 'in beginsel, iedere handeling waarbij een gebruiker zijn klanten weloverwogen toegang biedt tot beschermde werken, een "handeling bestaande in een mededeling"'⁵ vormt, oftewel, in de Nederlandse terminologie, een openbaarmaking en een primaire auteursrechtinbreuk oplevert. De beheerders van *The Pirate Bay* kunnen 'worden beschouwd als onontkoombare actoren bij het beschikbaar stellen van de betrokken werken'. Zij verrichten daarmee, aldus het Hof, een handeling bestaande in een mededeling aan een (nieuw) publiek.

Deze twee zaken zijn heel belangrijk omdat daarmee nu duidelijk is dat het opzettelijk en meestal met winstoogmerk *makkelijker toegankelijk maken* van illegaal aanbod dat op zich ook *al* op andere manieren (illegaal) *openbaar toegankelijk is*, als een aparte zelfstandige openbaarmaking moet worden gekwalificeerd. De opzettelijke aanbieders van dit soort extra toegang zijn niet langer slechts 'tussenpersonen' die wel des gevorderd bepaalde maatregelen moeten nemen om inbreuk te beëindigen. Ze zijn zelf aansprakelijk, omdat ze opzettelijk, 'welbewust van de gevolgen van hun handelen' handelingen verrichten die toegang bieden tot illegaal aanbod.

Hoewel de Hoge Raad zich er nog over moet uitspreken,⁶ besliste de voorzieningenrechter nu al dat Nederlandse internet-accessproviders de website van *The Pirate Bay* (TPB) nu moeten blokkeren voor hun gebruikers. De voorzieningenrechter kwam, het 'juridische slagveld overziende',⁷ tot het voorlopig oordeel dat door zo'n blokkade 'de minder doorgewinterde internetter minder eenvoudig op de website van TPB terecht [zal] kunnen komen en dat is voorshands voldoende'. Het HvJ EU had (al eerder) 'nu eenmaal erkend dat een doorgifteverbod aan een provider op basis van artikel 8 lid 3 Auteursrechtlijn kan worden opgelegd', waarmee de gevorderde blokkade van *The Pirate Bay* door Ziggo en XS4ALL proportioneel is.⁸

Deze arresten van het HvJ EU hebben direct invloed in de lagere rechtspraak. Inmiddels werd het aanbieden van illegale internet-TV-abonnementen verboden. Dat gebeurt in de vorm van het verkopen van verkorte unieke hyperlinks naar anonieme en onvindbare illegale bronnen elders op internet en ook dat vormt een nieuwe 'mededeling aan het publiek'.⁹ Ook het doorgeven van illegale streams van sportwedstrijden vormt nu een primaire auteursrechtinbreuk.¹⁰ Daarom kreeg inmiddels een serviceprovider een bevel om 'prompt doch uiterlijk binnen 30 minuten na ontvangst van een daartoe strekkende elektronische melding [...] positief geïdentificeerde illegale stream de betrokken dienst voor de duur van de betrok-

ken wedstrijd te staken en gestaakt te houden'.¹¹ Het gevolg hiervan is overigens dat de activiteiten van internettussenpersonen nog verder worden opgesplitst en (formeel) naar San Marino of de Seychellen verplaatst, waardoor het opsporen en identificeren van inbreukmakers lastig blijft.¹²

Online videorecorder

VCAST stelt een systeem beschikbaar voor het in de Cloud opnemen van televisieprogramma's. VCAST ontvangt het televisiesignaal met eigen antennes. De gebruiker kiest een uitzending. VCAST neemt de gekozen uitzending op, waarbij die opname in de Cloud wordt geplaatst. De vraag was of een dergelijk online videorecorder een inbreuk op het auteursrecht vormt of onder de privékopie-exceptie valt.

Volgens het HvJ EU heeft de dienst van VCAST een dubbele functie: enerzijds het maken van een reproductie en anderzijds het ter beschikking stellen van de betrokken beschermde werken. Dat laatste is volgens het Hof een 'mededeling aan het publiek'.¹³ En aangezien de oorspronkelijke doorgifte door de omroep (via de ether) en de late-re doorgifte door VCAST (via de Cloud) technisch op een verschillende manier plaatsvinden, is er sprake van een afzonderlijke, auteursrechtelijk relevante mededeling aan het publiek. Het Hof heeft hiermee geen oordeel gegeven over het enkele aanbieden van Cloud-opslagdiensten. Daarvoor geldt vermoedelijk dat het wél onder de privékopie-exceptie kan vallen, mits er door een particulier kopieën voor eigen gebruik op worden gezet die afkomstig zijn uit een legale bron.

Value gap

Op Europees niveau blijven de rechthebbendenorganisaties, met name uit de muziekindustrie, zich druk maken over de *value gap*. Platforms als YouTube (van Google) en Facebook zouden onevenredig veel verdienen aan de reclames die geplaatst worden rond de filmpjes met muziek die gebruikers online zetten. Het is aan de hand van de recente rechtspraak van het HvJ EU goed verdedigbaar dat deze platforms zelf openbaar maken en dus ook zelf zouden moeten betalen. Dat zou kunnen als de aansprakelijkheidsuitsluitingen van de E-commerce-richtlijn daar niet aan in de weg staan. Traditioneel wordt aangenomen dat dit wél het geval is. Google en Facebook doen hun uiterste best om te zorgen dat dit zo blijft, door steeds strengere handhaving van auteursrecht mogelijk te maken o.a. via digitale herkenningsoftware. Door de muziekindustrie wordt zwaar gelobbyd om de (interpretatie van de) E-commercerichtlijn op dit punt aangepast te krijgen.



Golden Earring in 1974

Auteurscontractenrecht

De Golden Earring (zie afbeelding) wil zijn auteursrecht terug, omdat die band vindt dat diens muziekuitgeverij, Nanada Music van Willem van Kooten, zich onvoldoende inspande voor de exploitatie ervan. De Golden Earring had evenwel het auteursrecht overgedragen voor de duur van het auteursrecht en de overeenkomst voorzorg niet in een opzegmogelijkheid. Kon de Golden Earring de overeenkomst toch opzeggen en diens auteursrecht terugkrijgen? Partijen zijn het erover eens dat op een muziekuitgever 'een voortdurende inspanningsverplichting rust tot promotie en exploitatie van de muziekwerken waarop de overeenkomsten betrekking hebben en het voeren van de daarbij behorende administratieve werkzaamheden'.

'De omstandigheid dat de overeenkomsten zijn aangegaan voor de duur van het auteursrecht en dat dit auteursrecht ingevolge art. 37 Aw vervalt door verloop van 70 jaren vanaf 1 januari na het overlijden van de maker', brengt volgens de Hoge Raad 'niet mee dat een overeenkomst als de onderhavige dient te worden aangemerkt als een overeenkomst voor bepaalde tijd. Immers, evenals bij overeenkomsten die, al dan niet van rechtswege, eindigen door het intreden van een bepaalde gebeurtenis, zoals de dood van een partij of (bij arbeidsovereenkomsten) het intreden van de pensioengerechtigde leeftijd, is de duur waarvoor partijen de overeenkomsten zijn aangegaan overigens onbepaald' (r.o. 5.2.2).¹⁴

'De omstandigheid dat de overeenkomsten voorzien in goederenrechtelijke overdracht van de

muziekuitgaverechten brengt niet mee dat de overeenkomsten, ook voor zover daaruit voortdurende verbintenissen voortvloeien, naar hun bedoeling niet voor opzegging vatbaar zijn. Dat de overdracht van de uitgaverechten een definitief karakter heeft en door de opzegging van de overeenkomsten als zodanig niet wordt geraakt, doet daaraan niet af. De opzegging kan immers meebrengen dat op Nanada c.s. de verplichting komt te rusten de uitgaverechten (voor zover mogelijk) weer over te dragen aan [de Golden Earring]. De omstan-

Een muziekuitgave-overeenkomst voor de duur van het auteursrecht is dus voor onbepaalde tijd én in beginsel opzegbaar én in geval van opzegging moet het auteursrecht terug

digheid dat de overeenkomsten daarin niet voorzien staat daaraan niet in de weg nu, zoals het hof heeft overwogen, deze verplichting uit de redelijkheid en billijkheid kan voortvloeien' (r.o. 5.3.2.).

Een muziekuitgave-overeenkomst voor de duur van het auteursrecht is dus voor *onbepaalde tijd* én in beginsel *opzegbaar* én in geval van opzegging moet het auteursrecht *terug*.

Maar de Hoge Raad is ook van oordeel dat 'het niet wenselijk wordt geacht dat exploitatiecontracten als de onderhavige zonder meer opzegbaar zijn, omdat dit, met het oog op de investeringen waartoe een exploitant zich ten behoeve van een werk verbindt, voor deze te veel rechtsonzekerheid zou meebrengen, hetgeen de bereidheid tot investeren en daarmee uiteindelijk ook de makers niet ten goede zou komen' (r.o. 5.5.3.).

5. HvJ EU 14 juni 2017,

ECLI:EU:C:2017:456, *NJ* 2018/5, m.nt. Hugenholtz (*Brein/Ziggo & XS4ALL*).

6. A-G Van Peursee concludeerde op 16 maart 2018 (ECLI:NL:PHR:2018:202) tot vernietiging en verwijzing. Hij stelt dat een blokkade van TPB de vrijheid van ondernemerschap en de vrijheid van informatie van de ISP's niet in de kern mogen aantasten.

'Wanneer dat gebeurt is van de omstandigheden van het geval afhankelijk'.

7. Het is een beetje ingewikkeld, omdat de rechtbank eerder in een bodemzaak een blokkeringsgebod oplegde, dat door het Haagse hof werd vernietigd. Het is vrijwel

zeker dat de Hoge Raad op zijn beurt, in het licht van het oordeel van het HvJ EU, het arrest van Hof Den Haag gaat vernietigen. Maar dat is nog niet gebeurd en het gaat ook nog wel even duren. Dus moest de voorzieningenrechter nu in kort geding ingaan tegen een arrest van het hof in een bodemzaak dat formeel nog in stand is. Dat deed hij (terecht) toch.

8. Rb. Den Haag (vzr.) 22 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10789 (*Brein/Ziggo & XS4ALL*) en Rb. Midden-Nederland (vzr.) 12 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:114 (*Brein/alle andere providers*).

9. Rb. Midden-Nederland (vzr.) 27 oktober

2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5510, *NJF* 2018/91 (*Brein/Moviestreamer*). Schrijver dezes trad op voor Brein.

10. Vergelijk Hof Den Bosch 17 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4524, *IER* 2018/3, m.nt. S.C. van Velze (*MyP2P/FA Premier League*). Het Bossche hof liet gedaagde MyP2P nog toe 'tot het leveren van tegenbewijs tegen het voorhands bewezen feit dat zij de hyperlinks op haar website heeft geplaatst met volledige kennis van de beschermde aard van de werken en het ontbreken van de toestemming van de auteursrechthebbers', maar dat is slechts een formaliteit.

11. Rb. Den Haag 24 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:615 (*FA Premier League/Ecatel*).

12. Rb. Amsterdam (vzr.) 26 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4038, *NJF* 2017/328 (*XS News/Abavia*) ten gevolge op Rb. Oost-Brabant (vzr.) 12 december 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:6846 (*Brein/News-connection*).

13. HvJ EU 29 november 2017, ECLI:EU:C:2017:913 (*VCAST/RTI*).

14. HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270, *NJ* 2017,344, m.nt. DWFFV, *IER* 2017/64, m.nt. Lenselink (*Nanada/Golden Earring*).

De Nederlandse wetgever heeft in 2015 (met de invoering van de non-usus-regel in art. 25e Auteurswet) gekozen voor een systeem waarbij de mogelijkheid tot ontbinding van een overeenkomst bij onvoldoende exploitatie (non usus) nader is uitgewerkt (o.a. door te bepalen dat de exploitant een redelijke termijn moet worden gegund om alsnog te presteren en door voorzieningen te treffen voor het geval de exploitant niet bereid of in staat is het auteursrecht weer over te dragen aan de maker' (r.o. 5.5.3.).

'In het licht van de uit de totstandkomingsgeschiedenis blijkende maatschappelijke opvattingen [moet] worden aanvaard dat, gelet op de aard en strekking van een exploitatieovereenkomst als de onderhavige, voor opzegging daarvan in beginsel een voldoende zwaarwegende grond nodig is. De onwenselijkheid van een onbeperkte mogelijkheid tot opzegging verliest evenwel aan gewicht, naarmate een exploitatieovereenkomst langer heeft geduurd en investeringen kunnen zijn terugverdiend. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de rechter daarom tot het oordeel komen dat in een concreet geval geen zwaarwegende grond nodig was voor de opzegging' (r.o. 5.5.4.).

Het Protocol centraliseert alle hoger beroepen tegen beslissingen van het BBIE in merkweigerings- en oppositiezaken bij de Tweede Kamer van het Benelux Gerechtshof.

Deze laatste zin roept nog wel wat vragen op: bij de nieuwe non-usus-opzeggingsregel is het namelijk *niet* van belang of 'een exploitatieovereenkomst langer heeft geduurd en investeringen kunnen zijn terugverdiend'. De uitgever moet steeds eerst nog een redelijke termijn krijgen om het werk (wederom of alsnog) voldoende te gaan exploiteren (artikel 25e lid 3 Aw), en als hij dat doet mag de auteur niet ontbinden. Het zou vreemd zijn als hij dan wel 'zo maar' mag opzeggen.

Merkenrecht

Wijzigingen BVIE

Per 1 juni 2018 treden twee protocollen tot wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) in werking. Het gaat om twee protocollen uit 2014 (!). De reden waarom het zo lang heeft geduurd is ditmaal niet dat de Luxemburgse of Belgische regering erg lang heeft gewacht met de officiële goedkeuring. Dit keer is het de Nederlandse regering die de 'akte van bekrachtiging' pas in maart 2018 'neerlegt'.¹⁵

Benelux Gerechtshof krijgt nieuwe taken

Het Protocol van 21 mei 2014¹⁶ centraliseert alle hoger beroepen tegen beslissingen van het Benelux-Bureau voor

de Intellectuele Eigendom (BBIE) in merkweigerings- en oppositiezaken bij de sinds 1 december 2016¹⁷ bestaande Tweede Kamer van het Benelux Gerechtshof. Deze Tweede Kamer bestaat uit raadsheren uit gerechtshoven uit de drie Benelux-landen.¹⁸ De Eerste Kamer bestaat uit raadsheren uit de 'cassatie-hoven' uit de drie landen¹⁹ en blijft verantwoordelijk voor de inmiddels schaarse²⁰ prejudiciële vragen.²¹

'Met deze centralisering van beroepen, die momenteel onder de bevoegdheid van verschillende rechtscolleges in de drie Beneluxlanden vallen, wordt met name beoogd dat dit een eenvormige rechtspraak zal bevorderen. De gebruiker die beroep wil instellen tegen een beslissing van het Bureau, zoals bijvoorbeeld een weigering op absolute gronden of een oppositiebeslissing, wendt zich daarvoor dus voortaan tot één centrale instantie. Daarnaast kunnen besparingen in procedurele zin en tijdswinst worden gerealiseerd'.²² Die eenvormigheid van de rechtspraak zal hier vermoedelijk inderdaad bij gebaat zijn, want tot nu toe was er nogal wat verschil in opvatting, met name tussen het Haagse en het Brusselse Hof over de weigering van beschrijvende aanduidingen. Het Haagse hof was het bijna altijd met het BBIE eens in zijn strenge beleid bij weigeringen van beschrijvende merken. Het Brusselse Hof gaf het BBIE meestal juist *ongelijk* en was veel milder voor beschrijvende merken.²³

Voortaan mag de Tweede Kamer van het Benelux Gerechtshof beslissen of er verwarringsgevaar bestaat tussen HEKSENKAAS en WITTE WIEVENKAAS, 'beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie',²⁴ dat er *geen* verwarringsgevaar bestaat tussen Nederlandse Energie Maatschappij en Nederlandse Internet Maatschappij,²⁵ maar *wel* tussen RELEASE THE BEAST en UNLEASH THE BEAST,²⁶ dat De Nachtwacht terecht werd *geweigerd* als merk voor strontium,²⁷ dat AU CHATEAU MAGIQUE en LASER MAGIQUE beschrijvend is 'voor de attracties van een themapark in de vorm van een kasteel en tevens betreffende diensten van pretparken met een kasteelthema',²⁸ dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen BED HEAD en BOB HEAD²⁹ maar wel tussen het woordmerk EAU CROCO voor parfum en het krokodilletje van Lacoste.³⁰

Oppositie wegens verwateringsgevaar mogelijk

Op 1 juni a.s. treedt ook nog een ander protocol uit 2014 in werking.³¹ Dit protocol bevat twee wijzigingen die 'een verruiming betekenen van de mogelijkheden voor houders van oudere merken of andere belanghebbenden om zich [bij het BBIE] tegen het depot van een merk te verzetten of de geldigheid van een ingeschreven merk te betwisten'.³²

Ten eerste wordt het als gevolg van dat protocol mogelijk om bij het BBIE oppositie in te stellen op basis van 'overeenstemmende, voor *niet-soortgelijke* waren of diensten gedeponeerde merken, die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk' (art. 2.3 lid c BVIE, *cursivering toegevoegd*). Tot nu was oppositie alleen mogelijk op grond van verwarringsgevaar.³³

Denk bij verwatering aan de Benelux-klassieker *Claeryn/Klarein* voor jenever respectievelijk schoonmaakmiddel: geen verwarringsgevaar, wel afbreuk aan 'kooplustopwekkend vermogen'.³⁴ Overigens geldt deze oppositiemogelijkheid vervolgens ook meteen voor voordeel trekken uit of afbreuk doen aan een bekend merk voor (wél) *soortgelijke of dezelfde* waren, ook al blijkt dit niet uit de tekst. Dat volgt uit de rechtspraak van het HvJ EU.³⁵ Verduidelijking daarvan in de tekst van het BVIE volgt bij een volgend (derde) protocol, dat vermoedelijk pas begin 2019 in werking treedt (zie verderop).

Nog meer mogelijk bij het BBIE

Ten tweede wordt het mogelijk om bij het BBIE – op ieder moment – in een nieuwe administratieve procedure *nietigverklaring (ex tunc)* of *vervallenverklaring (ex nunc)* te vorderen.³⁶ Nietigverklaring kan worden gevorderd op *absolute* gronden, met name wegens gebrek aan onderscheidend vermogen én op *relatieve* gronden wegens te grote gelijkenis met een ouder merk. Vervallenverklaring kan worden gevorderd wegens niet-gebruik. 'Uit onderzoek blijkt dat gebruikers positief zijn over de invoering van deze procedures, die reeds ook voor Gemeenschapsmerken beschikbaar zijn. De nieuwe procedure kan vooral nuttig zijn in die gevallen, waarin nog

geen conflict over het gebruik van een merk bestaat, maar een derde er niettemin belang bij heeft om een bepaalde inschrijving uit het register verwijderd te krijgen, bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat deze hem later niet kan worden tegengeworpen. Bij deze nieuwe, relatief eenvoudige administratieve, procedure gaat het dus om reeds ingeschreven merken. Qua procedure wordt aangesloten bij de reeds bekende oppositieprocedure. Het is belangrijk op te merken dat de nieuwe procedure náást de procedure staat om bij de rechter verval of nietigheid van een merk in te roepen, en niet daarvoor in de plaats komt. De beslissing van het BBIE is uiteraard aan rechterlijke toetsing onderworpen.³⁷ En die toetsing zal ook plaatsvinden door de Tweede Kamer van het BenGH.³⁸

Er is inmiddels ook een protocol tot wijziging van het BVIE d.d. 11 december 2017³⁹ dat vóór 14 januari 2019 in werking moet treden om de wijzigingen van de EU-merkenrichtlijn uit 2015 tijdig te implementeren. Het is de vraag of dat op tijd gaat lukken en welk Benelux-land deze keer zijn 'akte van bekrachtiging' als laatste neerlegt.

Schweppes

Qua rechtspraak verdient vermelding het arrest van het HvJ EU in de zaak *Schweppes*.⁴⁰ Merken kunnen per land

15. Dit soort Benelux-protocollen 'treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de neerlegging van de derde akte van bekrachtiging [...]'. (Art. IV van het Protocol genoemd in de volgende noot).

16. Protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (*Trb.* 2014, 119).

17. Protocol van 15 oktober 2012 tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (*Trb.* 2013, 12), in werking getreden per 1 december 2016.

18. De Nederlandse leden van deze Tweede Kamer zijn mw. mr. A.D. Kiers-Becking en mr. M.Y. Bonneur (beide Hof Den Haag). Zie ook www.courbeneluxhof.be/nl/leden.asp.

19. De Nederlandse leden van de Eerste Kamer zijn mr. E.J. Numann (tevens tweede vice-president), mw. mr. A.M.J. van Buchem-Spapens en mr. C.A. Streefkerk.

20. Alle belangrijke prejudiciële beslissingen in het merkenrecht zijn de afgelopen twintig jaar door het HvJ EU genomen en het BenGH was vooral een doorgeefluik of werd helemaal overgeslagen.

21. Er is ook een Derde Kamer, die de bevoegdheid van het BenGH uitoefent wat betreft administratieve beroepen van de personeelsleden van de Benelux Unie of het BBIE. Het BenGH heeft tegenwoordig zijn officiële zetel in Luxemburg, maar de griffie blijft voorlopig in Brussel, gehuisvest bij het

Benelux-secretariaat.

22. Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het Protocol van 21 mei 2014, p. 1.

23. 'Als men naar het geval van de (veruit de meest talrijke) beroepen ingediend tegen de weigeringsbeslissingen op absolute gronden kijkt, dan stelt men een totaal verschillende rechtspraak vast tussen Brussel en Den Haag. Van de 20 uitspraken die in Brussel sinds 2005 zijn gedaan vielen 15 uitspraken negatief uit voor het Bureau. Van de 16 uitspraken die in Den Haag in dezelfde tijdspanne gedaan werden viel er geen enkele negatief uit voor het Bureau', BBIE, Integraal Document, Subdocument 1, 24 maart 2009, p. 4.

24. Hof Den Haag 28 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2388. A-G Van Peursem is van mening dat Hof Den Haag ten onrechte is uitgegaan van bekendheid van de betekenis van 'Witte Wieven' bij een substantieel deel van het publiek. Conclusie A-G HR 26 januari 2018, IEF 17464.

25. Hof Den Haag 21 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3096.

26. Hof Den Haag 25 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2345.

27. Hof Den Haag 29 augustus 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2446. Strontium is een zilverwit aardalkalimetale. Het betrof een proefprocedure door een merkenbureau. Strontium was gekozen omdat een afbeelding van De Nachtwacht daar in ieder geval niet beschrijvend voor was. Het Haagse hof was evenwel 'van oordeel dat de

gemiddelde strontium-consument een afbeelding van De Nachtwacht op (de verpakking van) strontium door de zeer specifieke betekenis van dit schilderij direct zal herkennen als één van de beroemdste schilderijen ter wereld en niet zal opvatten als merk ter onderscheiding naar herkomst van de desbetreffende strontium, maar (louter) als versiering' (r.o. 13).

28. Hof van Beroep Brussel 30 juni 2017 en Hof van Beroep Brussel 30 juni 2017, IEFbe 2303.

29. Hof van Beroep Brussel 12 oktober 2016, IEFbe 2290.

30. Hof Den Haag 26 januari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1218, IER 2016/34, m.nt. L. van Gaal (*Pacogi/Lacoste*).

31. Protocol van 16 december houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken (*Trb.* 2015, 119).

32. Toelichtende Nota bij het Protocol van 16 december 2014, *Staten-Generaal* 2016/17, 34778, 1, p. 2.

33. Hetgeen mogelijk de reden was waarom Hof Den Haag verwarring aannam tussen HEKSENKAAS en WITTE WIEVENKAAS (ECLI:NL:GHDHA:2017:2388). Als die zaak ná 1 juni 2018 zou hebben gespeeld, zou het Hof naar alle waarschijnlijkheid WITTE WIEVENKAAS hebben laten doorhalen op grond van 'voordeel trekken'

of 'verwateren', en *niet op verwarring*.

34. BenGH 1 maart 1975, A 74/1, NJ 1975/472, m.nt. LWH (*Colgate-Palmolive/Bols*).

35. HvJ EG 9 januari 2003, C-292/00, ECLI:EU:C:2003:9 (*Davidoff/Gofkid*) en HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582 (*Adidas/Fitnessworld*).

36. Hfdst. 6bis. Procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau, art. 2.30bis t/m 2.30 quater BVIE.

37. Toelichtende Nota bij het Protocol van 16 december 2014, *Staten-Generaal* 2016/17, 34778, 1, p. 2.

38. Art. 1.15bis 'Eenieder die partij is in een procedure die heeft geleid tot een eindbeslissing van het [BBIE] in de uitvoering van zijn officiële taken ter toepassing van de titels II, III en IV van dit verdrag, kan daartegen beroep instellen bij het Benelux-Gerechtshof teneinde een vernietiging of herziening van deze beslissing te verkrijgen. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing'.

39. Protocol d.d. 11 december 2017 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn 2015/2436/EU, opgesteld bij Beschikking van het Benelux Comité van Ministers 7 september 2017.

40. HvJ EU 20 december 2017, C-291/16, ECLI:EU:C:2017:990 (*Schweppes/Red Paralela*).

worden geregistreerd en een merk kan per Europees land in andere handen zijn. Merkhouders mogen de interne markt echter niet kunstmatig opsplitsen door een merk in een ander EU-land op naam van een licentienemer te registreren.⁴¹ Volledige opsplitsing van merken waarbij vervolgens geen economische band bestaat tussen de merkhouders mag echter wel.⁴² Schweppes kon daarom denken dat zij het Schweppes-merk in 1999 voor het Verenigd Koninkrijk aan Coca-Cola kon overdragen en voor de rest van de EU kon houden. Vervolgens zijn beide bedrijven echter in al hun reclame in alle landen blijven doen alsof het om één wereldwijd Schweppes-merk gaat. Nu blijkt echter dat zij daarmee het recht verspelen om bezwaar te maken tegen parallelimport binnen de EU.

De merkhouder is, volgens het Hof, na de overdracht van een deel van de parallelle nationale merken aan een derde, alleen of door zijn merkstrategie met die derde te coördineren, actief en bewust het beeld of imago van één enkel globaal merk blijven versterken, en heeft aldus bij het betrokken publiek verwarring geschapen of versterkt over de commerciële herkomst van de van dat merk voorziene waren.

‘Door een dergelijke gedraging, die tot gevolg heeft dat het merk van de houder niet langer onafhankelijk en in zijn eigen gebied zijn eigen wezenlijke functie vervult, heeft de merkhouder zelf afbreuk gedaan aan die functie, en deze zelfs vervormt’ (punt 40). Dit is belangrijk. Merkhouders die merken in de EU willen opsplitsen moeten dus effectief een duidelijk ‘opgesplitst imago’ gaan uitdragen, hetgeen in het internettijdperk niet eenvoudig en commercieel vermoedelijk minder aantrekkelijk is.

Handelsnaamrecht

Eind 2015 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest op het gebied van louter beschrijvende *domeinnamen*.⁴³ Dat arrest bevatte een verwijzing naar een oud arrest van de Hoge Raad over louter beschrijvende *handelsnamen*,⁴⁴ die de vraag opriep of de voor beschrijvende *domeinnamen* geformuleerde regel ook geldt voor *handelsnamen*. Daarom is van belang het arrest van het Hof Den Haag in de zaak *ANS Trading/Parfumswinkel*.⁴⁵

Parfums(web)winkel

Beide partijen dreven een onderneming in de online verkoop van parfums en aanverwante producten; *Parfumswinkel* onder de naam ‘parfumswinkel.nl’ en ANS onder de handelsnaam *parfumswinkel.nl*. Het Haagse Hof vraagt zich af ‘of in het *Artiestenverloning*-arrest, hoewel het betrekking heeft op een domeinnaamgeschil, tevens (zijdelings) is beslist dat, in het geval de oudere handelsnaam louter beschrijvend is, voor een succesvolle actie op basis van artikel 5 Hnw, naast verwarringsgevaar, bijkomende omstandigheden zijn vereist’.

Onder verwijzing naar de conclusie van de advocaat-generaal⁴⁶ bij het *Artiestenverloning*-arrest laat het hof een taalkundige analyse los op de bewoordingen van dat arrest en de parlementaire geschiedenis. Het hof komt aldus – kort samengevat – tot de conclusie dat er ‘geen aanwijzingen [zijn] dat de Hnw-wetgever ook louter beschrijvende namen heeft willen beschermen op basis van enkel het verwarringscriterium’.

Uit de wetgeschiedenis en het *Artiestenverloning*-

arrest kan volgens het hof dan ook de volgende rechtsregel worden afgeleid: ‘Voor gewone handelsnamen geldt dat wanneer op basis van een oudere handelsnaam krachtens art. 5 Hnw wordt opgetreden tegen een andere handelsnaam, een verbod kan worden opgelegd indien er sprake is van verwarringsgevaar (‘voor zover dientengevolge (...) bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is’). Wordt echter opgetreden op basis van een *louter beschrijvende* handelsnaam, dan volstaat verwarringsgevaar niet; in zo’n geval is, naast verwarringsgevaar, ook de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden vereist om een verbod krachtens art. 5 Hnw te rechtvaardigen.’

De Hoge Raad moest zich tweemaal uitspreken over een interessant historisch restant: de beschermingsomvang van de zogenaamde *Swiss-type claim*

In de lagere rechtspraak wordt het *Artiestenverloning*-arrest van de Hoge Raad, zoals geïnterpreteerd door Hof Den Haag in zijn *Parfums(web)winkel*-arrest, inmiddels toegepast. De handels- en domeinnaam *webcamsex.nl* is volledig beschrijvend voor ... (inderdaad). De domeinnaam *webcam-sex.nl* (met liggend streepje) lijkt er verwarringwekkend veel op, maar van bijkomende omstandigheden – en dus van onrechtmatigheid – is geen sprake.⁴⁷ Hetzelfde geldt voor *www.fysioermond.com* versus *www.fysio-roermond.nl*.⁴⁸

Octrooirecht

Swiss-type claims

In de verslagperiode moest de Hoge Raad zich tweemaal uitspreken over een interessant historisch restant: de beschermingsomvang van de zogenaamde *Swiss-type claim*. *Swiss-type claims* hebben de vorm: *gebruik van stof X bij de bereiding van een geneesmiddel voor de behandeling van ziekte Y*. Zulke conclusies waren tot eind 2007⁴⁹ nodig om het mogelijk te maken om octrooibescherming te krijgen voor degene die een tweede (of derde, of vierde enz.) medische toepassing had ontdekt voor een reeds bestaande medicijn.

In *Sun/Novartis*⁵⁰ overwoog de Hoge Raad dat – ervan uitgaande dat indirecte inbreuk op een *Swiss-type claim* rechtens mogelijk is (waarover niet is geklaagd in cassatie) – het hof terecht had overwogen dat onder de omstandigheden van het geval aan de vereisten van indirecte octrooi-inbreuk als bedoeld in artikel 73 lid 1 ROW 1995 was voldaan. De (generieke) producent moet zich inspannen om te voorkomen dat zijn product voor de nog steeds

geoctrooieerde indicatie wordt voorgeschreven. Het onderdeel van het hof dat de generieke producent in casu onvoldoende had gedaan was niet cassabel.

In *MSD/Teva*⁵¹ overwoog de Hoge Raad (in r.o. 3.4.2) dat de beschermingsomvang van Swiss-typeconclusies zich uitstrekt tot het rechtstreeks verkregen product van de werkwijze. De kwestie van *directe* inbreuk op zo'n conclusie is vervolgens makkelijk te beantwoorden: indien een producent of handelaar voorziet dat het door hem vervaardigde of aangeboden middel welbewust zal worden aangewend voor de behandeling van de geoctrooieerde indicatie, zal er sprake zijn van *directe* inbreuk. De producent of handelaar zal alle in redelijkheid van hem te vergen maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat zijn product zal worden uitgeleverd voor de geoctrooieerde indicatie. Een *carve-out* in de SMPC (samenvatting van productkenmerken) of bijsluiters zal in het algemeen niet toereikend zijn om *directe* inbreuk uit te sluiten (r.o. 3.4.4).

Wat *indirecte* inbreuk betreft (een vraag die onbeantwoord bleef na *Sun/Novartis*) erkent de Hoge Raad in r.o. 3.6.3 dat 'betoogd kan worden dat naar de letter genomen op een dergelijk octrooi geen *indirecte* inbreuk kan worden gemaakt door bijvoorbeeld een tussenhandelaar, aangezien die immers geen middelen aanbiedt of levert die [...] dienstbaar kunnen zijn' aan de geclaimde werkwijze (het gebruik van de in de conclusie genoemde stof voor de bereiding van een farmaceutisch product).

De Hoge Raad kijkt vervolgens (vluchtig) naar de achtergrond van Swiss-type conclusies; en naar de herziening van EPC 2000; en naar de overwegingen van de Grote Kamer van Beroep in G 2/08 (en naar de *travaux préparatoires* die daarin worden aangehaald); en naar het Protocol bij artikel 69 EOV, om vervolgens te concluderen dat het toch wel rechtens mogelijk zou moeten zijn om *indirecte* inbreuk te plegen op zo'n Swiss-type claim. Een van de wezenlijke bestanddelen van de uitvinding is, aldus de Hoge Raad, 'de aan het voortbrengsel (het geneesmiddel) te geven toepassing als bedoeld in art. 73 ROW 1995' (r.o. 3.6.4).

Dit arrest maakt duidelijk dat ook Swiss-type conclu-

De vraag is hoe aantrekkelijk het nieuwe systeem zal zijn voor de industrie, zónder de Britten en mét een centrale divisie in Italië

sies een reële beschermingsomvang hebben, en dat deze conclusies zowel tegen de upstream bron (de producent van generieke producten) als ook downstream handelaren kunnen worden gehandhaafd, in omstandigheden waarin duidelijk is dat het product voor de geoctrooieerde indicatie zal worden gebruikt.

Terloops wordt in *MSD/Teva* ook het *Senseo*-arrest⁵² besproken. Daarbij maakt de Hoge Raad duidelijk dat ook elementen die niet de crux vormen van de geclaimde uitvinding 'wezenlijke middelen' kunnen zijn in de context van *indirecte* inbreuk.

Het Unitary Patent Court

Vorig jaar kon worden gemeld dat eindelijk en tot ieders verbazing de kous wat het UPC-verdrag betreft af leek te zijn omdat de Britten, ondanks de Brexit, besloten hadden om het UPC-verdrag te ratificeren. Die hoop was helaas prematuur. Er loopt nu een zaak bij het Bundesverfassungsgericht waarin de klager – een Duitse octrooiadvocaat – klaagt dat Duitsland met het UPC-Verdrag meer soevereiniteit weggeeft dan het Duitse democratische stelsel toelaat.⁵³ De Bundestag heeft op de ratificatie met een eenvoudige meerderheid beslist, terwijl een gekwalificeerde meerderheid van tweederde – aldus de klager – nodig zou zijn geweest. De klager vindt ook dat het UPC-Verdrag niet verenigbaar is met het EU-recht.

Na de belanghebbende partijen in de gelegenheid te hebben gesteld hun standpunten in te dienen, heeft volgens de laatste berichten het Bundesverfassungsgericht

41. HvJ EG 13 juli 1966, C-56 en 58/64, ECLI:EU:C:1966:41 (*Grundig/Consten*).

42. HvJ EU 22 juni 1994, C-9/93, ECLI:EU:C:1994:261, NJ 1995/480, m.nt. DWFV (*IHT/Danzinger*).

43. HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016/79, m.nt. DWFV, *Ars Aequi* 2017/47, m.nt. Visser (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*).

44. HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, BIE 1987/64, NJ 1988/36, m.nt. LWH (*Bouwcentrum*).

45. Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*ANS Trading/Parfumswinkel*).

46. Conclusie A-G HR 11 september 2015, ECLI:NL:PHR:2015:1879 (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*).

47. Rb. Noord-Nederland (vzr.) 8 december 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4802 (*PK Multimedia/E-Entertainment*).

48. Rb. Limburg (ktr.) 21 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1801 (*Fysio Roermond/Fysiotherapie Roermond*).

49. Onder EPC 1973 waren zogenoemde 'first medical use claims' (dat wil zeggen conclusies met de vorm 'Stof X voor de behandeling van ziekte Y') slechts beschikbaar voor de eerste uitvinder die ontdekte dat een al dan niet bekende stof gebruikt kon worden als geneesmiddel. Dat kwam door de bewoording van art. 54(5) EPC 1973: '(5) The provisions of paragraphs 1 to 4 [waarin de begrippen nieuwheid en stand van de techniek gedefinieerd waren] shall not exclude the patentability of a substance or composition, comprised in the state of the

art, for use in a method referred to in Article 52 paragraph 4, provided that its use for any method referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art' (*cursovering* toegevoegd). De uitvinder van de tweede of derde toepassing moest derhalve terugvallen op de Swiss-type claim, die formeel geen productconclusie is, en ook geen verboden therapeutische behandelwijze. Met de komst van art. 54(5) van EPC 2000 (die op 13 december 2007 in werking trad) werd het mogelijk om ook tweede en derde medische toepassingen in de vorm van een 'first medical use'-achtige conclusie te gieten. De nieuwe bepaling luidde als volgt: '(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53 (c), provi-

ded that such use is not comprised in the state of the art' (*cursovering* toegevoegd). De Swiss-type claim was derhalve niet meer nodig. De Grote Kamer van Beroep in G 02/08 overwoog vervolgens dat het indienen van Swiss-type claims (na een overgangperiode) zelfs niet meer mogelijk zou zijn, nu de reden voor het bestaan van deze *workaround* verdwenen was.

50. HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:692, NJ 2017/296, m.nt. DWFV (*Sun/Novartis*).

51. HR 12 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2807 (*MSD/Teva*).

52. HR 31 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0346, BIE 2004/47, m.nt. De Hullu, *IER* 2004, 33, NJ 2006/600 (*Senseo*).

53. Art. 38 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz.

besloten om de zaak in behandeling te nemen. Indien een zittingsdatum bepaald wordt, of indien vragen rijzen die aan het HvJ EU voorgelegd moeten worden, dan valt een eindbeslissing niet vóór de Brexit-deadline van maart 2019 te verwachten. Dit is om meerdere redenen problematisch. De algemene opvatting is altijd geweest dat een inwerking-treding vóór de Brexit – met de Britten erbij – de voorkeur geniet ten opzichte van een situatie waarbij inwerking-treding van het UPC-verdrag pas ná de Brexit plaatsvindt.

Als de Britten uiteindelijk buiten het nieuwe systeem (moeten) blijven zal een nieuwe locatie moeten worden gevonden voor de centrale divisie die de farma- en biotechnologiezaken zal behandelen. De politieke keus voor de landen die een zetel krijgen van de centrale divisie is destijds gemaakt op basis van het aantal Europese aanvragen vanuit die landen. Engeland, Frankrijk en Duitsland kregen een zetel. Nummer vier is Italië en de Italiaanse regering en professie zijn nu al stevig aan het lobbyen voor de toekomst. De vraag is hoe aantrekkelijk het nieuwe systeem zal zijn voor de industrie, zónder de Britten en mét een centrale divisie in Italië.

Als er na de Brexit een geheel nieuwe verdrag uitonderhandeld moet worden om de Britten toch weer aan boord te krijgen, is de kans groot dat inmiddels het momentum voorbij is en dat alle landen weer met nieuwe eisen komen, waarmee het hele project weer voor jaren de grindbak ingereken is.

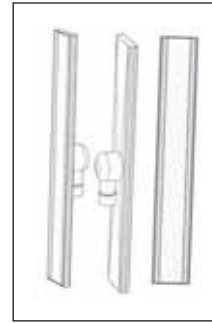
Wat betreft het octrooirecht dient tot slot te worden gemeld dat prof. mr. P.H. Blok op 26 januari 2018 zijn oratie hield over de vraag 'Moeten we nog octrooien verlenen als slimme systemen het uitvindwerk overnemen?', ter aanvaarding van de leerstoel Octrooirecht en privacy in Utrecht. Het lijkt ingewikkeld te worden als systemen slimmer worden dan hun eigen uitvinder om te bepalen wat nog een uitvinding is en aan welke persoon (*if any*) die moet worden toegeschreven en of en aan wie dan een octrooirecht moet worden toegekend. De boodschap van Blok was vooral dat we de systemen als een instrument moeten blijven zien, ook als ze slim en autonoom werken.

Modellenrecht

Douchegoten

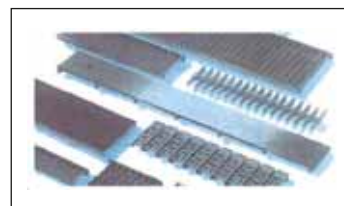
Op het gebied van modellenrecht wees het HvJ EU een aantal belangrijke arresten. Het eerste⁵⁴ betreft een uitspraak in een van de zeer vele geschillen over douchegoten.⁵⁵ Het arrest is zowel feitelijk als juridisch zeer ingewikkeld en wordt hier enigszins vereenvoudigd weergegeven. Voor een gedetailleerde én heldere bespreking van alle aspecten zij verwezen naar de noot van Geerts in *IER*.⁵⁶

Een 'model' is 'de verschijningsvorm van een voortbrengsel'.⁵⁷ Een model wordt beschermd voor zover het *nieuw* is en een eigen karakter heeft.⁵⁸ Een model is nieuw als er niet eerder een identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld.⁵⁹ Een model heeft een *eigen karakter* als 'de algemene indruk die het bij de *geïnformeerde gebruiker* wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld'.⁶⁰ Een model wordt geacht 'voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld', 'indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere



wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is [...], tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van *ingewijden in de betrokken sector* die in de Gemeenschap werkzaam zijn'.⁶¹ 'De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt'.⁶²

Easy Sanitary Solutions (ESS) deponerde eind 2003 een douchegoot als Gemeenschapsmodel (zie afbeelding boven). I-Drain (later overgenomen door Group Nivelles) stelde een nietigheidsvordering in op basis van afbeeldingen in twee productcatalogi van een derde van onderdelen van *een afvoergoot, niet zijnde een douchegoot* (zie afbeelding onder). Het EUIPO verklaarde het model nietig wegens niet-nieuwheid en wees als irrelevant af 'het argument van ESS dat de [in de catalogus afgebeelde plaat] werd gebruikt *in een andere omgeving* dan die waarin het voortbrengsel waarop het betwiste model betrekking heeft bestemd was om te worden gebruikt, aangezien het gebruik van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt geen element van de verschijningsvorm ervan is en het verschil bijgevolg geen weerslag heeft op de vergelijking van de twee conflicterende modellen'.



Het Gerecht vernietigde die beslissing van het EUIPO, onder andere op basis van het oordeel dat een ouder model uit *een andere sector* alleen dan aan eigen karakter in de weg staat als het *ook* bekend was bij de 'ingewijden in de betrokken sector' waar het betwiste model voor bestemd is. Daar is het HvJ EU het niet mee eens: 'Uit niets in artikel 7, lid 1, blijkt evenwel dat de geïnformeerde gebruiker van het voortbrengsel waarin het betwiste model is verwerkt of waarop het is toegepast, bekend moet zijn met het oudere model, wanneer dit laatste is verwerkt in – of is toegepast op – een voortbrengsel van een andere industriële sector dan die waartoe het betwiste model behoort' (punt 131).

Als de redenering van het Gerecht zou worden gevolgd, zou volgens het HvJ EU 'bewijs verlangd [worden] van twee openbaarmakingen, een eerste jegens het publiek van de "ingewijden in de betrokken sector" en een

tweede jegens het publiek van de gebruikers van het type voortbrengsel waarop het betwiste model betrekking heeft. Dit vereiste is niet alleen onverenigbaar met [...] uitlegging die aan de woorden “de betrokken sector” moet worden gegeven, maar daarmee wordt ook een extra voorwaarde opgelegd die noch uit de letter noch uit de geest van artikel 7 lid 1 [...] blijkt en die niet kan worden verzoend met het uit artikel 10, lid 1, van deze verordening voortvloeiende beginsel volgens hetwelk de door een gemeenschapsmodel verleende bescherming “elk model” omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt’ (punt 133).

Einde van de Kinderkapperstoel

Wat betekent dit nu allemaal en waarom is het belangrijk? Het betekent dat als bepaalde vormgeving bekend is (bij de ingewijden) in de éne sector, die vormgeving *geacht wordt ook* bekend te zijn (bij geheel *andere* ‘ingewijden’) in een andere sector, en ook in die andere sector niet meer nieuw kan zijn (of een eigen karakter kan hebben). Het enkele feit dat een (bestaande) vorm ‘nieuw’ is in een bepaalde sector of een nieuwe gebruiksfunctie heeft, maakt het niet beschermbaar als een nieuw model. En daarmee is eindelijk de vraag beantwoord die bijna twintig jaar boven de markt hing, sinds de inwerkingtreding van de Modellenrichtlijn in 1998 en de Modellenverordening in 2002: levert een nieuwe gebruiksfunctie een nieuw model op? Onder het oude Benelux-modellenrecht werd die vraag *bevestigend* beantwoord sinds het *Kinderkapperstoel*-arrest uit 1995.⁶³ Een bestaande trapauto gelast op een bestaand onderstel voor een kinderkap-



54. HvJ EU 21 september 2017, gevoegde zaken C-361/15 P en C-405/15 P, ECLI:EU:C:2017:720, IER 2017/66, m.nt. P.G.F.A. Geerts (*Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles*).

55. Rb. Den Haag (vzr.) 29 november 2006, IEF2990 (*Easy Sanitary Solutions/ADW Technische Groothandel*); Rb. Den Haag (vzr.) 18 september 2009, IEF8198 (*Easy*

Sanitary Solutions/I-DRAIN); Hof Den Haag 17 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ5640, IER 2011/59 (*I-DRAIN/Easy Sanitary Solutions*); OHIM Derde Kamer van Beroep 4 oktober 2012, R 2004/2010-3 (*Easy Sanitary Solutions/I-Drain*); Gerecht EU 13 mei 2015, T-15/13, ECLI:EU:T:2015:281, IER 2015/48, m.nt. Hartman (*Group Nivelles/*

perstoel had als combinatie een nieuwe gebruiksfunctie en was daarom een nieuw model (zie afbeelding). Dat geldt dus nu niet meer.

Vormgeving is dus minder makkelijk te beschermen. Maar het betekent ook dat de beschermingsomvang groter is: modelrechtgebbenden kunnen namelijk nu ook bezwaar maken tegen gebruik van hun model in een geheel andere sector. Het inbreukcriterium van artikel 10 vereist immers ook slechts dat er sprake is van een model dat geen andere algemene indruk wekt. En dat geldt nu dus ook voor ‘elk model’ in een geheel andere sector.

Het enkele feit dat een (bestaande) vorm ‘nieuw’ is in een bepaalde sector of een nieuwe gebruiksfunctie heeft, maakt het niet beschermbaar als een nieuw model

Een ‘nieuwe’ lampenkap in de vorm van een omgekeerde bloempot is voortaan niet meer nieuw en dus niet te beschermen, want al bekend in de tuinartikelenbranche en maakt mogelijk inbreuk op de rechten op de bloempot (als die nog beschermd is). Ook een hele grote lichtgevende bloempot als tuinverlichting is voortaan waarschijnlijk niet te beschermen aangezien de vorm bloempot op zich al bestaat.

Is een zoutvaatje in de vorm van een piramide als een model te beschermen? Mogelijk niet, omdat de betreffende vorm in een andere branche, te weten het hogere segment van de begrafenisbranche al bekend is. Is een nieuw chocolaatje in de vorm van het land België nieuw en beschermbaar? Mogelijk niet, want de vorm was bekend uit de branche ‘landen’. Nu zal bij deze laatste voorbeelden het aspect formaat mogelijk een rol spelen. Men zou kunnen betogen dat er door het formaatverschil sprake is van een ‘andere algemene indruk’. Maar blijkt dat uit het depot? Het formaat staat er niet bij en een vermelding van de gebruiksfunctie of een toelichting is in het modellenrecht niet toegestaan.

Het was wel zo makkelijk dat onder de *Kinderkapperstoel*-leer, op grond van een andere gebruiksfunctie,

Easy Sanitary Solutions).

56. G.F.A. Geerts, noot onder HvJ EU 21 september 2017 (*Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles*), gepubliceerd in IER 2017/66, p. 459-477.

57. Art. 3 sub a GemModVo.

58. Art. 4 lid 1 GemModVo.

59. Art. 5 lid 1 GemModVo.

60. Art. 6 lid 1 GemModVo.

61. Art. 7 lid 1 GemModVo.

62. Art. 10 lid 1 GemModVo.

63. HR 10 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1662, NJ 1995/670, m.nt. DWFV, BIE 1998, 63. (*Kinderkapperstoel*)

eenvoudig tot een nieuw model kon worden geconcludeerd. Dat kan nu niet meer en de grenzen van de nieuwheid in het modellenrecht zullen opnieuw verkend moeten worden.

Lascentreerpennen

Modelrecht is niet mogelijk 'voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald'.⁶⁴ De reden daarvoor is dat het niet de bedoeling is om via het modellenrecht technische voordelen te monopoliseren. Dat mag namelijk alleen via het octrooirecht op de voor dat recht geldende strenge voorwaarden. Voor de uitleg van die regel is het tweede te bespreken arrest van het HvJ EU van belang dat betrekking heeft op een modeldepot voor industriële keramische 'lascentreerpennen'.⁶⁵

Doceram is houder van gemeenschapsmodellen voor dergelijke lascentreerpennen (zie afbeelding) in een aantal varianten. Het Hof oordeelt dat 'voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.' (r.o. 32).



Dit laatste zinsdeel is het belangrijkste. Daarmee wordt nu in het modellenrecht, net als eerder in het merkenrecht⁶⁶ de 'resultaatgerichte'- of *multiplicité des formes*-leer nadrukkelijk *verworpen*. Volgens de genoemde leer is het voortbrengsel alleen dan uitsluitend technisch bepaald als het technische resultaat niet op een andere manier kan worden bereikt. Oftewel: als er geen alternatief model denkbaar is om hetzelfde technische resultaat te bereiken. Dat geldt dus niet. De rechter moet kijken of *binnen het model* de technische functie 'de enige factor is die bepalend was' voor de vormgeving. Dit wordt in Nederland ook wel de *apparaat-gerichte leer* genoemd, waarbij alleen gekeken wordt of de vormgeving *binnen het apparaat* een technische functie vervult.⁶⁷ (En dus niet of er alternatieven zijn).

Daarbij moet hij (*surprise, surprise*) rekening houden met 'alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval'. Maar daarbij hoeft volgens het Hof niet te worden uitgegaan van de perceptie van een 'objectieve waarnemer'. De Duitse rechter had namelijk gevraagd of het een goed idee was om die technisch bepaaldheid te baseren op het oordeel van een techni-

sche deskundige, een objectieve waarnemer. Een technicus zal immers beter weten wat 'uitsluitend technisch bepaald' is dan een rechter. Maar daar gaat het Hof EU dus niet in mee: de rechter moet uiteindelijk zelf beslissen of iets 'objectief technisch bepaald' is, hij mag daar in zijn oordeel geen maatmannetje of -vrouwje, hoe objectief ook, tussenschuiven.

Dit lijkt einde oefening voor de modellen voor de lascentreerpennen, omdat hun *enige functie* is te centreren bij het lassen en niet om naar te kijken. Al kan je daar ook weer over discussiëren. Zo oordeelde de Kamer van Beroep van het EUIPO ooit over een industriële shredder; 'The shredder must, in the first place, perform its function effectively and safely and without creating excessive noise, but it is also desirable that the shredder should be pleasing to the eye and thus enhance the working environment of the people who operate it and see it in use. For that reason there is no objection in principle to granting design protection to industrial products whose overall appearance is determined largely, but not exclusively, by functional considerations'.⁶⁸ Maar dat ging wel over het uiterlijk van een gehele machine, niet over een klein onderdeelje.

Reparatieclausule

Verder verdient vermelding dat het HvJ EU ook heeft beslist dat de 'reparatieclausule'⁶⁹ in het modellenrecht van toepassing is op een reserveonderdeel dat wordt gebruikt voor de reparatie van een samengesteld voortbrengsel, meestal een auto, om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven 'als het reserveonderdeel uit visueel oogpunt dezelfde uiterlijke kenmerken heeft als het onderdeel dat oorspronkelijk in het samengestelde voortbrengsel was verwerkt bij het in de handel brengen van dit voortbrengsel'.⁷⁰ Je mag zonder toestemming van de ontwerper reserveonderdelen maken voor auto's die lijken op de originele onderdelen als dat nodig is hetzelfde uiterlijk van het geheel te bewaren. Strengere eisen gelden er niet. Wel rust er een 'loyaliteits-verplichting' op de fabrikant van dergelijke reserveonderdelen om er voor te zorgen dat deze 'down stream' ook alleen worden gebruikt als reserveonderdelen en niet voor andere doeleinden.

Slaafse nabootsing

Naast het modellenrecht is de aanvullende werking van de onrechtmatige daad gericht tegen slaafse nabootsing springlevend. 'Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die

De aanvullende werking van de onrechtmatige daad gericht tegen slaafse nabootsing is springlevend

nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat [...] Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Dit strookt met de in art. 10bis lid 1 en lid 3, onder 1, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom [...] opgenomen verplichting voor de verdragslanden om bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging, en uit dien hoofde te verbieden "alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent".⁷¹

'Mi Moneda' is een sieradenlijn die bestaat uit een hanger en daarvoor geschikte munten. De hanger bestaat uit twee door een scharnier verbonden delen en kan worden geopend om er een verwisselbare munt in te plaatsen. Onder de naam 'Nikki Lissoni' werd een sterk gelijkende sieradenlijn op de markt gebracht (zie afbeelding).



Links: Mi Moneda, rechts: Nikki Lissoni

Mi Moneda maakte daar bezwaar tegen.

In 2010 oordeelde het Haagse hof nog dat Mi Moneda voldoende 'eigen gezicht op de markt' had om tegen nodeloos verwarringwekkende concurrenten op te treden. In 2012 was Hof Arnhem-Leeuwarden echter van oordeel dat het ontwerp inmiddels te zeer was 'verwaterd'. De Hoge Raad zegt daarover:

'Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen ('verwateren') naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden.'

Dit is een belangrijke les: als je de markt niet 'schoonhoudt' kun je het recht verliezen om tegen

namaak op te treden. Deze regel geldt officieel niet voor ontwerpen die door het auteursrecht of door een (geregistreerd) modelrecht zijn beschermd. Die blijven in beginsel beschermd, ook als er veel namaak komt. Dit neemt niet weg dat consequent optreden tegen namaak ook daarbij aan te raden is, omdat je ook bij die rechten *in de praktijk* ziet dat de beschermingsomvang afneemt als er veel gelijkende producten ongestoord op de markt zijn.

De Hoge Raad oordeelt in dit arrest ook dat de rechter 'niet als regel ervan uit [hoeft] te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil. Eveneens afhankelijk van de omstandigheden van het geval is of en in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop ('post sale') zijn of worden waargenomen, of (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de verpakking van de diverse producten. Mede gelet op [...] art. 10bis lid 3, onder 1, VvP, bestaat voorts geen aanleiding om onderscheid te maken naar gelang eventuele verwarring betrekking heeft op de producten zelf ('directe verwarring'), dan wel op hun herkomst ('indirecte verwarring'). Hoe en wanneer 'post sale confusion' bij de beoordeling moet worden betrokken, blijft lastig.

Portretrecht

Lookalike en parodie

Autocoureur Max Verstappen trad eind 2016 op als 'bezorger' in een commercial voor supermarktketen Jumbo (zie afbeelding). Een aanbieder van een boodschappen-bezorgservice genaamd Picnic haakte daar op in door op *social media* een eigen reclamefilmpje te delen met de titel 'als je op tijd bent hoeft je niet te racen'. In die commercial figureerde een *Lookalike* van Verstappen (zie afbeelding). Vooruitlopend op een schadeclaim wegens portretrecht-inbreuk



Max Verstappen in Jumbo commercial

64. Art. 8 lid 1 GemModVo.

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

66. HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377, *IER* 2002, 42, *BIE* 2003, 89, *NJ* 2003/481, m.nt. J.H. Spoor (*Philips/Remington*): Een vorm kan niet als merk worden ingeschreven 'indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele

kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.', (r.o. 84).

67. De termen 'resultaatgericht' en 'appa-

raatgericht' zijn dertig jaar geleden geïntroduceerd door A.A. Quaedvlieg in zijn proefschrift *Auteursrecht op techniek*, p. 31-47.

68. 3e Kamer van Beroep OHIM 22 oktober 2009, R 690/2007-3 (*Lindner Recycling-tech/Franssons Verkstädler*), r.o. 33.

69. Art. 110 lid 1 GemModVo.

70. HvJ EU 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, ECLI:EU:C:2017:992, *IER*

2018/6, m.nt. Geerts (*Acacia/Audi*).

71. HR 19 mei 2017,

ECLI:NL:HR:2017:938, *NJ* 2017/315, m.nt. DWFV, *Ars Aequi* AA20170535, m.nt. Visser, *IER* 2017/39, m.nt. Geerts en De Vrey (*All Round/SimStars*).



Max Verstappen in Picnic commercial

wilde Verstappen beslag laten leggen onder Picnic, maar de voorzieningenrechter oordeelde eind 2016 'dat de reclame-uiting van gerekwestreerde overduidelijk een humoristisch bedoelde parodie is op de eerdere reclame-uiting van Jumbo' en wees het beslagrekest af.⁷² Verstappen ging in appel tegen de afwijzing van het beslag, zonder succes.⁷³ Volgens het Amsterdamse hof is geen sprake van een 'echt' portret. Met de rechtbank was het hof bovendien van oordeel 'dat de commercial duidelijk is bedoeld als een parodie op de eerdere reclamecampagne van Jumbo waarin de echte Max Verstappen een rol speelt'. Ook lijkt het volgens het hof 'eerder de bedoeling dat het publiek de commercial als parodie ziet en de acteur als een 'lookalike' herkent', zodat het maar 'zeer de vraag is of [appellanten] in dit geval een beroep toekomt op artikel 21 van de Auteurswet'. Dat Picnic geen 'redelijke vergoeding' aan Verstappen had geboden voor het gebruik van diens 'portret', maakte het oordeel van het Hof niet anders: 'Betwijfeld kan immers worden of Picnic ooit zou hebben gekozen voor de persoonlijke inzet van Max Verstappen bij het realiseren van de commercial. Daarmee zou immers het idee van een parodie teniet worden gedaan. Bovendien staat het Max Verstappen niet vrij om met een concurrent van Jumbo in zee te gaan, zo is ter zitting gebleken.'

In een bodemprocedure bij Rechtbank Amsterdam kreeg Verstappen echter vervolgens wel gelijk.⁷⁴ Onder verwijzing naar het *Breekijzer*-arrest van de Hoge Raad⁷⁵ oordeelt de rechtbank dat een lookalike wel degelijk een portret in de zin van artikel 21 Aw is: 'de in de commercial van Picnic gebruikte lookalike [vertoont] alle karakteristieke kenmerken van het portret van Max Verstappen: dezelfde pet, dezelfde raceoutfit, dezelfde haarkleur, hetzelfde silhouet en hetzelfde postuur. Aldus wordt bij het publiek met de lookalike het beeld van Max Verstappen opgeroepen.'

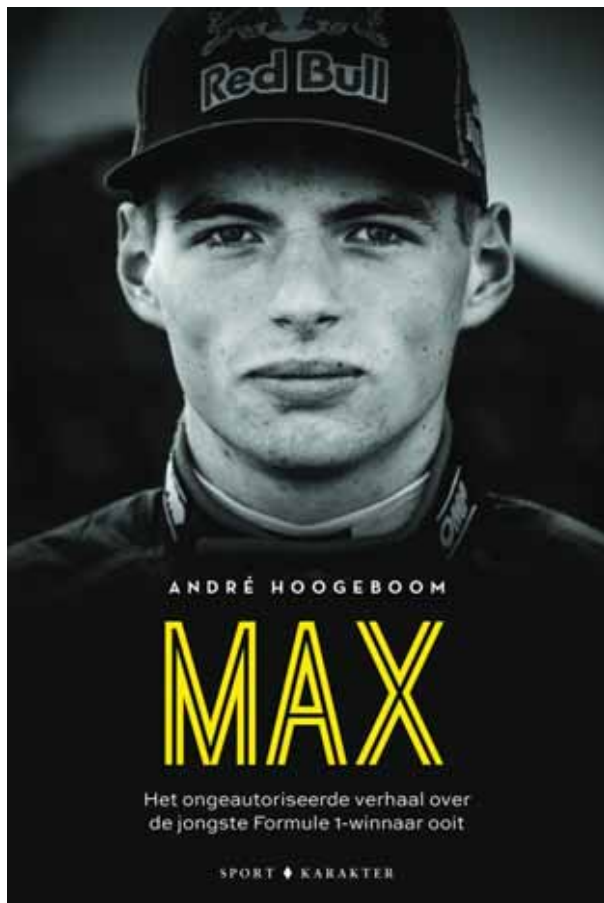
'Vast staat dat Max Verstappen wereldwijde bekendheid geniet als autocoureur en dat hij zijn populariteit verzilvert, onder meer door zijn optreden in een landelijke televisiecampagne van Jumbo', aldus de rechtbank. Dat Verstappen contractuele verplichtingen heeft bij een concurrent, doet aan zijn verzilverbare populariteit niet af. Sterker nog: 'De omstandigheid dat Max Verstappen door zijn beroepsuitoefening als Formule 1-coureur grote bekendheid geniet, met welke bekendheid commerciële belangen gemoeid zijn bij de openbaarmaking van zijn portret en zijn persoonlijke karakteristieken, is dus een zwaarwegend belang. Tevens komt gewicht toe aan de omstandigheid dat Picnic geen enkele vergoeding heeft aangeboden voor het gebruik.'

Deze zaak roept interessante vragen op. Kan het

gebruik van een *lookalike* een inbreuk vormen op het portretrecht van iemand met een verzilverbare populariteit? Vermoedelijk wel. Zeker als het publiek daarmee echt op het verkeerde been zou worden gezet. Maar waarschijnlijk ook als er *te veel* commercieel mee wordt *aangehaakt, aangeleund, geparasiteerd* bij een zeer bekende Nederlander. Moet een grapje dan niet kunnen? is de volgende vraag. Is er een parodie-exceptie in het portretrecht? Formeel niet, omdat het portretrecht helemaal geen 'beperkingen' kent, omdat het zelf slechts een 'redelijkheidsaanspraak' is. Materieel natuurlijk wel: in allerlei situaties kunnen 'bekende portretten' zich er niet tegen verzetten als ze te kijk worden gezet door een lookalike of imitator. Maar is een beroep op een parodie-exceptie mogelijk in geval van een puur commerciële parodie? Waarschijnlijk niet, leert de ervaring in het auteursrecht. Een Nijntje-parodie door knutselaars op internet⁷⁶ en een Bassie- en Adriaan-imitatie bij de publieke omroep⁷⁷ 'moe-ten kunnen'. Een vrouwelijke rip-off van Harry Potter in boekvorm⁷⁸ en een Katja Schuurman lookalike in een advertentie van een concurrent⁷⁹ niet. Moeilijkste vraag: als het niet mag, wat voor schadevergoeding moet dan worden toegewezen? Voor een parodie van een lookalike zou je nooit hetzelfde betalen – tonnen in het geval van Max Verstappen – als voor *the real deal*, daar heeft het Hof Amsterdam gelijk in. En het gaat ook veel te ver om alle minuten zendtijd aan *free publicity* die Picnic heeft gehad na het filmpje (én de ophef erover) te kapitaliseren. Hoe streng moet een commercieel grapje worden bestraft?

Dezelfde Max Verstappen claimde vorig jaar ook een verbod en – ongetwijfeld geïnspireerd door de *Cruiff/Tirion*-zaak van enige jaren geleden⁸⁰ – een 'redelijke vergoeding' van enkele tonnen voor het gebruik van foto's waar hij op stond in een biografie over hem. Naast een foto op het omslag (zie afbeelding) bevat het boek hoofdzakelijk tekst en een fotokatern van acht pagina's met in totaal zeventien foto's uit de racecarrière van Max Verstappen. Ten aanzien van de foto's overweegt de rechtbank dat ze allemaal al eerder zijn gepubliceerd, zijn gemaakt op openbare plaatsen in de openbare ruimte en slechts dienen ter ondersteuning van de interviews in het boek, 'zodat het in aanmerking te nemen publiek dit boek niet zal aanschaffen voor de daarin opgenomen foto's'. De uitgever heeft Verstappen bovendien een vergoeding aangeboden ter hoogte van 10% van de netto-opbrengst van het boek. Omdat het een biografie over Max Verstappen betreft en is geschreven met het doel het publiek over hem te informeren, heeft het boek – naast een commerciële insteek – algemene nieuws-waarde en is het gebruik van de foto's daarin naar het oordeel van de rechtbank niet louter commercieel. Mede om die reden acht de rechtbank de geboden vergoeding redelijk en is zij van oordeel dat Verstappen geen redelijk belang heeft om zich tegen de openbaarmaking te verzetten.⁸¹ Men kan zich afvragen of het wenselijk is dat voor het gebruik van foto's in een biografie waarin tekst de hoofdrol speelt en de foto's functioneel en ondergeschikt zijn, überhaupt een billijke vergoeding moet worden betaald. In het auteursrecht valt dat onder de vergoedingsvrije citaat-exceptie.⁸² Annotator Dommering benadrukt juist dat het gaat om 'de waarde van het por-

Men kan zich afvragen of het wenselijk is dat voor het gebruik van foto's in een biografie waarin tekst de hoofdrol speelt en de foto's functioneel en ondergeschikt zijn, überhaupt een billijke vergoeding moet worden betaald



72. Beschikking van Rb. (vzr.) 13 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9747 (*Mavic & Verstappen/Picnic*).

73. Beschikking van Hof Amsterdam 2 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1722 (*Mavic & Verstappen/Picnic*).

74. Rb. Amsterdam 6 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:6395 (*Mavic & Verstappen/Picnic*).

75. HR 2 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3416, *NJ* 2004/80 (*Breekijzer*).

76. Hof Amsterdam 13 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BS7825; *Mf* 2012/2, m.nt. Sakulin; *AMI* 2012/3, m.nt. DJGV, *IER* 2012/15, p. 132, m.nt. Speyart (*Nijntje-parodie*).

77. Hof Amsterdam 30 januari 2003, *AMI* 2003/9, m.nt. KJK, *IER* 2003/30, m.nt. Hoogenraad (*Bassy III*).

78. Hof Amsterdam 6 november 2003, ECLI:NL:GHAMS:2003:AN7646, *AMI* 2004/4, m.nt. Klomp, *IER* 2004/20, m.nt. MdCB (*Harry Potter/Tanja Grotter*).

79. Rb. Breda (vzr.) 24 juni 2005, ECLI:NL:RBBRE:2005:AT8316, *AMI* 2005/14, m.nt. DJGV (*Gouden Gids-look-alike*).

80. HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA2788, *IER* 2013/60, m.nt. Geerts, *Ars Aequi* AA20130846, m.nt. Visser, *NJ* 2015/112, m.nt. Hugenholtz (*Cruiff/Tirion*).

81. Rb. Amsterdam 6 december 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8990, *AMI* 2018/1, p. 39, m.nt. Dommering (*Verstappen/Karakter*).

82. Schrijver dezes schreef in deze zaak een opinie voor de gedaagde van deze strekking.

tret in het economische verkeer en niet de waarde van het boek in het economisch verkeer'.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Bij de Tweede Kamer is in behandeling de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen.⁸³ Deze wet vormt de implementatie van de in de vorige Kroniek besproken Richtlijn Bedrijfsgeheimen⁸⁴, die weer is gebaseerd op artikel 39 van de TRIPs-overeenkomst.⁸⁵ Naar verwachting zal deze wet medio 2018 in werking treden. 'Het gaat bij bedrijfsgeheimen om knowhow en bedrijfsinformatie die waardevol zijn omdat zij geheim zijn en ook bedoeld zijn om vertrouwelijk te blijven en waarvoor de houder ook maatregelen heeft genomen om deze geheim te houden', aldus de memorie van toelichting⁸⁶ bij het wetsvoorstel.⁸⁷ Tot nu liep die bescherming bij ons via de onrechtmatige daad. Over alle begrippen, normen en procedures uit die wet zal de komende jaren ongetwijfeld veel worden geprocedeed en gepubliceerd.⁸⁸ Een van de problemen is hoe je zinnig en controleerbaar moet (bewijs)beslag leggen, procederen en beslissen over de vraag welk geheim er eigenlijk wel of niet is geschonden of gebruikt, zonder het daarmee prijs te geven.⁸⁹

Tot slot

Tot slot werd dit jaar bij 25 jaar (Nieuw) BW, weer eens de vraag gesteld waar Boek 9 BW was gebleven.⁹⁰ Velen vinden dat zo'n boek over de vermogensrechtelijke aspecten van de IE er alsnog zou moeten komen,⁹¹ maar of dat ooit gaat gebeuren blijft de vraag. •

83. Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU 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, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen), w.v. 34821.

84. Richtlijn 2016/943/EU 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.

85. Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, Marrakesh, 15-04-1994; Bijlage IC: Overeenkomst

inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs).

86. *Kamerstukken II* 2017/18, 34821, 3 (MvT), p. 1.

87. *Kamerstukken II* 2017/18, 34821, 3 (VVW).

88. Zie bijv. Van Nispen, *BIE* jan/feb 2018, p. 2-9 en daargenoemde literatuur.

89. Zie bijv. de conclusie van A-G Wesseling-van Gent, 23 februari 2018 in de zaak *Organik/Dow*, ECLI:NL:PHR:2018:187. Vergelijk ook Eijsvogels, 'Bewijsbeslag, gedetailleerde beschrijving en monsterneming bij onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking van bedrijfsgeheimen', *IER* 2018/1.

90. Visser en Spath, 'Waar is Boek 9 dan gebleven?', *AA*20170381, *IER* 2018/2.

91. De oproep werd door vijftig hoogleraren ondersteund.