



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Van de brug af gezien: XII. Rechtshandhaving, procesrecht & IPR
Schaafsma, S.J.; Bronneman, M.

Citation

Schaafsma, S. J., & Bronneman, M. (2017). Van de brug af gezien: XII. Rechtshandhaving, procesrecht & IPR. *Intellectuele Eigendom En Reclamerecht*, 2017(2), 98-102. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/56311>

Version: Publisher's Version

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

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/56311>

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

lijkheid van de RSM met zijn verplichte vermeldingen. Swiss Sense kon niet weerleggen dat Mascha voorafgaand aan publicatie van de eerste vlog door Swiss Sense is gestimuleerd tot het maken van reclame. Swiss Sense wordt daarom op grond van de in art. 6 RSM opgenomen zorgplicht verantwoordelijk gehouden voor de geconstateerde overtreding van art. 3 RSM. Een streng oordeel.²⁰³ Op de valreep van 2016 volgde de tweede RSM uitspraak met wederom in de hoofdrol: Mascha Feoktistova.²⁰⁴ Dit maal gaat het Mascha beter af. De klacht is gericht tegen haar vlog getiteld: “iets aan mijn gezicht laten doen”. Mascha ondergaat in deze vlog een botoxbehandeling. In de vlog vermeldt ze eerst dat ze zichzelf de behandeling cadeau doet, terwijl ze aan het eind van het filmpje zegt dat ze de behandeling uiteindelijk cadeau heeft gekregen. Ook vermeldt ze dit als bijschrift bij de vlog. Klager vindt dit het niet kunnen. Veel mensen kijken niet het hele filmpje af en zullen dus niet weten dat de behandeling een cadeau was en de vlog dus feitelijk reclame is. De RCC gaat hier niet in mee. Ondanks dat de vlog wel degelijk reclame is, wordt voldaan aan de RSM. De RSM doet suggesties voor het laten zien van de relatie tussen adverteerder en de vlogger, maar schrijft niet één bepaalde wijze voor. Mascha heeft duidelijk geleerd van haar eerdere fout.

Blik op 2017?

Wij verwachten dat in 2017 veel aandacht zal zijn voor regels voor specifieke producten: denk aan alcohol, frisdrank en “ongezond voedsel”. Ook op online gebied zullen meer regels komen. Gepersonaliseerde reclame zal een steeds grotere rol spelen, waarbij misleiding op de loer licht. Ondertussen stoomt de trein met jurisprudentie op het gebied van het levensmiddelenrecht onverstoord door. Aandachtspunt hierin zal zijn de verhouding tussen ‘nationalisme en protectionisme’ versus ‘Europa en harmonisatie’. Het politieke sentiment zal ook in andere gebieden van het reclamerecht doorsijpelen. 2017 zal een belangrijk politiek jaar zijn voor zowel Nederland als andere landen. Op naar een dynamisch jaar met genoeg gekke klachten, juridische ontwikkelingen en bijzondere procedures.

XII. Rechtshandhaving, procesrecht & IPR

Prof. mr. S.J. Schaafsma en mr. M. Bronneman

1. Wetgeving

Nationaal

In de zomer van 2016 is de wetgeving rond KEI in het Staatsblad²⁰⁵ gepubliceerd. Een belangrijk onderdeel van KEI betreft de invoering van het digitaal procederen. Zoals in de vorige kroniek al aangegeven, zal de invoering in fasen geschieden. Voor de nieuwe digitale vorderingsprocedure in eerste aanleg met verplichte procesvertegenwoordiging loopt er op dit moment een vrijwillige pilot bij de Recht-

banken Gelderland en Midden-Nederland. De verwachting is dat op zijn vroegst op 1 april 2017 bij deze rechtbanken zal worden gestart met verplicht digitaal procederen. Na de uitrol bij deze twee rechtbanken volgt in een later stadium de landelijke uitrol bij de rechtbanken en de hoven, waarbij de planning is dat medio 2019 de digitalisering volledig moet zijn ingevoerd. De Hoge Raad – die een eigen digitaal platform heeft ontwikkeld – zal, als eerste, per 1 maart 2017 overgaan op het digitaal procederen. Voor een overzicht van de wijzigingen in het procesrecht naar aanleiding van de KEI-wetgeving wijzen wij op het boek Kort begrip van KEI.²⁰⁶

2. Rechtspraak

Unierechter

Proceskosten; art. 14 Handhavingsrichtlijn

Op 28 juli 2016 wees het Hof van Justitie EU arrest in de zaak *United Video/Telenet*,²⁰⁷ naar welke uitspraak door velen met spanning werd uitgekeken. Het Hof overwoog dat art. 14 Handhavingsrichtlijn zich niet verzet tegen een systeem met forfaitaire tarieven voor vergoeding van de kosten voor de bijstand van een advocaat mits die tarieven waarborgen dat de kosten die de verliezende partij moet dragen redelijk zijn en minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen. Daarnaast dient de rechter die de verwijzing in de kosten moet uitspreken de mogelijkheid te hebben om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de bij hem aanhangige zaak. Om ons Nederlandse systeem van indicatietarieven in IE-zaken aan deze door het Hof gestelde eisen te laten voldoen, wordt een aanpassing van de regelingen door de gerechten voorbereid.

Tussenpersoon; art. 11, derde zin Handhavingsrichtlijn

In de zaak *Tommy Hilfiger/Deltacenter*²⁰⁸ overwoog het Hof van Justitie dat de huurder van markthallen die de verschillende in deze markthallen gelegen verkoopstands onderverhuurt aan marktkramers van wie sommigen hun standplaats gebruiken om nagemaakte merkproducten te verkopen als tussenpersoon in de zin van art. 11 Handhavingsrichtlijn kwalificeert.

Internationaal privaatrecht

Op het snijvlak van het intellectuele-eigendomsrecht en het internationaal privaatrecht kan een aantal uitspraken van het Hof van Justitie worden genoteerd.²⁰⁹

²⁰³ RCC 17 maart 2016, dossier 2016/00079, IER 2016/40, m.nt. D. Haije (*Vlogger Mascha*).

²⁰⁴ RCC 23 december 2016, dossier 2016/00896 (*Vlogger Mascha II*).

²⁰⁵ Stb. 2016, 288-291.

²⁰⁶ W. Heemskerk, K. Teuben en R. Wieringa, *Kort begrip van KEI*, Dordrecht: Convoy Uitgevers 2016.

²⁰⁷ HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611, IER 2016/54, m.nt. C. Vrendenbarg; BIE 2016/35, m.nt. C.J.J.C. van Nispen (*United Video/Telenet*).

²⁰⁸ HvJ EU 7 juli 2016, C-494/15, ECLI:EU:C:2016:528, IER 2016/66, m.nt. A.M.E. Verschuur; BIE 2016/45 (*Tommy Hilfiger e.a./Deltacenter*).

²⁰⁹ Zie over HvJ EU 20 oktober 2016, C-169/15, ECLI:EU:C:2016:790 (*Montis Design*) de rubriek auteursrecht. Zie voorts de aanhangige zaken C-617/15 (*Conclusie A-G ECLI:EU:C:2017:13*), C-341/16 en C-433/16.

In internationale intellectuele-eigendomszaken rijst geregeld de vraag of de rechter bij de bepaling van zijn internationale bevoegdheid moet uitgaan van de stellingen van eiser. In Nederland wordt vaak aangenomen dat dat het geval is.²¹⁰ In de vorige kroniek kwam al aan de orde dat het genuanceerder ligt: blijktens het *Kolassa*-arrest van het Hof van Justitie geldt in het kader van de toetsing van de bevoegdheid overeenkomstig de Brussel I-Verordening (EEX-Verordening) dat wanneer het gaat om betwiste feiten die zowel voor de bevoegdheidsvraag als voor het bestaan van het ingeroepen vorderingsrecht relevant zijn, een goede rechtsbedeling en de autonomie van de rechter vereisen dat hij zijn internationale bevoegdheid kan toetsen aan alle te zijner beschikking staande gegevens, daaronder begrepen de betwistingen van de verweerder; een uitgebreide bewijsprocedure is in dat kader echter niet nodig.²¹¹

Over de precieze betekenis daarvan was discussie mogelijk, zo merkte het Hof Den Haag op in *H&M/G-Star*: het Hof van Justitie lijkt in *Kolassa* te bedoelen dat de rechter niet enkel mag uitgaan van de stellingen van eiser, maar dat hij ook acht moet slaan op de betwistingen van verweerder en andere te zijner beschikking staande gegevens; discussie is evenwel mogelijk omdat het Hof van Justitie het woord 'kan' gebruikt (in de procestaal: 'steht jedoch frei').²¹² Die discussie is nu opgeklaard door het Hof van Justitie in de *Universal Music* zaak.²¹³ Daarin oordeelde het Hof dat de rechter in het kader van de toetsing van zijn bevoegdheid krachtens de Brussel I-Verordening alle hem ter beschikking staande gegevens in aanmerking moet nemen, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de betwistingen van de verweerder. Het komt er dus op neer dat de rechter in de fase van de bepaling van de bevoegdheid krachtens (art. 5 sub 3 van) de Brussel I-Verordening (i) de aanknopingspunten met de forumstaat identificeert die zijn bevoegdheid op grond van deze bepaling rechtvaardigen,²¹⁴ en (ii) daarbij alle hem ter beschikking staande gegevens in aanmerking moet nemen, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de betwistingen van de verweerder,²¹⁵ (iii) waarbij hij niet hoeft over te gaan tot een bewijsprocedure,²¹⁶ terwijl (iv) hij wat betreft de voorwaarden voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad uit mag gaan van de relevante beweringen van de verzoeker, zij het enkel om na te gaan of hij krachtens deze bepaling bevoegd is.²¹⁷

Art. 5 sub 3 Brussel I-Verordening leverde ook in 2016 weer een IE-arrest van het Hof van Justitie op: *Austro-Mechana/*

*Amazon*²¹⁸ (zie ook hiervoor in de rubriek Auteursrecht). In deze zaak ging het om een Oostenrijkse collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten, Austro-Mechana, met onder meer de taak de 'billijke compensatie' te innen bedoeld in art. 5 lid 2 onder b van de Auteursrechtlijn²¹⁹ (§ 42b lid 1 van de Oostenrijkse Auteurswet; de 'thuiskopievergoeding'; in Oostenrijk kan deze alleen door Austro-Mechana worden opgeëist). Austro-Mechana stelde bij de Oostenrijkse rechter een vordering in tegen Amazon (gevestigd in Luxemburg en Duitsland), die via internet producten verkoopt en aldus onder meer dragers als bedoeld in deze bepaling in Oostenrijk voor het eerst in het verkeer brengt. Vraag: is de vordering tot betaling van dergelijke billijke compensatie een vordering uit 'onrechtmatige daad' in de zin van art. 5 sub 3? Ja, aldus het Hof van Justitie. Het merkte daarbij de niet-inning door de collectieve beheersorganisatie van de vergoeding aan als het schadebrengend feit in de zin van deze bepaling. Indien dat schadebrengend feit zich in Oostenrijk heeft voorgedaan of zich aldaar kan voordoen, is de Oostenrijkse rechter op grond van art. 5 sub 3 bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de collectieve beheersorganisatie.²²⁰

In 2016 deed het Hof van Justitie in de zaak *Brite Strike Technologies* uitspraak over de problematiek van de samenloop tussen de bevoegdheidsregeling in (art. 4.6 van) het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) en de bevoegdheidsregeling van de Brussel I-Verordening.²²¹ De vraag was welke regeling prevaleert in geval van samenloop. Daarbij komt de samenloopbepaling van art. 71 Brussel I-Verordening in beeld: volgens deze bepaling wijkt de Brussel I-Verordening alleen voor bijzondere regelingen in anterieure verdragen, niet voor bijzondere regelingen in posterieure verdragen. Is, kort gezegd, de BVIE-regeling een anterieure regeling (omdat zij de oude BMW- en BTMW-regeling heeft overgenomen; een materiële benadering) of een posterieure (omdat het BVIE een nieuw verdrag is; een formele benadering)? Het Hof Den Haag koos voor de formele benadering,²²² de Advocaat-Generaal in Luxemburg voor de materiële.²²³ Het Hof van Justitie gooit het uiteindelijk over een heel andere boeg: het haalt art. 350 VWEU van stal, en plaatst art. 71 Brussel I-Verordening in het licht van die bepaling.²²⁴ Daarbij stelt het Hof vast, kort gezegd,

210 Zie bijv. Rb. Den Haag 11 juli 2012, IEPT20120711 (*G-Star/H&M*), rov. 4.2-4.3.

211 HvJ EU 28 januari 2015, C-375/13, ECLI:EU:C:2015:37, NJ 2015/332, m.nt. L. Strikwerda (*Kolassa/Barclays Bank*); IER 2016/16, p. 130.

212 Hof Den Haag 22 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:669 (*G-Star/H&M*), rov. 4.4.

213 HvJ EU 16 juni 2016, C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (*Universal Music International Holding*).

214 Zie ook HvJ EU 25 oktober 2012, C-133/11, ECLI:EU:C:2012:664, NJ 2013/80, m.nt. L. Strikwerda (*Folien Fischer/Ritrama*).

215 HvJ EU 16 juni 2016, C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (*Universal Music International Holding*), rov. 46.

216 Zie ook HvJ EU 28 januari 2015, C-375/13, ECLI:EU:C:2015:37, NJ 2015/332, m.nt. L. Strikwerda (*Kolassa/Barclays Bank*), rov. 63-65.

217 Zie ook HvJ EU 3 april 2014, C-387/12, ECLI:EU:C:2014:215 (*Hi Hotel*), rov. 20, en HvJ EU 28 januari 2015, C-375/13, ECLI:EU:C:2015:37, NJ 2015/332, m.nt. L. Strikwerda (*Kolassa/Barclays Bank*), rov. 62.

218 HvJ EU 21 april 2016, C-572/14, ECLI:EU:C:2016:286 (*Austro-Mechana/Amazon*).

219 Richtlijn 2001/29/EG, PbEG 2001, L 167/10.

220 Vgl. ook Hof Den Haag 10 februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3993 (*Thuiskopie*), rov. 8: '(...) dat de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, in Nederland is gelegen, nu het gaat om het in Nederland importeren van informatiedragers zonder in Nederland opgave te doen en thuiskopievergoeding te betalen.'

221 HvJ EU 14 juli 2016, C-230/15, ECLI:EU:C:2016:560 (*Brite Strike Technologies*). Zie ook S.J. Schaafsma, 'Samenloop van EEX en BVIE', IER 2012, p. 593-597; Rb. Den Haag 13 mei 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:5716, en Hof Den Haag 23 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14189 (*Brite Strike Technologies*).

222 Hof Den Haag 26 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (*H&M/G-Star*).

223 Conclusie A-G Saugmandsgaard Øe, ECLI:EU:C:2016:366.

224 'De bepalingen van de Verdragen vormen geen beletsel voor het bestaan en de voltooiing van de regionale unies tussen België en Luxemburg alsmede tussen België, Luxemburg en Nederland, voor zover de doelstellingen van die regionale unies niet bereikt zijn door toepassing van de Verdragen.'

dat het BVIE verder is voortgeschreden dan het Europese merkenrecht, en dat art. 4.6 moet worden beschouwd als onmisbaar voor de goede werking van het BVIE (welk vereiste samenhangt met de doelstelling van art. 350 VWEU te verhinderen dat het Unierecht ertoe leidt dat de Benelux uiteenvalt of in de weg staat aan de ontwikkeling ervan). Zo komt het Hof van Justitie tot het oordeel dat art. 71 Brussel I-Verordening, gelezen in het licht van art. 350 VWEU, er niet aan in de weg staat dat de bevoegdheidsregeling in art. 4.6 BVIE wordt toegepast.

In *combit/Commit* ging het om de vraag wat de territoriale reikwijdte is van een verbod om inbreuk te maken op een Uniemark, in de situatie dat de rechter vaststelt dat het gebruik van het gewraakte teken leidt tot gevaar voor verwarring met het Uniemark in een deel van het grondgebied van de Europese Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied (zie ook hiervoor onder Merkenrecht).²²⁵ Moet de rechter dan de staking van dit gebruik gelasten voor het gehele grondgebied van de Europese Unie? Het Hof van Justitie oordeelde dat de rechter in zo'n geval moet oordelen dat sprake is van schending van het aan dit Uniemark verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Europese Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van verwarringsgevaar werd vastgesteld. Dat deel moet nauwkeurig worden geïdentificeerd, zodat uit het opgelegde verbod ondubbelzinnig blijkt welk deel van het grondgebied van de Unie er niet onder valt. Een omschrijving als 'het Engelstalige taalgebied' volstaat niet: daarbij moet op volledige wijze worden gepreciseerd op welke gebieden deze term betrekking heeft.

Ten slotte werd in *Taser International* aan het Hof van Justitie onder meer de vraag voorgelegd of een geschil over de niet-nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot overdracht van nationale merken onder de werkingssfeer van de exclusieve-bevoegdheidsgrond in art. 22 sub 4 valt.²²⁶ Het Hof kwam aan de beantwoording van die vraag echter niet toe.

Nationale rechter

Exhibitie

In de prejudiciële beslissing *Synthon/Astellas*²²⁷ overwoog de Hoge Raad geen aanleiding te zien om – zoals door Astellas werd bepleit – terug te komen van zijn uitspraak in de zaak *AIB/Novisem*,²²⁸ welke uitspraak in de vorige kroniek is besproken. De Hoge Raad oordeelde voorts 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 bewijsvergaring ten dienste staan (zoals een voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht). In het licht hiervan kan het antwoord op de vraag of de vereiste mate van aannemelijkheid van de gestelde inbreuk dezelfde moet zijn wanneer de exhibitie dient ter staving van wat wordt aangeduid als 'technische inbreuk', als wanneer het gaat om bewijs van andere feiten, zoals door wie en in welke omvang inbreuk plaatsvindt, volgens de Hoge Raad niet categorisch bevestigend of ontkenkend luiden. Wel zal de afweging van de over en weer bestaande belangen eerder in het voordeel van de eisende partij kunnen uitvallen als het gaat om 'technisch bewijs' dan wanneer het gaat om bewijs van andere feiten in het geding. Verder stelt de Hoge Raad in deze zaak nog vragen van uitleg aan het Hof van Justitie EU over art. 6 Handhavingsrichtlijn, te weten of bij de aan te leggen maatstaf voor de toewijsbaarheid van een exhibitievordering onderscheid moet worden gemaakt al naargelang de partij van wie de exhibitie wordt verlangd, een (beweerde) inbreukmaker is of een derde, en of, indien een verweer wordt gevoerd dat inhoudt dat het recht van intellectuele eigendom op grond waarvan de exhibitie wordt verlangd, nietig is (of niet langer bestaat), de gegrondheid van dat verweer aan de hand van dezelfde maatstaf dient te worden beoordeeld als die welke geldt voor de vraag naar de aannemelijkheid van de gestelde inbreuk (aangenomen dat het ingeroepen recht van intellectuele eigendom bestaat). Wordt dus vervolgd.

In de zaak *PlantLab/Van der Sande*²²⁹ stelde het Hof Den Haag al een minimumvereiste voor wat betreft de te hantieren maatstaf bij een nietigheidsverweer dat gedaagde voert tegen een inzagevordering. Het Hof overwoog in deze zaak dat de geldigheid van het octrooi in het geval van een nietigheidsverweer – anders dan in die zaak door PlantLab was betoogd – wél in de beoordeling moet worden betrokken en dat een inzagevordering in ieder geval niet kan worden toegewezen indien sprake is van een octrooi dat om welke reden dan ook evident nietig (kennelijk ongeldig) is.

Medewerkingsplicht bij (bewijs)beslag

Het Hof Den Haag²³⁰ bekrachtigde de beslissing van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag tot afwijzing van een verzoek om gerekwestreerde er op straffe van een dwangsom toe te verplichten de noodzakelijke medewerking, althans toegang tot haar bedrijfsruimten te verlenen in verband met het leggen van (bewijs)beslag. Het hof overwoog dat het in het *Molenbeek*-arrest²³¹ van de Hoge Raad

225 HvJ EU 22 september 2016, C-223/15, ECLI:EU:C:2016:719 (*combit Software/Commit Business Solutions*). Zie ook HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238, IER 2011/57, m.nt. S.J. Schaafsma (*DHL/Chronopost*).

226 HvJ EU 17 maart 2016, C-175/15, ECLI:EU:C:2016:176 (*Taser International*). De verwijzende rechter spreekt over 'in een lidstaat van de Europese Unie ingeschreven merken'.

227 HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2834 (*Synthon/Astellas*).

228 HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304, IER 2016/10, m.nt. H.J. Koenraad; NJ 2016/491, m.nt. Ch. Gielen (*AIB/Novisem*).

229 Hof Den Haag 28 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1734, IER 2016/55; *BerichtenIE* 2016/42, m.nt. D.M. Mulder (*PlantLab/Van der Sande*).

230 Hof Den Haag 15 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3585 (*Hatex/Alkapida*).

231 HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels; NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans (*Molenbeek*).

geen aanknopingspunt ziet voor het aannemen van een medewerkingsplicht in die gevallen waarin de wet voorziet in een mogelijkheid toegang te verkrijgen tot het in beslag te nemen materiaal ook als de gerkwestreerde daaraan geen medewerking verleent (art. 444 lid 2 Rv). Dat die wettelijke mogelijkheid (tijdelijk) feitelijk wordt gefrustreerd, doordat zowel de politie (vanwege een landelijke staking) als de burgemeester hebben geweigerd bijstand te verlenen conform art. 444 lid 2 Rv, maakt dit niet anders.

Veroordeling in hoger beroep; rechtsgrond; dwangsom

De Hoge Raad oordeelde in de zaak *Burgers/Basil*²³² dat het de appelrechter vrijstaat een in eerste aanleg uitgesproken veroordeling in hoger beroep te vervangen door eenzelfde veroordeling, berustend op een andere rechtsgrond, met handhaving van de datum van ingang waarvoor de eerste veroordeling gold, ook als daaraan een dwangsom is verbonden, mits de veroordeling op de nieuwe rechtsgrond niet meer of andere gedragingen bestrijkt dan de eerdere. Dan treft de in hoger beroep uitgesproken veroordeling immers geen andere handelingen dan die de gedaagde na de in eerste aanleg uitgesproken veroordeling ook al gehouden was te verrichten of na te laten, aldus de Hoge Raad.

Rechterswisseling na mondelinge behandeling

Bij arrest van 15 april 2016²³³ verduidelijkte de Hoge Raad zijn eerdere uitspraak van 31 oktober 2014²³⁴ inzake de rechterswisseling na mondelinge behandeling. Er werd geoordeeld dat de verplichting van het gerecht om na een mondelinge behandeling aan partijen mededeling te doen van een rechterswissel vervalt na de eerste uitspraak die op de mondelinge behandeling volgt. Na een uitspraak is het aan partijen om initiatieven te ontplooiën om desgewenst alsnog in aanmerking te kunnen komen voor een nadere mondelinge behandeling. De Hoge Raad oordeelde voorts dat de regels van het arrest van 2014 niet zien op de comparitie na aanbrenge in hoger beroep.

Producties in vreemde taal

Blijkens een uitspraak van de Hoge Raad van 15 januari 2016²³⁵ is het overleggen van een vertaling van een productie in beginsel niet noodzakelijk als die productie is gesteld in de Engelse, Duitse of Franse taal. De rechter kan echter een vertaling verlangen als hij dat nodig of wenselijk acht voor de behandeling van de zaak, mede gelet op de belangen van de wederpartij. Een vertaling is in beginsel wel noodzakelijk als een productie is gesteld in een andere vreemde taal.

Proceskosten

In een arrest van 3 juni 2016 in de zaak *Wieland/GIA Systems*²³⁶ beantwoordde de Hoge Raad verschillende prejudiciële vragen die zien op de omstandigheid dat een kort geding voorafgaand aan de zitting wordt ingetrokken. De Hoge Raad overwoog dat een kort geding (in eerste aanleg) niet aanhangig is vanaf het moment van dagvaarding, maar vanaf de eerdere mededeling van de datum van de zitting aan gedaagde. De aanhangigheid van het kort geding komt in beginsel te vervallen door een mededeling van de eiser aan de gedaagde, strekkende tot intrekking van het kort geding. De aanhangigheid komt echter niet te vervallen indien de gedaagde tijdig aan de eiser en de voorzieningenrechter mededeelt dat het geding desondanks doorgang dient te vinden omdat hij een beslissing van de voorzieningenrechter omtrent de proceskosten verlangt. De gedaagde kan die mededeling nog doen tot veertien dagen na de datum waartegen hij was opgeroepen. De regels die de Hoge Raad in dit arrest formuleert gelden blijkens het arrest ook voor IE-zaken waarin art. 1019h Rv van toepassing is, ook al spreekt art. 1019h Rv van de "in het ongelijk gestelde partij". Het in eerste aanleg gehanteerde indicatietarief kan voor de begroting van de advocaatkosten als uitgangspunt gelden. Daarbij wordt opgemerkt dat een veroordeling op de voet van art. 1019h Rv slechts kan plaatsvinden voor zover de voorbereidende werkzaamheden betrekking hebben op geschilpunten die onder het bereik van deze bepaling vallen. De kosten die worden gemaakt om de kosten van het ingetrokken kort geding te doen vaststellen, vallen niet onder dat bereik en dienen te worden begroot met toepassing van het liquidatietarief.

In een uitspraak van 15 april 2016²³⁷ oordeelde de Hoge Raad dat het Hof (in kort geding) de beslissing omtrent de proceskosten in die zaak niet mocht aanhouden totdat in de bodemprocedure onherroepelijk zou zijn beslist, dan wel deze procedure anderszins zou zijn beëindigd. Dat het belang bij de beoordeling van de in eerste aanleg uitgesproken proceskostenveroordeling niet spoedeisend zou zijn en er inmiddels een bodemprocedure over de inbreukvraag aanhangig was, hetgeen het Hof aan zijn beslissing tot aanhouding ten grondslag had gelegd, rechtvaardigde volgens de Hoge Raad die aanhouding niet. De Hoge Raad achtte daarbij onder meer van belang dat het ging om een onbepaalde aanhouding van mogelijk (zeer) lange duur, terwijl ingevolge art. 20 Rv de rechter dient te waken tegen onredelijke vertraging van de procedure.

Internationaal privaatrecht

De Hoge Raad sloot het dossier in de *Diageo Brands*-zaak, waarin het ging om erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland van een beslissing uit Bulgarije.²³⁸ Eerder had het Hof van Justitie EU op vragen van de Hoge Raad in deze zaak geoordeeld dat schending van de uitputtingsregel in art. 5 lid 3 van de Merkenrichtlijn – ook al heeft dat rechtstreeks

232 HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:268, IER 2016/42, m.nt. A.W. Jongbloed; NJ 2016/343, m.nt. D.W.F. Verkade; JBPR 2016/34, m.nt. J.J. van der Helm (*Burgers/Basil*).

233 HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:662 (*Muetstege/Gemeente Amsterdam*).

234 HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076, NJ 2015/181, m.nt. W.D.H. Asser (*Eisers c.s./Staat*).

235 HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65, IER 2016/30, m.nt. R.W. de Vrey.

236 HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087 (*Wieland/GIA Systems*).

237 HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:666, NJ 2016/211 (*Astellas/Synthon*).

238 HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1431, RvdW 2016/921 (*Diageo Brands*).

invloed op de werking van de interne markt – geen inbreuk oplevert op een fundamenteel beginsel van Unierecht, en dus niet de inzet van de openbare orde-clausule van art. 34 sub 1 van de Brussel I-Verordening rechtvaardigt, terwijl in casu geen bewuste schending van het Unierecht is gebleken.²³⁹

Voorts, in *Dahabshii*, stond de Hoge Raad voor de vraag welk recht van toepassing is op de (on)rechtmatigheid van internetpublicaties.²⁴⁰ De Rome II-Verordening is hierop niet van toepassing (art. 1 lid 2 onder g), maar wordt door art. 10:159 BW toch van toepassing verklaard.²⁴¹ Zo rijst de vraag: welk recht is op grond van art. 4 van de Rome II-Verordening van toepassing in geval van smaad via internet? De Hoge Raad extrapoleert het *eDate* arrest van het Hof van Justitie (over bevoegdheid ex art. 5 sub 3 Brussel I-Verordening in geval van smaad via internet²⁴²) naar de onderhavige toepasselijk recht-vraag, en komt zo tot het oordeel dat in deze zaak van toepassing is het recht van het land waar het centrum van de belangen van het slachtoffer zich bevindt.

Voor de fijnproevers wordt ten slotte *Heraeus/Biomet* gesignaleerd, waarin het Hof Den Haag zich onder meer boog over de bevoegdheid tot het treffen van voorlopige maatregelen (art. 31 Brussel I-Verordening) en litispendingie.²⁴³

3. Literatuur

Het tijdschrift *BerichtenIE* wijdde een themanummer aan de proceskostenveroordeling na *United Video/Telenet*, alsmede een themanummer aan 10 jaar Handhavingsrichtlijn, met de volgende bijdragen:

De proceskostenveroordeling na *United Video/Telenet*:

- R.J. Prins, 'Proceskostenveroordelingen naar Frans recht', *BerichtenIE* 2016/9, p. 246-248.
- U. Hildebrandt, 'United Video – need for adaption in the German fee system', *BerichtenIE* 2016/9, p. 249.
- S. Dack, 'Proceskostenveroordelingen naar Engels recht', *BerichtenIE* 2016/9, p. 250-252.
- W. Pors, 'United Video Properties – the limits to ceilings for costs orders under the UPC Agreement', *BerichtenIE* 2016/9, p. 253-254.

10 jaar Handhavingsrichtlijn:

- J.L.R.A. Huydecoper, 'Inzien in verwondering', *BerichtenIE* 2016/11, p. 298-304.
- E.F. Brinkman, 'Het ex parte verbod', *BerichtenIE* 2016/11, p. 304-307.

²³⁹ HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13, ECLI:EU:C:2015:471, *IER* 2015/49, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Diageo Brands*). Richtlijn 89/104/EEG, *PbEG* 1989, L 40/1. Zie ook de vorige kroniek, *IER* 2016/16, p. 131.

²⁴⁰ HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1054, *NJ* 2016/354, m.nt. T.M. de Boer (*Dahabshii*).

²⁴¹ Verordening (EG) nr. 864/2007, *PbEU* 2007, L 199/40.

²⁴² HvJ EU 25 oktober 2011, C-509/09 en C-161/10, ECLI:EU:C:2011:685, *NJ* 2012/224, m.nt. M.V. Polak; *IER* 2012/19, m.nt. S.J. Schaafsma (*eDate/X en Martinez/MGN*).

²⁴³ Hof Den Haag 31 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1539, *IER* 2016/57 (*Heraeus/Biomet*).

- M.M. Truijens, '10 jaar volledige proceskosten-veroordelingen – how about it?', *BerichtenIE* 2016/11, p. 307-311.
- W. Maas, 'Het bewijsbeslag in IE-zaken; het kalf is nog niet verdrongen', *BerichtenIE* 2016/11, p. 311-317.
- C.J.J.C. van Nispen, 'Het verbod tegen een tussenpersoon in de fysieke wereld. Beschouwingen naar aanleiding van HvJ 7 juli 2016 (Praagse markthal)', *BerichtenIE* 2016/11, p. 318-321.

Het Nederlands tijdschrift voor internationaal privaatrecht *NIPR* wijdde een themanummer aan intellectuele eigendom en IPR, met daarin de volgende bijdragen:

- P.L.C. Torremans, 'The law applicable to copyright infringement on the Internet', *NIPR* 2016/4, p. 687-695.
- S.J. Schaafsma, 'Multiple defendants in intellectual property litigation', *NIPR* 2016/4, p. 696-705.
- M.C.A. Kant, 'The Unified Patent Court and the Brussels I bis Regulation', *NIPR* 2016/4, p. 706-715.
- M. van Eechoud, Bridging the gap: private international law principles for intellectual property law', *NIPR* 2016/4, p. 716-723.
- D. Moura Vicente, 'The territoriality principle in intellectual property revisited', *NIPR* 2016/4, p. 724-729.

Daarnaast signaleren wij de volgende publicaties:

- P. Blok, 'Het onbegrepen alternatief voor een verbod: art. 12 van de Handhavingsrichtlijn', *BerichtenIE* 2016/4, p. 82-86.
- F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, Amsterdam: Uitgeverij deLex 2016
- H. de Hek, 'Een onmogelijke opdracht. Over de rol van de accountant in de IE-praktijk', *IER* 2016/46, p. 309-314.
- W.J.G. Maas en J.T. Maalderink, *Het ex parte bevel: een korte introductie*, Den Haag: Boom juridisch 2016
- C.J.J.C. van Nispen, 'Van Containerbox/City Box naar Wieland/GIA; zoek de verschillen', *BerichtenIE* 2016/7, p. 164-169.
- P. Picht & C. Kopp, 'Die internationale Zuständigkeit für Immaterialgüterrechtsverletzungen im Internet nach den EuGH-Entscheidungen Hejduk und Pinckney', *GRUR Int.* 2016, p. 232-235.
- L. Tochtermann, 'Die Lizenzierung des Einheitspatents aus kollisionsrechtlicher Perspektive', *GRUR Int.* 2016, p. 721-726.
- M. Senftleben en N. Dorenbosch, 'Bewijsbeslag in vergelijkend perspectief', *BerichtenIE* 2016/3, p. 50-60.
- S.J. Schaafsma, 'Internationale bevoegdheid en de grensoverschrijdende inbreuk', *IER* 2016/60, p. 398-407.

XIII. Douane & Anti-piraterijverordening

Mr. F.W.E. Eijsvogels

1. Wetgeving

Op 5 juli 2016 is een bericht van de Commissie gepubliceerd over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten