



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## **Kroniek van de intellectuele eigendom**

Visser, D.J.G.; Dack, S.

### **Citation**

Visser, D. J. G., & Dack, S. (2022). Kroniek van de intellectuele eigendom. *Nederlands Juristenblad*, 98(15), 1216-1230. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3718386>

Version: Publisher's Version

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

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3718386>

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

# Kroniek van de intellectuele eigendom

Dirk Visser & Simon Dack<sup>1</sup>

Het ruime verbod in IE-zaken blijft mogelijk. Parallelimport blijft een knoeiboel met veel bewijsrisico. Er moet een 'rechterlijke duurzaamheidstoets' worden toegepast waardoor er minder producten onnodig worden vernietigd. Verjaring wordt niet gestuit door een procedure die niet tijdig correct is aangebracht. Rechtsverwerking in een handelsnaamzaak kan niet via een merkdepot worden omzeild. De uploadfilterverplichting is niet in strijd met de informatievrijheid omdat deze niet mag leiden tot overblokkering. De auteursrechtelijke bescherming van Amerikaans en Brits design in Nederland blijft nog geruime tijd onduidelijk. Het vermoeden van geldigheid moet een grotere rol gaan spelen in octrooi-kort gedingen. En het Unified Patent Court gaat van start met een grote Nederlandse inbreng.

## Het verbod

Een belangrijk kenmerk van het recht van intellectuele eigendom is dat de rechthebbende aan derden bepaalde handelingen kan verbieden. Het gaat daarbij meestal over het zonder toestemming vervaardigen of verkopen van producten. De belangrijkste vordering in een IE-zaak is dan ook de verbodsvordering.<sup>2</sup> Die is vaak ruim geformuleerd: '[gedaagde te gebieden] iedere inbreuk op [het betreffende IE-recht] van eiser te staken en gestaakt te houden',<sup>3</sup> meestal versterkt met een dwangsom per product en/of per tijdseenheid.<sup>4</sup> Dat betekent dat achteraf discussie kan ontstaan over de vraag of een bepaald product wel of niet onder dat ruim geformuleerde verbod valt. Omdat aan het antwoord op die vraag de verschuldigheid van dwangsommen verbonden is, is dat een voor de gedaagde erg belangrijke vraag. Die vraag wordt zo nodig in een executiegeschil beslist. Er is ook wat voor te zeggen dat verboden in IE-zaken minder ruim geformuleerd zouden moeten worden, dus meer toegespitst op de geconstateerde inbreuk. Daardoor zou meer rechtszekerheid ontstaan. Maar daar staat tegenover dat van een dergelijk verbod ook een minder afschrikwekkende werking uit zou gaan. In de kroniekperiode was deze problematiek opnieuw een aantal keer aan de orde, waarbij ook het Unierecht aan de orde was.

## Merkenrecht

### Parallelimport

De vraag of een dergelijk ruim verbod naar EU-merkenrecht toelaatbaar is, werd vorig jaar beantwoord door het

HvJ EU in een Poolse parallelimportzaak over geluidsapparatuur (hoofdtelefoons).<sup>5</sup> In parallelimportzaken is de kernvraag meestal of de betreffende producten eerder door of met toestemming van de merkhouder in de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zijn gebracht. Is dat het geval dan is parallelimport binnen Europa toegestaan; zo niet, dan niet.<sup>6</sup> Het probleem is dat dit meestal niet aan de producten zelf te zien is. Het gaat immers niet om nep-producten, maar altijd om echte, met toestemming van de rechthebbende vervaardigde producten. Het gaat er alleen om *waar* ze met toestemming van die rechthebbende in het verkeer zijn gebracht. Het bewijs en dus de bewijslast en het bewijsrisico te dien aanzien is meestal het probleem. Een ruim verbod met een dwangsom kan een groot risico betekenen voor een parallelimporteur en leiden tot minder parallelimport. De onderliggende rechten zijn hier het (distributie)recht van de merkhouder,<sup>7</sup> het vrije verkeer van goederen<sup>8</sup> en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte,<sup>9</sup> mede in het licht van de IE-handhavingsrichtlijn.<sup>10</sup>

In de Poolse zaak geeft het HvJ EU het volgende antwoord: het relevante EU-recht verzet zich niet 'tegen een rechterlijke praktijk die erin bestaat het dictum van de beslissing waarbij een vordering wegens inbreuk op een Uniemerk wordt toegewezen, op te stellen in bewoordingen die, wegens het algemene karakter ervan, het aan de voor de tenuitvoerlegging van deze beslissing bevoegde autoriteit overlaten om te bepalen op welke waren deze beslissing van toepassing is, voor zover de verweerder in het kader van de tenuitvoerleggingsprocedure de vaststelling van de waren waarop deze procedure betrekking

# Moet de merkhouder bewijzen dat de parallel geïmporteerde goederen niet door hem of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, of moet de parallelimporteur het omgekeerde bewijzen?

heeft, kan betwisten en een rechter [...] kan nagaan en oordelen welke waren daadwerkelijk door de merkhouder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht'.<sup>11</sup>

## Executiegeschil

Een ruim verbod mag dus, mits in een executiegeschil<sup>12</sup> de vraag of de goederen nu wel of niet met toestemming van de rechthebbende in het verkeer zijn gebracht in volle omvang beoordeeld kan worden. Verkade constateert in zijn *NJ-noot*<sup>13</sup> dat het verbod in algemene termen zoals dat in Nederland gebruikelijk is, kan blijven bestaan:

‘Weliswaar kan de juistheid van het eerder gegeven verbod in een executiegeschil niet ter discussie staan (dat kan alleen via een rechtsmiddel tegen dát vonnis of arrest), maar de vraag óf het verbod overtreden is, dus wél, inclusief mogelijkheden voor bewijsvoering (zo nodig in bodemgeschil). Bij die vraag geldt bovendien, ten voordele van de veroordeelde, het door de Hoge Raad sinds 1964 gegeven interpretatiecriterium of de veroordeelde handelingen begaan heeft “waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren”’.<sup>14, 15</sup>

## Bewijslast

Maar hoe zit het nu met de bewijslast in parallelimportzaken? Moet de merkhouder bewijzen dat de parallel geïm-

porteerde goederen niet door hem of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, of moet de parallelimporteur het omgekeerde bewijzen? Het antwoord op deze vraag is cruciaal omdat, als gezegd, het bij parallelimport om echte producten gaat waaraan meestal niet te zien is waar ze in het verkeer zijn gebracht. Vaak weten beide partijen niet hoe het precies zit. Soms zal de merkhouder een databank hebben waarin geadmineistreerd is welke producten waar in het verkeer zijn gebracht. Maar als productnummers ontbreken of zijn weggekrast, is het voor niemand na te gaan. Uit de rechtspraak van het HvJ EU blijkt dat de bewijslast in beginsel op de parallelimporteur rust.<sup>16</sup> Hier kan je ook anders over denken. Je zou ook het standpunt kunnen innemen dat de merkhouder die parallelimport wil tegengaan maar duidelijk op de verpakking moet zetten voor welke regio het product bestemd is en dat bij gebrek daaraan het vrije verkeer van goederen dient te prevaleren. Die keuze maakt het HvJ EU ook in de *Harman*-zaak niet. De merkhouder is niet verplicht ‘een etiketteersysteem in te voeren waarmee voor elke waar kan worden vastgesteld of het voor de EER-markt was bestemd’. Het bewijsprobleem van de parallelimporteur rechtvaardigt een dergelijke verplichting niet ‘bij gebreke van een Unierechtelijke bepaling waarvan de uitlegging tot een dergelijke oplossing zou kunnen leiden [...]. Bovendien zou een dergelijke verplichting de mogelijkheid voor de merkhouder om op het laatste moment de voor een bepaalde waar aanvankelijk geplande doelmarkt te wijzigen, op ongeoorloofde wijze beperken’.<sup>17</sup>

## Auteurs

1. Prof. dr. D.J.G. Visser is hoogleraar IE in Leiden en advocaat in Amsterdam. S.C. Dack is barrister en advocaat in Amsterdam en verantwoordelijk voor het octrooirechtelijk deel van deze kroniek. De auteurs zijn dank verschuldigd aan mr. B. Bogaerts, mr. P.J. Kreijger, mr. J. Torenbosch, mr. D.W.F. Verkade en mr. C.J.S. Vrendenburg voor hun commentaar op eerdere versies. De kroniek bestrijkt de periode april 2022 - maart 2023.

## Noten

2. Het rechterlijk verbod en bevel was ook het onderwerp van het proefschrift van Constant van Nispen uit 1978, die in 2022 afscheid nam als hoogleraar Burgerlijk Procesrecht aan de VU. In het liber amicorum dat hem werd aangeboden getiteld ‘IE

procesrecht. Constant in beweging’, deLex, 2022, is de nodige aandacht voor het verbod en andere interessante procesrechtelijke kwesties in IE-zaken.

3. De toelaatbaarheid van dergelijke verboden blijkt bijvoorbeeld uit HR 4 maart 1938, *NJ* 1938/948, m.nt. P. Scholten (*Avro/Buma*). Buma voerde in die zaak met succes aan ‘dat zonder het geven van zodanig verbod zij in haar belangen ten zeerste zou worden getroffen; dat bij een bezit van auteursrechten van meer dan 100,000 werken, een meer geïndividualiseerd verbod niet mogelijk is’. Zie ook HR 1 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1899, *NJ* 1996/510, m.nt. D.W.F. Verkade (*Disney/Intres*): Walt Disney heeft recht op een algemeen verbod ten aanzien van inbreuk op al haar rechten.

4. Vgl. T. Jongbloed, ‘Een rechterlijk bevel

of verbod is pas effectief als er een dwangsom aan is verbonden’, in: *IE procesrecht*.

*Constant in beweging*, deLex 2022, p. 108-120.

5. HvJ EU 17 november 2022, C-175/21, ECLI:EU:C:2022:895, *NJ* 2023/83, m.nt. D.W.F. Verkade (*Harman/AB*).

6. Art. 15 lid 1 Uniemerkenverordening: ‘Een Uniemerk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.’

7. Art. 9 Uniemerkenverordening.

8. Art. 34-36 VWEU.

9. Art. 47 Handvest EU.

10. Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

11. HvJ EU 17 november 2022,

ECLI:EU:C:2022:895, *NJ* 2023/83, m.nt. D.W.F. Verkade (*Harman/AB*), par. 35-38.

12. Art. 438 Rv. De huidige maatstaf bij toepassing van deze bepaling is door de Hoge Raad nog eens geformuleerd in zijn fundamentele overzichtsarrest HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2026, *NJ* 2020/425, m.nt. A.I.M. van Mierlo.

13. *NJ* 2023/83.

14. HR 3 januari 1964, *NJ* 1964/445, m.nt. G.J. Scholten (*Lexington*); vgl. ook Asser *Procesrecht/Van Schaick* 2-2022/110.

15. *NJ* 2023/83.

16. HvJ EU 8 april 2003, EU:C:2003:204 (*Van Doren + Q, Stüssy*), punt 18.

17. *Harman*-arrest, punt 53-55.

Als het evenwel 'objectief gezien niet mogelijk is om aan te tonen dat de door [de parallelimporteur] aangekochte waren door [de merkhouder] of met haar toestemming in de EER in de handel waren gebracht', zou het volgens het HvJ EU noodzakelijk kunnen blijken dat de feitenrechter de bewijslast *aanpast* wanneer hij op basis van de specifieke omstandigheden in verband met de handel in de betrokken producten zouden vaststellen dat de 'regel betreffende de bewijslast de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen, en aldus het voortbestaan van tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert'.<sup>18</sup> En daar kan ook sprake van zijn wanneer de merkhouder geen exclusief distributiesysteem hanteert. Daarmee lijkt het HvJ EU de mogelijkheid om de bewijslast om te draaien iets uit te breiden, want in het *Stüssy*-arrest uit 2003<sup>19</sup> werd de indruk gewekt dat het bestaan van een exclusief distributiesysteem een voorwaarde zou zijn voor de bewijslastomkering.

### Bewijslast II

Dit brengt ons bij de vraag op wie de bewijslast rust dat die andere bewijslast ten aanzien van de vraag of de producten binnen of buiten de EER met toestemming in het verkeer zijn gebracht 'de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen, en aldus het voortbestaan van tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert'.

In de zaak *Sporttrading/Converse* oordeelde de Hoge Raad recent dat *die* bewijslast bij de parallelimporteur rust, in dit geval bij diens curator.<sup>20</sup> Daarvoor is ook steun te vinden in het genoemde *Stüssy*-arrest: '(...) wanneer de gedagvaarde derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht', moet de bewijslast te dien aanzien worden omgedraaid.<sup>21</sup>

Maar *hoe* lever je dat bewijs dat de gewraakte bewijslast de merkhouder 'in staat stelt de nationale markten af te schermen, en aldus het voortbestaan van tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert'? En wat moet je dan bewijzen? Als je niet kan bewijzen dat de producten wél in de EER in het verkeer zijn gebracht, kan je dan nog wel bewijzen dat de merkhouder markten probeert af te schermen en prijsverschillen binnen de EER bevordert? Het gerechtshof wekte de indruk dat de parallelimporteur had moeten bewijzen dat Converse met haar wederverkopers contractuele doorverkoopverboden zou zijn overeengekomen en die ook actief had gehandhaafd.

'Hoe verschillende distributeurs/licentienemers de relatie met Converse hebben ervaren – zoals blijkt uit de diverse overgelegde verklaringen – is niet beslissend. Contractuele beperkingen (in de vorm van een distributiestelsel) zijn immers tot op zekere hoogte toegestaan en uit de verklaringen blijkt slechts dat Converse in voorkomend geval haar licentienemers aan de gemaakte afspraken hield. Van volledige marktbescherming door middel van het merkenrecht blijkt daardoor niet.'<sup>22</sup>

Tsja, als de bewijslast die nodig is om die andere bewijslast om te draaien zo zwaar is ('volledige marktbescherming'

## Tsja, als de bewijslast die nodig is om die andere bewijslast om te draaien zo zwaar is, dan blijft het erg makkelijk om nationale markten af te schermen

ming' bewijzen), dan blijft het erg makkelijk om nationale markten af te schermen en prijsverschillen in stand te laten en lopen we het risico dat de regel van bewijslastomkering in de praktijk een lege huls blijkt te zijn. De Hoge Raad komt niet verder dan:

'Het gebruik van een exclusief distributiesysteem brengt echter niet noodzakelijkerwijs mee dat een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer de derde zelf moet bewijzen dat sprake is van uitputting.'

Over hoe dat reële gevaar bewezen moet worden leren wij niets. Het blijft een lastige rechtspolitieke keuze welk belang dient te prevaleren.

### Geneesmiddelen

Het HvJ EU wees op 17 november 2022 ook drie arresten over de parallelimport van merkgeneesmiddelen.<sup>23</sup> We bespreken er hier één die ook zeer verhelderend door Verkade is geannoteerd in de *NJ*.<sup>24</sup> In dergelijke zaken gaat het niet om de bewijslast ten aanzien van de vraag of de geneesmiddelen binnen of buiten in de EER in het verkeer zijn gebracht. Dat is meestal wel duidelijk, want daarbij bestaan namelijk een zeer vervaagende etiketterverplichting en ook tal van regulatoire verplichtingen, bijvoorbeeld om geneesmiddelen traceerbaar en terugroepbaar te maken. Bij de parallelimport van geneesmiddelen gaat het meestal om het heretiketteren en ompakken, dat nodig is omdat er binnen de EER verschillende nationale eisen worden gesteld aan (de taal van) bijsluiters en verpakkingen (aantal pillen per doosje bijvoorbeeld). Bovendien speelt er bij geneesmiddelen nog een ander belang dan dat van de merkhouder en de parallelimporteur, namelijk de volksgezondheid. Nefgeneesmiddelen zijn gevaarlijk en daarom gelden er strenge regels ten aanzien van de verpakking. In het 'communautaire wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik'<sup>25</sup> staat onder andere dat op de buitenverpakking 'veiligheidskenmerken' moeten zijn aangebracht 'alsmede een middel waarmee kan worden gecontroleerd of met de buitenverpakking is geknoeid'.<sup>26</sup> Bij heretiketteren en openen om er een nieuwe bijsluiter bij te stoppen wordt er *per definitie* met de buitenverpakking 'geknoeid' en bovendien moet er weer een nieuw 'middel tegen knoeien' op worden aangebracht.<sup>27</sup>

De lastigste voorwaarde bij ompakken of heretiketteren is dat 'de presentatie van het omgepakte produkt

de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn.<sup>28</sup> En ompakken mag alleen als heretiketteren geen optie is.<sup>29</sup> Het spanningsveld is duidelijk.

Verkade vraagt zich in zijn *NJ*-noot terecht af of het eigenlijk wel kan: een verpakking openmaken (om er een andere bijsluiters in te doen), heretiketteren en nieuwe 'anti-knoei maatregelen' aanbrengen, zonder zelf te 'knoeien'. Ook het HvJ EU onderkent dit:

'Overigens is de aanwezigheid van [sporen van opening op de buitenverpakking van een geneesmiddel] onvermijdelijk, aangezien de functie van het middel tegen knoeien er juist in bestaat om elke opening van de verpakking waarop zij is aangebracht aan het licht te brengen.'<sup>30</sup>

Zou dat niet reden zijn om ompakken dan toch maar toe te staan? En zou het niet handiger zijn om ompakken in een nieuwe verpakking zelfs voor te schrijven, zoals de Deense geneesmiddelenautoriteit deed? Het HvJ EU vindt van niet. Heretiketteren heeft nog steeds de voorkeur, tenzij de sporen van het onvermijdelijke knoeien dat daar mee gepaard gaat 'bij een beduidend percentage van de consumenten [...] een dermate grote weerstand tegen de aldus omgepakte geneesmiddelen oproepen dat de effectieve toegang tot die markt wordt belemmerd'. Hoe moet die weerstand bij een beduidend percentage consumenten worden bewezen? Het HvJ EU voegt immers toe:

'een parallelimporteur [kan] zich [...] niet baseren op een algemeen vermoeden van weerstand van de consumenten tegen opnieuw geëtiketteerde geneesmiddelen waarvan het middel tegen knoeien is vervangen.'<sup>31</sup>

Verkade gaat hier in zijn *NJ*-noot uitgebreid op in, maar komt ook niet tot een pasklaar antwoord. En een nationale geneesmiddelenautoriteit mag ompakken ook niet voorschrijven. Parallelimport van geneesmiddelen blijft dus een kwestie van knoeien zonder knoeien.

### Vernietiging van parallel geïmporteerde goederen

In 2022 besliste het HvJ EU in een zaak over testflesjes Hugo Boss parfum<sup>32</sup> dat het lidstaten niet is toegestaan om te bepalen dat de vernietiging van goederen alleen

## Parallelimport van geneesmiddelen blijft dus een kwestie van knoeien zonder knoeien

kan worden gevorderd ten aanzien van nepartikelen, en niet ten aanzien van 'goederen die zijn vervaardigd en voorzien van een Uniemerkt met toestemming van de merkhouder, maar die zonder zijn toestemming in de handel zijn gebracht in de Europese Economische Ruimte'. Oftewel: originele merkproducten die niet met toestemming in de EER op de markt zijn gebracht moeten op vordering van de merkhouder kunnen worden vernietigd. Illegaal geïmporteerd is 'inbreukmakend' en alles wat 'inbreukmakend' is moet kunnen worden vernietigd, ook al is het met toestemming van de merkhouder en dus legaal vervaardigd. Moeten we dat nu willen? Waarom moeten originele merkproducten worden vernietigd? Dat is verspilling en niet goed voor het milieu. Het is natuurlijk allemaal ingewikkeld om ze zelf weer te gaan verspreiden, zeker als er mee 'geknoeid' is, want dat gebeurde bij deze parfums ook. Dan geef je ze maar aan het Leger des Heils. Maar dat kan natuurlijk al helemaal niet want dan lopen er straks dak- of thuislozen die naar Hugo Boss ruiken en dat is funest voor 'de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven.'<sup>33</sup>

### Vernietiging van inbreukmakende producten

Dit brengt ons bij de vraag of we sowieso niet veel terughoudender zouden moeten zijn met het vernietigen van producten, ook als ze wel echt inbreukmakend zijn. Charlotte Vrendenburg heeft daar recent een lans voor gebroken.<sup>34</sup> Zij bepleit ten eerste duurzaam vernietigen zoals *anti-counterfeit* organisatie SNB-React<sup>35</sup> tegenwoordig faciliteert bij haar sociale onderneming Demontage Werkplaats Zeeland (DWZ).<sup>36</sup>

'Inbreukmakende goederen die binnenkomen bij de douane die voor vernietiging in aanmerking komen worden vanuit de (lucht)havens naar de opslagruimte van DWZ verscheept om vervolgens te worden verwerkt, ontleed en overgedragen aan de recycling-industrie.'

18. *Harman*-arrest, punt 72.

19. HvJ EU 8 april 2003, EU:C:2003:204 (*Van Doren + Q, Stüssy*), punten 37-41.

20. HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1942 (*Sporttrading/Converse*).

21. *Stüssy*-arrest, punt 41.

22. *Sporttrading/Converse*-arrest, r.o. 3.82.

23. ECLI:EU:C:2022:893 (*MSD/Abacus*) over ompakken van geneesmiddelen (zie hierna); ECLI:EU:C:2022:891 (*Novartis/Abacus*) over het overstickeren van de originele streepjescode (dat mag) en één

arrest in twee gevoegde zaken,

ECLI:EU:C:2022:894 (*Impexco en PI Pharma*) over merken die worden gebruikt voor de referentiegeneesmiddelen van de generieke geneesmiddelen.

24. HvJ EU 17 november 2022,

ECLI:EU:C:2022:893, *NJ* 2023/84, m.nt.

D.W.F. Verkade (*MSD/Abacus – Ompakken geneesmiddelen*).

25. Richtlijn 2001/83/EG van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, zoals laatstelijk gewijzigd

door Richtlijn (EU) 2022/642 van 12 april 2022.

26. Art. 54 sub o van Richtlijn 2001/83/EG.

27. Art. 47 bis van Richtlijn 2001/83/EG (zoals nadien gewijzigd)

28. HvJ EG 11 juli 1996,

ECLI:EU:C:1996:282, *NJ* 1997/129, m.nt.

D.W.F. Verkade (*Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova*), dictum sub 3, vierde punt.

29. *Bristol-Myers Squibb*, punten 55 en 56.

30. *MSD-Abacus*-arrest, punt 69.

31. Punt 78.

32. HvJ EU 13 oktober 2022,

ECLI:EU:C:2022:791 (*Perfumesco*).

33. HvJ EU 23 april 2009,

ECLI:EU:C:2009:260 (*Copad/Dior*).

34. C.J.S. Vrendenburg, 'Duurzamer verorden en veroordelen in IE-zaken', *IER* 2022/33, zie ook C.J.S. Vrendenburg, 'IE en de circulaire economie: stimulans of obstakel?', *NJB* 2023/971, afl. 14.

35. react.org/. SNB staat voor Stichting

Namaakbestrijding.

36. dwzvbv.nl/.

Ook noemt zij de mogelijkheid van overhandiging aan liefdadigheidsorganisaties,<sup>37</sup> de-branding en re-branding, recycling en upcycling. Het minst optimistisch is Vrendenburg over de wel door haar genoemde, bij uitstek duurzame mogelijkheid dat de voorraad inbreukmakende producten mag worden uitverkocht. Zij merkt terecht op dat dit in schikkingen zeer gebruikelijk is. 'Een inherent nadeel van het toestaan van de uitverkoop van de voorraad is uiteraard dat de inbreukmakende goederen in het handelsverkeer blijven. Merkhouders zullen wijzen op de risico's van (post sale) verwarringsgevaar, reputatieschade of verwatering van het merk', aldus Vrendenburg. Dat klopt, maar die schadelijkheid valt vaak erg mee, hetgeen blijkt uit het feit dat er heel vaak wordt geschikt en mag worden uitverkocht. Uiteraard moet er een forse licentie- of schadevergoeding tegenover staan. En natuurlijk is het geen optie als de producten 'niet voldoen aan kwaliteits- en (product)veiligheidseisen en zodoende schadelijk kunnen zijn voor de veiligheid en gezondheid van consumenten'. Heel vaak gaat het om *me too* producten die net iets te veel lijken, maar waar verder echt niks is mee is. Kleding, voedsel, speelgoed en allerhande andere gebruiksvoorwerpen.

### **Rechterlijke duurzaamheidstoets**

Vrendenburg is voorstander van een 'rechterlijke duurzaamheidstoets', maar wijst er wel op dat de rechter mogelijk buiten de grenzen van de rechtsstrijd treedt als de gedaagde zich niet op het milieubelang heeft beroepen en de rechter dit toch laat meewegen bij de afwijzing van een vernietigingsvordering. 'Overigens is in de huidige tijd niet geheel ondenkbaar dat milieube-

## **Dit kan wel wat steviger: partijen én de rechter dienen proactief rekening te houden met de duurzaamheid en de rechter dient ter zitting kritische vragen te stellen over de noodzaak van vernietiging**

scherming kwalificeert als recht van openbare orde, waaraan de rechter vorderingen met een (grote) milieupact ambtshalve dient te toetsen', aldus Vrendenburg in een voetnoot. Dit kan wel wat steviger: partijen én de rechter dienen proactief rekening te houden met de duurzaamheid en de rechter dient ter zitting kritische vragen te stellen over de noodzaak van vernietiging. Partijen en rechters die dat niet kenbaar doen, zouden daar publiekelijk op kunnen worden aangesproken.

### **Fietsen niet vernietigen**

Een duidelijk voorbeeld is de recente weigering een partij fietsen te laten vernietigen: 'In het licht van de aard van

de inbreuk, die ziet op het op de fietsen aangebrachte design maar niet op de fietsen los van dat design, acht de rechtbank het vanuit maatschappelijk oogpunt niet te uit te leggen dat duizenden, deugdelijk functionerende kinderfietsen worden vernietigd', aldus de Rechtbank Den Haag in 2022.<sup>38</sup>



Het op de 2Cycle Lovely aangebrachte design (rechts) maakt inbreuk op het AMIGO Lovely Gemeenschapsmodel (links), maar de gedaagde fietsjes zelf behoeften niet te worden vernietigd.

Rechters moeten gewoon ambtshalve toetsen of de gevorderde vernietigingsmaatregel wel proportioneel is in het licht van het milieubelang. Nevenveroordelingen moeten sowieso afzonderlijk worden gemotiveerd en daar moeten op dit punt extra hoge eisen aan worden gesteld.

### **Frietjes wel vernietigen!?**

Minder milieubewust was Rechtbank Den Haag in 2022 in een zaak over gedraaide frietjes, die inbreuk zouden maken op de modelrechten.<sup>39</sup> In heel Europa moesten zakken gedraaide frietjes worden teruggehaald ter vernietiging.

'Dat geldt ook voor productverpakkingen (zakken) die naast niet inbreukmakende frieten, ook inbreukmakende Rustic Twists bevatten. Zoals gezegd bevat een zak Rustic Twists ongeveer 70% inbreukmakende Rustic Twists, zodat een recall en vernietiging van de complete zakken proportioneel is in het geval het scheiden van de inbreukmakende Rustic Twists en de niet-inbreukmakende frieten niet eenvoudig is.'

Wat wel heel eenvoudig is, is om te bedenken dat 'het vanuit maatschappelijk oogpunt niet uit te leggen is' duizenden zakken friet waar verder helemaal niks mee is terug te laten halen om ze te vernietigen.<sup>40</sup> Dat de gedaagde werd veroordeeld tot rectificatie, financiële verantwoording en volledige schadevergoeding lijkt ons terecht en voldoende.



Modeldepot van de Rustic Twists frietjes van Simplot

## Een verbod op een termijn van een paar maanden om de voorraden volledig te kunnen uitverkopen, onder vergoeding van de nettowinst, zou een milieubewuster alternatief zijn geweest

In de zaak van de IMPOSSIBLE burger tegen de INCREDIBLE burger<sup>41</sup> werd een verbod wegens merkinbreuk gegeven op een termijn van vier weken en werd geen recall met vernietiging gevraagd. Dat is een stuk beter. Misschien had die termijn nog langer gekund. Als deze naamgeving merkinbreuk oplevert – waar je verschillend over kan denken, maar daar gaat het nu even niet om – dan is er in ieder geval niets mis met deze vegetarische burgers zelf. Een verbod op een termijn van een paar maanden om de voorraden volledig te kunnen uitverkopen, onder vergoeding van de nettowinst, zou een milieubewuster alternatief zijn geweest. Het weggooien van voedsel moet zoveel mogelijk worden voorkomen.



De 'incredible burger' werd wel verboden wegens merkinbreuk op de 'impossible burger', maar behoefde (terecht) niet te worden vernietigd.

### Verantwoording afleggen en dan schikken

Het zou sowieso goed zijn als in kort geding, zonder gezeur over het ontbreken van spoedeisend belang, veel sneller de verplichting zou worden opgelegd om volledige financiële verantwoording af te leggen over de omvang van de inbreuk (inkoopprijs, verkoopprijs, hoeveel ingekocht, hoeveel verkocht, dus hoeveel nog in voorraad).<sup>42</sup> Op basis daarvan kan dan vaak snel geschikt worden. Nog mooier zou het zijn als bij een geconstateerde inbreuk begonnen zou worden met een oordeel over het inbreukmakende karakter in een tussenvonnis met een verplichting om die volledige verantwoording af te leggen, waarna de rechter kan beslissen of tegen betaling van een forse

schadevergoeding de voorraad uitverkocht mag worden of niet. Na een dergelijk tussenvonnis zal er dan meestal al geschikt worden of zal tussentijds hoger beroep plaatsvinden.

### Sodastream

Een stuk milieubewuster toonde het HvJ EU zich in een zaak over hervulbare kooldioxideflessen bestemd voor apparaten waarmee consumenten thuis gewoon leidingwater bubbels kunnen geven. Zoals eerder ook bij bijvoorbeeld kopieerapparaten en inktpatronen gebeurde, ontstond ook hier een aparte concurrerende markt voor vullingen, die consumenten dan ook bij anderen kunnen kopen, vaak tegen de (commerciële) zin van de merkhouder, die nog wel eens probeert het merkenrecht in te roepen. Het EU merkenrecht moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk die in een lidstaat waren op de markt heeft gebracht die van dit merk zijn voorzien en die bestemd zijn om meermaals te worden hergebruikt en te worden nagevuld, zich niet krachtens die bepalingen kan verzetten tegen verdere verhandeling van die waren in die lidstaat door een wederverkoper die de flessen heeft nagevuld en het etiket met het oorspronkelijke merk heeft vervangen door een andere etikettering, doch daarbij het oorspronkelijke merk op die waren zichtbaar heeft gelaten, mits die nieuwe etikettering bij consumenten niet de onjuiste indruk wekt van het bestaan van een economische band tussen de wederverkoper en de merkhouder. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, aan de hand van de vermeldingen op de waar en op de nieuwe etikettering ervan, alsmede tegen de achtergrond van de distributiepraktijken in de betrokken sector en de mate waarin de consumenten op de hoogte zijn van deze praktijken.<sup>43</sup>



De kooldioxidecilinder van Sodastream mag worden nagevuld op grond van de recyclinglogica

37. Hetgeen in art. 12 lid 3 van de Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen nadrukkelijk als optie wordt genoemd: lidstaten 'kunnen bepalen dat, wanneer hun bevoegde rechterlijke instanties bevelen de inbreukmakende goederen uit de handel te nemen, deze instanties, op verzoek van de houder van het bedrijfsgeheim, kunnen bevelen de goederen aan de houder of aan liefdadigheids-

organisaties te overhandigen'.

38. Rb. Den Haag 24 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (*T.O.M./Prijskiller*).

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

40. Overigens heeft een betrokken advocaat mij laten weten dat er in casu helemaal

geen frietjes zijn vernietigd, omdat op het moment dat het bodemvonnis werd gewezen waarin vernietiging werd bevolen de frietjes al waren uitverkocht. Zoals de betrokken advocaat snedig opmerkte: 'no potatoes were harmed'.

41. Hof Den Haag 12 april 2022, *IEF* 20668, *BIE* 2022, nr. 11, m.nt. M. Schut (*Nestlé/Impossible burger*).

42. Dat (kan en) hoeft niet door een (register)accountant, dat kan gewoon gebeuren door de financiële man of vrouw van de gedaagde, die naar waarheid moet verklaren. Wordt er gelogen, en wordt dat later bekend, dan moet er uiteraard wegens meinede vervolgd worden.

43. HvJ EU 27 oktober 2022, ECLI:EU:C:2022:834 (*Sodastream*).

## Recyclinglogica

'Het grote publiek kan weliswaar aannemen, vanwege het functionele verband tussen een fles en de inhoud ervan, dat beide doorgaans dezelfde commerciële herkomst hebben, maar ondanks dat het onmogelijk is om gecompriemd of vloeibaar gemaakt gas te gebruiken zonder de metalen recipiënten waarin het zich bevindt, en dit soort flessen dus als verpakkingsmiddelen kunnen worden beschouwd [...], zullen deze flessen – voor zover zij bestemd zijn om volgens de recyclinglogica meermaals opnieuw te worden gebruikt en nagevuld – niet noodzakelijkerwijs worden beschouwd als van dezelfde commerciële herkomst als het gas dat zij bevatten.'<sup>44</sup>

Het lijkt een goed idee om deze 'recyclinglogica' door te trekken naar andere alle vormen van hergebruik, reparatie en tot zekere hoogte/in mindere mate 'upcycling':<sup>45</sup> het publiek is er mee bekend en dus niet snel in verwarring.

### Rechtsverwerking I: Heitec/Heitech

Een voor de praktijk belangrijke zaak die niets met het milieu te maken heeft, maar wel met de mogelijkheid een verbod te kunnen vorderen, is de Duitse zaak van Heitec tegen Heitech.<sup>46</sup> De verwarringwekkende gelijkenis behoeft weinig toelichting, maar het oudere Heitec had te lang stilgezeten. Althans, Heitec had niet helemaal stilgezeten, maar niet doorgepakt.

Eerst de rechtsregel:

'De houder [van een] ouder merk, die het gebruik van een [...] ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.'<sup>47</sup>

Heitec is onder die naam actief sinds 1984, Heitech onder die naam sinds 2002. In november 2004 heeft Heitech aan Heitec voorgesteld een co-existentieovereenkomst te sluiten. In juli 2008 is Heitec op de hoogte gesteld van het Uniemerksdepot van Heitech. In april 2009 heeft Heitec Heitech gesommeerd om het gebruik van die naam te staken. Dat was op zich op tijd, want binnen vijf jaar na november 2004 (het moment waarop Heitec zich door het co-existentievoorstel van Heitech bewust werd van de inbreuk) en zeker binnen vijf jaar na juni 2008. In mei 2009 stelde Heitech opnieuw co-existentie voor. In december 2012 heeft het Landgericht Nürnberg-Fürth per fax een 'gedinginleidend stuk' van Heitec ontvangen en vervolgens in januari 2013 Heitec verzocht om een voorschot voor de proceskosten te betalen. In maart 2013 heeft het Landgericht Heitec erop gewezen dat noch dit voorschot was betaald, noch de originelen van het gedinginleidend stuk waren ingediend. Vervolgens is er wat gecorrespondeerd tussen partijen. Pas in december 2013 zijn de schriftelijke stukken door het Landgericht ontvangen en zijn de gerechtskosten betaald. In januari 2014 bleek echter dat die dagvaarding nog niet

## Inmiddels waren we dus weer vijf jaar verder. Wat betekent dit voor de rechtsverwerking? Heel wat, volgens het HvJ EU

was betekend. En vervolgens bleek dat de betekende stukken niet overeenkwamen met de oorspronkelijke stukken uit 2012. Betekening van de juiste stukken heeft pas plaatsgevonden in mei 2014. Inmiddels waren we dus weer vijf jaar verder. Wat betekent dit voor de rechtsverwerking? Heel wat, volgens het HvJ EU:

'Een handeling, zoals een ingebrekestelling, waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht zich tegen het gebruik van een jonger merk verzet zonder dat hij evenwel het nodige doet om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen, [beëindigt] het gedogen niet [...] en bijgevolg de rechtsverwerkingstermijn waarin die bepalingen voorzien, [ook] niet.'<sup>48</sup>

Als 'het gedinginleidend stuk weliswaar vóór het verstrijken van de rechtsverwerkingstermijn is neergelegd, maar wegens een gebrek aan zorgvuldigheid van de verzoekende partij niet voldeed aan de voor de betekening ervan gestelde vereisten en om aan de verzoekende partij verwijtbare redenen pas ná het verstrijken van die termijn is geregulariseerd' leidt dat ook *niet* tot stuiting van die termijn.<sup>49</sup> En, niet verrassend, het HvJ EU oordeelt ook dat 'deze rechtsverwerking [de merkhouders] ook verhindert om nevenvorderingen of samenhangende vorderingen in te dienen, zoals vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of de vernietiging van waren.'<sup>50</sup>

Bergsma stelt in zijn noot in *BIE* dat er daarmee weinig ruimte meer lijkt te bestaan voor 'het maatwerk zoals dat werd geboden door toepassing van de Nederlandsrechtelijke redelijkheid en billijkheid en waarin het gerechtvaardigde vertrouwen van de jongere merkhouders een belangrijke rol speelde. De oudere merkhouders die er uit proceseconomische redenen voor kiest niet achter elke kleine inbreuk aan te gaan, of te lang in onderhandeling blijft over een mogelijke co-existentie met een jonger ingeschreven merk, dient zich daar rekenschap van te geven.'

Het is in ieder geval een duidelijk signaal dat te lang treuzelen niet verstandig is, dat je als je geen overeenkomst weet te sluiten tijdig een procedure aanhangig maakt en dat je dat dan goed doet.

### Rechtsverwerking II: Classic Coach Company

Een ander interessante – Nederlandse – zaak gaat (in feite) ook over rechtsverwerking.<sup>51</sup> Een merkhouders heeft niet het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik 'van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.'<sup>52</sup> Daarmee wordt het handelsnaamrecht bedoeld.

Classic Coach Company ('CCC') verhuurt bussen. CCC is een voortzetting van een eerdere onderneming, 'Amersfoorts Bloei', die actief was tussen 1968 en 1977. Amersfoorts Bloei had twee vennoten, twee broers. Op haar bussen gebruikte Amersfoorts Bloei de aanduiding 'Meering', de gezamenlijke familienaam van de broers. Een van de broers heeft later Meering Touringcars Amsterdam ('MTA') opgericht. Ook MTA drijft sinds 1975 een onderneming die touringcars exploiteert. Sinds 2008 is MTA houdster van het Benelux-woordmerk MEERING voor onder meer diensten van een touringcarbedrijf. Op haar beurt heeft CCC vanaf 2005 op de achterkant van haar bussen de aanduiding 'Almere-Tours' met daaronder de aanduiding 'J. Meering' gebruikt. MTA wilde CCC dat gebruik van de naam Meering verbieden, zowel op grond van haar oudere handelsnaamrecht op de sinds 1975 (en dus 30 jaar vóór CCC) gebruikte naam als op grond van haar merk dat uit 2008 dateert van ná het gebruik van de aanduiding 'J. Meering' door CCC. De handelsnaamrechtelijke vordering tegen CCC werd in 2019 afgewezen wegens rechtsverwerking, omdat MTA het gebruik van de handelsnaam ten minste veertien jaar (van 2005 tot de procedure in 2019) heeft gedoogd.<sup>53</sup> Maar hoe zat het met het merkenrecht dat MTA in 2008 had geregistreerd? Kon zij daarmee wél een verbod bewerkstelligen tegen CCC?



Wegens rechtsverwerking kon 'Meering' (rechts) het gebruik van de handelsnaam 'J. Meering' niet meer verbieden, ook niet op grond van een (jonger) merkdepot.

De Hoge Raad vroeg aan het HvJ EU of bij de handelsnaam die CCC sinds 2005 voerde nu sprake is van een 'ouder recht van plaatselijke betekenis' op grond waarvan ook de merkenrechtelijke verbodsvordering van MTA moet worden afgewezen.<sup>54</sup> CCC heeft immers wel een oudere handelsnaam (haar handelsnaam uit 2005 vs. het merk van MTA uit 2008), maar MTA heeft een nóg oudere handelsnaam (haar sinds 1975 gevoerde handelsnaam). CCC heeft dus geen ouder recht op grond waarvan CCC zich tegen het gebruik van de naam door MTA kan verzetten. MTA kan zich op haar beurt wegens rechtsverwerking ook niet meer op haar nóg oudere handelsnaamrecht beroepen jegens CCC. De vraag is dan of MTA op grond

van haar merkregistratie uit 2008 dan toch weer wél bezwaar kan maken tegen de handelsnaam van CCC, terwijl zij dat met haar oude handelsnaam niet (meer) kan. Het antwoord van het HvJ EU is duidelijk:

'voor de vaststelling dat er sprake is van een "ouder recht" in de zin van deze bepaling [is] niet vereist [...] dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de houder ervan kan verbieden.'

En in een situatie waarin de houder van het jongere merk een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken, voor zover de houder van het merk en het nog oudere recht krachtens deze wetgeving de derde op basis van zijn nog oudere recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht, is er nog steeds sprake van 'ouder recht' waardoor een verbod niet mogelijk is.

Terecht. Het zou evident onredelijk zijn als een partij die in het handelsnaamrecht een geslaagd beroep kan doen op rechtsverwerking, zoals i.c. CCC, alsnog een verbod kan krijgen op grond van een later, op datzelfde teken aangevraagd merkrecht.

Annotator Chalmers Hoyneck van Papendrecht heeft aandacht gevraagd voor een overweging in dit arrest waaruit zou kunnen volgen dat het Nederlandse handelsnaamrecht (toch) niet als een 'ouder recht van plaatselijke betekenis' zou mogen worden aangemerkt:

'Bovendien mogen "oudere rechten" [...] slechts van plaatselijke betekenis zijn, hetgeen betekent dat zij geografisch gezien geen betrekking mogen hebben op een even groot gebied als een ingeschreven merk, dat gewoonlijk het volledige grondgebied waarvoor het is ingeschreven betreft.'<sup>55</sup>

Wij geloven niet dat Chalmers Hoyneck van Papendrechts visie opgaat. Een handelsnaamrecht ontstaat door feitelijk gebruik en bij landelijk gebruik leidt dit inderdaad tot landelijke bescherming. Ten eerste biedt het Nederlandse handelsnaamrecht geografisch gezien altijd bescherming voor een minder groot gebied dan een Benelux merk dat immers het hele Benelux-territoir beslaat. Ten tweede is er altijd wel een stukje van Nederland waar de handelsnaam niet gevoerd wordt (op Rottumerplaat bijvoorbeeld), waardoor er feitelijk geen sprake is van landelijke bescherming. Ten derde is het zeer onwaarschijnlijk dat het HvJ EU over deze consequentie heeft nagedacht, laat staan dat het deze bedoeld heeft. Het handelsnaamrecht is juist bij uitstek het 'ouder recht van plaatselijke betekenis' waar deze bepaling voor bedoeld is.

Het is allemaal iets ingewikkelder dan dit, omdat een handelsnaamrecht soms ook als een recht van 'meer

44. Sodastream-arrest, punt 49.

45. 'hergebruiken in de vorm van een product van een hogere kwaliteit' (Van Dale); Vgl. N.Q. Dorenbosch, 'Upcycling - op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom', *IER* 2022/18.

46. HvJ EU 19 mei 2022,

ECLI:EU:C:2022:400, *BIE* 2022, nr. 8, m.nt.

S. Bergsma (*Heitec/Heitech*).

47. Art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn 2008/95, bij ons geïmplementeerd in art. 2.23 lid 2 BVIE.

48. Dictum sub 1.

49. Dictum sub 2.

50. Dictum sub 3.

51. HvJ EU 2 juni 2022,

ECLI:EU:C:2022:428, *BIE* 2022, nr. 10,

m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht,

*IER* 2023/4, m.nt. J. Torenbosch en

P. Geerts; *Ars Aequi* oktober 2022, m.nt.

D.J.G. Visser en A.M. Verduyn, p. 791-795

(*Classic Coach*).

52. Art. 2.23 lid 2 BVIE.

53. Hof Den Haag 12 februari 2019,

ECLI:NL:GHDHA:2019:1530, r.o. 34.

54. HR 19 februari 2021,

ECLI:NL:HR:2021:271, r.o. 3.3.5.

55. *Classic Coach*-arrest, punt 48.

dan plaatselijke betekenis' moet worden aangemerkt voor bepaalde oppositiemogelijkheden tegen een Uniemerk. Zie voor een diepgaande analyse de noot van Chalmers Hoyneck van Papendrecht onder het arrest. Maar onze conclusie blijft dat een jonger merk een oudere handelsnaam niet kan verbieden op grond van het merkenrecht.

### Auteursrecht

#### Polen/EU

Op het gebied van het auteursrecht verdient vermelding het arrest van het HvJ EU in de zaak van Polen tegen het Parlement en de Raad.<sup>56</sup> De automatische upload-filterverplichting voor grote internetplatforms, vastgelegd in artikel 17 lid 4 DSM-richtlijn, zou in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting volgens Polen.<sup>57</sup> Eens! Bij een filterverplichting bestaat, volgens Polen, het risico van overblokking, de situatie waarin uploads worden geblokkeerd, terwijl dat niet moet en niet mag, omdat deze betreffende uploads weliswaar auteursrechtelijk beschermd, maar niettemin zijn toegestaan op grond van een beperking op het auteursrecht, bijvoorbeeld het citaatrecht of de parodie-exceptie.

Het HvJ EU komt tot de conclusie dat de filterverplichting niet in strijd is met de informatievrijheid. De verplichting om te filteren is namelijk slechts een inspanningsverplichting, terwijl de verplichting om niet te veel te blokkeren een resultaatsverplichting is.<sup>58</sup> In het vierde lid van artikel 17 staat namelijk dat het internetplatform 'alles in het werk moet stellen' om er voor te zorgen dat inbreuk makende werken 'niet beschikbaar zijn'. Dat is slechts een inspanningsverplichting. In het zevende lid staat vervolgens:

'De samenwerking tussen de aanbieders van een onlinedienst voor het delen van content en de rechthebbenden leidt niet tot het voorkomen van de beschikbaarheid van door gebruikers geüploade werken of andere materialen die geen inbreuk maken op het auteursrecht en naburige rechten, ook niet wanneer deze werken of andere materialen vallen onder een uitzondering of beperking.'

Dat is een resultaatsverplichting. Overblokking mag gewoon niet plaatsvinden. Het zevende lid bepaalt:

'Deze richtlijn heeft geen gevolgen voor rechtmatig gebruik, zoals op grond van uitzonderingen of beperkingen waarin het Unierecht voorziet.'

**De verplichting om te filteren is slechts een inspanningsverplichting, terwijl de verplichting om niet te veel te blokkeren een resultaatsverplichting is**

Er is dus helemaal geen probleem. Althans, op papier. Wat dit in de praktijk betekent is minder duidelijk, vanwege een totaal gebrek aan transparantie. Wat de grote platforms (Google en Facebook) momenteel lijken te doen is precies hetzelfde wat ze deden voordat deze wettelijke filterverplichting werd ingevoerd: op verzoek van de filmindustrie via een 'content ID' systeem alles behalve heel korte stukjes film blokkeren en voor de muziekindustrie via datzelfde content ID systeem in 90% van de geïdentificeerde uploads 'monetizen', oftewel de reclame-inkomsten van muziekfilmpjes ten goede laten komen aan de muziekrechthebbenden. Bij zo'n content ID systeem zitten die rechthebbenden zelf achter de knoppen en kiezen tussen blokkeren of monetizen. De platforms bemoeien zich daar alleen mee als er wordt geklaagd. Dan moeten zij 'een doeltreffend en snel klachten- en beroepsmechanisme' hanteren met 'menselijke toetsing' (dus niet door een algoritme). Kennelijk heeft dit nog niet tot grote problemen geleid, want er zijn nog geen juridische procedures of grote schandalen bekend.

#### Vitra/Kwantum

De zaak *Vitra/Kwantum* gaat over de vraag of bepaalde Amerikaanse designstoelen in Nederland auteursrechtelijk zijn beschermd. In die zaak heeft de Hoge Raad een verrassings(tussen)arrest gewezen met het voornemen prejudiciële vragen te stellen over een onderwerp dat door partijen en door A-G Drijber<sup>59</sup> in het geheel niet naar voren was gebracht.<sup>60</sup>



Waar gaat het over? Op grond van de Berner Conventie (BC), het belangrijkste internationale auteursrechtverdrag, geldt in het auteursrecht als hoofdregel gelijke behandeling (assimilatie): buitenlanders genieten dezelfde bescherming als eigen onderdanen, ongeacht of het land van herkomst aldaar bescherming biedt (artikel 5 BC). Op die hoofdregel bestaat een belangrijke uitzondering voor toegepaste kunst (industriële vormgeving), opgenomen in artikel 2 lid 7 BC. Toegepaste kunst die in het land van oorsprong niet auteursrechtelijk beschermd is, hoeft elders ook niet auteursrechtelijk te worden beschermd.<sup>61</sup> Dat heet wederkerigheid (of materiële reciprociteit). Het bekendste voorbeeld is de VS. Daar is toegepaste kunst van oudsher niet auteursrechtelijk beschermd. En op grond van die reciprociteitsregel wordt Amerikaans design ook in andere landen meestal niet auteursrechtelijk beschermd. Zo ook niet in Nederland. In deze procedure is van alles aan de orde gesteld,

waaronder de vraag of deze designstoelen inmiddels wel beschermd zouden zijn naar Amerikaans auteursrecht op grond van de recente rechtspraak van het Supreme Court en welke toets moet worden aangelegd om dat vast te stellen.

Zonder dat een van partijen of de A-G in zijn eerste conclusie er iets over had gezegd, is de Hoge Raad echter op het idee gekomen dat deze materiële reciprociteitsregel mogelijk niet op lidstaatniveau mag worden toegepast, nu daar geen basis voor is in het Unierecht. Deze gedachte ontleent de Hoge Raad aan het RAAP-arrest waarin het HvJ EU heeft geoordeeld dat de materiële reciprociteit in een ander internationaal IE verdrag, het *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT), niet door lidstaten mag worden toegepast, omdat daar in het EU-recht geen basis voor is.<sup>62</sup> Daar ging het om de wettelijke vergoedingsaanspraak van platenproducenten voor het

## Dat RAAP-arrest zagen weinig mensen aankomen en de mogelijke analoge toepassing voor toegepaste kunst in het auteursrecht ook niet

uitzenden van geluidsopnames. Een dergelijk recht bestaat in de VS niet. Het WPPT-verdrag staat in een dergelijk geval een materiële reciprociteit toe en dat wordt door de meeste EU-landen toegepast. Maar dat mag niet van het HvJ EU omdat een IE-recht een grondrecht is dat niet zonder een basis in het EU-recht mag worden beperkt. Dat RAAP-arrest zagen weinig mensen aankomen en de mogelijke analoge toepassing voor toegepaste kunst in het auteursrecht ook niet. In een tussenarrest gaf de Hoge Raad aan voornemens te zijn prejudiciële vragen aan het HvJ EU te stellen.<sup>63</sup>

A-G Drijver is het blijkens een zeer omvangrijke tweede conclusie niet eens met de Hoge Raad.<sup>64</sup> Hij vindt dat de vragen niet nodig zijn omdat de *Kwantum/Vitra* relevant verschilt van de RAAP situatie. Maar wellicht nog belangrijker, hij vindt ook dat de Hoge Raad buiten de grenzen van de rechtsstrijd treedt.

<sup>56</sup>. HvJ EU 26 april 2022, C-401/19, ECLI:EU:C:2022:297, *BIE* 2023/1, m.nt. A. Quaevliet (*Polen/Parlement en de Raad*). Zie daarover E.J. Dommering,

*Auteursrecht* 2022/4, p. 219-227; T. Saugmandsgaard Øe & M. Torp, *Auteursrecht* 2022/4, p. 228-236 en P. Keller, *Auteursrecht* 2023/1, p. 12-17.

<sup>57</sup>. Polen stond daar bepaald niet alleen in. Ook Nederland en Duitsland hebben zich eerder tegen het uploadfilter verzet en in

het publieke debat op internet was de weerstand enorm.

<sup>58</sup>. Arrest *Polen/EU*, punt 77-79.

<sup>59</sup>. ECLI:NL:PHR:2021:983.

<sup>60</sup>. HR 23 september 2022,

ECLI:NL:HR:2022:1276 (*Kwantum/Vitra*).

<sup>61</sup>. Het is nog iets ingewikkelder, maar dat doet nu even niet ter zake.

<sup>62</sup>. HvJ EU 8 september 2020,

ECLI:EU:C:2020:677, *NJ* 2022/126, m.nt. P.B. Hugenholtz, *Auteursrecht* 2021/2, p.

‘Van het openlijk aanvullen van rechtsgronden ten gunste van de eiser bestaan weinig precedentes. Dat de Hoge Raad daarin zeer terughoudend is, hangt samen met het verbod van ambtshalve cassatie (art. 419 lid 1 Rv) en met de noodzaak het recht op hoor en wederhoor te respecteren. [...] Het haakje waaraan de ambtshalve aangevulde rechtsgrond is opgehangen kan het gewicht van de daaraan opgehangen problematiek niet dragen.’

Door de volgorde der dingen werd de zaak ongemakkelijk. Normaal gaat een conclusie van een A-G aan het oordeel van de Hoge Raad vooraf. Maar nu heeft de Hoge Raad het voornemen om die prejudiciële vragen te gaan stellen al naar buiten gebracht. Vervolgens wordt dit door de A-G zeer gemotiveerd ontraden en wordt gezegd dat de Hoge Raad processueel zijn boekje te buiten gaat. De Hoge Raad moest zich vervolgens uitspreken over de juistheid van zijn eigen voornemen. Dat is niet ideaal, maar de Hoge Raad maakt verder geen woorden vuil aan de grenzen van de rechtsstrijd en heeft inmiddels vijf prejudiciële vragen gesteld.<sup>65</sup> De eerste vraag luidt nu:

‘Valt de situatie die in dit geding aan de orde is, binnen de materiële werkingssfeer van het Unierecht? (Voor zover de hiervoor vermelde vraag bevestigend moet worden beantwoord, worden bovendien de hiernavolgende vragen voorgelegd).’

Oftewel: ‘Mag uw Hof hier wat van vinden?’. Het antwoord op die vraag laat zich raden.

Inmiddels is er bij de Hoge Raad ook een andere zaak aanhangig waarin eiser tot cassatie, uiteraard in navolging van het arrest van de Hoge Raad in de *Vitra/Kwantum*-zaak,<sup>66</sup> wel nadrukkelijk een beroep heeft gedaan op de mogelijke gevolgen van het RAAP-arrest. Het gaat om een zaak over de mogelijke auteursrechtelijke bescherming van de Landrover Defender.<sup>67</sup> In die zaak moet de Hoge Raad mogelijk aan het HvJ EU vragen hoe het na Brexit zit met bestaande werken van Britse oorsprong. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in die zaak namelijk geoordeeld dat het non-discriminatiebeginsel van artikel 18 VWEU niet meer geldt voor bestaande Britse werken, waardoor de reciprociteitsregel van artikel 2 lid 7 Berner Conventie weer onverkort van toepassing wordt. Annotator Hofhuis noemt dit ontoelaatbare onteigening.<sup>68</sup> Daar kan je anders over denken, maar gereede twijfel is zeker mogelijk, dus zou de Hoge Raad daar ook vragen over kunnen stellen.

77-79, m.nt. M. van Eechoud. (*RAAP/Phonographic Performance*).

<sup>63</sup>. HR 23 september 2022,

ECLI:NL:HR:2022:1276.

<sup>64</sup>. Conclusie A-G 6 januari 2023,

ECLI:NL:PHR:2023:30.

<sup>65</sup>. HR 31 maart 2023,

ECLI:NL:HR:2023:508, (*Vitra/Kwantum*),

r.o. 3.8: ‘De Hoge Raad ziet evenwel

aanleiding om de stelling dat de materiële reciprociteitstoets in deze zaak niet van

toepassing is, te onderzoeken op een andere rechtsgrond dan in het middel is aangevoerd’ en stelt vijf vragen aan het HvJ EU.

<sup>66</sup>. Vgl. [mr-online.nl/twijfel-over-auteursrecht-op-amerikaans-design/](http://mr-online.nl/twijfel-over-auteursrecht-op-amerikaans-design/).

<sup>67</sup>. Hof Arnhem-Leeuwarden 6 september

2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8162, *BIE*

2023/2, m.nt. J. Hofhuis (*JLR/Ineos*).

<sup>68</sup>. *BIE* 2023/2, p. 68.



Landrover Defender links, Grenadier van Ineos rechts

Hoe het nu zit met de auteursrechtelijke bescherming van Amerikaans en Brits design blijft nog geruime tijd onduidelijk.<sup>69</sup>

### Portretrecht

In de kroniekperiode wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over het portretrecht van artikel 21 Aw, meer specifiek over de reikwijdte van het begrip 'portret'. De zaak betrof een geschil tussen coureur Max Verstappen die figureert in (zonder twijfel goed betaalde) commercials van supermarktketen Jumbo en boodschappenbezorger Picnic die een lookalike van Verstappen inzet in een eigen commercial – een commerciële parodie, kortom.<sup>70</sup> Voordat de vraag aan de orde kan komen of Verstappen een redelijk belang als bedoeld in artikel 21 Aw heeft om zich te verzetten (ook het commerciële belang van de 'verzilverbare populariteit' kan een dergelijk belang zijn) moet natuurlijk worden vastgesteld of er wel sprake is van een 'portret'. De Hoge Raad:

'Een afbeelding van een lookalike, bijvoorbeeld in een film, kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een portret van de persoon op wie hij lijkt. Daarvoor is niet alleen vereist dat deze persoon in de afbeelding van de lookalike kan worden herkend, maar ook dat de mogelijkheid tot herkenning door bijkomende omstandigheden is vergroot, zoals door de wijze van presentatie van de lookalike (bijvoorbeeld door gebruik van grime en kleding), door het geen de afbeelding overigens toont of door de context waarin de afbeelding is openbaar gemaakt. Aldus wordt voorkomen dat een afbeelding van iemand die toevallig op een ander lijkt, zonder meer wordt aangemerkt als een portret van die ander. De omstandigheid dat voor de aanschouwer duidelijk is dat de lookalike niet degene is op wie hij lijkt, staat niet eraan in de weg dat sprake kan zijn van een portret. Het karakter van de afbeelding, bijvoorbeeld een parodie, is niet van belang voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een portret. Dat karakter kan wel een rol spelen in de door art. 21 Aw voorgeschreven belangenafweging en kan meebrengen dat niet kan worden gezegd dat een redelijk belang van de geportretteerde in de zin van deze bepaling zich tegen openbaarmaking van het portret verzet.'

De Hoge Raad vernietigde het oordeel van Hof Amsterdam dat er in casu geen sprake was van een portret. Of Verstappen ook een 'redelijk belang' heeft om zich tegen het bewuste



Max Verstappen (rechts) en zijn 'lookalike' Tom, © AD

filmpje te verzetten is daarmee nog niet beslist. De zaak is terugverwezen naar het Hof Den Haag, maar is daar nog niet aangebracht. Het is goed denkbaar dat de zaak nu wordt geschikt. De meningen over een dergelijke commerciële parodie lopen sterk uiteen. De één (zoals het Hof Amster-

## Het hof vindt dat zo'n 'grapje moet kunnen', de rechtbank noemt het parasitair meeliften op de verzilverbare populariteit van een Bekende Nederlander

dam) vindt dat zo'n 'grapje moet kunnen', de ander (zoals de Rechtbank Amsterdam) noemt het parasitair meeliften op de verzilverbare populariteit van een Bekende Nederlander.<sup>71</sup>

### Octrooirecht

#### Het recht op een verbod in kort geding

In de zaak *Phoenix/Harting*<sup>72</sup> moest het Europese hof zich buigen over een Duitse regel over de omstandigheden waaronder een voorlopig verbod mag worden uitgesproken in octrooizaken.

Het Oberlandesgericht München (de hoogste rechterlijke instantie van Beieren) had eerder, in zijn arrest van 12 december 2019,<sup>73</sup> overwogen dat de lagere rechter (het Landgericht) tot de conclusie had moeten komen dat het belang van verweerder bij afwijzing van het verbodsverzoek zwaarder woog dan het belang van de octrooihouder bij toewijzing ervan. Doorslaggevend was het feit dat het octrooi nog maar net was verleend. Het octrooi had een oppositie- of nietigheidsprocedure in eerste aanleg nog niet overleefd. Dat had in het voordeel van verweerder moeten wegen: een verbod in kort geding had achterwege moeten blijven. Na dit arrest ging men ervan uit dat men

(in ieder geval in München) een ‘*battle hardened*’-octrooi nodig had (dat wil zeggen, een octrooi dat een oppositie-procedure of een nietigheidsprocedure had overleefd), alvorens een kans te maken op een verbod in kort geding. De juistheid van deze overweging van het Oberlandesgericht was het onderwerp van de verwijzing door het Landgericht München I in de latere kortgedingprocedure tussen Phoenix en Harting.

Het octrooi van Phoenix was op 23 december 2020 verleend, kort nadat Phoenix een voorlopig verbod had gevorderd, en kort voordat Harting oppositie had ingesteld bij het EOB.<sup>74</sup> De voorlopige conclusie van de verwijzende rechter was dat het octrooi van Phoenix geldig was en dat Harting daarop inbreuk had gemaakt. Het probleem was dat hij geen voorlopige maatregelen mocht opleggen, gelet op bovengenoemde bindende rechtspraak van het Oberlandesgericht München:<sup>75</sup>

‘5. De verwijzende rechter preciseert echter dat hij geen voorlopige maatregel mag opleggen gelet op de bindende rechtspraak van het Oberlandesgericht München (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Beieren, München, Duitsland), volgens welke het voor het uitvaardigen van een voorlopig bevel in geval van octrooi-inbreuk niet volstaat dat het betrokken octrooi door de octrooiverlenende autoriteit, in casu het EOB, is verleend na grondig onderzoek van de octrooieerbaarheid en dat de geldigheid van dat octrooi in het kader van de beslissing over een verzoek in kort geding eveneens aan rechterlijke toetsing is onderworpen.

26. Volgens deze rechtspraak kunnen voorlopige maatregelen slechts worden gelast indien het betrokken octrooi bovendien het voorwerp is geweest van een beslissing van het EOB in een oppositie- of beroepsprocedure of van een beslissing van het Bundespatentgericht (hoogste federale rechter in octrooizaken, Duitsland) in een oppositie- of nietigheidsprocedure, waarbij wordt bevestigd dat dit octrooi het betrokken product bescherming verleent.’

(Terzijde: het laatste zinsdeel van de laatste overweging is opmerkelijk, nu het HvJ EU ervan uit lijkt te gaan dat een

nietigheidsrechter in Duitsland een oordeel zal vellen over *inbreuk* op het octrooi (namelijk, dat het octrooi het aangevallen product *beschermt*). Dat kan echter niet, wegens de bifurcatie in Duitse octrooizaken, waardoor de rechter die de taak heeft een oordeel te vellen over de geldigheid van het octrooi niets te zeggen heeft over de inbreukwettigheid).

De verwijzende rechter was van mening dat de jurisprudentie van het Oberlandesgericht onverenigbaar was met artikel 9 lid 1 van Richtlijn 2004/48 (de Handhavingsrichtlijn). Volgens die bepaling dienen lidstaten ervoor te zorgen dat rechterlijke instanties, op verzoek van de eiser, een voorlopig bevel kunnen uitvaardigen om een einde te maken aan (een dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Het HvJ EU was het met de verwijzende rechter eens: de rechtspraak van het Oberlandesgericht legde een vereiste op dat artikel 9 lid 1 van de Handhavingsrichtlijn elk nuttig effect ontnam, aangezien zij de nationale rechter niet toestond om een voorlopig inbreukverbod uit te spreken, alhoewel de rechter van mening was dat het octrooi geldig was en dat sprake was van inbreuk.<sup>76</sup> Het HvJ EU merkte ook op dat een dergelijk vereiste aanleiding kan geven tot een situatie waarin potentiële inbreukplegers willens en wetens besluiten om de geldigheid van het octrooi juist niet te betwisten, om te voorkomen dat het effectieve rechterlijke bescherming geniet – waardoor het in artikel 9 lid 1 Handhavingsrichtlijn neergelegde mechanisme van voorlopige bescherming uitgehold wordt.<sup>77</sup>

Het HvJ EU benadrukte verder dat de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn eisen dat doeltreffende rechtszaken bestaan op nationaal niveau om elke inbreuk op een bestaand intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen. Een vereiste zoals geformuleerd door het Oberlandesgericht was ondoeltreffend, en ging voorbij aan het doel van een hoog niveau van bescherming van de intellectuele eigendom. Het HvJ EU bracht verder in herinnering dat er een vermoeden van geldigheid geldt voor verleende Europese octrooien:

‘41. In dit verband zij eraan herinnerd dat voor Europese octrooien een vermoeden van geldigheid geldt vanaf de datum van bekendmaking van de verlening

## Het HvJ EU was het met de verwijzende rechter eens: de rechtspraak van het Oberlandesgericht legde een vereiste op dat artikel 9 lid 1 van de Handhavingsrichtlijn elk nuttig effect ontnam

69. [mr-online.nl/twijfel-over-auteursrecht-op-amerikaans-design/](https://mr-online.nl/twijfel-over-auteursrecht-op-amerikaans-design/).

70. HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:621, *Mediaforum* 2022-3/6, m.nt. O.G. Trojan, *BIE* 2022-4/9, m.nt. R.F.C. Keijser, AA20220692, m.nt. D.J.G. Visser, *NJ* 2022/290, m.nt. J.H. Spoor,

*Auteursrecht* 2023/3, m.nt. J.C.S. Pinckaers (*Verstappen/Picnic*).

71. Zie hierover o.a. P. Geerts, *IEF* 20976 en D.J.G. Visser in zijn AA-noot bij het arrest.

72. HvJ EU d.d. 22 april 2022, C-44/21, ECLI:EU:C:2022:309 (*Phoenix Contract GmbH/Harting*).

73. OLG München, 12 december 2019, 6 U 4009/19.

74. Phoenix heeft op 14 december 2020 bij het Landgericht in München een verzoek ingediend in kort geding om Harting te verbieden inbreuk te maken: r.o. 21. Oppositie is door Harting ingesteld op 15 januari

2021: r.o. 23.

75. Zie de samenvatting in r.o. 25-26 van het arrest van het HvJ EU.

76. R.o. 34.

77. R.o. 35.

# Met name het benadrukken door het HvJ EU van het vermoeden van geldigheid is belangrijk

ervan. Vanaf die datum genieten deze octrooien dus de volledige beschermingsomvang die met name door richtlijn 2004/48 wordt gewaarborgd [zie in die zin en naar analogie arrest van 30 januari 2020, *Generics (UK) e.a.*, C-307/18, EU:C:2020:52, punt 48].'

Wat het risico betreft dat de vermeende inbreukmaker wordt benadeeld door een voorlopig verbod, merkte het HvJ EU op dat de maatregelen onder de Handhavingsrichtlijn zodanig moeten worden toegepast dat het schepen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden. De lidstaten en uiteindelijk de nationale rechterlijke instanties waren verplicht om garanties te bieden zodat met name de maatregelen en procedures van artikel 9 Handhavingsrichtlijn niet onrechtmatig worden gebruikt. De Uniewetgever had al voorzien in rechtsinstrumenten die het mogelijk maken om het risico dat de vermeende inbreukmaker ten gevolge van voorlopige maatregelen schade lijdt, 'op omvattende wijze te beperken en hem aldus te beschermen'.

Die instrumenten zijn onder meer de bepaling van artikel 9 lid 5 Handhavingsrichtlijn, waaruit blijkt dat de voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder worden herroepen of ophouden gevolg te hebben, indien de eiser niet een bodemprocedure heeft ingesteld binnen een redelijke termijn. De nationale rechter kan ook een passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie eisen van de rechthebbende voor de eventuele schadeloosstelling van door de vermeende inbreukmaker geleden schade. Tot slot voorziet artikel 9 lid 7 Handhavingsrichtlijn in de mogelijkheid om de eiser, op verzoek van de vermeende inbreukmaker, te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor de door die voorlopige maatregelen toegebrachte schade. Dit zijn waarborgen die de Uniewetgever noodzakelijk heeft geacht als tegenwicht voor snelle en doeltreffende maatregelen.

Een *battle hardened* octrooi is dus niet (meer) nodig om in aanmerking te komen voor een verbod in kort geding in München. De door het Oberlandesgericht geformuleerde regel was inderdaad in strijd met artikel 9 lid 1 Handhavingsrichtlijn. De prejudiciële vraag is door het HvJ EU als volgt beantwoord:

'Artikel 9, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen nationale rechtspraak volgens welke verzoeken in kort geding wegens octrooi-inbreuk in beginsel moeten worden afgewezen wanneer de geldigheid van het betrokken octrooi niet op zijn minst is bevestigd door een beslissing in eerste aanleg die is gegeven in een oppositie- of nietigheidsprocedure.'

Wat betekent dit arrest voor de Nederlandse praktijk? Met name het benadrukken door het HvJ EU van het vermoeden van geldigheid is belangrijk. In Nederland is een octrooirechtelijke kortgedingprocedure een *mini-trial* van de merites van de zaak, waarbij de geldigheid van het octrooi zeer uitgebreid aan de orde komt. De juridische toets die daarbij gehanteerd wordt lijkt het tegenovergestelde te zijn van een vermoeden of een veronderstelling van geldigheid. De Haagse rechtbank staat nooit stil bij het feit dat het EOB een octrooi heeft verleend en dat ervan uitgegaan dient te worden dat het octrooi geldig is. In plaats daarvan wordt er gekeken naar het risico dat het octrooi onderuitgaat in een bodemprocedure. De drempel die de vermeende inbreukmaker moet halen met de nietigheidsaanval om een verbod te ontwijken is niet hoog: een gereede c.q. niet te verwaarlozen kans dat het octrooi onderuit zal gaan in de bodemprocedure is voldoende om ervoor te zorgen dat er géén verbod zal worden uitgesproken – ook niet met een passende zekerheid of schadeloosstelling van de octrooihouder.

Dat is echt anders in sommige andere Europese landen. In Zweden en in Denemarken, bijvoorbeeld, wordt ook goed naar de geldigheid gekeken, maar de veronderstelling van geldigheid is aanzienlijk sterker dan in Nederland. In die landen worden, na vrij lange mondelinge behandelingen, waarin de rechters aandachtig luisteren naar de nietigheidsargumenten en naar expertbewijs van beide partijen, verboden regelmatig uitgesproken. In Duitsland – in ieder geval tot het inmiddels achterhaalde arrest uit 2019 van het Oberlandesgericht in München – werden nietigheidsargumenten in kort geding doorgaans gepasseerd en verboden zeer regelmatig uitgesproken – tenzij er sprake was van een zeer duidelijk nieuweheidsbezwaar.<sup>78</sup>

En in het VK (niet meer een Europese lidstaat, maar toch een land met een lange en rijke octrooirechtelijke geschiedenis), kijken rechters überhaupt niet naar de merites van de zaak bij het al dan niet toewijzen van een verbod in kort geding: octrooizaken zijn daar te ingewikkeld voor. In plaats daarvan kijkt men stapsgewijs naar de volgende vragen:<sup>79</sup>

*Stage 1: Is there a serious question to be tried? (zo niet, geen verbod)*

*Stage 2: Are damages an adequate remedy for the claimant? (zo ja, geen verbod)*

*Stage 3: If not, are damages (on the cross-undertaking in damages) an adequate remedy for the defendant? (zo nee, geen verbod)*

*Stage 4: If damages are not an adequate remedy for either side, where does the balance of convenience lie?*

Deze toets bevordert een *'clear the way'*-benadering, omdat de vermeende inbreukmaker van tevoren weet dat de geldigheid en de inbreuk doorgaans niet aan de orde zullen komen in Engelse kortgedingprocedures.

In het licht van het arrest van het HvJ EU in *Phoenix* is het denkbaar dat uitgebreid herkauwen van alle mogelijke nietigheidsargumenten in het kader van een Nederlands kort geding, en de Nederlandse juridische toets in kort geding, opnieuw tegen het licht zullen moeten worden gehouden. De Nederlandse 'glas halfleeg'-benadering in kort geding, waarbij een twijfel omtrent het octrooi

## Dezelfde brief bevat ook een aanbeveling om elke vrijdag het roljournaal goed in de gaten te houden. Dat zou goed advies zijn, ware het niet dat de nieuwe fictieve roldatum bepaald is op 31 december 2099

vrijwel altijd in het nadeel van de octrooihouder wordt beslist – en een ‘at risk’-lancering (in plaats van een prealabele ‘clear the way’-actie) daarmee feitelijk beloofd wordt – is immers moeilijk verenigbaar met een daadwerkelijk vermoeden van geldigheid.

### De optelsom

In de periode 1 januari 2022 tot 15 maart 2023 werden er in kort geding drie verboden uitgesproken en dertien verboden afgewezen. In bodemzaken zijn er drie verboden uitgesproken en negen afgewezen. De gemiddelde doorlooptijd in bodemprocedures (zowel VRO<sup>80</sup> als gewone bodemprocedures) van dagvaarding tot vonnis was 22,2 maanden. De gemiddelde wachttijd vanaf de zitting tot het vonnis was 7,7 maanden. De doorlooptijden in gewone bodemprocedures blijft problematisch, met een gemiddelde doorlooptijd van 33,5 maanden en een wachttijd van 18 maanden van pleidooi tot vonnis. Over het geheel genomen is het beeld iets beter dan een jaar geleden, maar de werkdruk bij de rechtbank blijft hoog.

In ‘gewone’ bodemprocedures in octrooizaken is het tegenwoordig zelfs onmogelijk voor de Haagse rechtbank om een datum te prikken voor beraad mondelinge behandeling. Partijen krijgen na de conclusie van antwoord een brief waarin wordt uitgelegd dat de zaak zal worden aangehouden tot een fictieve roldatum in de toekomst. Dit wordt gedaan, volgens de toelichting, om te voorkomen dat partijen iedere keer opnieuw bericht krijgen dat hun zaak langer wordt aangehouden. Dezelfde brief bevat ook een aanbeveling om elke vrijdag het roljournaal goed in de gaten te houden. Dat zou goed advies zijn, ware het niet dat de nieuwe fictieve roldatum bepaald is op 31 december 2099. Tegen die tijd zullen niet alleen het octrooi, maar ook de octrooiadvocaten die de zaak behandelen, geëxpireerd zijn. De brief bevat een slotzin waarin de rechtbank duidelijk maakt dat zij begrijpt ‘dat dit voor u een teleurstellende boodschap is’.

### VRO-procedures en FRAND-zaken

In 2022 bleek dat het VRO-regime niet langer openstond voor FRAND-zaken (d.w.z. in zaken over *standard essential patents* (SEPs), waarin een FRAND-verweer te verwachten viel). Vermeende inbreukmakers die een FRAND-verweer opwerpen doen een beroep op de toezegging die octrooihouders geven voor SEP-octrooien dat zij bereid zijn een

*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory* licentie te verlenen aan degenen die de standaard willen toepassen. Een FRAND-verweer houdt in dat de gedaagde partij bereid is om een FRAND-vergoeding te betalen – zodat een verbod achterwege moet blijven. Er wordt in FRAND-zaken vaak gedebatteerd over de vraag of de inbreukmaker zich als een *willing licensee* heeft opgesteld tijdens onderhandelingen – en of de voorwaarden waaronder de octrooihouder zijn octrooien wil licentiëren inderdaad *fair* en *reasonable* en non-discriminatoire zijn. Bij een succesvol beroep op een FRAND-verweer zal er inderdaad geen verbod worden uitgesproken.

De rechtbank heeft niet officieel bekendgemaakt dat het VRO-regime is gesloten voor SEP/FRAND-zaken, maar houders van SEP-octrooien kregen nul op het rekest om een inbreukzaak te starten binnen het VRO-regime. De rechtbank meende kennelijk dat dit soort zaken niet geschikt zijn voor een behandeling binnen het versneld regime.

In *Orope/Nokia* wilde Orope een nietigheidszaak aanspannen tegen twee SEP’s van Nokia. Orope wilde dat per se doen in het kader van het VRO-regime, in de hoop om (redelijk) snel een beslissing te verkrijgen waaruit zou blijken dat de octrooien nietig waren. Om toch in VRO-regime te mogen procederen heeft Orope toegezegd, bij het verkrijgen van verlof om tot te treden tot VRO-regime, geen beroep te zullen doen op een FRAND-verweer, indien er een reconventionele inbreukvordering zou komen. Die reconventionele vordering kwam er vervolgens.

In haar vonnis van 8 juli 2022<sup>81</sup> overwoog de Haagse rechtbank dat de octrooien geldig waren en wees zij de nietigheidsvorderingen af. In reconventie sprak de rechtbank een verbod uit. Een verbod was mogelijk, ondanks de FRAND-toezegging van de octrooihouder, omdat Orope haar recht om een FRAND-verweer te voeren had prijsgegeven, reeds voordat de zaak was geëntameerd. Omdat de rechtbank echter haar ogen er niet geheel voor kon sluiten dat Nokia een FRAND-verklaring had gedeponereerd met betrekking tot de octrooien, zag zij wel aanleiding te bepalen dat het verbod eerst na verloop van twee maanden zou ingaan.

### (Concept) procesreglement voor VRO-procedures – herziening 2022

In december 2022 heeft de Haagse rechtbank een concept voor een herziening van de regels voor VRO-procedures voorgelegd aan de octrooibalie.

78. Wel moest de rechthebbende onmiddellijk reageren op een inbreuk op zijn rechten: een spoedeisend belang verdampt snel in Duitsland.

79. De toets is oorspronkelijk afkomstig van

*American Cyanamid v Ethicon* [1975] AC 396, een arrest van het House of Lords (zoals het toen heette). De aangehaalde samenvatting van de toets is afkomstig van het recente arrest van de Court of Appeal in

*Neurim and Flynn v Mylan*, [2020] EWCA Civ 793. In het arrest overwoog Lord Justice Floyd dat ‘it is well settled that in deciding stage 1 the court should not attempt a “mini-trial”, but confine itself to seeing

whether there is a serious question to be tried on the substantive claim.’

80. VRO staat voor Versneld Regime in Octrooizaken.

81. ECLI:NL:RBDHA:2022:9193.

Het VRO-regime was voor het laatst herzien in 2010. Het voordeel van een VRO-procedure ten opzichte van een 'normale' bodemprocedure is dat alle data voor de verschillende proceshandelingen en voor de zitting van tevoren worden vastgesteld in een beschikking die wordt afgegeven op basis van een *ex parte*-verzoek, voordat de dagvaarding wordt uitgebracht; en dat in beginsel een vonnis binnen negen tot twaalf maanden van de datum van dagvaarding mogelijk zou moeten zijn.<sup>82</sup>

Onder het VRO-regime is er geen mogelijkheid om conclusies van re- en dupliek te nemen, maar partijen wordt wel een additionele mogelijkheid gegeven om (over en weer) nadere en reactieve producties in te dienen.

Volgens het concept voor de herziening dient de eisende partij gemotiveerd aan te geven waarom de zaak geschikt is voor VRO. De octrooihouder dient in de dagvaarding aan te geven wat de te verwachten verweren zullen zijn – en die desnoods op te vragen bij de gedaagde partij alvorens het verzoek in te dienen. Of dat laatste voorstel reëel is, is zeer de vraag.

Er komt een 60-pagina limiet voor de dagvaarding en de conclusie van antwoord, met de mogelijkheid om een verzoek te doen om meer dan 60 pagina's te mogen gebruiken, en een 36-paginalimiet voor vorderingen in reconventie en voor de conclusie van antwoord in reconventie. Of een kortere paginalimiet voor een vordering in reconventie dan voor een vordering in conventie fair is, en in overeenstemming met de beginselen van hoor en wederhoor en een *level playing field*, is ook de vraag.

Er zijn beperkingen ten aanzien van deskundigenrapporten en rechtshulpverzoeken; en waar mogelijk dient een door beide partijen geaccordeerde technische *primer* te komen ter instructie van de rechtbank in de technische aspecten van de zaak.

Pleidooi zal – net als in de COVID-tijden – een hybride formaat hebben, met in wezen een tweede schriftelijke ronde (zijnde een vorm van schriftelijk pleidooi) in de week vóór de zitting. Tijdens de zitting zullen partijen antwoord moeten geven op vragen van de rechtbank en zal er gelegenheid zijn voor een korte re- en dupliek. Inmiddels heeft de octrooibalie feedback gegeven op het concept en nu is het wachten op de definitieve versie.

### Het UPC

De komst van het *Unified Patent Court*, de nieuwe rechterlijke instantie die octrooirechtelijke geschillen voor (vooralsnog) zeventien Europese landen tegelijk gaat beslissen, is zonder twijfel de belangrijkste actuele ontwikkeling op het gebied van het octrooirecht, zo niet van de gehele intellectuele eigendom.<sup>83</sup> Het UPC gaat op 1 juni 2023 van start, iets later dan gepland wegens problemen met de *validators* die gebruikers nodig hebben om met het Court te communiceren. De *sunrise* periode is op 1 maart begonnen en duurt drie maanden. Gedurende deze periode kunnen octrooien worden *opted out* van de exclusieve jurisdictie van het UPC.

Op dit moment is er veel discussie en debat op het congrescircuit over een mogelijke '*long arm*' bevoegdheid van het UPC om maatregelen te treffen die effect zullen hebben in landen (zoals Spanje, Polen, Kroatië en het VK, die niet meedoen in het UPC-systeem).<sup>84</sup>

Er wordt ook gesproken over nationale torpedo's. Tij-

dens de overgangperiode, die minimaal zeven jaar zal duren, zijn immers zowel het UPC als de nationale gerechten bevoegd ten aanzien van acties die betrekking hebben op Europese octrooien die niet *opted out* zijn (en die dus in het UPC-systeem vallen): artikel 83 lid 1 UPCA.<sup>85</sup> Dat betekent dat acties ten aanzien van één en hetzelfde octrooi (en tussen dezelfde partijen) aanhangig kunnen worden gemaakt bij zowel nationale gerechten als bij het UPC. Wat gebeurt er indien een partij een verklaring voor recht van niet-inbreuk vordert ten aanzien van een nationaal deel van het octrooi, bij een nationaal gerecht dat niet bekend staat voor de spoed waarmee octrooizaken worden beslist, en kort daarna de octrooihouder een handhavingsactie entameert ten aanzien van het (hele, unitair) octrooi bij het UPC?

De vraag is of de litispendingeregeling van Brussel Ibis Vo. (Verordening (EU) nr. 1215/2012), die bedoeld is om het risico van uiteenlopende beslissingen tegen te gaan, gebruikt kan worden door degene die de eerste actie heeft geëntameerd om de tweede actie te blokkeren.

Zal het UPC de tweede actie moeten aanhouden, totdat er een (eind)vonnis is in de eerste actie? Of zal het UPC het nationale deel van het unitair recht kunnen '*carve out*'-en, en doorgaan met een beoordeling van de inbreukkwesitie voor de rest van het unitair (*sic*) recht? De UPCA en de Rules of Procedure bespreken deze situatie niet. Hier botst het unitair karakter van het octrooi met de verdeelde bevoegdheidsregels onder de UPCA én met de communautaire bevoegdheidsregels die voortvloeien uit een EU-instrument (de Brussel Ibis Verordening). Het kan zijn dat dit een van eerste rechtsvragen is die verwezen zal moeten worden naar het HvJ EU.

Nationale torpedo's zijn ook mogelijk voor octrooien die *opted out* zijn, om ervoor te zorgen dat die octrooien niet later *opted in* kunnen worden. Octrooien die in het begin *opted out* zijn kunnen in principe later worden *opted in*,<sup>86</sup> maar dat geldt niet voor octrooien waartegen een nationale actie is begonnen. In zo'n geval is het verzoek om de *opt-out* in te trekken ineffectief: r. 5 lid 8 van de Rules of Procedure.<sup>87</sup> Ook dat geeft mogelijkheden voor creatieve octrooiadvocaten.

Tot slot mag Nederland trots zijn op de benoeming van mrs. Brinkman en Kokke als rechters van de lokale Nederlandse divisie van het UPC en mrs. Kalden en Blok als leden van het Hof van Beroep van het UPC. Mr. Kalden is ook lid van het Presidium van het UPC, een orgaan dat verantwoordelijk is voor het management van het UPC. •

<sup>82</sup>. Maar zie de opmerkingen hierboven (en in de Kroniek van 2022) over de gemiddelde duur van VRO-procedures.

<sup>83</sup>. Zie ook J.C.S. Pinckaers, 'Het eenge-maakte octrooirecht (UPC) en het unitair octrooi komen eraan: game changers met oproep aan de Nederlandse regering!', *IER* 2022/10.

<sup>84</sup>. Cf. art. 71bis Vo. 1215/2012.

<sup>85</sup>. Unified Patent Court Agreement (2013/C 175/01).

<sup>86</sup>. Door middel van een verzoek om de *opt out* in te trekken: r. 5 lid 7 Rules of Procedure.

<sup>87</sup>. '8. In the event that an action has been commenced before a court of a Contracting Member State in a matter over which the Court also has jurisdiction pursuant to Article 32 of the Agreement in respect of a patent or application contained in an Application to withdraw, prior to the entry of the Application to withdraw in the register or any time before the date pursuant to paragraph 5, the Application to withdraw shall be ineffective in respect of the patent or application in question, irrespective of whether the action is pending or has been concluded.'