

# Kroniek van de intellectuele eigendom

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

Het Verenigd Koninkrijk doet niet mee met het Unified Patent Court en de Duitse implementatie ervan was in strijd met de Duitse grondwet. E-books doorverkopen mag niet. Een merk in een kunstwerk verwerken mag wel en een Engels scheldwoord in een merk voor een Duitse film ook. Voor vormgeving is de drempel voor auteursrechtelijke bescherming Europees geharmoniseerd. Elke voorzieningenrechter is bevoegd om over Europese merken en modellen te oordelen. Een merk claimen zonder de bedoeling het te gaan gebruiken kan te kwader trouw zijn. De Europese lijst van beperkingen op het auteursrecht is definitief limitatief, maar bij de interpretatie ervan spelen de grondrechten een grote rol.

## IE- procesrecht

### *Alle rechtbanken in kort geding bevoegd voor Europese merken en modellen*

Het Hof van Justitie van de EU heeft in de verslagperiode beslist<sup>2</sup> dat alle Nederlandse rechtbanken bevoegd zijn om in kort geding te beslissen over de inbreuk op Europese Gemeenschapsmodelrechten.

In de EU-Modellenverordening<sup>3</sup> staat dat in bodemzaken alleen speciaal aangewezen 'Gemeenschapsmodelrechtbanken' bevoegd zijn en dat alleen die rechtbanken een verbod voor de hele EU kunnen geven. Dit om specialisatie mogelijk te maken. In Nederland werd alleen de Rechtbank Den Haag aangewezen. In de Modellenverordening staat ook dat in kort geding alle rechtbanken, die bevoegd zijn over 'nationale' (in ons geval: Benelux) modellen te beslissen, ook 'voorlopige maatregelen' mogen nemen ten aanzien van EU-modellen. Dat zijn in Nederland alle rechtbanken. In de Nederlandse uitvoeringswet<sup>4</sup> staat echter dat de Haagse rechtbank ook in kort geding exclusief bevoegd is. De Haagse gerechten (rechtbank en hof) waren van mening dat zij daarom ook in kort geding exclusief bevoegd waren om EU-modellenzaken te beslissen. Gerechten buiten Den Haag – in Haagse termen: 'de provincie' – achtten zich op grond van de verordening wél bevoegd in kort geding. Cassatie in het belang der wet en een daaropvolgende verwijzing naar Luxemburg, in een zaak over namaak van plastic speelballetjes die aan elkaar klitten, was nodig om aan dit langdurige gerechtelijk meningsverschil een einde te maken.<sup>5</sup> Het HvJ EU heeft nu gesproken:

'Artikel 90 lid 1 van [de EU-modellenverordening] moet aldus worden uitgelegd dat het bepaalt dat de

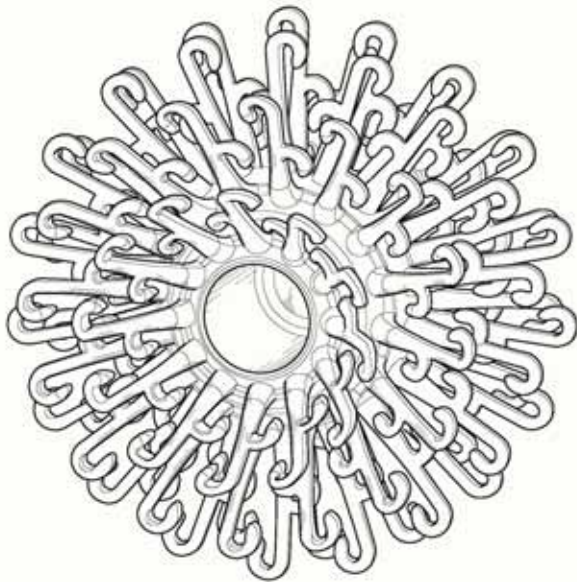
rechtbanken van de lidstaten die bevoegd zijn voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal model, tevens bevoegd zijn dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel.'<sup>6</sup>

Een verbod in kort geding gebaseerd op een EU-model is dus mogelijk bij iedere rechtbank in Nederland.

In de EU Merkenverordening<sup>7</sup> staat (in artikel 131) een vergelijkbare bepaling waardoor nu voor Europese merken hetzelfde geldt. Ook daarmee kan men in kort geding nu overal terecht.<sup>8</sup> Zo heeft het Hof 'de dwingende vereisten van nabijheid en doeltreffendheid laten prevaleren op de specialisatiedoelstelling' (punt 41).

Voor Europese maatregelen in kort geding en voor bodemprocedures over EU-merken en modellen blijft de Haagse rechter wel exclusief bevoegd.<sup>9</sup> Onduidelijk is of de niet-Haagse voorzieningenrechter alleen voor *Nederland* of voor de gehele *Benelux* voorlopige maatregelen kan opleggen op basis van EU-merken en -modellen.<sup>10</sup> Overigens moet de Nederlandse wetgever de beide nationale uitvoeringswetten<sup>11</sup> nog wel even aanpassen. Want het staat een beetje slordig dat de tekst van die wetten niet (meer) klopt.

**Een verbod in kort geding gebaseerd op een EU-model is dus mogelijk bij iedere rechtbank in Nederland**



Figuur 1 Geen coronavirus, maar een modelrechtelijk beschermd plastic speelballetje

## Auteursrecht

### Beperkingen en grondrechten

In Europa wordt door velen betreurd dat het auteursrecht alhier geen algemene en flexibele *fair use*-beperking kent. Een *fair use*-beperking, zoals in de Verenigde Staten bestaat, maakt het voor de rechtspraak mogelijk om in te spelen op wat ten gevolge van (veranderende) technologische of maatschappelijke ontwikkelingen redelijkerwijs 'moet kunnen'. In de EU moeten we het doen met een in beginsel *limitatieve opsomming* van toelaatbare beperkingen, opgenomen in de 'Auteursrechtlijn' uit 2001. Bij de uitleg van die beperkingen maakt het Hof van Justitie van de EU de laatste jaren echter ruimhartig gebruik van verwijzing naar de grondrechten vastgelegd in het Handvest van de EU, met name de informatievrijheid, om een ruime uitleg van de bestaande beperkingen mogelijk te maken.

#### Auteurs

1. Prof. mr. 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 prof. mr. D.W.F. Verkade, mw. mr. C.J.S. Vrendenburg en mr. P.J. Kreijger voor commentaar op eerdere versies. Delen van deze kroniek verschenen eerder, deels in gewijzigde vorm, in stukjes in *Mr.*, in *AMI* en *Ars Aequi*-noten en in andere publicaties. De kroniek bestrijkt de periode april 2019 – maart 2020.

#### Noten

2. HvJ EU 21 november 2019, ECLI:EU:C:2019:998 (*Spin Master/High5 Products*).

3. Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, *PbEG* 2002, L 3/1, gewijzigd bij Verordening (EG) 1891/2006 van de Raad van 18 december 2006, *PbEU* 2006, L 386/14.  
4. Wet van 4 november 2004 tot uitvoering van de verordening van de Raad van de Europese Unie betreffende Gemeenschapsmodellen houdende aanwijzing van de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel (Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen) (*Stb.* 2004, 573).  
5. HR 2 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2027 (*Spin Master/High5 Products*).  
6. HvJ EU 21 november 2019, ECLI:EU:C:2019:998 (*Spin Master/High5 Products*).

Voor het *Bundesgerichtshof* was dit aanleiding om in een drietal zaken (grotendeels dezelfde) prejudiciële vragen te stellen over de beperkingen op het auteursrecht en de grondrechten in het Handvest EU. Het HvJ EU gaf de antwoorden op 29 juni 2019 in de in de vakpers inmiddels veelbesproken zaken *Pelham*, *Funke* en *Spiegel Online*.<sup>12</sup>

**Geen extra nationale beperkingen.** Mogen lidstaten *extra* beperkingen invoeren die *niet* in de auteursrechtlijn staan, rechtstreeks gebaseerd op de grondrechten opgenomen in het Handvest EU? Nee. De opsomming van beperkingen in de richtlijn is limitatief. Daarmee is harmonisatie beoogd die gericht is op een rechtvaardig evenwicht tussen de grondrechten en belangen van rechthebbenden en gebruikers. Dat evenwicht zit in de richtlijn zelf. Als extra beperkingen worden toegestaan komen de rechtszekerheid én de interne markt in gevaar. En het zou niet goed zijn voor de coherente toepassing van de toegestane beperkingen.

**Beperkte vrijheid bij implementatie.** Hebben de lidstaten wel een zekere discretionaire bevoegdheid bij het *omzetten* van de richtlijn? Ten aanzien het reproductierecht en het 'mededeling aan het publiek'-recht niet; ten aanzien van de beperkingen waarvan de tekst het toelaat: een beetje. Daar waar die beperkingen blijken hun formulering ruimte bieden voor verschillende implementatie, is verschillende implementatie toegestaan.

**Bij interpretatie het juiste evenwicht.** Hoe moeten de grondrechten worden betrokken bij de *interpretatie* van de in de richtlijn opgenomen beperkingen? Bij de interpretatie van de toegestane, in de richtlijn geregelde beperkingen dient *het juiste evenwicht* te worden bereikt tussen rechten van rechthebbenden en gebruikers, waarbij zowel het hoge beschermingsniveau, de strikte uitleg, de tekst van de bepalingen, de nuttige werking én de Europese grondrechten *volkomen* en *volledig* in acht moeten worden genomen.

**Bestaande beperkingen oprekken.** Omdat het juiste evenwicht binnen de bestaande, Europees geharmoniseerde beperkingen moet worden gevonden, kan het nodig zijn die *ver op te rekken*. Dat is dan ook precies wat lijkt te

7. Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, *PbEG* 1994, L 11/1, art. 99. Thans Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, *PbEU* 2017, L 154/1.  
8. Zie inmiddels bijv.: Rb. Midden-Nederland (vzr.) 24 januari 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:216 (*TePe*).  
9. Dit blijkt uit art. 90 lid 3 GemMod Vo. resp. art. 131 lid 2 EUMVo.  
10. In de Europese merken en modellen verordening wordt het woord 'nationaal' of 'Lid-Staat' soms gebruik om mede de Benelux aan te duiden. Mogelijk zal de rechter hier beslissen dat een verbod tot Nederland beperkt moet blijven. Maar het is ook denkbaar dat voor de mogelijkheid van een

verbod voor de hele Benelux gekozen wordt.  
11. De eerder genoemde Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen en de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, *Stb.* 1998, 202, zoals laatstelijk gewijzigd bij *Stb.* 2012, 313.  
12. HvJ EU 29 juli 2019, C-476/17, ECLI:EU:C:2019:624 (*Pelham*); HvJ EU 29 juli 2019, C-469/17, ECLI:EU:C:2019:623 (*Funke*); en HvJ EU 29 juli 2019, C-516/17, ECLI:EU:C:2019:625 (*Spiegel Online*). Zie Kulk, Teunissen & Schipper in *AMI* 2019/5, Dommering & Senftleben in *AMI* 2019/6, Visser in *Ars Aequi* november 2019 A20190887).

gebeuren in deze drie zaken die aan het HvJ EU werden voorgelegd. Het gaat om de interpretatie van het citaatrecht en de beperking ten gunste van de verslaggeving over actuele gebeurtenissen.

Het opnieuw openbaar maken van een *volledig document* kan ook onder het *citaatrecht* vallen, als vervolgens door middel van een hyperlink naar dat document wordt verwezen in een ander document, mits dit 'naar billijkheid geschiedt en door het bijzondere doel wordt gerechtvaardigd' en niet verder gaat 'dan noodzakelijk is om het doel van het betrokken citaat te bereiken'. Dat is een duidelijke verruiming, want een volledig document publiceren met een beroep op het citaatrecht valt zeker niet binnen de traditionele opvattingen over 'citeren'.

Gebruik van een werk kan ook geoorloofd zijn omdat het noodzakelijk is voor de verslaggeving over een 'actuele gebeurtenis'. Een 'actuele gebeurtenis' is 'een gebeurtenis waarbij het publiek op het moment dat verslag ervan wordt gegeven [in 2013] belang heeft om daarover te worden geïnformeerd', ook als die gebeurtenis in 1988 (!) heeft plaatsgevonden. Het is daarbij niet relevant of het al dan niet mogelijk was geweest vooraf toestemming te vragen van de rechthebbende. Op deze manier is alles (weer) actueel zodra je er verslag van wil doen.

Wanneer de maker van een nieuw muziekwerk een van een fonogram overgenomen geluidsfragment (*sample*) gebruikt dat bij het beluisteren van dat nieuwe werk herkenbaar is, kan het gebruik van dat geluidsfragment, naargelang de omstandigheden van het geval, gelijkstaan aan 'citeren' mits dat gebruik is bedoeld om de dialoog met het werk waarvan het geluidsfragment is overgenomen aan te gaan, en voldaan is aan de vereisten van ondergeschiktheid, gerechtvaardigdheid, noodzakelijkheid en naamsvermelding. Ook dit is een verruiming, want muziekcitaten in andere muziekwerken werden eerder in de meeste landen niet toelaatbaar geacht.

Van belang is ook dat de rechter onzes inziens bevoegd en verplicht blijft om bij de *handhaving* van IE-rechten te onderzoeken of de gevraagde *maatregel* niet te ver gaat. Dit volgt uit de Handhavingsrichtlijn<sup>13</sup> en uit het *GS Media*-arrest van de Hoge Raad uit 2015 dat is gebaseerd op de rechtspraak van het HvJ EU én het EHRM.<sup>14</sup> Dit is onzes inziens *niet* achterhaald door de drie arresten van het HvJ EU van 29 juli 2019. In zijn *GS-Media*-arrest overwoog de Hoge Raad (cursivering toegevoegd):

'de rechter [dient], indien een daarop gericht verweer wordt gevoerd, [...] te onderzoeken of *in het concrete geval* de *handhaving* van een intellectueel eigendomsrecht afstuit op een ander grondrecht. Weliswaar dient reeds bij de totstandbrenging van regelgeving betreffende intellectuele eigendom een juist evenwicht tussen de diverse grondrechten te worden verzekerd, maar dat laat onverlet dat ook de rechter in een hem voorgelegd geschil, indien de stellingen van de aangesproken partij daartoe aanlei-

*ding geven, dient te onderzoeken of in de omstandigheden van het geval bij toewijzing van de gevraagde maatregel, gelet op het beginsel van proportionaliteit, niet te zeer afbreuk wordt gedaan aan het grondrecht waarop de aangesproken partij zich beroept* (vgl. bijvoorbeeld HvJ EU 24 november 2011, C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771, NJ 2012/479 (*Scarlet/Sabam*), HvJEU 27 maart 2014, zaak C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192 (*UPC Telekabel Wien*) en EHRM 10 januari 2013, 36769/08, ECLI:NL:XX:2013:BZ9845 (*Ashby Donald e.a./Frankrijk*)): (r.o. 5.2.5).

Zo kan de toetsing van een gevraagde maatregel, bijvoorbeeld een verbod, aan de uitingvrijheid ertoe leiden dat die maatregel (het verbod) niet toewijsbaar is, maar een veroordeling tot betaling van een redelijke gebruiksvergoeding (schadevergoeding) wél. Als een bepaalde vorm van gebruik niet onder het citaatrecht of onder de beperking ten gunste van actuele reportages valt, is daarmee dus nog niet gezegd dat een verbod altijd mogelijk is.

### *Cofemel*

In zijn *Cofemel*-arrest<sup>15</sup> heeft het HvJ EU bevestigd dat het auteursrecht op design Europees is geharmoniseerd. Design kan zowel via het modellenrecht als via het auteursrecht worden beschermd. Auteursrechtelijke bescherming is aantrekkelijker, omdat die geen (tijdige) registratie vergt en véél langer duurt. Wel kent het auteursrecht in theorie een hogere drempel voor bescherming dan het modellenrecht. *Hoeveel* hoger blijft vaag en een punt van discussie.

Dat modellenrecht en auteursrecht kunnen cumuleren was geen nieuws. Ook was duidelijk dat het modellenrecht volledig is geharmoniseerd. Maar of dat ook gold voor de drempel voor het auteursrecht op design was niet duidelijk. In de Europese *Modellenverordening* staat namelijk: 'Elke lidstaat bepaalt de omvang en de voorwaarden van [auteursrechtelijke] bescherming, met inbegrip van *het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid*.' Maar sinds 2009 oordeelt het HvJ EU op grond van de *Auteursrecht-richtlijn* dat het voorwerp van *auteursrecht volledig Europees is geharmoniseerd* en dat lidstaten dus *niet* zelf mogen bepalen wat het 'vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid' is. Hoe zat het nu? Mogen lidstaten hun eigen (hogere of lagere) eisen stellen aan auteursrechtelijke bescherming van design of niet? Het antwoord is dus: dat mag niet.

Voor *auteursrechtelijke* bescherming van design is vereist én voldoende dat het 'een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming ervan'. *Niet* voldoende is dat het design ('slechts') een eigen, vanuit esthetisch oogpunt opvallend visueel effect opwekt'. Het Hof benadrukt: 'De bescherming van het auteursrecht, waarvan de duur aanzienlijk langer is [dan die van het

**Als een bepaalde vorm van gebruik niet onder het citaatrecht of onder de beperking ten gunste van actuele reportages valt, is daarmee dus nog niet gezegd dat een verbod altijd mogelijk is**

## Nederland heeft een rijke traditie van het hanteren van een zeer lage drempel voor auteursrechtelijke bescherming en gaat daar gewoon mee door

modellenrecht], is [...] voorbehouden aan voorwerpen die het verdienen om als werk te worden gekwalificeerd' (cursivering toegevoegd).

Of dit in de praktijk iets gaat uitmaken, valt te betwijfelen. 'Een intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming ervan' is en blijft een supervage norm die de feitenrechter een zeer ruime bevoegdheid geeft. Volgens sommigen is deze drempel in de praktijk helemaal niet hoger dan het vereiste van 'nieuwheid en eigen karakter' in het modellenrecht. Nederland heeft een rijke traditie van het hanteren van een zeer lage drempel voor auteursrechtelijke bescherming en gaat daar gewoon mee door.

'Voor het Nederlandse recht betekent dat [Cofemel-arrest] geen wijziging in de aan te leggen werktroets', oordeelde de Arnhemse voorzieningenrechter al twee maanden na het arrest in kwestie.<sup>16</sup> Dat lijkt geen verkeerde inschatting, aangezien de Hoge Raad in 2013 ook concludeerde dat het door het HvJ EU in 2009 vastgelegde criterium van 'eigen intellectuele schepping' gelijk was aan zijn eigen oudere 'eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker', overigens zonder dat te verifiëren bij het Hof van Justitie. Dat maakt in de praktijk niets uit, omdat het allemaal even vaag is. De criteria worden steeds wat anders geformuleerd, maar in de praktijk maakt dat niet of nauwelijks verschil, bleek al uit onderzoek in 2008. Zoals een geïnterviewde rechter destijds opmerkte: 'Om steeds weer van een ander etiketje te voorzien wat in feite dezelfde emotie is, zal het IE-recht niet veel verder brengen.'<sup>17</sup>

Als een bevoegde Nederlandse rechter ervan kan worden overtuigd dat een bepaald design auteursrechtelijk

ke bescherming 'verdient' en de imitatie er te veel op lijkt, kan een verbod volgen voor de hele EU.



Figuur 2 G-Star links, Cofemel rechts

### Tom Kabinet

'Uitputting' is het verschijnsel dat houders van intellectuele eigendomsrechten zich niet kunnen verzetten tegen de 'tweedehands' doorverkoop van exemplaren (merkartikelen, geotrooieerde producten, cd's of boeken) die door of met hun toestemming in het verkeer zijn gebracht.

Uitputting gold van oudsher alleen voor fysieke dragers. Uitzendingen en gedownloade informatie vielen daar niet onder, zo werd algemeen aangenomen. In 2012 verraste het Hof van Justitie van de EU door te beslissen dat ook *gedownloade* bedrijfssoftware met een in de tijd onbeperkt gebruiksrecht mocht worden doorverkocht.<sup>18</sup> Daar was veel kritiek op en het riep veel vragen op. Hoe een regel voor fysieke exemplaren toe te passen op niet-fysieke objecten zoals software? Wat betekent 'doorverkoop' hier eigenlijk? Er wordt aan de koper een nieuwe kopie beschikbaar gesteld. Maar wat gebeurt er met de oude kopie? Die mag niet meer worden gebruikt en moet worden gewist. Maar hoe controleer je dat? Hoe zijn legale 'tweedehands' kopieën te onderscheiden van illegale kopieën? En geldt deze doorverkoop-mogelijkheid dan ook voor gedownloade e-books, muziek en films? En wat betekent dat dan voor de huidige en toekomstige business-

13. Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, *PbEU* 2004, L 195/16. Zie punt 2 van de considerans: 'De bescherming van de intellectuele eigendom moet de uitvinder of maker in staat stellen rechtmatig profijt van zijn uitvinding of schepping te trekken en bovendien een zo groot mogelijke verspreiding van werken, denkbeelden en nieuwe kennis mogelijk maken. Tegelijkertijd mag de bescherming van de intellectu-

ele eigendom geen belemmering van de vrijheid van meningsuiting, het vrije verkeer van informatie of de bescherming van persoonsgegevens vormen, ook niet op het internet.' (cursivering toegevoegd) Zie voorts punt 32 van de considerans: 'Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name worden erkend door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. (...)'. Art. 3 lid 2 van de richtlijn bepaalt: 'De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend, evenredig

en afschrikkend zijn (...)' De evenredigheid van art. 3 lid 2 vereist dat bij toepassing van de maatregelen een passend evenwicht wordt verzekerd tussen de belangen en grondrechten van de betrokkenen, zo volgt uit de arresten HvJ EU 29 januari 2008, C-275/06, ECLI:EU:C:20108:54 (*Promusicae*) en HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (*L'Oréal/eBay*). 14. HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:841 (*GS Media/Sanoma*). 15. HvJ EU 12 september 2019,

ECLI:EU:C:2019:721, *NJ* 2020/90, m.nt. Spoor, *AMI* 2020/1, m.nt. De Zwaan, *BIE* 2019 nr. 27, m.nt. Ringnalda (*Cofemel/G-star*). 16. Rb. Gelderland 14 november (vzr.) 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:5227 (*Krakatau/The Sting*). 17. *NJB* 12 september 2008, nr. 31, p. 1924. 18. HvJ EU 3 juli 2012, C-128/11, ECLI:EU:C:2012:40,7 *NJ* 2013/118 m.nt. Hugenholtz (*UsedSoft/Oracle*).

modellen die steeds meer gebaseerd zijn op streaming en abonnementen?

Het Nederlandse bedrijf Tom Kabinet (Deens voor 'lege boekenkast') maakte het mogelijk om e-books die legaal tegen betaling van bol.com en vergelijkbare platforms waren gedownload online met 'aankoopbewijs' 'in te leveren', in ruil voor *credits* waarmee weer andere 'tweedehands' e-books konden worden 'gekocht'. Met zijn werkwijze probeerde Tom Kabinet, naar aanleiding van eerdere uitspraken van Nederlandse rechters, te waarborgen dat er geen illegale exemplaren werden ingeleverd. De Groep Algemene Uitgevers (GAU) begon niettemin een rechtszaak en de rechtbank Den Haag stelde vragen van uitleg aan het HvJ EU.

Na zeven jaar door hem zelf veroorzaakte verwarring en rechtsonzekerheid heeft het Hof van Justitie in 2019 beslist dat online ter download beschikbaar stellen van digitale bestanden van e-books dient te worden aangemerkt als een 'mededeling aan het publiek' en niet als een 'distributiehandeling'. Daardoor is er géén sprake van uitputting en is tweedehands verkoop niet toegestaan.<sup>19</sup>

De belangrijkste reden daarvoor is volgens het Hof dat het leveren van een boek op een materiële drager en het leveren van een e-book vanuit economisch en functioneel oogpunt niet gelijkwaardig zijn. Bij digitale kopieën gaat de kwaliteit niet achteruit, het zijn perfecte vervangers voor nieuwe kopieën. Bovendien vergt de uitwisseling van dergelijke kopieën geen extra inspanningen of kosten, zodat een parallelle tweedehandsmarkt waarschijnlijk veel meer gevolgen zal hebben voor het belang van de rechthebbenden om een passende vergoeding voor hun werken te krijgen dan het geval is bij de tweedehandsmarkt voor tastbare voorwerpen. Andere belangrijke argumenten zijn te vinden in de conclusie van A-G Szpunar: 1) het is heel moeilijk te controleren of de verkoper zijn exemplaar wel heeft gewist; 2) 'tweedehands' kopieën zijn niet te onderscheiden van illegale kopieën;<sup>20</sup> 3) downloaden behoort sowieso tot het verleden, streamen en abonnementen hebben de toekomst. 'Door de regel van uitputting van het distributierecht in de internetomgeving te erkennen, zou het Hof een probleem oplossen dat niet echt hoeft te worden opgelost en dat grotendeels tot het verleden behoort', aldus de A-G. Dat klopt: de toekomst is aan het 'streamen' en aan de abonnementsmodellen. Informatie 'bezitten' is ouderwets, online 'toegang hebben' is voldoende.

Het grootste struikelblok waar het Hof mee diende af te rekenen was zijn eigen *Usedsoft*-arrest uit 2012, waarin het zoals hiervoor al opgemerkt nog oordeelde dat gedownloade *software* juist wél mocht worden doorverkocht. Dat doet het Hof door eenvoudigweg vast te stellen dat een e-book geen computerprogramma is en dat de software-richtlijn een *lex specialis* is ten opzichte van de Auteursrecht-richtlijn. Vervolgens bevestigt het Hof *unverfaren* zijn oordeel uit 2012 'dat de verkoop van een computerprogramma op een materiële drager en de verkoop van een computerprogramma door download van internet economisch gezien vergelijkbaar zijn. De overdracht online is immers functioneel gelijkwaardig aan de overhandiging van een materiële drager, zodat de uitlegging van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 in het licht van het beginsel van gelijke behandeling rechtvaardigt

dat deze beide overdrachtvormen op vergelijkbare wijze worden behandeld' (punt 57).

Om vervolgens in punt 58 te constateren dat dit bij e-books heel anders ligt... '*Usedsoft*' blijft in stand, maar voor boeken en, naar mag worden aangenomen, voor alle andere werktypen, zoals muziek en film, geldt iets anders. Geen distributie en geen uitputting. Tom Kabinet is inmiddels gestopt.<sup>21</sup>

### Merkenrecht

Op het gebied van het merkenrecht deden zowel het Benelux Gerechtshof als het Hof van Justitie van de EU een aardige uitspraak over de verhouding tussen het merkenrecht en de vrijheid van meningsuiting.

Een kunstenaar mag een merk van een ander in een kunstwerk verwerken, mits het kunstwerk 'het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat niet erop is gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen'. Dat besliste het Benelux Gerechtshof.<sup>22</sup> De Belgische kunstenaar Cédric Peers gebruikte het kenmerkende schildvormige logo van Dom Pérignon en de gehele fles in een aantal kunstwerken, waaronder enkele met schaars geklede vrouwen. De kunstenaar omschrijft zijn eigen stijl als 'contemporary, playing with pointillism and pop-art'. De rechter noemde het werken met 'een ironiserende en soms ook erotische inslag'. Merkhouder Moët Hennessy maakte bezwaar.

Het Benelux Gerechtshof besliste dat 'de artistieke vrijheid, als aspect van het recht op vrije meningsuiting van de kunstenaar' een 'geldige reden' oplevert voor het gebruik van het merk, in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE. De kunstuiting mag er evenwel 'niet op gericht zijn het merk of de merkhouder schade toe te brengen'. Daarvan zal in de praktijk niet snel sprake zijn, maar met de omschrijving 'The Damn Pérignon Collection' zocht de kunstenaar de problemen wel een beetje op. Het vereiste van 'het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces' zal vermoedelijk echter een niet al te hoge drempel zijn.

## Dit is een belangrijke uitspraak die bevestigt dat de kunstvrijheid in de regel prevaleert boven het merkenrecht

Dit is een belangrijke uitspraak die bevestigt dat de kunstvrijheid in de regel prevaleert boven het merkenrecht. In het geval van schilderijen zal dit weinig weerstand oproepen. Bij het gebruik van Dom Pérignon flessen in meer hedendaagse kunstvormen, zoals gewelddadige en/of seksistische videoclippen of tiktok-filmpjes, zou, ook zonder bedoeling de merkhouder schade toe te brengen, het oordeel mogelijk toch weer anders kunnen uitvallen. De oudere lezers herinneren zich de scene met de gezinsfles Coca-Cola in de film *Alicia*.<sup>23</sup> Het betrof, voor de jonge-

re lezers, 'een nog geen minuut durende speelscene, waarin een naakte vrouw in een sextheater voor het publiek, waaronder de hoofdpersonen van het filmverhaal, op gestileerde doch onmiskenbaar duidelijke wijze een masturbatie met behulp van een duidelijk herkenbare lege Coca-Cola-fles, waarop het woord 'Coke' onverhuld te lezen is, uitbeeldt'. Destijds oordeelde het Amsterdamse hof dat de vertoning van die merken 'toevallig' was, zoals ook de producent stelde, waardoor 'het bezigen van een fles juist en bepaald met gemelde merken niet geboden was door artistieke overwegingen; hetgeen meebrengt dat het gebruik geschiedde zonder geldige reden in de zin der wet'. De scene moest uit de film worden geknipt.<sup>24</sup> Nu, 45 jaar later, zou dat dus wat betreft het Benelux Gerechtshof niet hebben gehoeven aangezien de producenten niet de bedoeling hadden Coca-Cola te schaden.



Figuur 3 Schilderij van Cedric Peers met Dom Pérignon-fles

Ook het Hof van Justitie kwam recent tot een liberaal oordeel in een merkenzaak.<sup>25</sup>

Het ging om de EU merkingsaanspraak voor het woordmerk 'Fack Ju Göhte', tevens de titel van een Duitse filmkomedie die in 2013 een van de grootste kasrakers was in Duitsland. Er verschenen twee vervolgen op die filmkomedie, die respectievelijk in 2015 en 2017 werden uitgebracht onder de titels 'Fack Ju Göhte 2' en 'Fack Ju Göhte 3'.<sup>26</sup>

Het Europese merkenbureau (EUIPO) weigerde dit merk in te schrijven wegens strijd met de goede zeden (artikel 7 EU Merkenverordening). De kamer van beroep van het EUIPO en het Gerecht bekrachtigden deze weigering.

Het Hof EU is het daar niet mee eens: 'Het begrip "goede zeden" verwijst naar "de fundamentele morele waarden en normen waaraan een bepaalde samenleving op een gegeven moment belang hecht. Deze waarden en normen, die in de loop der tijd kunnen veranderen en naargelang van de plaats kunnen variëren, moeten worden vastgesteld op basis van de heersende maatschappelijke consensus binnen die samenleving op het ogenblik van de beoordeling. Bij die vaststelling moet naar behoren rekening worden gehouden met de sociale context, in voorkomend geval inclusief de voor die context typerende diversiteit op cultureel, religieus of filosofisch vlak, teneinde op objectieve wijze te bepalen wat die samenleving op dat ogenblik als moreel aanvaardbaar beschouwt' (punt 39).

'Niet volstaat dat het betrokken teken als smakeloos wordt beschouwd. Het teken moet op het ogenblik van het onderzoek door het relevante publiek worden opgevat als in strijd met de in die samenleving op dat moment geldende fundamentele morele waarden en normen' (punt 41).

'Om vast te stellen of dit het geval is, moet worden uitgegaan van de perceptie van een redelijke persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel, rekening houdend met de context waarin met het merk in aanraking kan worden gekomen en, in voorkomend geval, met de bijzondere omstandigheden die eigen zijn aan het betrokken deel van de Unie. Daartoe zijn elementen zoals wetteksten en administratieve praktijken, de publieke opinie en, in voorkomend geval, de wijze waarop het relevante publiek in het verleden op dat teken of op overeenstemmende tekens heeft gereageerd, alsmede elk ander element dat het mogelijk maakt om de perceptie van dat publiek te beoordelen, relevant' (punt 42).

'Gelet op de maatschappelijke context en de door rekwirante in dit verband aangehaalde elementen – en met name gelet op het feit dat het woordteken 'Fack Ju Göhte', [...], overeenkomt met de titel van een door rekwirante geproduceerde Duitse filmkomedie die in Duitsland in 2013 een van de grootste filmsuccessen was en die door miljoenen mensen in de bioscoop is gezien – kon het Gerecht immers, om rechtens genoegzaam aan te tonen dat het aangevraagde merk door het algemene Duitstalige publiek wordt opgevat als in strijd met de goede zeden, zich niet beperken tot een abstracte beoordeling van dat merk en van de Engelse uitdrukking waarmee het eerste deel van het merk door dat publiek wordt gelijkgesteld' (punt 50).

19. HvJ EU 19 december 2019, C-263/18, ECLI:EU:C:2019:1111, AMI 2020/1, nr. 2, m.nt. Visser (Nederlands Uitgeversverbond/Tom Kabinet).

20. Vgl. HvJ EU 12 oktober 2016, C-166/15, ECLI:EU:C:2016:762 (Ranks &

Vasilevičs/Microsoft).

21. Zie [www.tomkabinet.nl](http://www.tomkabinet.nl).

22. Benelux Gerechtshof 14 oktober 2019, A 2018/1/8, BIE 2020/1, nr. 1, m.nt. Van Putten (Dom Pérignon/Cédric Peers).

23. Hof Amsterdam 18 december 1975, NJ

1977/ 59 (Alicia).

24. Zie ook 'Op zoek naar rekvisieten uit Nederlandse films', de Volkskrant 20 september 2016 (met ill.), [www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/op-zoek-naar-rekvisieten-uit-nederlandse-films-b6b5bfda/](http://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/op-zoek-naar-rekvisieten-uit-nederlandse-films-b6b5bfda/).

25. HvJ EU 27 februari 2020,

ECLI:EU:C:2020:118 (Constantin Film Produktion/EUIPO).

26. In de VS verscheen de film onder de titel 'Suck Me Shakespeer'.

Relevante elementen die in beschouwing moeten worden genomen zijn 'onder meer het grote succes van die gelijknamige komedie bij het algemene Duitstalige publiek, de omstandigheid dat de titel ervan geen aanleiding lijkt te hebben gegeven tot controverse, het feit dat de film goedgekeurd was voor een jong publiek en het feit dat het Goethe-Institut, het culturele instituut van de Bondsrepubliek Duitsland dat op wereldniveau actief is en waarvan een van de taken het bevorderen van de kennis van de Duitse taal is, de komedie voor pedagogische doeleinden gebruikt' (punt 52).

En dan krijgt het Gerecht nog een veeg uit de pan: 'Ten slotte moet daaraan worden toegevoegd dat er – anders dan het Gerecht stelt [...], volgens hetwelk er "op het gebied van kunst, cultuur en literatuur altijd een bezorgdheid bestaat over het behoud van de vrijheid van meningsuiting die niet bestaat op het gebied van merken" – bij de toepassing van artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009 rekening moet worden gehouden met de in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verankerde vrijheid van meningsuiting, zoals het EUIPO ter terechtzitting heeft erkend [...]. Een dergelijke slotsom wordt bovendien bevestigd door [overwegingen], die uitdrukkelijk benadrukken dat deze verordeningen moeten worden toegepast op een wijze die de volledige inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden, en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, waarborgt'.

'Bijgevolg moet het bestreden arrest worden vernietigd'. 'Fack Ju Göhte' als Europees merk mag wel en de goede zeden in het merkenrecht blijft een taalgevoelig onderwerp.<sup>27</sup>



Figuur 4 Poster van de film Fack Ju Göhte

## 'Fack Ju Göhte' als Europees merk mag wel en de goede zeden in het merkenrecht blijft een taalgevoelig onderwerp

### *Merkdepot te kwader trouw*

Een merkregistratie geeft een exclusief recht op het gebruik van het merk. Als het merk langer dan vijf jaar niet 'normaal wordt gebruikt' voor de geclaimde waren of diensten kan de doorhaling ervan worden gevorderd. Maar gedurende die eerste vijf jaar bestaat er in beginsel geen gebruiksplicht. Daardoor is het mogelijk om een merk 'defensief' te deponeren voor heel veel waren en diensten zonder het daar voor te gebruiken. Dan kan heel lastig zijn voor concurrenten, vooral wanneer het een gangbaar woord betreft. Bijvoorbeeld 'Sky'. Sky is een bekend merk voor commerciële omroepdiensten, door de exploitant daarvan (Sky plc) tevens geregistreerd voor van alles en nog wat, waaronder 'computerprogramma's', maar daarvoor niet gebruikt. Het bedrijf SkyKick biedt cloud-diensten aan en heeft daarvoor het merk 'SkyKick' ingeschreven. Sky vraagt een verbod tegen Skykick. De Engelse rechter stelt vragen van uitleg, die het HvJ EU op 29 januari 2020<sup>28</sup> beantwoordde.

Het interessantste antwoord betreft eventuele kwade trouw:

'Een merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten, kan een handeling te kwader trouw opleveren "indien de aanvrager van dat merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk. Wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig de wezenlijke functies ervan te gebruiken enkel ontbreekt voor bepaalde in de merkaanvraag aangeduide waren of diensten, levert die aanvraag enkel voor die waren of diensten een handeling te kwader trouw op"' (dictum, sub 2).

Dit is een belangrijke uitspraak die het mogelijk maakt een beroep op een niet gebruikt merk af te weren met een beroep op het feit dat er geen daadwerkelijk voornemen bestond om het merk voor de betreffende waren te gaan gebruiken. Bij een bekend merk blijft echter het probleem voor degene die aangesproken wordt door de (bekende) merkhouders dat de merkbescherming zich in dat geval sowieso ook kan uitstrekken tot gebruik voor andere waren of diensten dan waarvoor het merk is ingeschreven. Maar tegenover onbekende merken biedt deze uitspraak dus wel een interessante mogelijkheid tot verweer.

### *Benelux-Gerechthof*

Voorts kan gemeld worden dat de tweede kamer van het Benelux-Gerechthof als appelrechter van de beslissingen

## Tegenover onbekende merken biedt deze uitspraak dus wel een interessante mogelijkheid tot verweer

van het BBIE inmiddels sinds oktober 2019 zijn eerste uitspraken heeft gedaan.

'Thins' is te beschrijvend en gebruikelijk voor dunne crackertjes.<sup>29</sup> Er is geen verwarringsgevaar tussen twee logo's met de woorden 'sport world' respectievelijk 'sports-world'.<sup>30</sup> 'DIDI' lijkt wel te veel op 'GIGI' als merk voor elektrische scooters.<sup>31</sup> 'Nova holding' lijkt ook te veel op 'Novagraaf' voor overeenstemmende diensten.<sup>32</sup> 'Castart' lijkt weer niet te veel op 'Karstadt'.<sup>33</sup> Eieren en vlees zijn 'overeenstemmende waren'.<sup>34</sup> Goed om te weten.

### Stazakje

De Hoge Raad bevestigde dat een zogenaamd 'sta-zakje' te technisch bepaald is om als merk te worden beschermd.<sup>35</sup> 'Het drankzakje is, door de (min of meer) rechthoekige vorm en gelijkmatige verdeling van de drank in liggende staat, compact en zonder overbodig verlies van ruimte te plaatsen in (bijvoorbeeld) een boterhamtrommel en kan bij het gebruik van de vruchtendrank met een rietje recht op gezet worden, waardoor het morsen (bijvoorbeeld) tijdens het nuttigen van de maaltijd zoveel mogelijk wordt voorkomen'.

In dezelfde zaak bevestigde de Hoge Raad dat dergelijke zakjes ook mogen worden 'nagebootst', als door een duidelijke afwijkende kleur of een afwijkend merk eventuele verwarring ten gevolge van de gelijkenis qua vorm wordt weggenomen. Indien er, zoals in dit geval tot uitgangspunt



Figuur 5 De stazakjes die geen merk kunnen zijn en geen verwarring wekken

27. Het Gerecht EU bevestigde in 2014 dat 'curve' als EU-merk ontoelaatbaar is omdat het 'hoeren' betekent in het Roemeens (Gerecht EU 26 september 2014, ECLI:EU:T:2014:836). 'Hexa' mag ook niet als merk, want dat betekent 'fuck' in het Maltees (EUIPO R 875/2015-5, 7 maart 2016). 'Pica' mag niet vanwege het Kroatisch, 'Pisa' is een probleem in het Litouws, 'Lita' in het Ests, en 'Kona' kan weer niet in het Portugees (R 1363/2018-1, 20 juni 2019). Dat kunnen we vreemd vinden, maar de Korea Undercarriage Track Co., Ltd. was zich ook van geen kwaad bewust

toen ze de door haar gevoerde afkorting van haar naam als EU merk voor rupsbanden geweigerd zag (nr. 1173452). Al deze voorbeelden zijn ontleend aan de Leidse scriptie van mr. J. Baumgartner, *De (schijn) dood van de 'goede zeden' in het Benelux merkenrecht Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de inhoud en toepassing van de 'goede zeden' in het merkenrecht van de Benelux, Duitsland en de Europese Unie*, juli 2019.

28. ECLI:EU:C:2020:45 (*Sky/SkyKick*).

29. Benelux Gerechtshof 18 oktober 2019, C 18/7, (*Bimbo/BBIE – Thins*)

moet worden genomen, redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen, kan het, [...], voldoende zijn dat wat betreft de uiterlijke kenmerken (kleur en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen.'

### Octrooirecht

#### UPC: einde verhaal?

Eind februari 2020 liet een woordvoerder van de Britse regering weten dat het VK uiteindelijk toch niet zal meedoen met het unitair octrooisysteem. Deelnemen in een gerechtsysteem dat EU-recht toepast en dat beslissingen van het Hof van Justitie moet volgen zou niet consistent zijn met het doel van het VK om een onafhankelijk zelf-regerend land te worden.<sup>36</sup>

Het is niet zo lang geleden dat Jo Johnson, de broer van Boris, als toenmalige Minister voor Universiteiten, Wetenschap, Onderzoek en Innovatie, verantwoordelijk was voor het opstellen van het *statutory instrument* dat nodig was om de UPC door het Britse parlement te krijgen. Als toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken heeft Boris vervolgens zelf in 2017 het instrument van ratificatie getekend. Maar dat was vóór zijn verkiezing als Prime Minister op basis van een (hard) Brexit-mandaat.

Het huidige standpunt van de Britse regering is in ieder geval consistent met de recente uiteenzetting van de onderhandelingspositie van het VK voor de discussie met de EU over Brexit: *'Whatever happens, the Government will not negotiate any arrangement in which the UK does not have control of its own laws and political life. That means that we will not agree to any obligations for our laws to be aligned with the EU's, or for the EU's institutions, including the Court of Justice, to have any jurisdiction in the UK.'*<sup>37</sup>

Het is jammer dat de Britten niet meedoen. De verwachting was dat de expertise van de Engelse rechters een nuttige *check and balance* zou bieden in een systeem dat een paar onaantrekkelijke Duitse trekken kent (zoals *'bifurcation'*: het vreemde idee dat de rechter die naar de kwestie van inbreuk kijkt een andere rechter is dan degene die naar de kwestie van geldigheid kijkt). De Britse correctie zal er niet meer zijn. Er moet nu ook een nieuwe locatie worden gevonden voor de sectie van het centrale gerecht die alle farma- en biotechzaken behandelt, nu die

30. Benelux Gerechtshof 18 oktober 2019, C 18/8 (*Sportsdirect/Nethys*)

31. Benelux Gerechtshof 4 december 2019, C 18/11 (*DIDI/GiGi*)

32. Benelux Gerechtshof 16 januari 2020, C 18/9 (*NOVA HOLDING/NOVAGRAAF*)

33. Benelux Gerechtshof 23 januari 2020, C 2019/3 (*Karstadt/Castart*)

34. Benelux Gerechtshof 12 november 2019, C 18/5 (*Alliance/Sinovita*)

35. HR 28 juni 2019,

ECLI:NL:HR:2019:1043 (*Capri Sun/Riha*)

36. [www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/what-now-for-upc-](http://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/what-now-for-upc-)

[dismay-as-uk-government-rejects-participation/](http://dismay-as-uk-government-rejects-participation/).

37. Zie p. 3, par. 5 van *The Future Relationship with the EU; The UK's approach to Negotiations*, februari 2020, HM Government, beschikbaar hier: [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/868874/The\\_Future\\_Relationship\\_with\\_the\\_EU.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf). Zie ook de discussie op de IPKat blog: <http://ipkitten.blogspot.com/2020/02/breaking-news-uk-will-not-participate.html>.



niet meer in Londen zal worden gevestigd. Volgens de regels die daarop worden losgelaten zou de opvolger Italië moeten zijn. Dat is niet meteen een aantrekkelijke optie voor de farmaceutische industrie.

Om het VK te amputeren en om de nieuwe divisie van het centrale gerecht naar Italië te doen verhuizen zal er waarschijnlijk een internationale conferentie moeten worden geregeld. Dat zal tijd kosten – en er kunnen ook andere wensen van de resterende lidstaten aan bod komen, die nog meer roet in het eten kunnen gooien.

Tot slot heeft het Duitse Bundesverfassungsgericht op 20 maart 2020 beslist dat de Duitse ratificatie van het UPC-systeem niet in overeenstemming was met de Duitse grondwet.<sup>38</sup> De ratificatie van een internationaal verdrag dat samenhangt met het integratieprogramma van de Europese Unie dient (aldus het Bundesverfassungsgericht) te worden getoetst aan de hand van art. 23(1) van de Duitse grondwet. Voor zover (zoals hier) de ratificatie in kwestie de grondwet op materiële wijze verandert, is in beginsel een tweederde meerderheid vereist in de Duitse legislatieve instanties. In casu is die drempel niet gehaald: de stemming was weliswaar unaniem, maar er waren slechts ongeveer 35 leden van de Bondsdag (van de 709) aanwezig voor de derde lezing van het ratificatie-instrument. Een verplichting onder internationaal recht die in strijd met dit vereiste is ontstaan, die Duitse burgers blootstelt aan de invloed van een supranationale overheidsinstantie, levert een schending op van een recht dat equivalent is aan een grondrecht.

Het kan zijn dat dit probleem op lokaal (Duits) niveau kan worden opgelost, maar op zijn minst is een verdere vertraging onvermijdelijk. Het begint wel erg lang te duren.<sup>39</sup>

### **Het product van een in wezen biologische werkwijze – wel of niet octrooierbaar?**

De saga van de al dan niet octrooierbaarheid van het resultaat van in wezen biologische werkwijzen is in al eerder in een kroniek toegelicht. Daarin (NJB 2017/837) is de retorische vraag gesteld wat nationale rechters en de (Grote) Kamers van Beroep van het EOB – en uiteindelijk eventueel het Hof van Justitie EU – zullen moeten doen met de ‘interpretatieve mededeling’<sup>40</sup> van de Europese Commissie dat ook *het resultaat* van in wezen biologische werkwijzen – en niet slechts in wezen biologische werkwijzen zelf – uitgesloten zijn van octrooierbaarheid onder de Biotech-richtlijn.<sup>41</sup>

Het Europese Octrooibureau (EOB) ging graag mee met de mening van de Europese Commissie. De raad van bestuur (*administrative council*) van het EOB had in 2017 – in reactie op een voorstel van toenmalige president Battistelli – reeds door middel van een wijziging van r. 28 EPC<sup>42</sup> duidelijk willen maken dat Europese octrooien niet zullen worden verleend ten aanzien van ‘*plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process*’. Het EOB heeft vervolgens ook de *Guidelines for Examination* aangepast om een en ander duidelijk te maken.<sup>43</sup>

De Kamer van Beroep in T 1063/18 (*Extreme dark green, blocky peppers*, Syngenta) dacht daar echter anders over. De Kamer overwoog<sup>44</sup> dat de nieuwe regel 28(2) EOV in strijd was met artikel 53(b) EOV, zoals uitgelegd door de

Grote Kamer van Beroep in G 2/12 en G 2/13. De bepalingen van het verdrag zelf prevaleren boven de bepalingen van de regels<sup>45</sup> – en de Grote Kamer van Beroep had reeds duidelijk gemaakt hoe artikel 53(b) dient te worden uitgelegd.

De Kamer van Beroep in T 1063/18 zag geen reden om af te wijken van die lezing van het verdrag, die niet terzijde kon worden geschoven door een nieuwe regel in het leven te roepen – en ook niet door een interpretatieve mededeling van de Europese Commissie ten aanzien van de Biotech-richtlijn. Het product van een in wezen biologische werkwijze blijft dus wel degelijk octrooierbaar, aldus de Kamer van Beroep.

De nieuwe President Campinos was niet tevreden met deze uitkomst. In april 2019 heeft hij twee vragen van uitleg gesteld aan de Grote Kamer van Beroep. In de eerste vraagt hij of de betekenis en omvang van artikel 53 EOV verduidelijkt kan worden door middel van implementerende reglementen, zonder dat de verduidelijking op voorhand beperkt wordt door een eerdere beslissing van de (Grote) Kamer van Beroep.

In de tweede vraag, die slechts beantwoording behoeft indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, vraagt de President of de uitsluiting van octrooierbaarheid van planten en dieren die uitsluitend verkregen worden door middel van een in wezen biologische werkwijze volgens regel 28(2) EOV in overeenstemming is met artikel 53(b) EPC, welke bepaling die materie noch expliciet uitsluit noch expliciet toelaat.<sup>46</sup>

Het is niet ondenkbaar dat de Grote Kamer van Beroep zal weigeren om deze nogal *leading questions* in overweging te nemen, nu niet voldaan wordt aan het vereiste dat er sprake moet zijn van uiteenlopende beslissingen van de Kamers van Beroep voordat de President vragen van uitleg mag stellen aan de Grote Kamer. Artikel 112(1)(b) bepaalt immers dat de President rechtsvragen aan de Grote Kamer van Beroep mag stellen ‘*where two Boards of Appeal have given different decisions on that question*’. Dat is hier niet het geval.

Er zijn inmiddels 41 *amicus curiae*-brieven ingediend bij de Grote Kamer, waaronder een van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.<sup>47</sup>

In afwachting van het resultaat van zijn verwijzing naar de Grote Kamer van Beroep heeft de President besloten om de verlenings- en oppositieprocedures in zaken waarvoor de uitkomst van zijn verwijzing van belang kan zijn te schorsen.<sup>48</sup>

Wordt vervolgd.

### **Passende schadeloosstelling in verband met executierisico**

Het arrest *Bayer/Gedeon Richter* van het Hof EU<sup>49</sup> heeft betrekking op de interpretatie van artikel 9 lid 7 van de Handhavingsrichtlijn. Die bepaling luidt:

‘Indien de voorlopige maatregelen worden herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of indien later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is, hebbende rechterlijke instanties de bevoegdheid, op verzoek van de verweerder, de eiser te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor de door deze maatregelen toegebrachte schade.’

Volgens punt 49 van het arrest, dient de term ‘passende schadeloosstelling’ binnen de EU uniform te worden uitgelegd. Het HvJ oordeelde vervolgens dat het feit dat een voorlopige maatregel is ingetrokken of vervallen – of dat het IE-recht op basis waarvan de voorlopige maatregel is gevorderd later ongeldig blijkt te zijn, of dat daarop geen inbreuk wordt gemaakt – niet automatisch betekent dat de eiser de schade van de verweerder dient te vergoeden:

‘52. Hoewel de uitoefening van hun bevoegdheid om een dergelijke schadeloosstelling toe te kennen strikt is gebonden aan de voorwaarde dat de voorlopige maatregelen zijn ingetrokken of vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, dan wel later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is, impliceert het feit dat aan die voorwaarde is voldaan in een bepaalde zaak met name niet dat de bevoegde nationale rechters automatisch en hoe dan ook verplicht zijn om de eiser te veroordelen tot vergoeding van de schade die de verweerder vanwege die maatregelen heeft geleden.’

In *Bayer* werd het octrooi verleend pas nádat de generieke fabrikant haar generieke product op de markt had gelanceerd. Zodra Bayer om een verbod had verzocht (dat vervolgens werd verkregen), had Gedeon Richter bij het Hongaarse octrooibureau om vernietiging van het octrooi verzocht. Hoewel het octrooi later inderdaad werd vernietigd – en de grond voor het verbod daarmee was weggefallen – was Bayer volgens de toepasselijke Hongaarse regelgeving niet aansprakelijk voor de door Gedeon Richter geleden schade door de tenuitvoerlegging van het provisioneel verbod.

De vraag rees of deze Hongaarse regelgeving wel in overeenstemming was met artikel 9 lid 7 van de Handhavingsrichtlijn.

Het HvJ EU overwoog dat de term ‘passende schadeloosstelling’ in artikel 9 lid 7 van de Handhavingsrichtlijn als een waarborg dient om de schade te dekken die ontstaan is als resultaat van een ‘ongerechtvaardigd verzoek’

om voorlopige maatregelen aan de kant van de rechthebbende.<sup>50</sup> Het HvJ EU overwoog dat voorlopige maatregelen met name *gerechtvaardigd* zijn wanneer elk uitstel voor de houder van een IE-recht onherstelbare schade zou veroorzaken, en *ongerechtvaardigd* zijn indien zo’n gevaar niet bestaat.<sup>51</sup> Het HvJ EU overwoog verder dat de lancering van een product terwijl een octrooi is aangevraagd of al is verleend, *prima facie* kan worden beschouwd als een objectieve aanwijzing van het bestaan van een gevaar op onherstelbare schade voor de rechthebbende. Bijgevolg oordeelde het HvJ EU dat in een dergelijke situatie een verzoek om een voorlopige maatregel niet a priori als ‘ongerechtvaardigd’ kan worden aangemerkt.<sup>52</sup>

Het HvJ EU oordeelde verder dat het feit dat de voorlopige maatregelen uiteindelijk waren ingetrokken, *niet als zodanig* kan worden beschouwd als doorslaggevend bewijs van het ongerechtvaardigde karakter van het verzoek om de maatregelen. Als dat anders zou zijn, zou de houder van een octrooi worden afgeschrikt om actie te ondernemen om zijn IE-rechten te handhaven. Dat zou in strijd zijn met het doel van de Handhavingsrichtlijn dat juist erin bestaat een hoog niveau van IE-bescherming te waarborgen.<sup>53</sup> Wel waarschuwt het HvJ EU dat in het licht van artikel 3 lid 2 van de Handhavingsrichtlijn, lidstaten (en nationale rechters) moeten voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van voorlopige maatregelen.

Bijgevolg is het aan de nationale rechter om na te gaan of de eiser in een bepaald geval misbruik heeft gemaakt van een van de voorlopige maatregelen. Daartoe dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden van de zaak, met inbegrip van het gedrag van beide partijen.<sup>54</sup>

De vraag die nu natuurlijk rijst is of het huidige Nederlandse (en ook het Engelse) stelsel (in essentie: risicoaansprakelijkheid c.q. *strict liability*) te rijmen valt met de aanzienlijk genuanceerder aanpak die het HvJ EU hier hanteert. Wat ons betreft verdient het huidige Nederlandse stelsel sterk de voorkeur: executeren = risicoaansprakelijkheid. •

38. Zie hier voor het persbericht van het Bundesverfassungsgericht (in het Engels): <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-020.html>. Zie hier voor het arrest (in het Duits): [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2020/02/rs20200213\\_2bvr073917.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=1](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2020/02/rs20200213_2bvr073917.pdf?__blob=publicationFile&v=1)

39. Het heeft inmiddels decennia geduurd. Het nooit in werking getreden Community Patent Convention (CPC) dateert van 1975. Het Preparatory Committee van de UPC blijft echter optimistisch. Vgl. een bericht op de website d.d. 5 maart 2020 ‘work on the implementation of the Unified Patent Court continues’, ondanks de aankondiging dat de Britten zich uit het systeem trekken en

een gelijklopend bericht d.d. 20 maart 2020 naar aanleiding van het arrest van het Bundesverfassungsgericht (‘despite the fact that the judgement will result in further delay the preparatory work will continue, while the judgement and the way forward is further analysed’).

40. De interpretatieve mededeling van de Commissie van 8 november 2016 vormde een reactie op een tweetal beslissingen van de Gkvb bij het EOB (G 2/12 (*Tomatoes II*) en G 2/13 (*Broccoli II*)), waarin de Gkvb overwoog (kortom) dat de exclusie van art. 53(b) slechts op in wezen biologische werkwijzen zelf ziet – en niet (ook) op de producten ervan.

41. Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998

betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen.

42. Beslissing van de raad van bestuur CA/D 6/17 van 29.06.2017 (OJ EPO 2017, A56), die op 1 juli 2017 in werking is getreden. R. 28(2) is nieuw en luidt als volgt: ‘Under Article 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process.’

43. Zie Guideline G-II, 5.4.

44. De beslissing is op 5 december 2018 uitgesproken. De gronden zijn op 5 februari 2019 gepubliceerd.

45. Zie art. 164(2) EOV.

46. De vraagstelling van de President is te raadplegen op: <http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7C42BAE68>

8EAD1F1C12583D70036374E/\$File/Referal%20T%201063%2018\_for%20President\_2%20April\_edited\_clean%20approved.hyperlinks.ohnebeck%20(2).pdf.

47. De *amicus curiae* brieven zijn beschikbaar op: [www.epo.org/law-practice/case-law/appeals/eba/pending/g3-19.html](http://www.epo.org/law-practice/case-law/appeals/eba/pending/g3-19.html).

48. Zie de Notice van het EOB d.d. 9 april 2019, beschikbaar hier: [www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20190410.html](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20190410.html).

49. HvJ EU 12 september 2019, C 688/17, ECLI:EU:C:2019:722.

50. Zie punt 59 en 60.

51. Zie punt. 61 en 62.

52. Zie punt 63.

53. Zie punt 64 en 65.

54. Zie punt 69-70.