

University of Groningen

Van de brug af gezien

Geerts, P. G. F. A.; van den Hout, G. A. C.

Published in:
Intellectuele eigendom en reclamerecht

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):
Geerts, P. G. F. A., & van den Hout, G. A. C. (2019). Van de brug af gezien: V: Ongeoorloofde mededinging. *Intellectuele eigendom en reclamerecht*, 2019(2), 109-111. [IER 2019/8].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Van de brug af gezien

Kroniek over 2018

IER 2019/8

I. Algemeen

Herman Speyart

Op wetgevingsgebied geen schokkende ontwikkelingen dit jaar, maar eerder de afwachting van ontwikkelingen op het gebied van het auteurs- en octrooirecht.

Op auteursrechtelijk gebied kwam de doorbraak vlak na het verslagjaar, op 13 februari 2019, toen de dialoogonderhandelaars van Commissie, Parlement en Raad politieke overeenstemming hebben bereikt over de omstreden Richtlijn Auteursrecht in de digitaal aangemaakte markt.¹

Deze richtlijn wordt door de EU-instellingen gepresenteerd als een versterking van de positie van rechthebbenden ten opzichte van uitgevers en internetplatforms. Tegenstanders wijzen daarentegen op de gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting.

De meest omstreden bepaling is art. 13, dat voor beheerders van internetsites de verplichting met zich brengt om samen met rechthebbenden “passende en evenredige maatregelen” te nemen om ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal te voorkomen, zoals bijvoorbeeld een uploadfilter. Toepassing van de parodie-exceptie moet de bestaande stroom aan satirische memes en gifjes beschermen, maar tegenstanders zijn er beducht voor dat, net als naaktfilters het napalmmeisje van Trang Bang of de Venus van Boticelli wegfilteren, een auteursrechtfilter niet instaat zal zijn om het pastichekoren van het plagiaatkaf te scheiden. Die zorg is in de akkoordtekst geadresseerd door een mechanisme verplicht te stellen waarmee elke ongerechtvaardigde verwijdering van inhoud door platforms snel kan worden aangevochten.

De andere omstreden bepaling is art. 11, dat beoogt persuitgevers uitsluitende rechten toe te kennen voor het digitale gebruik van hun perspublicaties, met als doel dat zij gemakkelijker kunnen onderhandelen over de manier waarop hun inhoud wordt hergebruikt op nieuwsplatforms van derden. Tegenstanders menen dat deze bepaling een negatieve invloed zal hebben op de vrije verspreiding van online informatie. Zo wordt gevreesd dat bij een licentie vereist zal zijn voor het delen van perspublicaties via LinkedIn, Twitter of Facebook.

De overeengekomen tekst moet deze weken formeel worden bekrachtigd door het Europees Parlement en de Raad. Als de Richtlijn door beide instellingen wordt aangenomen, zal zij daarna worden geplaatst in het Publicatieblad EU, met een omzettingstermijn van twee jaar vanaf de publicatiedatum. Het is echter niet gezegd dat Raad en Parlement het door hun respectieve onderhandelaars in het dialoog

bereikte akkoord onderschrijven. Zo is de biotech-richtlijn bijvoorbeeld in een eerste poging na een dialoog-akkoord in 1996 afgewezen door het Parlement, waarna de Commissie een nieuw richtlijnvoorstel moest publiceren voordat die richtlijn in 1998 kon worden aangenomen. Hier is dat risico overigens betrekkelijk gering, omdat het Parlement al op 12 september 2018 een concepttekst met amendementen heeft aangenomen.

Op de andere grote IE-werkplaats, de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (EOGO, UPC Agreement), heerst daarentegen voorlopig een bouwstop. Die bouwstop wordt op dit moment enerzijds veroorzaakt door een constitutionele klacht bij het Duitse *Bundesverfassungsgericht*, waarbij op dit moment onduidelijk is wanneer dit gerecht arrest zal wijzen. Dat is mede afhankelijk van de vraag of het *Bundesverfassungsgericht* deze klacht gezamenlijk zal behandelen met andere klachten die betrekking hebben op de vraag of de rechtsgang voor de kamers van beroep van het EOB voldoet aan de door de Duitse Grondwet gestelde eisen met betrekking tot het aanwezig zijn van een effectief rechtsmiddel voor een onafhankelijke rechter. Anderzijds is er natuurlijk de Brexit, die voor Duitsland ook na een eventuele afwijzing van de constitutionele klacht een reden kan zijn om niet te ratificeren. Bij het schrijven van deze inleiding is het in november 2018 door de Britse regering met de EU overeengekomen en in januari 2019 door het Britse Lagerhuis verworpen Uittredingsverdrag op 12 maart opnieuw met een overweldigende meerderheid door het Lagerhuis verworpen, heeft het Lagerhuis een motie aangenomen om een harde Brexit te voorkomen en heeft de voorzitter van dat Lagerhuis een derde stemming over een ongewijzigd akkoord verworpen. Nu staan drie realistische opties open: (i) een harde Brexit van rechtswege op 29 maart ondanks de motie; (ii) toch nog een derde stemming, na een kort – eenparig door de overige EU27 te aanvaarden – uitstel om een ordentelijke toepassing van het akkoord mogelijk te maken; of (iii) een langer uitstel om een akkoord volgens een ander model te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld het EFTA-model. Er gaan ook stemmen op die zeggen dat de EOGO in werking kan treden zonder het VK. Italië is dan het derde EU-land na Duitsland en Frankrijk met het grootste aantal geldende Europese octrooien in 2012 dat in ieder geval de EOGO moet ratificeren voordat het in werking kan treden (art. 89 lid 1 EOGO). Los van de vraag of het VK, dat als EU land de EOGO heeft geratificeerd, dit zal accepteren, is de vraag of de overige landen het eens zullen worden over de vragen die dan rijzen: hoe aantrekkelijk is het EOG indien de kwalitatief goede octrooirechters uit het VK ontbreken? Waar komt de Centrale Afdeling uit Londen te zetelen? Hoe ver moet de prijs van een unitair octrooi omlaag wanneer dit dan niet zal gelden in het VK? Het onderhandelen over de hoogte van taksen en verdeling daarvan tussen het EOB en de lidstaten zal extreem lastig zijn.

¹ Voorstel van de Europese Commissie COM(2016) 593 definitief van 14 september 2016, interinstitutionele code 2016/0280.

En nog steeds op octrooirechtelijk gebied is er een onverwachte wending geweest in de *Broccoli* en *Tomaat* saga, doordat de Technische Kamer van Beroep van het EOB op 6 december 2018 de recent door de raad van bestuur van het EOB gewijzigde Regel 28 lid 2 Uitvoeringsreglement EOV onverbindend heeft verklaard wegens strijd met art. 53 onder b EOV. Dit terwijl die wijziging juist was voorgeschreven door een interpretatieve mededeling van de Europese Commissie met betrekking tot de Biotechnologie Richtlijn en een politieke verklaring van de EU Raad waarin deze mededeling werd ondersteund. Complicatie daarbij is dat de TKvB oordeelt dat slechts het HvJ EU met bindende kracht kan oordelen over de uitleg van de Biotechnologie Richtlijn, terwijl in het EOV en in het VWEU een mechanisme ontbreekt om de Kamers van Beroep een prejudiciële vraag te laten verwijzen naar het HvJ EU waarin de verenigbaarheid van het EOV-stelsel met de Biotechnologie Richtlijn kan worden getoetst. In de zaak *Christian Dior* had het HvJ EG geoordeeld dat een rechterlijke instantie die verschillende EU lidstaten gemeen hebben, zoals het Benelux-Gerechthof, net als de rechterlijke instanties van elk van deze lidstaten prejudiciële vragen kan voorleggen krachtens art. 267 VWEU.² De latere zaak *Miles* had betrekking op een verwijzing door de kamer van beroep van de Europese scholen, een orgaan dat is opgericht krachtens het Verdrag houdende het statuut van de Europese scholen van 21 juni 1994 tussen de EG lidstaten en de EG. In die zaak heeft het HvJ EU geoordeeld dat die kamer van beroep geen “rechterlijke instantie die verschillende EU lidstaten gemeen hebben” is in de zin van zijn *Christian Dior*-arrest, omdat zij, anders dan het Benelux-Gerechthof, (i) geen binding heeft met de nationale gerechtelijke stelsels van EU lidstaten; en (ii) een orgaan is van een internationale organisatie die formeel onderscheiden is van de Unie en haar lidstaten.³ Dit zal te meer gelden voor de kamers van beroep, die zijn opgericht krachtens het EOO, waarvan naast alle EU lidstaten ook derde landen lid zijn. Daarnaast rijst natuurlijk, net als in de hiervoor genoemde klacht bij het *Bundesverfassungsgericht*, de vraag of deze kamers van beroep kunnen worden aangemerkt als rechterlijke instantie in de zin van art. 267 VWEU. Bij deze beoordeling houdt het HvJ EU in zijn ontvankelijkheidsbeslissingen rekening met het volgende samenstel van factoren: de wettelijke grondslag van het orgaan, het permanente karakter, de verplichte rechtsmacht, het uitspraak doen na een procedure op tegenspraak, de toepassing door het orgaan van de regelen van het recht, en zijn onafhankelijkheid.⁴ Tot slot wijs ik op een heel fraaie “horizontale” IE-publicatie:

J.L.R.A. Huydecoper, ‘Een (heel) ruime eeuw intellectuele eigendom in vogelvlucht’, in: *100 jaar Handelsrecht. Over heden, toekomst en verleden, Jubileumuitgave Vereeniging ‘Handelsrecht’*, Zutphen: Uitgeverij Paris 2018, p. 325-337.

2 HvJ EG 4 november 1997, ECLI:EU:C:1997:517, C-337/95 (*Parfums Christian Dior*), punt 21.

3 HvJ EU 14 juni 2011, ECLI:EU:C:2011:388, C-196/09 (*Miles*), punten 41 en 42.

4 Vaste rechtspraak, zie bijv. HvJ EG 17 september 1997, ECLI:EU:C:1997:413, C-54/96 (*Dorsch Consult*), punt 23.

II. Auteursrecht

Vivien Rörsch & Jacqueline Seignette

1. Wetgeving

Europese Unie

De Verordening betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt is sinds 20 maart 2018 van toepassing.⁵ Deze verordening heeft tot doel om barrières op te heffen die grensoverschrijdende overdraagbaarheid van online content blokkeren. Vanaf 3 december 2018 is de Verordening inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en ander vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt, van toepassing. Geoblocking verhindert dat onlineklanten uit een lidstaat van de Europese Unie toegang hebben tot producten of diensten van een website in een andere lidstaat. De nieuwe wet is erop gericht belemmeringen voor de elektronische handel weg te nemen door discriminatie van klanten op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging te voorkomen.⁶

Nationaal

Op 29 juni 2018 zond de Minister voor Rechtsbescherming een tussentijdse evaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht aan de Kamer.⁷ Collectieve onderhandelingen over vergoedingen blijken nog niet van de grond te komen. Van de mogelijkheid om collectief uitonderhandelde vergoedingen door de minister als billijk te laten aanmerken (art. 25c Aw), is nog geen gebruik gemaakt. De bestsellerbepaling (art. 25d Aw) heeft nog niet tot sectorale afspraken geleid. De non usus bepaling van art. 25e Aw biedt vooralsnog geen verbetering ten opzichte van de bestaande situatie en rechtspraak. De mogelijkheden die art. 25f Aw biedt om onredelijk bezwarende bepalingen aan te vechten, worden niet gebruikt omdat makers het lastig vinden om de contractuele relatie aan de kaak te stellen. De minister wil het tot stand komen van modelovereenkomsten bevorderen en verwacht dat de invoering van een transparantieplichting als voorzien in de ontwerprichtlijn Auteursrechten in de digitale eengeemaakte markt daaraan zal bijdragen. De minister dringt er verder bij exploitanten op aan om zich bij de geschillencommissie auteurscontractenrecht aan te sluiten en roept makers op om geschillen aanhangig te maken.

Art. 15c Aw is aangepast om te verduidelijken dat de Koninklijke Bibliotheek (alleen) is vrijgesteld van de betaling van de leenrechtvergoeding als zij als onderzoeksinstituting

5 Verordening betreffende grensoverschrijdend portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt, PB 2017, L 168, 1.

6 Verordening (EU) 2018/302 inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt PB 2018, L 60, 1.

7 Kamerstukken II 2017/18, 29838, 94.

optreedt.⁸ Daar waar zij haar openbare bibliotheektaak uitoefent, is zij niet van betaling vrijgesteld. Dit is van belang voor het uitlenen van e-books, waarbij de Koninklijke Bibliotheek een centrale rol vervult. In oktober 2018 hebben de overheid, de KB, de openbare bibliotheken en de uitgevers- en auteursorganisaties een Convenant gesloten waarin is voorzien in een vergoeding voor uitgevers en auteurs voor het uitlenen van e-books in een one copy multiple user model.⁹

De thuiskopievergoeding van art. 16c Aw moest tot voor kort binnen drie jaar na incasso worden uitgekeerd, bij gebreke waarvan de incasso in mindering moest worden gebracht op de in het vierde jaar te betalen vergoedingen. Bij Besluit van 3 mei 2018 is de termijn gewijzigd in vijf jaar, zodat de geïnde vergoedingen niet terug hoeven te worden betaald voordat de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar afloopt en er dus nog claims van rechthebbenden kunnen binnenkomen.¹⁰

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft nieuwe tarieven vastgesteld voor de thuiskopievergoeding voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.¹¹

Tot 7 juni 2018 kon via een internetconsultatie op het voorontwerp van de Wet tot wijziging van de wet toezicht en geschillenbeslechting worden gereageerd.¹² Wat het doel van het wetsvoorstel is? De slagvaardigheid en doelmatigheid van het toezicht van het CvTA op collectieve beheersorganisaties en onafhankelijke beheersorganisaties vergroten. Verder regelt het voorstel dat het toezicht niet meer volledig uit de algemene middelen wordt bekostigd, maar deels wordt bekostigd door de sector.

Op 11 oktober 2018 is de Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening in werking getreden.¹³ Naast de reeds bestaande exceptie voor gehandicapten in art. 15i Aw, geldt nu een bijzondere exceptie voor gebruik door en ten behoeve van leesgehandicapten (art. 15j-m Aw, art. 10m WNR, art. 5 lid 2 DW). Daartoe gemachtigde organisaties mogen zonder toe-

stemming geschriften, fonogrammen en databanken in een voor leesgehandicapten toegankelijke vorm (zoals braille- of gesproken boeken) omzetten en aan leesgehandicapten en andere gemachtigde organisaties binnen de EU ter beschikking stellen. De minister kan bij AMvB bepalen dat voor de omzetting een vergoeding aan de maker of diens rechtverkrijgende verschuldigd is.

2. Rechtspraak

Unierechter

Volgens het HvJ EU in de zaak *Nordrhein-Westfalen/Renckhoff*¹⁴ is het plaatsen van een foto die eerder met toestemming van de auteursrechthebbende op een andere website is gepubliceerd een mededeling aan het publiek in de zin van art. 8 lid 3 van Richtlijn 2001/29/EG¹⁵ (hierna: "ARI") omdat er sprake is van een terbeschikkingstelling aan een nieuw publiek. In eerdere jurisprudentie¹⁶ had het HvJ EU geoordeeld dat bij de terbeschikbaarstelling via hyperlinks geen sprake is van een nieuw publiek. Die jurisprudentie is niet van toepassing bij nieuwe plaatsing van beschermde werken. Hyperlinks dragen bij aan de goede werking van het internet en dat is bij nieuwe plaatsing niet in dezelfde mate het geval. Bovendien brengt de nieuwe plaatsing een nieuwe mededeling mee die losstaat van de aanvankelijk toegestane mededeling. Anders dan bij een hyperlink, blijft dat nieuwe werk beschikbaar ook als de rechthebbende besluit zijn eerdere werk te verwijderen, aldus het HvJ EU.

De zaak *Bastei Lübbe/Strotzer*¹⁷ draait om een Duitse wettelijke bepaling. Die ontslaat de houder van een internetaansluiting waarmee inbreuken op het auteursrecht zijn gemaakt door filesharing van aansprakelijkheid, wanneer hij minstens één gezinslid aanwijst dat toegang had tot deze aansluiting, zonder dat hij hoeft te preciseren hoe en wanneer deze aansluiting is gebruikt. Door aldus een bijna absolute bescherming aan gezinsleden te bieden kan volgens het HvJ EU uiteindelijk geen doeltreffende en afschrikkende sanctie worden opgelegd aan de inbreukmaker. Dit zou anders zijn indien de rechthebbenden beschikken over een andere doeltreffende voorziening, zoals de mogelijkheid om de houder van de betrokken internetaansluiting zelf aansprakelijk te stellen.

In *Levola/Smilde*¹⁸ legt het HvJ EU de ARI aldus uit dat de smaak van een voedingsmiddel niet auteursrechtelijk is beschermd. De identificatie van de smaak van een voedingsmiddel berust hoofdzakelijk op smaakbeleving en smaakervaring, die subjectief en variabel zijn. Smaak is afhankelijk van leeftijd, voedselvoorkeuren en consumptiegewoonten, alsmede van de omgeving en de context waarin het pro-

8 Stb. 2018, 228.

9 Stcrt. 2018, 59302.

10 Stb. 2018, 165.

11 Besluit SONT tarieven en voorwerpen thuiskopievergoeding 2018 – 30 augustus 2017, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Stcrt. 2017, 60906.

12 Concept wetsvoorstel en concept MvT bij wetsvoorstel wijziging Wet toezicht zijn te vinden op: www.internetconsultatie.nl/wettoezicht.

13 Wet van 11 juli 2018, houdende wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (*PbEU* 2001, L 242/6), alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (*PbEU* 2017, L 242/1) (Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening), Stb. 2018, 302.

14 HvJ EU 7 augustus 2018, C-161/17, ECLI:EU:C:2018:634 (*Nordrhein-Westfalen/Renckhoff*).

15 Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, 22 mei 2001.

16 HvJ EU 13 februari 2014, C-466/12, ECLI:EU:C:2014:76 (*Svensson e.a.*) en HvJ EU 21 oktober 2014, C-348/13, ECLI:EU:C:2014:2315 (*Bestwater*).

17 HvJ EU 18 oktober 2018, C-149/17, ECLI:EU:C:2018:841 (*Bastei Lübbe/Strotzer*).

18 HvJ EU 13 november 2018, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899 (*Levola/Smilde*).

duct wordt geproefd. Bovendien is het nu niet mogelijk om met technische middelen de smaak van een voedingsmiddel nauwkeurig en objectief te identificeren, waardoor die smaak kan worden onderscheiden van de smaak van andere producten van dezelfde aard.

In de strafzaak *Imran Syed*¹⁹ is een handelaar veroordeeld voor het feit dat hij textielproducten in zijn winkel had verkocht en in zijn magazijnen had opgeslagen welke textielproducten auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen en motieven van rockmuziek bevatten zonder dat de auteursrechthebbers daarvoor toestemming hadden verleend. Het HvJ EU legt art. 4 lid 1 ARL in die zin uit dat de opslag een inbreuk kan vormen op het uitsluitende distributierecht indien die opgeslagen goederen daadwerkelijk bestemd zijn voor de verkoop op het grondgebied van de lidstaat waarin dit motief beschermd is. Uit de enkele vaststelling dat de opgeslagen goederen en de in de winkel verkochte goederen identiek zijn, kan echter niet worden afgeleid dat de opslag is verricht met het oog op de totstandkoming van een verkoop. Ook de afstand tussen de opslagplaats en de verkoopplaats is als zodanig geen beslissende factor, maar kan wel een aanwijzing zijn om vast te stellen dat de betrokken goederen bestemd zijn voor de verkoop.

Benelux/nationaal

In *TMG/De Staat*²⁰ oordeelde de Hoge Raad over de verjaring van een schadeclaim tegen de Staat wegens onjuiste implementatie van de Databankrichtlijn. Het Hof Den Haag had vastgesteld dat TMG bij invoering van de Databankrichtlijn in 1999 kon weten dat de Nederlandse geschriftenbescherming mogelijk niet in overeenstemming met de richtlijn zou zijn.²¹ De verkorte verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW begint aldus de Hoge Raad op dat moment te lopen en niet pas in 2012 na de uitspraak van het Hof van Justitie in *Football Dataco*.²² Aangezien de Staat niet alleen juist had moeten implementeren, maar de onjuiste implementatie ook had moeten herstellen, heeft er wel iedere dag waarop dit niet is gebeurd een onrechtmatige daad plaatsgevonden waarvoor de verjaringstermijn apart begint te lopen.

In *Brein/Ziggo*²³ heeft de Hoge Raad na beantwoording van prejudiciële vragen door het Hof van Justitie²⁴ eindarrest gegeven. ThePirateBay verricht een mededeling aan het publiek, zodat er aanleiding is voor maatregelen jegens de tussenpersonen op grond van art. 26d Aw. De bewijslast dat de gevorderde maatregel effectief en evenredig is, rust bij betwisting op de eiser. De Handhavingsrichtlijn is van toepassing nu Brein een maatregel vordert als bedoeld in art. 11 van de richtlijn en zij de belangen van de rechthebbenden op

het leeuwendeel van de in Nederland verhandelde muziek, films en games behartigt. Er is daarmee aanleiding voor een volledige proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv.

De Hoge Raad heeft de klachten in *HP c.s./de Staat* en *Stichting ThuisKopie* afgedaan op grond van art. 81 RO en heeft derhalve geen inhoudelijke beslissing gegeven.²⁵ Het oordeel van het Hof Den Haag²⁶ dat de Staat de hoogte van de thuiskopieheffing en de voorwerpen waarover die betaald moet worden niet onrechtmatig bij AMvB heeft vastgesteld, is daarmee definitief.

Het Benelux Gerechtshof besliste in *Montis/Goossens*²⁷ over de gevolgen van het vervallen per 1 december 2003 van het vereiste van de instandhoudingsverklaring voor werken van toegepaste kunst (art. 21 lid 3 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (oud)). De beginselen van billijkheid en rechtszekerheid brengen mee dat het auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat vóór die datum is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring, niet herleeft.

Het Amsterdamse hof²⁸ oordeelde over de publicatie door de Anne Frank Stichting van brieven van Anne Frank zonder toestemming van de rechthebbende het Anne Frank Fonds. De publicatie is een openbaarmaking. De tentoonstellings-exceptie vindt geen toepassing omdat deze zich niet uitstrekt tot brieven die ter lezing worden aangeboden. Het beroep op het citaatrecht is onvoldoende onderbouwd, dit geldt ook voor het beroep op uitputting. Het belang van de vrijheid van informatie van de stichting weegt niet zwaarder dan het belang van het fonds bij de handhaving van het auteursrecht. De stichting wordt alsnog verboden om de brieven te publiceren.

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht deed in 2018 voor het eerst uitspraak. In *Soof 2*²⁹ oordeelde de commissie over een beroep op de bestsellerbepaling van art. 25d Aw. Voor de vraag of de tussen maker en exploitant overeengekomen vergoeding ernstig onevenredig is in verhouding tot de opbrengst van de exploitatie van het werk moet gekeken worden naar de opbrengsten en kosten in de gehele keten (o.a. producent, distributeur, bioscoop). In casu beschikte de commissie niet over de gegevens over de hele keten. De commissie constateert wel ernstige onevenredigheid tussen de opbrengsten van de producenten en de vergoeding voor de regisseuse en de scenarioschrijfster (7% respectievelijk 5% van de netto-opbrengst). De producenten zijn gehouden de vergoeding voor verleden en toekomst te verhogen met 5%.

19 HvJ EU 19 december 2018, C-572/17, ECLI:EU:C:2018:1033, (*Imran Syed*).

20 HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:677 (*TMG/De Staat*).

21 Hof 27 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3334.

22 HvJ EU 18 oktober 2012, C-173/11, ECLI:EU:C:2012:642, m.nt. A. Ringnalda *IER* 2013/1 (*Football Dataco/Sportradar*).

23 HR 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1046 (*Brein/Ziggo*).

24 HvJ EU 14 juni 2017, zaak C-610/15, ECLI:EU:C:2017:456, *NJ* 2018/114.

25 HR 7 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2254 (*HP c.s./Staat, ThuisKopie*).

26 Hof Den Haag 23 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1359.

27 BenGH 18 juli 2018, *IEFBE* 2671 (*Montis/Goossens*).

28 Hof Amsterdam 6 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:395, m.nt. J.J.C. Kabel, *AMI* 2018/5, p. 203 (*Anne Frank Stichting/Anne Frank-Fonds*).

29 Geschillencie Auteurscontractenrecht 18 april 2018, 113462, 113417, m.nt. J. Poort & D.J.G. Visser, *IER* 2018/42; m.nt. P.B. Hugenholtz, *AMI* 2018/5, p. 213 (*Soof 2*).

3. **Literatuur**

- C. Brouwer, 'De leesgehandicaptenrichtlijn en -verordening: Signed, Sealed 7 (almost) Delivered', *AMI* 2018/3, p. 95-102.
- R. Chavanannes, 'De bescherming van deep learning-systemen door het intellectuele eigendomsrecht. Een reactie op Jean-Marc Deltorn', *AMI* 2018/5, p. 179-182.
- J.M. Deltorn, 'Disentangling deep learning and copyrights', *AMI* 2018/5, p. 172-178.
- R. van Dongen, V. Henneman, P. Solleveld, A. dos Santos Gil & R. Wigman, '25 jaar WNR: de betekenis voor rechthebbenden', *AMI* 2018/6, p. 252-257.
- D. Gervais, 'Related rights in United States law', *AMI* 2018/6, p. 245-252.
- G.J. Heevel, 'Korte terugblik: WNR 1993 vanuit historisch perspectief', *AMI* 2018/6, p. 236-242.
- T. Hoeren, 'A New Approach to Data Property?', *AMI* 2018/2, p. 58-60.
- P.B. Hugenholtz, 'De naburige rechten hebben hun tijd gehad', *AMI* 2018/6, p. 243-245.
- P.B. Hugenholtz, 'De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa', *Berichten IE* 2018/4.
- P. Kreijger, 'Enkele observaties naar aanleiding van de 'Reprobel-fix'', *AMI* 2018/2, p. 49-53.
- I.B.F. Kruijswijk, 'De toekomst van de panoramavrijheid', *AMI* 2018/1, p. 11-18.
- D.P. Kuipers & M.A.M.L. van de Sanden, 'De (finale) verordening op het verbod op geoblocking en andere vormen van geodiscriminatie', *NtEr* 2018/1-2, p. 28.
- S. Kulk, 'Deze amuse is niet langer beschikbaar', *AA* 2019/1, p. 6-8.
- S. Kulk, 'Internet intermediaries and copyright law. Towards a future-proof legal framework', PhD defence: Utrecht, 21 november 2018.
- R.C. Meurkens, 'Schadebegroting bij auteursrechtinbreuk: opmerkingen naar aanleiding van het arrest', *IER* 2018/5 (p. 396-401).
- H. Osinga, 'De Panacee voor tekst- en datamining', *AMI* 2018/4, p. 134-138.
- A.A. Quaadvlieg, 'De wettelijke vertekeningen van de panoramavrijheid', *AMI* 2018/1, p. 2-10.
- A.A. Quaadvlieg, 'Driestappentoets en panoramavrijheid. In botsing bij het prominent gebruik van werken in reclame', *AMI* 2018/1, p. 19-25.
- A.A. Quaadvlieg, 'Mededeling aan het publiek. De Europese rechtspraak gerangschikt naar begrippen', *IER* 2018/52.
- M.R.F. Senftleben, 'Content censorship and Council carelessness – Why the Parliament must safeguard the open, participative web 2.0', *AMI* 2018/4, p. 139-147.
- W. Soetenhorst, 'Open accessregeling art. 25fa Aw', *NJB* 2018/1582 (p. 2246-2252).
- P. Teunissen, 'Van interpretatie tot harmonisatie: grondrechtenafwegingen in het auteursrecht', *IER* 2018/5 (p. 376-395).
- G. van Til, 'Waar het wringt: zoekmachines en hyperlinks als mededeling aan het publiek', *AMI* 2018/3, p. 103-109.

- P. Tjiam, 'De evolutie van de IE-rechtelijke bescherming van kledingontwerpen in Nederland', *IER* 2018/2 (p. 139-148).
- M. van Tiel, 'Smaakbescherming in optima forma: over de juridische bescherming van smaak', *IER* 2018/3 (p. 229-236).
- J. Van Vegchel, 'Wat te doen met de naderende transparantieplichting in het auteurscontractenrecht?', *AMI* 2018/2, p. 54-57.

III. **Databankenrecht**

Vivien Rörsch

1. **Wetgeving***Europese Unie*

Op 22 januari 2019 hebben EU-onderhandelaars overeenstemming bereikt over een nieuwe richtlijn inzake open data en overheidsinformatie (PSI Directive). De lidstaten zullen beleid moeten ontwikkelen inzake open toegang tot door de overheid gefinancierde gegevens en tegelijk zullen geharmoniseerde regels over hergebruik worden toegepast op alle met overheidsmiddelen gefinancierde onderzoeksgegevens die beschikbaar zijn in databanken.

2. **Rechtspraak**

In *Pearson/A*³⁰ beantwoordt de Hoge Raad wanneer sprake is van een substantiële investering en hoe 'investering in de verkrijging', 'investering in de controle', en 'investering in de presentatie' moeten worden opgevat. Voorwaarde voor bescherming van een databank, is dat sprake moet zijn van een verzameling van 'zelfstandige elementen', aldus de Hoge Raad. Het hof had geoordeeld dat de in de normtabellen opgenomen normgegevens van psychologische tests, bestaande in de combinatie van drie elementen (range, schaal en categorie) nieuwe zelfstandige elementen zijn. De door Pearson gestelde investeringen die betrekking hebben op de totstandkoming van die normgegevens, heeft het hof terecht buiten beschouwing gelaten. In dat oordeel ligt besloten dat uitsluitend de resterende investeringen van Pearson betrekking hebben op de 'ontsluiting' van de normgegevens. Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, aldus de Hoge Raad

3. **Literatuur**

- M. van Eechoud, 'Bekeert Brussel zich tot art. 8 Databankenwet?', *AMI* 2018/4.
- J.L. Naves, 'Data in de rechtspraak', *Computerrecht* 2018/2.

30 HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:856, NJ 2018/277 (*Pearson/A*).

IV. Octrooirecht

F.W.E. Eijsvogels, A.F. Kupecz & J.C.S. Pinckaers

1. Wetgeving

Internationaal recht

In onze kroniek van vorig jaar hebben wij gemeld dat per 1 juli 2017 de wijzigingen in Regel 27, onder b, en Regel 28, tweede lid, Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooi-verdrag (EOV) in werking zijn getreden (*Trb.* 2017, 130). Met deze wijzigingen volgde de Raad van Bestuur van het EOB de Mededeling van de Commissie inzake bepaalde artikelen van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen van 8 november 2016 (2016/C411/03) naar aanleiding van alle commotie die was ontstaan na de beslissingen van de Grote Kamer van Beroep van het EOB van 9 december 2010 en 25 maart 2015, in de *Broccoli* (G 2/07 en G 2/13) en *Tomaat* zaken (G 1/08 en G 2/12). Als gevolg van die wijzigingen werden niet langer Europese octrooiën verleend voor uitsluitend door een wezenlijk biologische werkwijze verkregen planten of dieren. Echter op 6 december 2018 heeft de Technische Kamer van Beroep (TKvB) in de spraakmakende zaak T 1063/18 (*Syngenta: Extreme dark green, blocky peppers*)³¹ geoordeeld dat Regel 28, tweede lid, Uitvoeringsreglement bij het EOv opzij moet worden gezet wegens strijd met art. 53, onder b, EOv. De TKvB meent dat “*in the present case, Rule 28(2) EPC in fact reverses the meaning of Article 53(b) EPC, as interpreted by the EBA [Enlarged Board of Appeal]. In view of this direct contradiction, interpreting Rule 28(2) EPC in such a way that no contradiction exists is not possible.*” (par. 24). Volgens de TKvB is de Raad van Bestuur van het EOB niet bevoegd om art. 53, onder b, EOv te wijzigen via een wijziging van het Uitvoeringsreglement (par. 34). De TKvB overwoog verder dat “[t]he view that Rule 28(2) EPC served to ensure consistency between the Biotech Directive and the EPC and with that legal certainty, is based on the presumption that the Biotech Directive has to be interpreted as set out in the Notice [CA/56/17 van 6 juni 2017]. As explained [...], such a presumption is not valid unless the CJEU has decided on the matter, which it has not. In fact, adopting the interpretation of the Notice in the absence of a decision of the CJEU on the matter, creates a risk of misaligning the provisions of the EPC with the Biotech Directive, should the CJEU later concur with the analysis of the EBA.” (par. 43). Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het EOB, de Commissie en EU Lidstaten hierop gaan reageren.

In 2018 hebben twee landen de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (EOGO, UPC Agreement) geratificeerd: Letland en het Verenigd Koninkrijk. Het VK heeft dit gedaan op 26 april 2018, de Werelddag van de Intellectuele Eigendom. Dit betekent dat de EOGO voor zes-

tien landen³² in werking kan treden indien het Bundesverfassungsgericht de klacht tegen ratificatie door Duitsland (zaak 2 BvR 739/17) verwerpt.³³ Het Bundesverfassungsgericht zal waarschijnlijk in 2019 een beslissing op deze klacht geven. Het Protocol bij de EOGO inzake Voorlopige Toepassing van 1 oktober 2015 is thans bindend voor Frankrijk, het VK, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Italië, Luxemburg, Nederland en Zweden, zodat de voorlopige fase voorafgaande aan de inwerkingtreding van de EOGO kan beginnen zodra naast Duitsland nog een dertiende land verklaart zich gebonden te achten aan dit Protocol. De kans is groot dat dit Oostenrijk zal zijn, dat op 29 januari 2019 dit Protocol heeft ondertekend.³⁴ Het is de bedoeling dat in de voorlopige fase, die zes tot acht maanden zal duren, het EOG operationeel wordt gemaakt, met name dat de rechters en personeel van het EOG worden benoemd en dat ongeveer drie maanden voor het einde van deze fase Duitsland formeel tot ratificatie zal overgaan zodat het EOG zijn deuren kan openen op de eerste dag van de vierde maand na de nederlegging van de bekrachtigingsakte.

Maar zelfs indien Duitsland van het Bundesverfassungsgericht mag ratificeren, is nog niet zeker dat Duitsland ook zal ratificeren. Dat hangt vooral af van het verloop van Brexit. Bij een *no-deal* Brexit lijkt het uitgesloten dat Duitsland tot ratificatie zal overgaan. En als Brexit zal plaats vinden vóórdat Duitsland kan ratificeren, is niet zeker dat Duitsland dit zal doen in verband met stemmen in Duitsland die zeggen dat het wellicht niet meer mogelijk is de EOGO nog in werking te laten treden op het moment dat het VK niet meer een EU Lidstaat is. De kansen voor het EOG lijken te liggen in het scenario waarbij het EOG van start gaat op het moment dat het VK nog een EU land is en de EOGO kan worden aangepast aan de toekomstige positie van het VK na Brexit. Dit scenario kan zich voordoen bij een deal met het VK waarbij al het Unierecht tot december 2020 blijft gelden, of indien het VK een voldoende lang uitstel van Brexit krijgt, het Bundesverfassungsgericht een zodanige beslissing geeft dat Duitsland nog tijdens dit uitstel kan ratificeren, en de verhoudingen tussen het VK en de overige EU landen zodanig zijn verbeterd dat alle landen – inclusief Italië dat lijkt te azen op de Centrale Afdeling van het EOG in Londen – het eens worden over de rechtsgevolgen van Brexit voor het EOG. Zo moeten de landen het eens worden wat er na Brexit met voor Brexit verleende eenheidsoctrooiën zal gebeuren. Al met al is het gegeven alle onzekerheden nog niet zeker dat Duitsland tot ratificatie zal overgaan.

Nationaal recht

Op 18 december 2018 is het “Besluit van 5 december 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van art. 53, derde lid, tweede volzin, van de Rijksoctrooiwet

31 Zie [https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/426B74F-D32463ACE1258398003EA3F4/\\$File/T_1063-18_en.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/426B74F-D32463ACE1258398003EA3F4/$File/T_1063-18_en.pdf).

32 www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001&DocLanguage=en.

33 Zie Bas Pinckaers & Herman Speyart, ‘Ontwikkelingen in Duitsland, niet het VK, leiden nu tot uitstel – en mogelijk zelfs afstel – van de inwerkingtreding van het Eengemaakt Octrooigerechtsstelsel’, *IER* 2017/60.

34 Zie www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001&DocLanguage=en.

1995³⁵ gepubliceerd. Hiermee is de apothekersvrijstelling op 1 februari 2019 in werking getreden.³⁶ De apothekersvrijstelling is afkomstig uit het nooit in werking getreden Gemeenschapsoctrooiwet 1975 en stond al sinds 1 december 1987 in de Rijksoctrooiwet 1910³⁷ en de Rijksoctrooiwet 1995. De vrijstelling staat ook in art. 27, onder e, EOGO zodat de Rijksoctrooiwet 1995 in overeenstemming is gebracht met toekomstig EOG recht.

2. Rechtspraak

Unierechter

Het HvJ EU heeft in 2018 twee vermeldenswaardige arresten gewezen over aanvullende beschermingscertificaten (“abc”). In zaak C-121/17 (*Teva/Gilead*³⁸) stond de vraag centraal wanneer een combinatiepreparaat is “beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi” in de zin van art. 3 onder a van de abc-Verordening.³⁹ Volgens het HvJ EU is dit het geval “wanneer de conclusies van het basisoctrooi noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hebben op de combinatie van de werkzame stoffen waaruit het product bestaat, zelfs indien die combinatie niet uitdrukkelijk is vermeld in deze conclusies. Daartoe is vereist dat uit het oogpunt van de vakman en op basis van de stand van de techniek op de datum van indiening of prioriteitsdatum van het basisoctrooi:

- de combinatie van deze werkzame stoffen, in het licht van de beschrijving en de tekeningen van dit octrooi, noodzakelijkerwijs valt onder de uitvinding waarvoor dat octrooi geldt, en
- elk van deze werkzame stoffen specifiek kan worden geïdentificeerd in het licht van alle door dat octrooi bekendgemaakte gegevens.” Uiteraard is het aan de nationale rechter om van geval tot geval te beoordelen of aan deze (cumulatieve) voorwaarden is voldaan.

In zaak C-252/17 (*Boston Scientific/DPMA*⁴⁰) oordeelde het HvJ EU – kort gezegd – dat een CE-markering voor een medisch hulpmiddel niet gelijk kan worden gesteld aan een handelsvergunning op grond van de Geneesmiddelenrichtlijn⁴¹ zoals vereist door art. 2 van de abc-Verordening. In casu kon Boston Scientific geen abc verkrijgen voor een met paclitaxel gecoatte stent.

Nationaal

Geldigheid

Aanvullende beschermingscertificaten

Het Hof Den Haag paste in *MSD/Teva*⁴² de hierboven genoemde *Teva/Gilead*-jurisprudentie van het HvJ EU toe op de vraag of een combinatieproduct een “volledig verschillende” c.q. “onafhankelijke” uitvinding vormde ten opzichte van het monoproduct, waarvoor al eerder – op grond van hetzelfde basisoctrooi – een abc was verleend. Strikt genomen betreft het in deze zaak dus de vraag of in strijd met art. 3 onder c van de abc-Verordening al eerder een certificaat voor het product was verkregen, maar het Hof past *Teva/Gilead* toe vanwege de samenhang tussen art. 3 onder a en onder c van de abc-Verordening.⁴³ Het Hof kwam tot de slotsom dat dat niet het geval was omdat de vakman op basis van de beschrijving van het basisoctrooi en zijn algemene vakkennis niet inziet dat het combinatieproduct andere voordelen biedt dan het monoproduct.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde in de zaak *Bayer/OCNL*⁴⁴ dat uit het *Neurim*-arrest van het HvJ EU kan worden afgeleid dat een abc kan worden verkregen voor een nieuwe therapeutische toepassing van een bekende werkzame stof, “voor zover die nieuwe toepassing binnen de beschermings sfeer van een van kracht zijnd basisoctrooi valt en het eerste toegelaten geneesmiddel buiten de grenzen van de beschermingsomvang van het door de aanvrager als basisoctrooi aangewezen octrooi valt”.

Hulpverzoeken en art. 138 lid 3 EOV

Na verwijzing als gevolg van het vorig jaar in deze Kroniek besproken arrest van de Hoge Raad inzake *High Point/KPN*⁴⁵ (waarin een hulpverzoek werd geweigerd wegens strijd met de twee-conclusie-regel) kwam bij het Hof Den Haag aan de orde dat High Point het octrooi centraal had beperkt bij het Europees Octrooibureau (“EOB”) op de voet van art. 105b van het Europees Octrooiwet 1975 (“EOV”). Het Hof Den Haag was van oordeel dat High Point ook in deze nieuwe situatie geen beroep mocht doen op de gewijzigde, centraal beperkte conclusies – die inhoudelijk overigens identiek wa-

35 Stb. 2018, 469.

36 Zie Peter de Lange, De apothekersvrijstelling in de ROW (alsnog), *IEF* 18232; Rutger Kleemans: ‘De apothekersvrijstelling in het octrooierecht’; Korte reactie naar aanleiding van het artikel van Peter de Lange van 13 februari 2019, *IEF* 18244.

37 Stb. 1987, 316 (KS 19131).

38 HvJ EU 25 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:585, *IER* 2018/58, *Teva UK Ltd. c.s./Gilead Sciences Inc. (Teva/Gilead tenofovir disoproxil/emtricitabine)*.

39 Verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (PB 2009, L 152, p. 1).

40 HvJ EU 25 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:867 (*Boston Scientific Ltd./Deutsches Patent- und Markenamt*).

41 Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB 2001, L 311, p. 67), zoals gewijzigd bij richtlijn 2004/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 (PB 2004, L 136, p. 34) (“Geneesmiddelenrichtlijn”).

42 Hof Den Haag 23 oktober 2018 in kort geding, *IEF* 18051, *Merck Sharp & Dohme Corp./Teva Nederland B.V. c.s. (MSD/Teva ezetimibe/simvastatine)*. Hoger beroep van Rb. Den Haag (vzr.) 11 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6802. De voorzieningenrechter wees de inbreukvorderingen van MSD af omdat het combinatie-abc naar voorlopig oordeel in strijd met de ratio van de abc-Verordening was verleend. De voorzieningenrechter stemde zijn oordeel (deels) af op de bestuursrechtelijke beslissing van de Rb. Den Haag van een dag eerder (Rb. Den Haag 10 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4081, welke zaak betrekking had op een combinatieproduct van ezetimibe met een andere statine, rosuvastatine). Omdat beide beslissingen zijn gegeven voor de *Teva/Gilead*-uitspraak van het Hof van Justitie en het Hof Den Haag inmiddels dit arrest heeft gewezen, worden deze eerste aanleg zaken verder niet behandeld in deze kroniek.

43 R.o. 4.9, onder verwijzing naar het *Boehringer*-arrest van het Hof van Justitie 12 maart 2015, ECLI:EU:C:2015:165, *Actavis Group c.s./Boehringer Ingelheim Pharma*, zaak C-577/13).

44 Afd. Bestuursrechtspraak RvS 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3058 (*Bayer/OCNL*).

45 HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2363, *IER* 2017/67, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*High Point/KPN*).

ren aan de reeds geweigerde conclusies – omdat dat betoog in strijd was met de goede procesorde.⁴⁶ Het Hof (en de Hoge Raad) hadden al beslist dat het hulpverzoek ontoelaatbaar was en High Point kon die beslissing niet omzeilen door het octrooi centraal te beperken. Het recht om een Europees octrooi centraal te beperken laat onverlet dat de nationale rechter een beroep op de beperkte conclusies buiten beschouwing mag laten wanneer dit in strijd komt met de nationale regels van een goede procesorde, aldus het Hof.⁴⁷

Nieuwheid/stand van de techniek

Stand van de techniek is al hetgeen vóór de relevante datum openbaar toegankelijk is gemaakt.⁴⁸ Een document uit de stand van de techniek openbaart (voor de beoordeling van nieuwheid) niet slechts informatie die daarin expliciet is beschreven, maar ook informatie die de vakman uit die openbaring “impliciet op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze zal begrijpen”, aldus de rechtbank in *Nikon/ASML I*.⁴⁹ In *Ancientgrain/Bakels*⁵⁰ kwam aan de orde dat de bewijslast voor de stelling dat een document tot de stand van de techniek behoort, rust op de partij die daaraan rechtsgevolgen verbindt. De rechtbank oordeelde ten aanzien van het openbare karakter van een document (in casu het “Teff-bericht”) dat “[e]en document wordt geacht openbaar toegankelijk te zijn wanneer het toegankelijk was voor het publiek, waarbij het voldoende is dat één persoon in theorie in de positie was om toegang te verkrijgen tot het document, tenzij die persoon gebonden is door een geheimhoudingsovereenkomst. Daarbij is niet van belang of ‘het publiek’ daadwerkelijk kennis heeft genomen van het document.”⁵¹

Inventiviteit

Ook in 2018 past de rechter doorgaans de problem solution approach (“PSA”) toe bij het beoordelen van inventiviteit. Maar, zoals bekend, is dit niet verplicht.⁵² In *Ancientgrain/Bakels*⁵³ gaat de rechtbank per verschillenmerk na of de geclaimde materie hiermee inventief wordt ten opzichte van de stand van de techniek (het “Teff-bericht”, zie hierboven). De rechtbank komt tot de slotsom dat geen van de verschillenmerken inventiviteit verleent en dat ook de combinatie ervan voor de hand liggend is. De inbreukvorderingen worden afgewezen. Het is inmiddels vaste rechtspraak van de rechtbank dat “een geoctrooierde uitvinding inventief moet zijn ten opzichte van ieder reëel uitgangspunt”.⁵⁴ Een verweer dat een bepaalde openbaarmaking niet de meest

nabije stand van de techniek is, leidt dus – zelfs als het juist is – niet zonder meer tot succes.

In *Coloplast/Medical4you*⁵⁵ oordeelde het Hof Den Haag dat wanneer meerdere maatregelen gezamenlijk bijdragen aan de oplossing van hetzelfde objectieve technische probleem het ter onderbouwing van een gebrek aan inventiviteit niet noodzakelijk is om aan te tonen dat deze maatregelen door de vakman tegelijkertijd zouden zijn bedacht ofwel dat er één enkele pointer in de stand van de techniek te vinden is naar die combinatie van maatregelen. Voldoende is dat de eerste maatregel voor de vakman voor de hand liggend is en dat de tweede maatregel “vervolgens daaruit voort[vloeit] c.q. [...] ingegeven of noodzakelijk [wordt] door toepassing van de eerste maatregel”.⁵⁶

Plausibiliteit

Plausibiliteit is geen separate nietigheidsgrond en kan een rol spelen bij de beoordeling van inventiviteit of nawerkbaarheid. Desalniettemin heeft het leerstuk de afgelopen jaren een (zelfstandige) ontwikkeling doorgemaakt. Eind 2018 bevestigde het Hof Den Haag in *Teva/Boehringer*⁵⁷ dat op bewijs ter onderbouwing van een technisch effect dat dateert van na de prioriteitsdatum (*post-filed* data) alleen een beroep mag worden gedaan als het gestelde effect uit de beschrijving valt op te maken, oftewel plausibel is. In casu oordeelde het Hof dat er überhaupt geen technisch effect in de beschrijving was geopenbaard. De geclaimde vochtgehaltenes zag het Hof als ‘arbitraire keuzes, waarin geen op uitvinderwerkzaamheid gebaseerde bijdrage aan de stand van de techniek kan worden onderkend’.⁵⁸ In een dergelijk geval moet het objectieve technische probleem worden geformuleerd als het vinden van een (geschikt) alternatief. In *AstraZeneca/Sandoz*⁵⁹ bevestigde het Hof Den Haag dat de drempel voor plausibiliteit een lagere is dan die voor een “reasonable expectation of success” in het kader van de inventiviteitsbeoordeling. Het Hof was van oordeel dat de in de octrooiomschrijving geopenbaarde dierproeven met konijnen voldoende voorspellende waarde hadden voor plausibiliteit, terwijl de dierproeven met muizen in de meest nabije stand van de techniek niet leidden tot een “reasonable expectation of success”.

Inbreuk

In *Resolution/Astrazeneca*⁶⁰ vorderde Resolution nietigverklaring van een octrooi van Astrazeneca. Conclusie 1 van dat octrooi stelt onder bescherming de verbinding die bekend staat als rosuvastatine (een cholesterolremmer) desgewenst in de vorm van een “niet toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout”. In de beschrijving worden diverse voorbeelden genoemd van wat onder een “niet toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout” wordt verstaan. “Zinkzout” staat daar

46 Hof Den Haag 5 juni 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1271, (*High Point/KPN*).

47 R.o. 2.9-2.10.

48 Vgl. Rb. Den Haag 21 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13960 (*Ancientgrain/Bakels*), r.o. 4.8.

49 Rb. Den Haag 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8777, (*Nikon/ASML* zaak 1 van 11, “*Nikon/ASML I*”).

50 R.o. 4.8.

51 R.o. 4.8.

52 Zie ook Rb. Den Haag 14 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:2668, (*Teva/ICOS*) en de vindplaatsen in voetnoot 19 in het vonnis.

53 Rb. Den Haag 21 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13960 (*Ancientgrain/Bakels*).

54 Rb. Den Haag 22 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10046, *Nikon/ASML* zaak 4 van 11 (“*Nikon/ASML IV*”), r.o. 4.23 en de aldaar aangehaalde jurisprudentie met vindplaatsen.

55 Hof Den Haag 27 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:513 (*Coloplast/Medical4you*).

56 R.o. 4.23.

57 Hof Den Haag 11 december 2018, IEF 18149, (*Teva/Boehringer*).

58 R.o. 4.8.

59 Hof Den Haag 27 november 2018, IEF 18122, (*AstraZeneca/Teva*).

60 HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:854, NJ 2018/410, m.nt. Ch. Gielen.

niet bij. Astrazeneca verdedigde dat zijn octrooi niet tot aanvaardbare zouten was beperkt en dat het product van Resolution onder het octrooi viel. De rechtbank oordeelde dat van inbreuk geen sprake was. Het hof oordeelde echter dat het gebruik van de woorden “of een ... farmaceutisch aanvaardbaar zout daarvan” niet als limitatief kunnen worden opgevat. Daarover werd in cassatie geklaagd. De Hoge Raad verwijst naar zijn arrest *Medinol/Abbott*⁶¹ waarin de Hoge Raad heeft overwogen dat in overeenstemming met art. 69 EOV en het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol de in eerdere uitspraken van de Hoge Raad gebezigde formuleringen, ‘hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is’, onderscheidenlijk ‘de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte’ als gezichtspunt dienen te worden bestempeld, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de ‘uitersten’ in de woorden van het protocol). In *Van Bentum/Kool*⁶² is de regel neergelegd dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft, indien daartoe goede grond bestaat, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hem kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier. Nu de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte – in het arrest van 2002 nog omschreven als ‘het wezen van de uitvinding’ – niet langer als uitgangspunt geldt maar fungeert als gezichtspunt, komt aan de bedoelde regel geen zelfstandige betekenis meer toe in de zin van een bij de uitleg uit te voeren afzonderlijke toets. De rechter kan, wanneer de vraag rijst of een in een conclusie opgenomen formulering moet worden opgevat als een beperking van de beschermingsomvang, betekenis toekennen aan het antwoord dat de gemiddelde vakman zal geven op de vraag naar het bestaan van een goede grond voor die beperking. Deze benadering veronderstelt niet dat de octrooihouder aanspraak zou hebben kunnen maken op een octrooi waarin die beperking niet voorkomt.

Equivalentie

In de zaken *Fresenius/Eli Lilly*⁶³ en *Teva/Eli Lilly*⁶⁴ was de beschermingsomvang van conclusies van een octrooi van Eli Lilly aan de orde. Twee onafhankelijke conclusies van het octrooi van Eli Lilly hebben betrekking op pemetrexed dinatrium bij het bereiden van een geneesmiddel voor toepassing bij combinatietherapie voor het remmen van tumorgroei bij zoogdieren, waarbij het geneesmiddel dient te worden toegediend in combinatie met vitamine B12 of een farmaceutisch derivaat daarvan. Volgens het hof ontlenen de betreffende conclusies nieuwheid en inventiviteit niet aan de stof pemetrexed dinatrium, maar aan de nieuwe therapeutische toepassing ervan, in dit geval door toediening in combinatie met vitamine B12 (en optioneel foliumzuur).

De vakman zal volgens het hof inzien dat de conclusies van het octrooi beperkter zijn geformuleerd dan waartoe de uitvindingsgedachte aanleiding geeft, omdat alleen de pemetrexed dinatrium zoutvorm wordt geclaimd. Vaststaat dat pemetrexed dizuur met tromethamine chemisch niet hetzelfde is als pemetrexed dinatrium. De vraag die daarom voorlag is of de conclusies van het octrooi aldus moeten worden uitgelegd, mede in aanmerking genomen equivalenten zoals voorgeschreven door art. 2 van het protocol, dat pemetrexed dizuur met tromethamine niettemin binnen de beschermingsomvang van de conclusies van EP 508 valt.

Ter zake van het beschermen van equivalenten heeft de Hoge Raad in het *Bayer/Sandoz*-arrest⁶⁵ onder meer overwogen dat de klacht dat het hof de regel zou hebben miskend dat de maatstaf voor het niet beschermen van equivalente maatregelen daarin gezocht moet worden dat een goede grond ervoor moet bestaan dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van die bescherming, hoewel hij die had kunnen verkrijgen, uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting. Het hof had volgens de Hoge Raad terecht onderzocht of de gemiddelde vakman uit de betreffende octrooi-conclusie zou begrijpen dat de octrooihouder een ‘bewuste keuze’ heeft gemaakt voor een bepaald kenmerk.

In de onderhavige zaken heeft het hof beslist dat ‘bewuste keuze’ als bedoeld in het *Bayer/Sandoz*-arrest,

“moet worden begrepen als ‘bewuste keuze die technische voordelen biedt of, ruimer geformuleerd als ‘bewuste keuze die op een technische reden is gebaseerd’, waarbij onder ‘technische reden’ alle redenen van technische aard moeten worden verstaan, ook indien die niets van doen hebben met de uitvindingsgedachte. Wanneer bijvoorbeeld in een octrooi-conclusie voor een inventieve constructie is voorgeschreven dat de onderdelen daarvan bijeen worden gehouden door schroeven dan zal in het geval dat op de plaats van montage een aanzienlijk gewicht wordt uitgeoefend, de vakman menen dat specifiek schroeven, en niet ook spijkers zijn bedoeld. Voor het toepassen van schroeven bestaat dan een technische reden, namelijk dat die beter gewicht kunnen dragen dan spijkers, zodat aangenomen moet worden dat bewust voor schroeven is gekozen. Wanneer de situatie op de plaats van montage echter zodanig is dat het technisch gezien niet uitmaakt of schroeven of spijkers worden gebruikt, dan is er geen technische reden om specifiek schroeven voor te schrijven, en kan geen bewuste keuze daarvoor worden aangenomen. Van een beperkende voorwaarde (...) kan derhalve sprake zijn als er voor de gemiddelde vakman (op grond van bijvoorbeeld zijn algemene vakkennis of gebaseerd op de beschrijving) kenbaar technische overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de formulering van (een) conclusie(s) met een beperktere beschermingsomvang dan die waarop indachtig het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte aanspraak had kunnen worden gemaakt.”

61 HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816.

62 HR 29 maart 2002, NJ 2002/530.

63 Hof Den Haag 8 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1105.

64 Hof Den Haag 8 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1106.

65 HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, NJ 2016/496, m.nt. Ch. Gielen.

In de onderhavige zaken oordeelde het hof dat de beschrijving aan de gemiddelde vakman geen aanleiding geeft te veronderstellen dat er een technische reden zou zijn waarom Lilly de beschermingsomvang van het octrooi heeft willen beperken tot de dinatrium zoutvorm van pemetrexed en dat er daarom geen ruimte zou zijn voor een beroep op equivalentie. Verder heeft het hof geoordeeld dat een tijdens de verleningsprocedure gedane beperking van de conclusies (en daarmee samenhangende aanpassingen van de beschrijving), op aanwijzing van de Examiner wegens een op art. 123 lid 2 EOV (toegevoegde materie) gebaseerd bezwaar, er niet aan in de weg staat dat een octrooihouder zich beroept op equivalentie bij de vaststelling van de beschermingsomvang van de conclusies van een octrooi.

3. Literatuur

- María Aránzazu Gandía Sellens, 'The Viability of the Unitary Patent Package After the UK's Ratification of the Agreement on a Unified Patent Court', *IIC* 2018, 136-152.
- Rob J. Aerts, 'The European Commission's notice on Directive 98/44 and the European Patent Organization's response: the unpredictable interaction of EU and EPC law', *JiPLP* 2018, p. 800-805.
- Mark Anderson, 'How to draft a licence agreement that is fair, reasonable and non-discriminatory: a ten-point plan', *JiPLP* 2018, p. 377-392.
- Tobias Bremi, 'A New Approach to Priority Entitlement: Time for Another Resolving EPO Decision?', *GRUR Int.* 2018, p. 128.
- Olena Butriy, 'The interpretation of second medical use claims and the indirect nature of their infringement', *JiPLP* 2018, p. 61-67.
- Gabriel Cuonzo & Daniela Ampollini, 'Generic Medicines and Second Medical Use Patents: Litigation or Regulation? An Overview of Recent European Case Law and Practice', *IIC* 2018, 895-915.
- Matthieu Dhenne, 'The assessment of technicality of computer-implemented inventions in Europe', *EIPR* 2018, 40(5), p. 295-300.
- Peter van Dongen, *How Academic Patents shape Innovations. A Study into Factors that determine the Use of Patents in pathways of Research Commercialisation*, diss. VU, 2018.
- Julian Eck, Dirk Henderickx & Matthijs Schonewille, 'Terugblik Octrooirecht 2017', *Berichten IE* 2018/2, p. 68-74.
- Dick van Engelen, 'Prioriteiten op orde', *Berichten IE* 2018/5, p. 182-186.
- Paul England, 'Inventive step in Europe and the UPC', *JiPLP* 2018, p. 534-541.
- Nicholas Fox, 'Brevets sans frontieres: how much litigation will actually take place in the Unified Patent Court?', *EIPR* 2018, 40(2), p. 85-94.
- Torsten Exner & Aloys Hüttermann, 'Führt das EPA mit Hilfe der "Plausibilität" den Erfindungsbesitz als Patentierungskriterium ein?', *GRUR Int.* 2018, p. 97-102.
- Tanuja Garde, 'Artificial Intelligence and Induced Infringement', *GRUR Int.* 2018, p. 1132.
- Roya Ghafele & Charles Dennery, 'Patent licensing in the shadow of the Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights', *JiPLP* 2018, p. 633-643.
- Christine Godt, 'Technology, Patents and Markets: The Implied Lessons of the EU Commission's Intervention in the Broccoli/Tomatoes Case of 2016 for Modern (Plant) Genome Editing', *IIC* 2018, 512-535.
- Toon Huydecoper, 'Octrooi- en Unierecht', *Berichten IE* 2018/4, p. 152-156.
- Daan de Lange, 'Het hulpverzoek in nationale procedures', *Berichten IE* 2018/1, p. 10-16.
- Peter de Lange, 'Overdracht en overdraagbaarheid van prioriteitsrechten in de ROW', *Berichten IE* 2018/3, p. 116-120.
- Sophie Lawrance & Edwin Bond, 'Reverse-payment' patent settlement agreements: non-cash value transfers are not immune from competition law scrutiny', *JiPLP* 2018, p. 552-554.
- E.J. Louwers, 'Octrooi in dienstverband: wie trekt aan het langste eind?', *JutD* 2018/125.
- Cees Mulder, 'Rule 164 EPC results in unfair treatment of applicants of international applications after entry into the regional phase before the European Patent Office', *EIPR* 2018, 40(9), p. 594-601.
- Frantzeska Papadopoulou, 'The impact of regulatory systems in life sciences: emerging exclusive rights growing outside the scope of the traditional intellectual property system?', *EIPR* 2018, 40(5), p. 301-310.
- Peter Georg Picht, 'Einheitspatentsystem: Die Kompetenzreichweite des Mediations- und Schiedsentrums', *GRUR Int.* 2018, p. 1-10.
- Gerrit Schultz, Andreas Geißler, 'Auswirkungen der Anerkennung von Teilprioritäten auf die Erteilbarkeit von Nachanmeldungen mit erweiterten Patentansprüchen', *GRUR Int.* 2018, p. 536.
- Julian Siegmund, 'The CJEU's Daiichi Sankyo Decision: An Appraisal for the Unified Patent Court', *GRUR Int.* 2018, p. 325.
- Eric M. Solovy & Deepak Raju, 'A manufacturing-for-export exception to patent protection: a proposal for exporting violations of the TRIPS agreement and beyond?', *JiPLP* 2018, p. 68-77.
- Stefan V. Steinbrener, 'Patentable subject matter under Article 52(2) and (3) EPC: a whitelist of positive cases from the EPO Boards of Appeal', *JiPLP* 2018, p. 13-35 en 103-119.
- Winfried Tilmann & Clemens Plassmann, *Unified Patent Protection in Europe, A Commentary*, Oxford University Press, 2018.
- Lea Tochtermann, 'Law to be applied to a European Patent after an opt out according to Art. 83(3) UPCA', *GRUR* 2018, p. 337-341.
- Pat Treacy & Matthew Hunt, 'Litigating a "FRAND" patent licence: the Unwired Planet v Huawei judgment', *JiPLP* 2018, p. 124-131.
- Richard Vary, 'The prodigal licensee', *EIPR* 2018, 40(11), p. 691-693.

- Michel Vivant, Open source: a way for a reasonable standard implementation?, *EIPR* 2018, 40(7), p. 466-471.
- Zhiqian Wan & Samuel Meng, A Case for a Limited Breeding Exemption from Patent Protection, *JIC* 2018, p. 636-655.
- Bart van Wezenbeek & Tjeerd Overdijk, 'Seaweed and mushrooms on the IP-menu. Travelling along the boundaries for the protection of biological products and inventions', *Berichten IE* 2018/3, p. 110-115.
- E. van Zimmeren, 'Het unitary patent package: eindelijk licht aan het eind van de tunnel?', *SEW* 2018, p. 197-215.

V. Ongeoorloofde mededinging

Mrs. P.G.F.A. Geerts & G.A.C. van den Hout⁶⁶

1. Wetgeving

Knowhow of bedrijfsgeheimen

De belangrijkste ontwikkeling van het jaar 2018 op het terrein van de ongeoorloofde mededinging betreft zonder twijfel de inwerkingtreding op 23 oktober 2018 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (hierna: "Wbb"), die strekt ter implementatie van Richtlijn 2016/943/EU (Richtlijn Bedrijfsgeheimen).⁶⁷ Over deze wet en de richtlijn waarvan die is afgeleid, hebben wij in de vorige kronieken al veelvuldig geschreven. De implementatie heeft geleid tot de invoering van een geheel nieuwe wet en daarnaast tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Tot de invoering van de Wbb verliep de bescherming van bedrijfsgeheimen langs de lijnen van de algemene onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), waarbij de zorgvuldigheidsnorm werd ingekleurd door art. 39 lid 2 TRIPs-Verdrag. In laatstgenoemd artikel wordt een definitie gegeven van het begrip 'bedrijfsgeheim'. Er is sprake van een bedrijfsgeheim, indien aan drie (cumulatieve) voorwaarden is voldaan. Ten eerste dient sprake te zijn van informatie die geheim is, in de zin dat zij niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie. Ten tweede dient die informatie handelswaarde te bezitten omdat zij geheim is. Ten slotte dient de informatie onderworpen te zijn aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden. Deze ruime definitie, die zowel technische als commerciële informatie omvat, is één-op-één in art. 1 Wbb overgenomen. Om deze reden zal raapleging van oudere jurisprudentie over bedrijfsgeheimen nuttig blijven.

⁶⁶ Gertjan van den Hout is docent rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en daarnaast als advocaat werkzaam bij NORD Advocaten te Groningen.

⁶⁷ Wet van 17 oktober 2018, houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (*PbEU* 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen), *Stb.* 2018/369; Besluit van 17 oktober 2018, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, *Stb.* 2018/370.

Nieuw is onder meer dat in de Wbb wordt uiteengezet onder welke omstandigheden sprake is van onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen (art. 2 Wbb). Ook bevat de Wbb in art. 3 een niet-limitatieve lijst van handelingen die niet onrechtmatig zijn. Art. 4 Wbb bevat een specifieke regeling ter bescherming van de belangen van onderzoekjournalisten en klokkenluiders. Ter waarborging van de vrijheid van meningsuiting is het ont-hullen van een bedrijfsgeheim door hen onder omstandigheden gerechtvaardigd. Art. 5 t/m 9 Wbb bevatten regels die zien op de handhaving van bedrijfsgeheimen.

Een lastig punt betreft de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen tijdens een gerechtelijke procedure. Ter oplossing van dit dilemma is met de invoering van de Wbb een nieuwe titel 15a in het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ingevoerd. De kern van de regeling is neergelegd in art. 1019ib Rv. Op grond van dit artikel kan de rechter op verzoek van een partij (dus niet alleen de houder van het bedrijfsgeheim, maar bijv. ook de vermeende inbreukmaker) aan de deelnemers van de procedure (waaronder partijen, hun advocaten of andere vertegenwoordigers, maar ook getuigen en deskundigen) een bevel tot geheimhouding opleggen. Daarnaast kan de rechter ingevolge art. 1019ib lid 3 onder a en b Rv (op verzoek) de toegang tot documenten en zittingen geheel of gedeeltelijk beperken tot een gelimiteerd aantal personen. Dit is niet in strijd met het beginsel van *fair trial* in art. 6 EVRM. Voorts heeft de rechter op grond van art. 1019ib lid 3 onder c Rv de mogelijkheid om vertrouwelijke passages in het vonnis zwart te maken.

Tot slot merken wij op dat bedrijfsgeheimen niet als IE-rechten zijn aan te merken en dat op procedures tot bescherming van bedrijfsgeheimen titel 15 Rv niet van toepassing is. Art. 1019h Rv dus ook niet. Om een rechtvaardiger proceskostenveroordeling mogelijk te maken is art. 1019ie Rv in het leven geroepen: de rechter *kan* de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordelen in redelijke en evenredige proceskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt. Anders dan art. 1019h Rv verplicht art. 1019ie Rv de rechter daartoe dus niet. Op dit punt heeft in de literatuur een discussie plaatsgevonden tussen Vrendenburg en Veldman. Korthedshalve verwijzen wij naar deze literatuur, die in het literatuuroverzicht (zie paragraaf 3) is opgenomen.

2. Rechtspraak

Knowhow of bedrijfsgeheimen

Op 28 september 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in het geschil tussen *Organik en Dow*.⁶⁸ In deze (kort geding) procedure vordert Dow inzage in eerder door haar beslagen bewijsmateriaal, waarvan Dow vermoedt dat dit inbreuk maakt op haar bedrijfsgeheimen. In cassatie komt onder meer de vraag aan de orde welke rol de Richtlijn Bedrijfsgeheimen speelt in de procedure. De Hoge Raad beslist dat de Richtlijn Bedrijfsgeheimen niet op de onderhavige zaak

⁶⁸ HR 28 september 2018, *JOR* 2018/323, m.nt. P.J. van der Korst; *JIN* 2018/207, m.nt. A. Rosielle; ECLI:NL:HR:2018:1775 (*Organik/Dow Chemical*).

van toepassing is, omdat die Richtlijn uiterlijk op 9 juni 2018 in nationale wetgeving diende te zijn omgezet en zowel het tussenarrest (19 juli 2016) als het eindarrest (17 januari 2017) van het Gerechtshof Den Haag van vóór deze datum dateert. Wel diende het hof – nu zijn tussenarrest en eindarrest zijn geweest in de periode tussen de inwerkingtreding van de Richtlijn en de omzetting daarvan in het nationale recht – zich zoveel mogelijk te onthouden van een uitleg van het nationale recht die na het verstrijken van de omzettingstermijn de verwezenlijking van de Richtlijn ernstig in gevaar zou kunnen brengen (r.o. 5.1.4).⁶⁹ Het hof heeft echter niet in strijd met deze verplichting gehandeld.

In twee zaken was niet voldaan aan de vereisten om te kunnen spreken van een bedrijfsgeheim. Het blijkt dat niet snel aan de definitie van een bedrijfsgeheim (zie hierboven) is voldaan. In een geval dat leidde tot een vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland waren constructietekeningen ontleend aan een algemeen bekende standaard.⁷⁰ Zonder nadere toelichting valt dan niet in te zien dat de tekeningen als geheel of onderdelen daarvan geheim zijn in de zin dat zij niet algemeen bekend zijn of niet met enige inspanning in de branche verkrijgbaar zijn (r.o. 4.15). In een andere zaak bleek dat de betreffende informatie niet was onderworpen aan, gezien de omstandigheden, redelijke maatregelen om deze geheim te houden.⁷¹

Slaafse nabootsing

Op het terrein van de slaafse nabootsing hebben zich het afgelopen jaar geen uitspraken voorgedaan die de moeite van een uitgebreide behandeling daarvan waard zijn. Wij volstaan daarom met de volgende rubricering:

Geen eigen gezicht op de markt

- Gerechtshof Amsterdam 15 mei 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1617 (*Diwar/4Udesigned*);
- Gerechtshof Amsterdam 24 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1386 (*Liberty sloepen*);
- Rb. Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12254 (*Philips/Lidl*);
- Rb. Midden-Nederland (vzr.) 31 oktober 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5237 (*Taxidaklicht*);
- Rb. Amsterdam (vzr.) 12 december 2018, *IEF* 18156 (*Edelman/Casa*);
- Rb. Gelderland (vzr.) 20 december 2018, *IEF* 18169 (*Eiseres/Hanos*).

Geen verwarringsgevaar

- Rb. Rotterdam (vzr.) 1 december 2017 (*Texant/Cetex Fashion*);
- Rb. Den Haag (vzr.) 30 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:895 (*De Scheveningse Courant/De Scheveninger*);

- Gerechtshof Den Haag 20 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:272 (*Arpe/HCC*);
- Rb. Den Haag 11 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8428 (*Stertil/LSI*);
- Rb. Den Haag 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8682 (*Happy Cocooning/Arpe*);
- Hof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, *IEF* 17927 (*Rivafoam/Storopack*);
- Rb. Den Haag 22 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10237 (*Arco meubelfabriek/MDF Italia*);
- Gerechtshof Amsterdam 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3747 (*Dobla/Chocolate King*);
- Rb. Oost-Brabant 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5007 (*Unga/Boost*).

Geen belang, omdat andere grondslag al is toegewezen

- Rb. Amsterdam (vzr.) 16 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5167 (*Piet Hein Eek/Schijf Restoric*);
- Rb. Amsterdam (vzr.) 5 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8676 (*Eiseres/Aquaris*).

Reflexwerking (geen) stijlbescherming

- Rb. Amsterdam 18 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2555 (*Graypants/Think Paper*).

Inbreuk

- Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4647 (*Mollen c.s./Bakker Hydraulic Products*).

3. *Literatuur*

- Maarten Schut, 'Enkele opmerkingen bij de (aankomende) Wet bescherming bedrijfsgeheimen', *BIE* 2018, p. 54-59.
- J.J.M. de Laat, 'De Wet bescherming bedrijfsgeheimen en het geheimhoudingsbeding', *ArbeidsRecht* 2018/37 (p. 3-6).
- Bram Duivenvoorde & Allard Ringnalda, 'Terugblik ongeoorloofde mededinging', *BIE* 2018, p. 121-124.
- Constant van Nispen, 'Een nieuw quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsgeheim', *BIE* 2018, p. 2-9.
- Charlotte Vrendenburg, 'Bescherming bedrijfsgeheimen mkb en start-ups met nieuwe wet niet geborgd', *Het Financieele Dagblad* 24 april 2018, *IEF* 17651;
- Hayke Veldman, 'Reactie op opiniestuk Vrendenburg', *IEF* 17686.
- Charlotte Vrendenburg, 'Reactie op reactie van Hayke Veldman', *IEF* 17695.
- F.W.E. Eijsvogels, 'Bewijsbeslag, gedetailleerde beschrijving en monsterneming bij onrechtmatige verkrijging, gebruik of openbaarmaking van bedrijfsgeheimen', *IER* 2018/1 (p. 1-3).
- P.G.F.A. Geerts, 'Noot onder Rb. Noord-Nederland 13 september 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3480 (*Yoghurt Barn/Yoghurt Farm*)', *IER* 2018/43 (p. 411-421).

69 Vgl. HvJ EU 18 december 1997, C-129/96, ECLI:EU:C:1997:628, r.o. 45.

70 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 8 juni 2018, *BIE* 2018/30; ECLI:NL:RBMNE:2018:2870 (*CTS/X*).

71 Rb. Midden-Nederland 8 augustus 2018, *BIE* 2018/31, ECLI:NL:RBMNE:2018:3715 (*Wärtsilä/X et al.*).

- John Hull, ‘An employee’s theft of his employer’s trade secrets: fraud by abuse of position’, *EIPR* 2018/40(7), p. 476-481.
- Cristiana Sappa, ‘What does trade secrecy have to do with the interconnection-based paradigm of the internet of things?’, *EIPR* 2018/40(8), p. 518-523.
- Aurelien Portuese, ‘From non-disclosure agreements to trade secrets: antitrust implications’, *EIPR* 2018/40(11), p. 706-721.
- Juliana Krueger Pela, ‘The Brazilian regulation of trade secrets: a proposal for its review’, *GRUR Int.* 2018/546.
- Yaotian Chai, ‘The new anti-unfair competition law of the People’s Republic of China 2018’, *GRUR Int.* 2018/636; *JILPLP* 2018, Vol. 13, No. 12, p. 998-1008.
- R. Neethu, ‘The hush-hush in the fashion closet and EU trade secret law’, *JILPLP* 2018, Vol. 13, No. 11, p. 896-900.
- Rembert Niebel, Lorenzo de Martinis & Birgit Clark, ‘The EU Trade Secrets Directive: all change for trade secret protection in Europe?’, *JILPLP* 2018, Vol. 13, No. 6, p. 445-457.
- Natalie Ackermann-Blome & Joanna Rindell, ‘Should trade secrets be protected by private and/or criminal law? A comparison between Finnish and German laws’, *GRUR Int.* 2017/486; *JILPLP* 2018, Vol. 13, No. 1, p. 78-87.
- Gert Würtenberger & Stephan Freischem, ‘Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz – Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der RL 2016/943/EU zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigen Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung’, *GRUR* 2018/708.

VI. Modellenrecht

R.W. de Vrey

1. Wetgeving

Op wetgevingsgebied hebben zich in het verslagjaar geen vermeldingswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

2. Rechtspraak

Unierechter

Het Hof van Justitie heeft in 2018 voor de eerste maal een arrest gewezen ziend op de techniekrestrictie in het modelrecht (art. 8 lid 1 GModVo⁷²). Waar doorgaans een afweging wordt gemaakt tussen de resultaatgerichte leer en de apparaatgerichte leer, koos in 2016 het Hof Den Haag voor een derde weg. In het *Koz/Adinco*-arrest⁷³ introduceerde het hof de leer van de “reële alternatieven”. Het hof overwoog dat een element van een model enkel dan uitsluitend technisch bepaald is, indien er slechts één of een aantal alternatieve technische oplossingen is waarmee hetzelfde technische

effect kan worden verkregen, of als er slechts één of een beperkt aantal reële alternatieven is in de vormgeving van dezelfde technische oplossing. Zoals bekend had het Hof van Justitie binnen het merkenrecht de keuze voor de apparaatgerichte leer al gemaakt in het *Philip/Remington*-arrest.⁷⁴ Bij arrest van 8 maart 2018 in de zaak *Doceram/CeramTec*,⁷⁵ heeft het Hof van Justitie voor het modellenrecht eveneens de apparaatgerichte leer voorop gesteld:

“(…) dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn (...) voor de beoordeling of de desbetreffende uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald als bedoeld in die bepaling, de nationale rechter rekening dient te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval. In dit verband hoeft niet te worden uitgegaan van de perceptie van een „objectieve waarnemer”.

Een tweede interessant arrest dat het Hof van Justitie in 2018 heeft gewezen gaat over de functie van de in het modeldepot getoonde afbeelding(en). Art. 36 lid 1 onder c GModVo schrijft voor dat dat de aanvraag om een ingeschreven gemeenschapsmodel “een voor reproductie geschikte afbeelding van het model” moet bevatten. In 2015 heeft Mast-Jägermeister bij het EUIPO een gemeenschapsmodel aangevraagd voor “bekers”. Bij de aanvraag waren afbeeldingen opgenomen waarop niet alleen de bekertjes te zien zijn, maar ook de bekende Jägermeister-flessen. Het EUIPO en het Gerecht oordeelden dat op basis van de afbeeldingen van de betrokken modellen niet kon worden vastgesteld of door Mast-Jägermeister om bescherming werd verzocht van de beker, voor de fles of voor een combinatie van beide. Derhalve werd niet voldaan aan de vereisten van art. 36 lid 1 onder c GModVo.

Mast-Jägermeister gaat in beroep bij het Hof van Justitie. Mast-Jägermeister stelt zich op het standpunt dat art. 36 lid 1 onder c GModVo alleen vereist dat de afbeelding van het model fysiek geschikt is voor reproductie. Niet nodig is dat de afbeelding van het model het mogelijk moet maken om datgene waarvoor aanspraak op bescherming wordt gemaakt duidelijk te identificeren. Het Hof wijst het beroep van Mast-Jägermeister af.⁷⁶ Volgens het Hof heeft de inschrijving van een model in een openbaar register tot doel om het toegankelijk te maken voor de bevoegde autoriteiten en voor het publiek, met name voor de marktdeelnemers. Derden moeten zich een duidelijk en nauwkeurig beeld

72 Art. 8 lid 1 GModVo: Een recht op een gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.

73 Hof Den Haag 29 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:928 (*Koz/Adinco*).

74 HvJ EU 18 juni 2002, C-299/99 (*Philips/Remington*).

75 HvJ EU 8 maart 2018, C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172, *IER* 2018/47, m.nt. M.G. Schrijvers & A.M.E. Verschuur, *NJ* 2018/352, m.nt. C.H. Gielen, *Berichten IE* 2018/3 nr. 15, m.nt. H.C.H. van Gaal, L. Kroon, T. Cohen Jehoram en E.F. Brinkman (*Doceram/CeramTec*).

76 HvJ EU 5 juli 2018, C-217/17 P, ECLI:EU:C:2018:534, *IER* 2018/46, m.nt. P.G.F.A. Geerts, *Berichten IE* 2018/5 nr. 23. Zie ook de kritische noot van A. Ringnalda (*Mast-Jägermeister/EUIPO*).

kunnen vormen van de aard van de elementen die een model vormen (r.o. 53). Daarom is het vereist dat de afbeelding van een model waarvoor om inschrijving wordt verzocht het model duidelijk identificeert (r.o. 55). Nu de afbeeldingen in de modelaanvraag niet duidelijk zijn te identificeren, kan de aanvraag niet als een gemeenschapsmodelaanvraag worden behandeld en kan aan die aanvraag geen datum van indiening worden toegekend.

In de *McCain/Simplot* zaak⁷⁷ oordeelde de nietigheidsafdeling van het EUIPO, onder verwijzing naar het HvJEU *Easy Sanitary Solutions*-arrest,⁷⁸ dat de geïnformeerde gebruiker kennis zal nemen van verschillende product sectoren:

“The judgment cited [HvJEU *Easy Sanitary Solutions*, red] is the first in which the court obliges the Office to take into account the perception of the informed user with respect to different product sectors, and the outcome in the case is not final. There is no guidance so far about how and to what extent the fact that the contested and prior designs come from different industrial sectors has an impact on the perception of the informed user when assessing the overall impression of the challenged design.

In the view of the Invalidity Division, however, it seems reasonable to consider that, for the potato shape of the contested RCD, the bread of design D1, the dog food of design D4, the charcuterie of design D6 and the pasta of designs D7 and D8, all being examples of foodstuff, the same informed user will be a member of the general public shopping for food for him- or herself or pets. In this case, therefore, the informed user is a person familiar with designs of all these products.”

Nationaal

De Hoge Raad heeft in de zaak *Spinmaster/High5* aan het Hof van Justitie een prejudiciële vraag gesteld ten aanzien van de bevoegdheid van de voorzieningenrechter in zaken over inbreuk op Gemeenschapsmodellen (art. 90 GModVo) en op Uniemerken (art. 131 UMVo). Ik verwijs naar de bespreking hiervan in het onderdeel XI, Procesrecht, nr. 2.

3. Literatuur

- Benjamin van Kessel, ‘Nevenvordering: informatieverschaffing omtrent de inbreuk op het Benelux merk- en modelrecht’, *BMM* 2018/1, p. 23-26.
- P.L. Tjiam, ‘De evolutie van de IE-rechtelijke bescherming van kledingontwerpen in Nederland’, *IER* 2018/12.
- S.J. Schaafsma, ‘Exclusief in Den Haag? Over de bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter ex art. 90 Gemeenschapsmodellenverordening’, *IER* 2018/53.
- S. Ashby & C. Smith, ‘Unregistered design law: the good, the bad, and the ugly’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 13/4, p. 315-324.

⁷⁷ EUIPO (Invalidity Division) 6 July 2019, Case ICD 10727 (*McCain/Simplot*).

⁷⁸ HvJ EU 21 september 2017, ECLI:EU:C:2017:720, m.nt. P.G.F.A. Geerts (*Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles*).

- D. Meale & V. Leitch, ‘Aspects of UK unregistered design right: guidance from *Neptune v DeVOL*’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 13/3, p. 175-176.
- A. Bulling, A. Langöhrig, T. Hellwig & R. Müller, *Designschutz in Deutschland und Europa mit USA, Japan, China und Korea*, Carl Heymanns Verlag 2018.
- H. Hartwig, ‘Die Rechtsprechung zum Designrecht in den Jahren 2016 und 2017’, *GRUR* 2018/682.

VII. Merkenrecht

A.M.E. Verschuur

1. Wetgeving

Nationaal

Op 1 juni 2018 trad een tweetal protocollen⁷⁹ in werking. Ingevolge het eerste dient hoger beroep tegen een beslissing van het BBIE te worden ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof. Het tweede bepaalt dat oppositie niet alleen op grond van art. 2.3 onder a en b BVIE, maar ook op onder c van dit artikel kan worden ingesteld. Bovendien is het nu ook mogelijk de nietig- of vervallenverklaring van een merk in een procedure bij het BBIE te vorderen. Ter implementatie van de gewijzigde Merkenrichtlijn⁸⁰ zal naar verwachting in maart 2019 overigens nóg een protocol⁸¹ in werking treden.

2. Rechtspraak

Unierechter

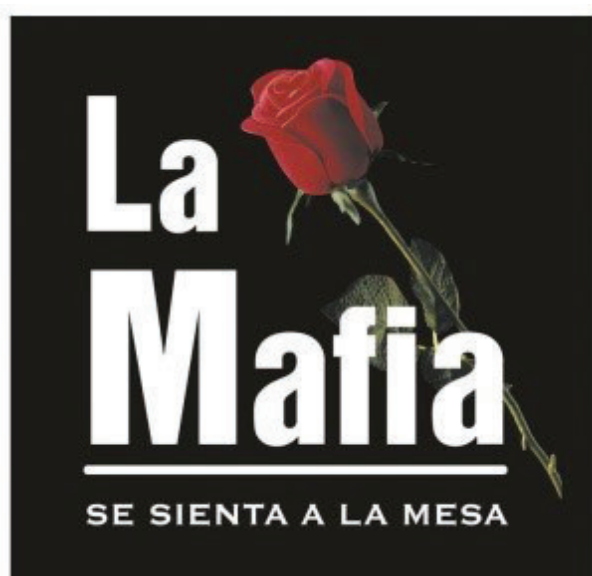
In *La Mafia Franchises/EUIPO*⁸² werd het beroep tegen de nietigverklaring van het hieronder afgebeelde merk verworpen. Het Gerecht oordeelt dat het merk naar een criminele organisatie verwijst, een in zijn geheel positief beeld van die organisatie geeft en aldus de zware inbreuken van die organisatie op de fundamentele waarden van de Unie vergoelijkt. Het merk schokt of beledigt niet alleen de slachtoffers van die criminele organisatie en hun gezinsleden, maar ook elke persoon die op het grondgebied van de Unie met dat merk wordt geconfronteerd en een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel heeft, aldus luidt het oordeel. Dat de inschrijving van het merk niet als doel had te schokken of te beledigen heeft geen invloed op de negatieve waarneming van dat merk door het relevante publiek.

⁷⁹ Protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), *Trb.* 2014, 119 en Protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, *Trb.* 2015, 13.

⁸⁰ Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikte versie, *PbEU* 2015, L 336/1).

⁸¹ Protocol van 11 december 2017 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, *Benelux Publicatieblad* 2018/1, *Trb.* 2018, 35.

⁸² GvEA 15 maart 2018, T-1/17, ECLI:EU:T:2018:146 (*La Mafia Franchises/EUIPO*).



In *Louboutin/Van Haren*⁸³ oordeelt het Hof van Justitie dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur niet uitsluitend bestaat uit de “vorm” in de zin van deze bepaling. Het overweegt in dit kader onder meer dat de vorm van de waar of van een deel van de waar weliswaar een rol speelt bij de ruimtelijke afbakening van de kleur, maar niet kan worden geoordeeld dat een teken uit die vorm bestaat wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd die vorm te beschermen maar enkel de toepassing van een kleur op een specifieke plaats van deze waar. Inmiddels oordeelde de Haagse rechtbank overigens, in lijn hiermee, dat Van Haren geen beroep kan doen op art. 2.1 lid 2 BVIE, en merkte daarbij ook op dat zolang de Merkenrichtlijn 2015 niet is omgezet in het BVIE, deze niet van invloed kan zijn op de beoordeling van de zaak.⁸⁴



In de zaak *Birkenstock/EUIPO*⁸⁵ overweegt het Hof van Justitie dat de strenge toets voor driedimensionale merken ook moet worden aangelegd in geval van driedimensionale merken die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar zelf en dat hierbij niet de kwalificatie van het betrokken teken (zoals beeldteken, driedimensionaal teken of ander soort teken) doorslaggevend is, maar het feit dat het teken samenvalt met de verschijningsvorm van de aangeduide waar. Het Hof oordeelt vervolgens dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het criterium te hanteren dat het gebruik van het litigieuze teken als oppervlaktepatroon mogelijk en niet weinig waarschijnlijk is gelet op de aard van de betrokken waren. Immers, gelet op de intrinsieke kenmerken van dit teken (een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald) en de aard van de betrokken waren, is het in beginsel voorbestemd om op het oppervlak van die waren te worden aangebracht. Het criterium van het meest waarschijnlijke gebruik (ingevolge welke sprake moet zijn van meest waarschijnlijk, niet slechts mogelijk, gebruik) is niet van toepassing, aldus het Hof van Justitie.



In de zaak *Bundesverband Souvenir/EUIPO*,⁸⁶ beter bekend als de “Neuschwanstein” zaak, oordeelt het Hof van Justitie dat “Neuschwanstein” niet beschrijvend is. Neuschwanstein is, zo stond vast in de procedure bij het Hof, een originele fantasienaam en het kasteel met deze naam kan niet worden beschouwd als een geografische plaats en is in eerste instantie een museumsite. Het Hof overweegt vervolgens dat de door het litigieuze merk aangeduide waren gangbare consumptiegoederen zijn (er is geen klasse die ziet op “souvenirartikelen”) en dat de betrokken diensten alledaagse diensten zijn die het beheer en de exploitatie van het kasteel mogelijk maken. Voorts is niet gebleken dat die waren en diensten bijzondere kenmerken of specifieke kwaliteiten

83 HvJ EU 12 juni 2018, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423 (*Louboutin/Van Haren*).

84 Rb. Den Haag 6 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:930, BIE 2018/21, m.nt. P. Teunissen (*Louboutin/Van Haren*).

85 HvJ EU 13 september 2018, C-26/17 P, ECLI:EU:C:2018:714 (*Birkenstock/EUIPO*).

86 HvJ EU 6 september 2018, C-488/16 P, ECLI:EU:C:2018:673, BIE 2018/24 (*Bundesverband Souvenir/EUIPO*).

hebben waarvoor het kasteel van Neuschwanstein traditioneel bekend is en waarvoor het waarschijnlijk is dat het relevante publiek kan menen dat zij afkomstig zijn uit die plaats of daar worden vervaardigd of verricht. Wat betreft de waren geldt dat het feit dat zij als souvenirartikelen worden verkocht, niet relevant is voor de beoordeling van het beschrijvend karakter van de benaming “Neuschwanstein”; de aan een waar toegekende functie als souvenir vormt immers geen objectief kenmerk dat eigen is aan de aard van de waar, maar is het gevolg van de vrije keuze van de koper en is enkel gericht op de bedoelingen van de koper. Dat waren souvenirs worden enkel en alleen doordat een benaming erop wordt aangebracht, vormt op zich geen wezenlijk kenmerk dat die waren beschrijft. De slotsom is, aldus het Hof, dat niet redelijkerwijs kan worden verondersteld dat de herinnering die de benaming “Neuschwanstein” oproept, uit het oogpunt van het relevante publiek wijst op een kwaliteit of een wezenlijk kenmerk van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten. Het Hof van Justitie merkt ook nog op dat het kasteel van Neuschwanstein niet bekend staat om zijn souvenirartikelen of om de aangeboden diensten, maar om zijn architectonisch unieke karakter. Ook is niet gebleken dat het litigieuze merk wordt gebruikt voor de verkoop van specifieke souvenirs of het aanbieden van bijzondere diensten waarvoor het traditioneel bekend is; en verder worden niet alle door het litigieuze merk aangeduide diensten direct op de site van het kasteel van Neuschwanstein aangeboden. Volgens het Hof kan daarom niet redelijkerwijs worden verondersteld dat de verkoopplaats waarnaar de benaming “Neuschwanstein” verwijst een beschrijving vormt van een kwaliteit of wezenlijk kenmerk van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten.

Wel beschrijvend geoordeeld werd het merk “adegaborba.pt”. In de zaak *Portugal Ramos Vinhos/Adega*⁸⁷ overweegt het Hof dat “adega” twee betekenissen heeft in het Portugees, te weten: (i) een ondergronds lokaal waarin met name wijn wordt bewaard en (ii) lokalen of installaties waarin wijnproducten, zoals wijn, worden vervaardigd. Voor zover een term verwijst naar een plaats waar of een installatie waarin een product, zoals wijn, wordt vervaardigd, is hij in beginsel een benaming die kan dienen tot aanduiding van een door de betrokken kringen gemakkelijk te herkennen eigenschap van dat product. Het Hof van Justitie oordeelt vervolgens dat de inschrijving van een merk dat bestaat in een woordteken, zoals het woordteken dat aan de orde is in het hoofdgeding, waarmee wijnproducten worden aangeduid en waarin een geografische naam voorkomt, moet worden geweigerd op de grond dat dit teken met name een term omvat die in het algemeen wordt gebruikt om de installaties en lokalen aan te duiden waarin dergelijke waren worden vervaardigd, en die tevens een van de woordelementen is van de handelsnaam van de rechtspersoon die de inschrijving van dat merk wenst te verkrijgen.

87 HvJ EU 6 december 2018, C-629/17, ECLI:EU:C:2018:988 (*Portugal Ramos Vinhos/Adega*).

Inburgering blijft een heet hangijzer in de EU. In de *KitKat* zaak van 25 juli 2018⁸⁸ oordeelt het Hof van Justitie dat onjuist is de stelling dat wanneer een merk niet in de hele Unie intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, het voor inschrijving als Uniemerik volstaat om te bewijzen dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in een aanzienlijk deel van de Unie, ook wanneer dit bewijs niet voor elk van de lidstaten is geleverd. Het is niet nodig dat voor elke lidstaat apart bewijs van inburgering wordt geleverd, maar met de aangevoerde bewijzen moet de verkrijging van onderscheidend vermogen wel in alle lidstaten van de Unie aangetoond kunnen worden. Nuttig zijn de voorbeelden die het Hof geeft van bewijs dat grensoverschrijdend kan werken. Marktdeelnemers kunnen bijvoorbeeld meerdere lidstaten in hetzelfde distributienetwerk hebben samengevoegd en in het bijzonder met het oog op hun marketingstrategieën deze lidstaten hebben behandeld alsof zij één en dezelfde nationale markt vormden. En iets vergelijkbaars kan het geval zijn als twee lidstaten geografisch dicht bij elkaar liggen of cultureel dan wel taalkundig verwant zijn, waardoor het relevante publiek van de eerste staat voldoende kennis heeft van de producten of diensten op de nationale markt van de tweede.

Een zogenaamde “geldige reden” kan een adequaat verweer vormen tegen een merkenrechtelijke vordering “sub c en d”. Het is echter niet altijd eenvoudig vast te stellen, wanneer hier nu sprake van is en de *Tsujimoto/EUIPO* uitspraak⁸⁹ werpt hier enig nader licht op. Het Hof van Justitie overweegt dat de achtergrond van deze figuur bestaat uit de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van een derde om in het economisch leven een dergelijk teken te gebruiken ter aanduiding van de door hem verhandelde waren en diensten. De omstandigheid dat de term “kenzo”, de voornaam van rekwirant is, is echter niet relevant voor de vraag of het gebruik van deze term een geldige reden vormt, nu het onderzoek van de afweging van de betrokken belangen geen afbreuk mag doen aan de wezenlijke functie van het oudere merk, die erin bestaat de herkomst van de waar te waarborgen.

Ompakking is, net als navulling (zie over dat laatste hieronder), een onderwerp dat de gemoederen regelmatig blijft bezighouden. In *Junek/Lohman & Rauscher*⁹⁰ oordeelt het Hof van Justitie dat de houder van een merk zich er niet tegen kan verzetten dat een medisch hulpmiddel in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking verder wordt verhandeld door een parallelimporteur, wanneer deze een extra etiket (zoals het etiket dat in het hoofdgeding aan de orde is) heeft aangebracht dat gezien zijn inhoud, functie, formaat, presentatie en plaatsing geen risico vormt voor de garantie van de herkomst van het medische hulpmiddel

88 HvJ EU 25 juli 2018, C-85/17 P, ECLI:EU:C:2018:596 (*KitKat*).

89 HvJ EU 30 mei 2018, C-85/16 P en C-86/16 P, ECLI:EU:C:2018:349 (*Tsujimoto/EUIPO*).

90 HvJ EU 17 mei 2018, C-642/16, ECLI:EU:C:2018:322 (*Junek/Lohman & Rauscher*).

dat van dat merk is voorzien. De parallelimporteur had een klein etiket aangebracht op een onbedrukt deel van de oorspronkelijke verpakking en had de verpakking in kwestie niet gewijzigd; daarom was van ompakking volgens het Hof van Justitie geen sprake.

*Mitsubishi/Duma*⁹¹ betrof een andere interessante kwestie, namelijk de zogenaamde “debranding”, waarbij – het woord zegt het al – merken worden verwijderd. Is dat merkgebruik? Het Hof van Justitie oordeelt van wel: de houder van een merk kan zich ertegen verzetten dat een derde, zonder zijn toestemming, alle aan dat merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren, met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de EER, waar die waren nooit eerder werden verhandeld. Het Hof merkt op dat het verwijderen van de aan het merk gelijke tekens verhindert dat de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, voorzien zijn van dat merk wanneer zij voor het eerst worden verhandeld in de EER, zodat de merkhouder de mogelijkheid wordt ontzegd om aanspraak te maken op zijn wezenlijke recht om de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER te controleren. Bovendien worden de functies van het merk aangetast door de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de waren met het oog op de eerste verhandeling ervan in de EER. Verder beperken de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens de mogelijkheid voor de merkhouder om door de kwaliteit van zijn waren cliëntèle aan zich te binden en tasten zij de investerings- en reclamefunctie van het merk aan wanneer de betrokken waar, zoals in casu, op die markt nog niet onder het merk van de merkhouder is verhandeld door deze laatste of met zijn toestemming.

Dan noem ik tot slot twee wat meer “technische”, maar daarom niet minder belangrijke, uitspraken.

In het *Peek & Cloppenburg*-arrest⁹² oordeelt het Hof van Justitie dat art. 14 van de Merkenrichtlijn (2008/95/EG), gelezen in samenhang met art. 34 lid 2 GMV (207/2009), zich verzet tegen een uitlegging van de nationale wetgeving volgens welke de nietigheid of vervallenverklaring van een ouder nationaal merk, waarvan de anciënniteit wordt ingeroepen voor een Uniemerkt, achteraf alleen kan worden vastgesteld indien aan de voorwaarden voor deze nietigheid of vervallenverklaring is voldaan niet alleen op het tijdstip waarop afstand is gedaan van dit oudere nationale merk of waarop het is vervallen, maar ook op het tijdstip van de rechterlijke beslissing waarbij deze vaststelling plaatsvindt.

En in de *EUIPO/Puma* uitspraak⁹³ overweegt het Europese Hof dat de instanties van het EUIPO niet automatisch ge-

bonden zijn door hun eerdere beslissingen in die zin dat elke inschrijvingsaanvraag strikt en volledig moet worden onderzocht teneinde te voorkomen dat een merk onterecht wordt ingeschreven, zodat het onderzoek naar de bekendheid naargelang van de feitelijke omstandigheden van elk afzonderlijk geval wordt gedaan. Zij dienen zich echter wel te houden aan de verplichtingen voortvloeiend uit de beginselen van behoorlijk bestuur en gelijke behandeling, zoals de motiveringsplicht, en hiervan was in het onderhavige geval geen sprake. De kamer van beroep had weliswaar vermeld dat Puma had aangevoerd dat de bekendheid van de oudere merken in “meerdere beslissingen van het Bureau” was erkend, maar had deze verderop in de uitspraak bij “gronden van de beslissing” niet vermeld, laat staan geanalyseerd wat de inhoud en de bewijswaarde ervan betreft in het kader van de eventuele bekendheid van de oudere merken, terwijl zij wel op die manier heeft gehandeld ten aanzien van meerdere beslissingen van nationale bureaus. Al met al had de kamer van beroep ofwel de redenen had moeten vermelden waarom zij van oordeel was dat de in de drie eerdere beslissingen verrichte vaststellingen met betrekking tot de bekendheid in casu dienden te worden afgewezen, ofwel Puma moeten verzoeken aanvullende bewijzen van de bekendheid van de oudere merken aan te dragen.

Nationaal

Birkenstock haalde, net als bij het Hof van Justitie (zie hierboven), ook bakzeil bij de Rechtbank Den Haag. In de zaak *Footsie/Birkenstock*⁹⁴ oordeelt de rechtbank dat het merk in kwestie een teken is dat bestaat uit een patroon dat is toegepast op het oppervlak van de waar, waarvoor (zie ook de latere uitspraak van het Hof van Justitie, hierboven genoemd) de strenge maatstaf geldt dat het significant moet afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Het betreft, aldus de rechtbank, een grafische voorstelling van golvende lijnen die elkaar zodanig kruisen dat een patroon ontstaat dat zich horizontaal en verticaal herhaalt; ook is relevant dat de afbeelding een vierkante vorm heeft, nu uit de inschrijving niet blijkt dat dit onderdeel is van het teken. De inschrijving laat aldus een patroon zien dat in alle richtingen oneindig kan worden voortgezet en daarmee is het zonder meer geschikt om te worden toegepast op de oppervlakten van (onderdelen van) de waren in kwestie (schoenen), aldus de rechtbank. De rechtbank concludeert vervolgens dat het om een eenvoudig patroon gaat dat een banale totaalindruk oproept. Patronen die op een oppervlak worden toegepast kenmerken zich door een oneindig aantal verschillende dessins en het Birkenstock-merk is ten opzichte van al die andere dessins niet zodanig bijzonder of zodanig afwijkend dat het voor de gemiddelde consument de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen.

91 HvJ EU 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594, IER 2018/55, m.nt. W.J.H. Leppink e.a. (*Mitsubishi/Duma*).

92 HvJ EU 19 april 2018, C-148/17, ECLI:EU:C:2018:271 (*Peek & Cloppenburg*).

93 HvJ 28 juni 2018, C-564/16 P, ECLI:EU:C:2018:509 (*EUIPO/Puma*).

94 Rb. Den Haag 14 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 (*Footsie/Birkenstock*).



Onder verwijzing naar de *Bundesverband Souvenir/EUIPO* uitspraak m.b.t. Neuschwanstein (zie boven), kwam het Haagse Hof tot het oordeel dat het woordmerk AMSTERDAM UNIVERSITY deels ten onrechte geweigerd was.⁹⁵ Het Hof oordeelt dat het enkele feit dat de waren of diensten in kwestie door het in aanmerking komend publiek als merchandising of souvenirs worden beschouwd doordat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY erop wordt aangebracht of daaraan wordt verbonden, op zich geen wezenlijk kenmerk dat die waren of diensten beschrijft vormt. Geheel zonder kletscheuren kwam het merk echter niet uit de strijd: het werd wel geweigerd voor leermiddelen en onderwijsmaterialen, alsmede diensten in klassen 41 en 42 en een beroep op inburgering kon de universiteit om diverse redenen niet baten.

Bij de “*Heksenkaas*” zaken denkt men waarschijnlijk in eerste instantie aan het auteursrecht (waarover elders in deze Kroniek meer, zie “Auteursrecht”), maar ook in het merkenrecht was er in 2018 een smakelijk hapje. De Hoge Raad oordeelt in een drietal zaken over “*Witte Wievenkaas*”-merken⁹⁶, dat begripsmatige overeenstemming (anders dan visuele en auditieve overeenstemming, waarbij het gaat om directe, zintuigelijke waarneming) naar haar aard berust op een meer abstracte notie, zoals een gemeenschappelijke betekenis (hetgeen ook bij vertaalde woordmerken het geval kan zijn), een gedeelde eigenschap of een gemeenschappelijk kenmerk van de beide tekens. In de redenering in het kader van het onderzoek naar begripsmatige overeenstemming ligt dan ook een (al dan niet tot uitdrukking te brengen) schakel in de rede als die welke in het onderdeel wordt aangeduid als “veralgemeniseringsstap”. Het hof had dus geen eigen criterium in het leven geroepen, maar een niet onjuiste gedachtegang gevolgd. Overigens slaagde een an-

dere klacht wel: de Hoge Raad oordeelt dat voor begripsmatige overeenstemming is vereist dat een substantieel deel van het (relevante) publiek bekend is met de overeenstemmende betekenissen maar dat deze bekendheid niet voldoende was onderbouwd.



Het vullen van flessen of, tanks of andere objecten zonder toestemming van de merkhouder is een onderwerp dat met enige regelmaat blijft terugkeren: zie bijvoorbeeld *Shell/Walhout*,⁹⁷ *Viking/Kosan*,⁹⁸ *Winters/Red Bull*,⁹⁹ *ADG/Braber*,¹⁰⁰ *Primagaz*¹⁰¹ en *Heineken/Olm*.¹⁰² Dit jaar werd hier weer een hoofdstuk aan toegevoegd met een nieuwe *Primagaz* uitspraak van de Hoge Raad¹⁰³. Het betrof een situatie waarin een tank van *Primagaz* werd gevuld middels een van eiseres' naam en logo voorziene tankauto. De Hoge Raad overweegt dat in het *Shell/Walhout*-arrest ligt besloten dat het gebruik van andermans merkverpakking voor eigen waren op één lijn te stellen is met het aanbrennen van andermans merk op eigen waar in de zin van art. 2.20 lid2 onder a BVIE. Het vullen van een, bij de afnemer geplaatste, vaste gastank vormt voorts net zo goed gebruik als het vullen van een gasfles; in beide gevallen vult de gasleverancier een lege verpakking waarop het merk van een ander is aangebracht met zijn eigen, soortgelijke, waar (gas) en bovendien is in beide gevallen sprake van gebruik in het economisch verkeer. De Hoge Raad overweegt voorts dat *Shell/Walhout* in zoverre nuancering behoeft, dat gelet latere jurisprudentie van het Hof van Justitie een merkhouder zich alleen tegen gebruik kan verzetten als dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan een van de merkfuncties. Het Amsterdamse Hof had in dit kader geoordeeld dat van dergelijke afbreuk (namelijk van de herkomst- en kwaliteitsfuncties) sprake was, waartoe het onder meer overwoog dat eiseres de gastank niet had

95 Hof Den Haag 18 december 2018, zaaknr. 200.238.260/01 (*Universiteit van Amsterdam/BBIE*).

96 HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1215, ECLI:NL:HR:2018:1217, ECLI:NL:HR:2018:1214 (*FFF/Levola I; FFF/Levola II; FFF/Levola III*).

97 BGH 20 december 1993, ECLI:NL:XX:1993:AD2007, NJ 1994/637, m.nt. D.W.F. Verkade.

98 HvJ 14 juli 2011, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485, BIE 2011/86, m.nt. P. Steinhäuser (*Viking/Kosan*).

99 HvJ 15 december 2011, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837, IER 2012/41 m.nt. A.M.E. Verschuur (*Winters/Red Bull*).

100 Hof 's-Gravenhage 3 november 1994, ECLI:NL:GHSGR:1994:AM2180, BIE 1996/38 (*ADG/Braber*).

101 Hof Amsterdam 9 juli 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AM2749, BIE 2002/21 (*Primagaz*).

102 Rb. Amsterdam (vzr.) 18 augustus 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5357, IER 2011/70, m.nt. A.M.E. Verschuur (*Heineken/Olm*).

103 HR 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:10 (*Primagaz*).

voorzien van een etiket waaruit blijkt dat het gas waarmee zij de tank heeft gevuld afkomstig is van haarzelf en niet van Primagaz. Hierdoor kan bij derden die met de gastank worden geconfronteerd, de indruk ontstaan dat de gastank gas bevat dat afkomstig is van Primagaz, terwijl Primagaz noch de kwaliteit van het gas, noch de inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en de door haar voorgestane gebruikelijke standaardcontroles kan waarborgen. De Hoge Raad oordeelt tot slot ook nog dat een beroep op uitputting niet kan slagen, zowel omdat de gastank eigendom van Primagaz is gebleven en geen zelfstandige economische waarde vertegenwoordigt, als omdat het niet-aanbrengen van een etiket (noch het anderszins duidelijk maken dat de tank niet met Primagaz gas is gevuld) een gegronde reden oplevert.

Blijkens art. 2.23 lid 1 BVIE kan, samengevat, beschrijvend gebruik worden aangevoerd als verweer tegen een beschuldiging van inbreuk. Voor een succesvol beroep hierop is wel nodig dat sprake is van “eerlijk gebruik in de nijverheid en handel”. MMA-vechter Conor McGregor, dat wil zeggen zijn sponsor Adidas, incasseerde echter een nederlaag toen deze het gevecht met modemerkt McGregor aanging en een beroep op dit artikel deed. In de zaak *McGregor/Adidas*¹⁰⁴ oordeelt de voorzieningenrechter dat geen sprake was van dergelijk eerlijk gebruik, integendeel: er was sprake van zogenaamd “deloyaal” gebruik. De rechter brengt eerst in herinnering, onder verwijzing naar *Gerolsteiner Brunnen/Putsch*¹⁰⁵ en *Gillette/LA*,¹⁰⁶ dat met name geen sprake is van eerlijk gebruik wanneer: (i) het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhoudster bestaat; (ii) dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan; (iii) de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan; of (iv) de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is. De voorzieningenrechter oordeelt vervolgens dat de indruk kan ontstaan van een commerciële band, onder meer omdat het element “MCGREGOR” zeer prominent (groter dan “CONOR”) wordt afgebeeld en het verband met de MMA-vechter verloren zal gaan en hij ook niet zodanig bekend is dat het algemene publiek direct aan hem zal denken.

Géén deloyaal handelen werd aangenomen in *Chateau de la Garde/Clusius Heritage*.¹⁰⁷ Chateau de la Garde, merkhoudster van een tweetal woordmerken “LA TULIPE” voor onder meer drinkglazen en wijn, maakte bezwaar tegen de registratie en het gebruik door een distilleerderij van “DUTCH TULIP VODKA”. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat

“Dutch Tulip Vodka”, en meer in het bijzonder het element “Tulip”, een verwijzing naar de soort of kwaliteit van de waar, danwel het kenmerk van welke plant deze gemaakt is, vormen; immers, in het productieproces van de vodka worden Nederlandse tulpen(bollen) gebruikt. Het woord “Tulip” verwijst naar het belangrijkste, althans het onderscheidende ingrediënt van de door Clusius geproduceerde vodka en het gebruik hiervan dient vrij te blijven voor de hier aan de orde zijnde waren. Er is bovendien sprake van eerlijk gebruik in nijverheid en handel; er wordt geen suggestie van een commerciële band gewekt. Hierbij wordt mede in aanmerking genomen dat het teken “Dutch Tulip Vodka”, met de nadruk op het woord “Tulip”, groot op de verpakkingen van de vodka is afgedrukt omdat het gebruik van dit ingrediënt de vodka onderscheidt van andere vodka's, die doorgaans worden geproduceerd uit graan of aardappelen. Dit is ook toegelicht op de verpakking en het publiek zal de aanduiding te meer voor beschrijvend houden omdat het (in het bijzonder voor vodka's) gemeengoed is om op de fles prominent een toegevoegde smaak of de organische grondstof te vermelden. De beschrijvendheid van “Tulip” wordt voorts onderstreept doordat het is omgeven door andere beschrijvende woorden (“Dutch” en “Vodka”).

3. Literatuur

- D. Ada, ‘Geldigheid Benelux- en Uniemerken: een territoriale hindernis?’, *BMM Bulletin* 2018, p. 71-77.
- J. Becker, ‘De territoriale werking van het merkinbreukverbod: de stand van zaken’, *BMM Bulletin* 2018, p. 82-90.
- J. Becker e.a., ‘Fenêtre sur cours. Wat Iedereen moet weten over het afgelopen jaar’, *BMM Bulletin* 2018, p. 143-200.
- V. von Bomhard & A. von Mühlendahl, *Concise European trade mark law* (2018).
- M. Bouma, ‘Conversie van het EU-merk’, *BMM Bulletin* 2018, p. 78-81.
- I. Calboli & M. Senftleben, *The Protection of Non-Traditional Trademarks* (2018).
- E. Cornu, ‘L’usage normal ou sérieux d’une marque au Benelux’, *ICIP* 2018, p. 225-254.
- T. Cohen Jehoram, ‘Ontwaken uit de Europese droom. Hoe het unitair karakter van het EU-merk, en de eengemaakte markt, afbrokkelt’, *BIE* 2018, p. 147-151
- Ch. Gielen, ‘Vizier. Het rode zool merk en terugwerkende kracht nieuwe nietigheidsgrond’, *IER* 2018/31.
- Ph. Péters & Y. Hendrickx, ‘Les justes motifs pour le non-usage de la marque’, *ICIP* 2018, p. 95-103.
- N. Pires de Carvalho, *TRIPS Regime of Trademarks and Designs* (2018).
- C. Silva Santos & A. van Nieuwenhuizen, ‘De ontwikkeling van het Benelux-merkenrecht’, *BMM Bulletin* 2018, p. 67-70.
- M. Schut & L. Oranje, ‘Terugblik. Merkenrecht 2017-2018’, *BIE* 2018, p. 187-199.
- M. Wiegerinck, ‘Opinie: Mitshubishi v Duma, enige bespiegelingen’, *BIE* 2018, p. 251-252.

104 Rb. Den Haag (vzr.) 10 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9718 (*McGregor/Adidas*).

105 HvJ EG 7 januari 2004, C-100/02, ECLI:EU:C:2004:11, *IER* 2004/29, m.nt. J. Kabel (*Gerolsteiner Brunnen/Putsch*).

106 HvJ EG 17 maart 2005, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177 (*Gillette/LA*).

107 Rb. Den Haag (vzr.) 30 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9148 (*Chateau de la Garde/Clusius Heritage*).

VIII. Handelsnaamrecht

Ch.J.S. Vrendenburg

1. Wetgeving

Op wetgevingsgebied hebben zich in het verslagjaar geen ontwikkelingen voorgedaan.

2. Rechtspraak

Beschermingsomvang van de (louter) beschrijvende handelsnaam

In de kroniek van vorig jaar is het *Parfumswinkel*-arrest¹⁰⁸ van het Hof Den Haag besproken, waaruit volgt dat de regel uit het *Artiestenverloning*-arrest¹⁰⁹ van de Hoge Raad van 2015 – over conflicterende, beschrijvende domeinnamen – ook van toepassing kan zijn op handelsnaamgeschillen. De regel luidt dat art. 5 Hnw voor een louter beschrijvende handelsnaam alleen met succes kan worden ingeroepen wanneer, naast verwarringsgevaar, sprake is van bijkomende omstandigheden. Het hof oordeelde dat de houder van de louter beschrijvende handelsnaam *Parfumswinkel* niet op grond van art. 5 Hnw kan optreden tegen de jongere handelsnaam *Parfumswinkel*, omdat geen sprake is van bijkomende omstandigheden (en overigens ook niet van verwarringsgevaar). In het verslagjaar is in verschillende uitspraken verwezen naar dit arrest.

In de zaak van de *Vakantie Makelaar/gedaagde A*, die de domeinnaam *www.de-vakantiemakelaar.nl* had geregistreerd en deze eveneens gebruikte ten behoeve van de verkoop van vakantiewoningen, achtte de Noord-Hollandse voorzieningenrechter het bestaan van verwarringsgevaar aannemelijk.¹¹⁰ Omdat *Vakantie Makelaar* naar het oordeel van de voorzieningenrechter een handelsnaam is met enig onderscheidend vermogen, was verwarringsgevaar vervolgens ook voldoende om inbreuk aan te nemen. Tot een gelijklopend oordeel kwam de Haagse voorzieningenrechter in de zaak van de handelsnamen *Finext/Finaxe*,¹¹¹ beide voor dienstverlening in de financiële sector (waarin de voorzieningenrechter overwoog dat *Finext* enig onderscheidend vermogen heeft, en de handelsnamen in grote mate – auditief – overeenstemmen). Dezelfde voorzieningenrechter oordeelde dat de handelsnaam van het in Den Haag gevestigde restaurant *Papa Eatalia* verwarringwekkend overeenstemt met de onderscheidende handelsnaam van delicatessen- en eetwinkel *Eatalia*, die een paar jaar eerder haar deuren had geopend in Den Haag.¹¹² Conform de “*Parfumswinkel*”

wordt in geval van een handelsnaam met (enig) onderscheidend vermogen de eis, dat naast verwarringsgevaar sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden om onrechtmatigheid aan te nemen, niet gesteld.

Wel beschrijvend geacht is de handelsnaam ‘t *Winkeltje*, maar omdat deze handelsnaam zou zijn ingeburgerd kon evenzeer worden volstaan met het aantonen van verwarringsgevaar als gevolg van de komst van *Twinkeltje* in dezelfde straat.¹¹³ De voorzieningenrechter was overigens van oordeel dat naast verwarringsgevaar óók sprake was van een bijkomende omstandigheid, “in die zin dat een kledingzaak met een gelijklopende handelsnaam zich welbewust wil gaan vestigen in de onmiddellijke nabijheid van een andere kledingzaak met de oudere handelsnaam”.

In de zaak van *Brandwacht Huren/Brandwacht Inhuren*¹¹⁴ – twee zuiver beschrijvende handelsnamen – was eveneens sprake van bijkomende omstandigheden en daarmee van onrechtmatig handelen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was in casu sprake van “bewust” en “nodeloos” verwarring in de hand werken met het oogmerk om op misleidende wijze klanten weg te lokken bij *Brandwacht Huren*. Gedaagde maakte zich daaraan schuldig door het o.a. via WhatsApp en LinkedIn benaderen van brandwachten in het netwerk van eiser en door het soms opnemen van de telefoon met “*Brandwacht Huren*”.

De uitspraak in de verstekzaak *Car Care Venray/X*¹¹⁵ is ten slotte noemenswaardig, omdat de Limburgse kantonrechter daarin tot het (ambtshalve) oordeel kwam dat de conflicterende handelsnamen beschrijvende aanduidingen zijn (“freihaltebedürftige Begriffe”) die niet of nauwelijks bescherming genieten: geen inbreuk dus.

Mate van verwarring(sgevaar)

Volgens de voorzieningenrechter in de Rechtbank Amsterdam rechtvaardigt niet iedere graad van verwarring(sgevaar) een gebod tot naamswijziging. In de zaak *Addcom/Appcom*¹¹⁶ – beide actief op het gebied van online communicatie – achtte de voorzieningenrechter de geringe mate van verwarring niet voldoende om de vorderingen van *Addcom* toe te wijzen. Ook in hoger beroep ving *Addcom* bot; naar het oordeel van het Amsterdamse hof zijn de activiteiten en producten gelijkaardig, maar in verband met de verschillen in grafische presentatie van de handelsnamen en gelet op het feit dat niet is gebleken van bijkomende omstandigheden en enig concreet geval van verwarring, zijn de grieven van *Addcom* afgewezen.¹¹⁷

108 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017/28, m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*ANS Trading/Parfumswinkel*).

109 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016/79, m.nt. D.W.F. Verkade; *BIE* 2016/4, m.nt. C.J.J.C. van Nispen; *Computerrecht* 2016/87, m.nt. M. Schut; *AA* 2017/1, m.nt. D.J.G. Visser (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*).

110 Rb. Noord-Holland (vzr.) 8 maart 2018, *IEF* 17550 (*Vakantie Makelaar*).

111 Rb. Den Haag (vzr.) 30 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:14182, *NJF* 2019/64 (*Finext/Finaxe*).

112 Rb. Den Haag (vzr.) 5 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6464 (*Eatalia/Papa Eatalia*).

113 Rb. Oost-Brabant (vzr.) 6 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3293 (*Bomitex/Twinkeltje*).

114 Rb. Noord-Holland (vzr.) 4 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5667 (*Brandwacht Huren/gedaagde*).

115 Rb. Limburg (vzr.) 8 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:5250 (*Car Care Venray*).

116 Rb. Amsterdam (vzr.) 11 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2558 (*Addcom/Appcom*).

117 Hof Amsterdam 29 januari 2019, *IEF* 18120 (*Addcom/Appcom*).

3. **Literatuur**

- J. Becker e.a., 'Fenêtre sur cours. Wat Iedereen moet weten over het afgelopen jaar', *BMM Bulletin* 2018, p. 143-200.
- M. Bronneman, 'Het intellectuele eigendomsrecht: een versplinterd landschap in beweging. Wat brengt de toekomst?', in: 100 jaar Handelsrecht. Over heden, toekomst en verleden, Zutphen: Uitgeverij Paris 2018, p. 339-353.

IX. **Kwekersrecht**

R.W. de Vrey

1. **Wetgeving**

Op wetgevingsgebied hebben zich in het verslagjaar geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

2. **Rechtspraak***Unierechter en CPVO*

Met name interessant is de uitspraak van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO) op een aanvraag tot verlening van een dwanglicentie op een Communautair kwekersrecht voor het zwarte bessen-ras 'Ben Starav',¹¹⁸ zeker tegen de achtergrond van de huidige discussie over octrooirechtelijke dwanglicenties voor dure geneesmiddelen. Op basis van art. 37 van de Uitvoeringsverordening¹¹⁹ dient een verzoek voor dwanglicentie een voorstel voor vergoeding te bevatten en een uiteenzetting van het openbaar belang dat ermee is gediend. Als gronden van openbaar belang gelden ingevolge art. 29 lid 1 Kwekersrechtverordening¹²⁰ jo. art. 41 lid 2 Uitvoeringsverordening met name:

- a) de bescherming van het leven of de gezondheid van mens of dier;
- b) de noodzaak, materiaal met bepaalde eigenschappen op de markt te brengen;
- c) de noodzaak, het kweken van verbeterde rassen te blijven aanmoedigen.

De CPVO stelt allereerst voorop dat de aanvrager moet bewijzen dat er een openbaar belang bestaat om het verzoek toe te wijzen. De CVPR doet geen onafhankelijk onderzoek maar baseert zijn uitspraak op de argumenten van de aanvrager. Het openbaar belang was volgens de aanvrager erin gelegen dat het 'Ben Starav' ras bijdraagt aan de bescherming van het leven en de gezondheid van mens of dier. Zo wordt het drinken van zwarte bessensap geassocieerd met een gezonde leefstijl, is deze bessensoort zeer geschikt

voor sapproductie en reageert deze goed op de klimaatverandering. De CVPO vindt deze argumentatie van de aanvrager onvoldoende. De specifieke voordelen van dit ras zijn door de aanvrager onvoldoende aangetoond. Het CPVO neemt daarbij in aanmerking dat diverse andere zwarte bessen-rassen op de markt zijn die gebruikt worden voor de productie van sappen. Het CPVO passeert eveneens het argument dat de variëteit 'Ben Starav' eigenschappen zou bezitten die uniek zijn ten opzichte van andere zwarte bessensoorten, zoals consistente opbrengst van goede kwaliteit fruit, gelijkmatig rijpingsproces, goede kwaliteit sap en de zeer goede kleur. Volgens het CVPO zijn deze eigenschappen niet uniek voor deze bessensoort.

Het CVPO buigt zich vervolgens over de vraag of het feit dat de variëteit 'Ben Starav' door een universiteit is ontwikkeld en het veredelingsprogramma grotendeels is betaald met publieke gelden, van invloed is op de vraag of er een dwanglicentie moet worden toegekend. Volgens de CVPO is dit niet het geval. Kweekproducten die tot stand zijn gekomen met overheidssubsidie moeten op dezelfde wijze worden beoordeeld als producten waarbij dat niet het geval is. Het is aan de overheid om eisen te stellen aan de wijze waarop een met overheidssubsidie gekweekt product ter beschikking wordt gesteld.

Het CPVO concludeert dat aldus niet wordt voldaan aan het openbaar belang vereiste, zodat er geen grondslag is voor het toekennen van een dwanglicentie. Daarbij overweegt CPVO dat het bestaan van alternatieven van belang is voor de beslissing tot het toekennen van een dwanglicentie, ondanks het feit dat deze leer van alternatieven (essential facilities leer) in essentie een mededingingsrechtelijk leerstuk is. Het CPVO verwijst in dat kader naar een uitspraak van het Bundesgerichtshof van 11 juli 2017 betreffende een octrooi voor het antivirale middel "Raltegravir", waarin is beslist dat een dwanglicentie niet kan worden verleend als het publieke belang kan worden gediend met andere, in wezen gelijkwaardige alternatieven.

Ten slotte wijs ik kort op het arrest van het Hof van Justitie van 25 juli 2018.¹²¹ Hoewel niet ziend op kwekersrecht, is dit arrest van bijzonder belang voor de kwekerssector. Deze procedure ziet op nieuwe mutagenesetechnieken waarbij onder andere gerichte mutaties teweeg konden worden gebracht, bijvoorbeeld om een plant te verkrijgen die resistent is voor bepaalde pesticiden. Het Hof van Justitie komt tot het oordeel dat organismen die zijn verkregen door middel van dergelijke nieuwe mutagenesetechnieken, zoals CRISPR/Cas9, genetisch gewijzigde organismen (GGO's) zijn in de zin van de GGO-richtlijn.¹²² Kans bestaat dat dit een rem op innovatie gaat opleveren daar onderzoekinstellingen en zaadverdelingsbedrijven geld en tijd zullen moeten inves-

118 CPVO, beslissing NCL 001 van 16 maart 2018. Waarschijnlijk is dit de eerst ingediend aanvraag voor een dwanglicentie. Op nationaal niveau is nog interessant in dit kader de uitspraak van de Engelse Controller of Plant Variety Rights van 31 oktober 2001 (gepubliceerd in de *The Plant Varieties and Seeds Gazette*, November 16, 2001) waarbij (eveneens) een verzoek om een kwekersrechtelijke dwanglicentie werd afgewezen.

119 Vo (EG) Nr. 874/2009 van 17 september 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Vo (EG) nr. 2100/94.

120 Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht.

121 HvJ EU 25 juli 2018, C-528/16, ECLI:EU:C:2018:583 (*Confédération paysanne c.s./Premier ministre, Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt*).

122 Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn 90/220/EEG van de Raad.

teren om de nieuwe teeltvariëteiten in overeenstemming te brengen met de wettelijke vereisten van deze richtlijn (zoals het treffen van voorzorgsmaatregelen, risicobeoordeling en traceerbaarheid).

Nationaal

Op nationaal gebied was de oogst aan kwekersrechtelijke uitspraken niet groot. Vermeldingswaardig zijn de volgende twee uitspraken.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CvBB) deed op 23 oktober 2018 uitspraak in een geschil tussen de Raad voor plantenrassen en Florali Licensing. Het is de eerste uitspraak die ziet op de juridische status van plantenrassen die zijn opgenomen in de zogenaamde 'buitenwettelijke' rassenregisters. De Raad voor plantenrassen had een door Maveridge Licensing voorgestelde rasbenaming "Spryng Break" vastgesteld. Florali meent dat deze rasbenaming verwarringwekkend overeenstemt met haar op 8 januari 2009 geregistreerde gemeenschapsmerk "SPRINGBREAK" en gaat in bezwaar tegen dit besluit. Maveridge Licensing voert als verweer aan dat zij de rasbenaming "Spryng Break" al voor deze merkregistratie, op 29 november 2007, had geregistreerd in het (commerciële) register van de KAVB en dat deze rasbenaming als gevolg daarvan vanaf dat moment gebruikelijk is voor dat ras. Florali betoogt vervolgens dat deze eerdere registratie in het KAVB-register niet tot gevolg kan hebben dat "Spryng Break" de soort aanduiding is geworden voor het desbetreffende tulpenras, omdat het KAVB-register niet wordt gehouden door een bestuursorgaan en die registratie niet door de wet wordt voorgeschreven.

Het CvBB volgt dit betoog van Florali niet. Volgens het College is voldoende aannemelijk dat de KAVB fungeert als International Cultivar Registration Authority. Houders van wettelijke registers werken samen met de KAVB in rassenonderzoek en naamtoetsing. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de keuringsdiensten raadplegen het KAVB-register. Verder blijkt uit de toelichting van het CPVO op de Kwekersrechtverordening dat het CPVO zich uitdrukkelijk rekenschap heeft gegeven dat in de sector van de sierplanten gecommercialiseerde rassen soms zijn ingeschreven in commerciële registers, zoals dat van de KAVB. Het college oordeelt dat deze omstandigheden aan het KAVB-register een zodanige status geven dat vermelding van een rasnaam daarin gewoonlijk tot gevolg zal hebben dat die naam vanaf dat moment gebruikelijk zal zijn voor de aanduiding van een ras. Deze uitspraak van het CvBB leidt er waarschijnlijk toe dat registraties in de 'buitenwettelijke' registers zoals van Floricode, Naktuinbouw en de KAVB, een belangrijker rol krijgen binnen het merkenrecht en kwekersrecht.

De tweede vermeldingswaardige zaak gaat over Wob verzoeken van de Stichting Pacavon bij de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD). Achtergrond van deze Wob-verzoeken is de problematiek rond de zogeheten Novacap-affaire in 2003, waarbij massaal niet-geregistreerde

en door BKD gekeurde tulpen zijn verhandeld via de gefailleerde commissionair Sierteelt Bemiddeling Centrum, wat tot schade en faillissementen heeft geleid bij vele telers en veredelaars. Pacavon komt op voor die partijen.

Pacavon verzoekt in de Wob-verzoeken om informatie over o.a. de herkomst, het herkomstnummer en de klassering van een aantal bollenrassen die in 2003/2004 zijn verhandeld. Naar aanleiding van deze Wob-verzoeken heeft BKD een deel van de gevraagde informatie, geanonimiseerd, aan Pacavon verstrekt. De BKD stelt dat zij sommige gegevens niet meer kan verstrekken omdat die gegevens volgens zijn beleid, gebaseerd op de Archiefwet, zijn vernietigd. Andere gegevens weigert de BKD te verstrekken omdat deze gegevens vertrouwelijk aan haar zijn verstrekt. De BKD beroept zich hierbij op art. 10, lid 1 onder c, Wob, wat bepaalt dat het verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. De rechter oordeelt¹²³ dat de BKD terecht niet aan alle Wob-verzoeken heeft voldaan. De mededeling van de BKD dat gegevens van 2003 en daarvoor niet (langer) worden bewaard is niet ongeloofwaardig. Andere informatie betreft voor de bloembollenbranche zeer concurrentiegevoelige gegevens die betrokken bedrijven voor de registratie van hun kwekersrechten vertrouwelijk aan verweerder hebben meegedeeld. Nu kwekersrechten (doorgaans) 25 jaar duren is informatie van de betrokken bedrijven nog steeds actueel en concurrentiegevoelig. Het beroep van Pacavon wordt afgewezen.

3. Literatuur

- B. van Wezenbeek & T. Overdijk, 'Seaweed and mushrooms on the IP-menu', *Berichten industriële eigendom 2018*, afl. 3, p. 110-115.
- H.J. Koernraad, 'Terugblik Kwekersrecht 2018', *Berichten industriële eigendom november/december 2018*, p. 263-264.
- D. Bandyopadhyay, 'Plant Variety Protection and Farmers' Rights', in: *Securing Our Natural Wealth. South Asia Economic and Policy Studies*, Springer 2018, Singapore.
- A. Hervouet & C. Langinier, 'Plant Breeders' Rights, Patents, and Incentives to Innovate', *Journal of Agricultural and Resource Economics*, 43/1, p. 118-150.
- A.C. Velasco, 'Plant variety rights: referrals to the CJEU stir up questions with far-reaching consequences', *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2018, jpy172.
- Z. Wan Z & S. Meng S, 'A Case for a Limited Breeding Exemption from Patent Protection', *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law 2018*, 49/6, p. 636-655.
- E. Salami, 'Patent Protection and Plant Variety Rights for Plant Related Inventions in the EU and Selected Jurisdictions', *European intellectual property review: a monthly review*, Vol. 40, No. 10, p. 630-640.

¹²³ Rb. Midden-Nederland 3 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3123 (Pacavon/BKD).

- G. Würtenberger, 'Chapter 12: The position of the Board of Appeal in the legal protection system for Community Plant Variety Rights', in: *Intellectual Property and the Judiciary*, Elgar 2018, p. 328-336.

X. Geneesmiddelenrecht

Mr. S.M. Wertwijn¹²⁴

1. Wetgeving

Nationaal

Geneesmiddelenwet

In de Kroniek van het afgelopen jaar werd het wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet¹²⁵ (GMW) in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum al besproken¹²⁶. De uiteindelijke wet¹²⁷ is op 15 november 2018 gepubliceerd en op 1 januari 2019 in werking getreden.¹²⁸

Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de maximale wettelijke hoogte van de bestuurlijke boete voor overtredingen van de gehele GMW is verhoogd van € 450.000,= naar maar liefst € 820.000,= conform de Warenwet.¹²⁹

Beleidsregels Bestuurlijke Boete

Inmiddels zijn ook de nieuwe Beleidsregels Bestuurlijke Boete gepubliceerd en op 29 december 2018 in werking getreden.¹³⁰ De Beleidsregels Bestuurlijke Boete 2017 zijn tegelijkertijd ingetrokken.

In de nieuwe beleidsregels is onder meer de geldigheidsduur voor een waarschuwing op twee jaar gesteld.

Beleidsregels Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen

In de Kroniek over 2017¹³¹ werd al melding gemaakt van het feit dat op 1 januari 2018 art. 10h van de Wet op de Medische Hulpmiddelen (WMH) in werking is getreden. Middels dit artikel is een algemeen verbod op gunstbetoon bij de promotie van medische hulpmiddelen geïntroduceerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt nu ook toezicht op gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector.

Naar aanleiding van de introductie van het begrip gunstbetoon in de WMH zijn er ook Beleidsregels Gunstbetoon Wet

op de Medische Hulpmiddelen (Beleidsregels WMH)¹³² opgesteld, die ook op 1 januari 2018 in werking zijn getreden.

Beleidsregels Gunstbetoon GMW

Op een aantal onderdelen wijken de hierboven genoemde Beleidsregels WMH af van de bestaande Beleidsregels Gunstbetoon GMW. Dit is één van de redenen dat op 1 april 2018 ook nieuwe Beleidsregels Gunstbetoon GMW¹³³ in werking zijn getreden. Hiermee zijn de Beleidsregels WMH en GMW grotendeels met elkaar in overeenstemming gebracht. De meest in het oog springende wijzigingen luiden als volgt.

In de Inleiding van de Beleidsregels GMW is de verwoording van de wederkerigheid van de regels over gunstbetoon aangepast. Zowel het doen van een aanbod, als het aanvaarden na een dergelijk aanbod, valt onder het verbod op gunstbetoon. Er is dus wel een aanbod nodig om als ontvanger onder het verbod te vallen.

Het begrip ondernemer uit paragraaf 2 is in lijn met art. 82 onder b GMW aangepast, zodat ook de vergunninghouder van een fabrikanten- en/of groothandelsvergunning ook onder de definitie valt.

Aan de paragraaf *Gunstbetoon en andere financiële relaties* zijn twee belangrijke onderdelen toegevoegd die aansluiten bij de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

Ook aan niet-beroepsbeoefenaren kan geld of op geld waardeerbare goederen in het vooruitzicht worden gesteld, worden aangeboden of toegekend, voor zover dat niet *het kennelijke doel* heeft het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen. De Beleidsregels GMW geven een kader om te beoordelen of dat 'kennelijke doel' inderdaad afwezig is. Gekeken moet worden in hoeverre de begunstigde invloed heeft of kan hebben op het voorschrijven, de terhandstelling en gebruik van geneesmiddelen, en naar het doel en de omvang van de begunstiging.

Daarnaast is een toetsingskader voor sponsoring opgenomen. Sponsoring wordt gezien als een bijzondere categorie financiële relaties dat buiten het begrip gunstbetoon valt. Het eerder genoemde *kennelijke doel* ontbreekt daar dus. Het toetsingskader sluit aan bij de wijze waarop sponsoring is geregeld in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

Sponsoring wordt *in beginsel* aan rechtspersonen verstrekt waarbij zowel beroepsbeoefenaren als niet-beroepsbeoefenaren betrokken kunnen zijn. Sponsoring is dus ook mogelijk aan samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, zoals maatschappen en andere samenwerkingsvormen. De uitzondering dat een natuurlijk persoon sponsoring mag ontvangen voor de drukkosten van een proefschrift, blijft vooralsnog ongewijzigd.

124 Mr. S.M. Wertwijn is partner bij Parker Advocaten te Amsterdam.

125 Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum, *Kamerstukken II 2016/17*, 34694, 2.

126 *IER* 2018, nr. 2.

127 *Stb.* 2018, 175.

128 *Stb.* 2018, 407.

129 Overeenkomstig de zesde categorie uit art. 23 van het Wetboek van Strafrecht, thans aldus € 820.000,=.

130 *Stcrt.* 2018, 72501.

131 *IER* 2018, nr. 2.

132 www.cgr.nl/getattachment/Nieuws/Nieuwsbrieven/2017/Nr-4-2014-Beleidsregels-gunstbetoon-medische-hulp/Bijlage-bij-nieuwsbrief-2017-4-Beleidsregels-gunstbetoon-medische-hulpmiddelen.pdf.aspx.

133 *Stcrt.* 2018, 11305.

Ook ten aanzien van de wettelijke uitzonderingen op het verbod op gunstbetoon is een en ander gewijzigd. Ten eerste is de wijze waarop de toetsing van de redelijkheid van het uurtarief voor dienstverlening plaatsvindt in overeenstemming gebracht met de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en de daarin vermelde uurtarieven. Als voor een dienstverlener geen uurtarieven zijn vastgesteld, moeten dezelfde uurtarieven worden gehanteerd die gelden voor beroepsbeoefenaren uit vergelijkbare disciplines. Ook de voorwaarden waaraan de schriftelijke dienstverleningsovereenkomst moet voldoen, zijn in overeenstemming met de Gedragscode Geneesmiddelenreclame gebracht. Ten slotte is een verwijzing opgenomen naar het Transparantieregister Zorg.

Wat betreft het verlenen van gastvrijheid is nu, overeenkomstig de Gedragscode Geneesmiddelenreclame, ook bepaald dat de betreffende regelgeving ook geldt indien de vergoeding niet rechtstreeks maar via een tussenpersoon wordt verstrekt. In het verlengde van de Uitgangspunten bij de beoordeling van wetenschappelijke bijeenkomsten¹³⁴ zijn overwegingen opgenomen over de voorwaarden dat de gastvrijheid strikt beperkt moet blijven tot het hoofddoel van de samenkomst en de geschiktheid van het programma.

Ten slotte is de maximale omvang van gastvrijheidskosten voor bijeenkomsten niet langer beperkt per therapeutische klasse. Dit betekent dat het maximum van € 500 per keer en € 1500 per jaar per vergunninghouder geldt. Dit geldt ook voor gastvrijheid bij manifestaties, waarbij het maximum per jaar is opgehoogd van € 225 naar € 375.

Wat betreft het ontvangen van geschenken is ook het onderdeel per therapeutische klasse komen te vervallen. Het absolute maximum is nu € 50 per keer en € 150 per beroepsbeoefenaar per vergunninghouder.

De paragraaf over kortingen en bonussen is ongewijzigd gebleven en wijkt (nog) af van de Beleidsregels WMH. In de loop van de tijd zal door de betrokken partijen nog bezien worden hoe de beide sets beleidsregels verder kunnen worden geharmoniseerd¹³⁵

CGR Gedragscode

De aanpassingen van de Beleidsregels Gunstbetoon GMW hebben op hun beurt weer geleid tot aanpassing van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Deze wijzigingen (en die van het bijbehorende Reglement) zijn op 1 juli 2018 in werking getreden.

De belangrijkste wijziging betreft het toetsingskader voor financiële relaties (hetgeen een nieuwe definitie in de Gedragscode betreft) buiten het begrip gunstbetoon dat overeenkomstig de Beleidsregels Gunstbetoon GMW is opgeno-

men¹³⁶ Deze staat in paragraaf 6.5 van de Gedragscode en betreft meer specifiek de relaties met niet-beroepsbeoefenaren, een toetsingskader voor sponsoring van projecten en voorwaarden voor het bijdragen van een vergunninghouder aan wetenschappelijke prijzen. In dat kader is de Gedragscode nu (alleen) van toepassing op (alle) relaties die direct of indirect invloed hebben op het voorschrijven, ter hand stellen en/of gebruiken van geneesmiddelen.

Ook zijn de voorwaarden van de uitzonderingen op gunstbetoon voor beroepsbeoefenaren op enkele punten aangepast (geschenken, dienstverlening, gastvrijheid) en is de definitie *therapeutische klasse* gewijzigd. Bovendien is verduidelijkt dat online nascholing kan worden beoordeeld onder gastvrijheidskosten, waarbij sprake is van een virtuele samenkomst.

Ten slotte zijn de kosten van klachtenprocedures in het Reglement van de Codecommissie en de Commissie van Beroep gewijzigd. Het griffiegeld voor het indienen van een klacht is voor vergunninghouders verhoogd naar € 3100 en voor andere rechtspersonen naar € 1300. Voor natuurlijke personen blijft het indienen van een klacht gratis. De procedurekosten zijn echter verlaagd, van € 6600 naar € 5000. De Codecommissie kan vanaf nu ook de klager geheel of gedeeltelijk in de procedurekosten veroordelen indien de klacht geheel of gedeeltelijk als ongegrond wordt afgewezen. De Codecommissie en de Commissie van Beroep hebben daarbij de mogelijkheid gekregen om de procedurekosten over de partijen te verdelen.

De meeste wijzigingen zijn een verduidelijking of versoepeling van de regels. Wat betreft de wijzigingen die leiden tot bepaalde voorschriften in de onderlinge overeenkomsten (met name de relaties in paragraaf 6.5 Gedragscode) geldt dat deze niet gelden voor overeenkomsten die voor 1 juni 2018 zijn aangegaan. De datum van indiening van een klacht is bepalend voor de hoogte en verdeling van de procedurekosten en griffiegelden.

2. *Rechtspraak*

Nationaal

Op 29 mei 2018 oordeelde de Rechtbank Noord-Holland¹³⁷ dat communicatiebureau Edelman het verbod op geneesmiddelenreclame had overtreden door een journaliste van De Telegraaf een conceptpersbericht toe te sturen dat bestemd was voor de medische vakpers. Dit deed Edelman in het kader van haar opdracht van twee vergunninghouders (de 'Alliantie') om de introductie van het geneesmiddel Forxiga in de media onder de aandacht te brengen en als achtergrondinformatie ten behoeve van het door de journaliste te schrijven artikel. Het artikel van de journaliste was ech-

¹³⁴ Zie ook IER 2018, en www.igj.nl/zorgsectoren/geneesmiddelen/documenten/publicaties/2017/02/20/uitgangspunten-bij-beoordeling-van-wetenschappelijke-bijeenkomsten.

¹³⁵ www.cgr.nl/getattachment/Nieuws/Nieuwsbrieven/2018/Nr-1-2018-Beleidsregels-gunstbetoon-Gnw-2018/CGR-nieuwsbrief-1-2018-Beleidsregels-gunstbetoon-Gnw-2018.pdf.aspx.

¹³⁶ www.cgr.nl/getattachment/Nieuws/Nieuwsbrieven/2018/CGR-nieuwsbrief-3-2018-Aanpassingen-Gedragscode/CGR-nieuwsbrief-3-2018-Aanpassingen-Gedragscode.pdf.aspx.

¹³⁷ Zittingsplaats Haarlem, Edelman/Minister van VWS, ECLI:NL:RBNHO:2018:5366.

ter al tot stand gekomen zonder hulp van het conceptpersbericht en verscheen op de voorpagina van De Telegraaf. De Minister van VWS legde Edelman een boete op van € 33.250 vanwege dubbele overtreding van art. 85 GMW, ten eerste vanwege het toezenden van het persbericht en ten tweede voor (de plaatsing van) het artikel zelf.

Wat betreft dat laatste oordeelt de rechtbank dat de minister ten onrechte tot de conclusie was gekomen dat sprake was van het maken van publieksreclame door Edelman, aangezien Edelman niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de publicatie en inhoud van het artikel. Daarvoor is de journaliste zelfstandig verantwoordelijk.

Edelman wordt wel als overtreedster aangezien in verband met de verzending van het persbericht. Bij de totstandkoming van de opdracht aan Edelman had de Alliantie aangegeven dat communicatie bestemd voor de medische vakpers niet aan de zogenoemde lekenpers gestuurd mocht worden, reden waarom het toezenden van het persbericht aan de journaliste van De Telegraaf niet onder de opdracht zou vallen en (enkel) op eigen initiatief van Edelman zou zijn gebeurd. De rechtbank geeft een zeer ruime uitleg van de definitie van reclame en oordeelt dat sprake is van ongeoorloofde publieksreclame.

Er is naar oordeel van de rechtbank dus slechts sprake van één overtreding door Edelman. De boete wordt echter niet gematigd, omdat de minister maar één boete had opgelegd voor beide overtredingen. De opgelegde boete bleef dus in stand en de rechtbank ziet geen redenen voor matiging van die boete.

Hoger beroep is aanhangig.

CGR Codecommissie

De klacht van Shire tegen Pharming Group bij de CGR Codecommissie¹³⁸ betrof een interview met de CEO van Pharming dat mede ging over het UR-geneesmiddel Ruconest van Pharming. Het interview was gepubliceerd in een voor het algemene publiek beschikbaar tijdschrift *Biotech News & Life Sciences* en op de website van dat blad. In de betreffende passage werd positief gesproken over Ruconest. Ondanks dat het interview niet bedoeld was als reclame voor Ruconest, maar als recruitment tool, is het aanprijzende karakter van de passage van doorslaggevende betekenis. Het gaat er naar mening van de Codecommissie om of het artikel op lezers het effect van aanprijzing van Ruconest kan hebben. Er is sprake van ongeoorloofde publieksreclame. Bovendien zou de passage niet in overeenstemming zijn met de SPC. In het interview werd ook de profylactische werking van het geneesmiddel genoemd, terwijl het daar niet voor is geregistreerd. Dit kan off label voorschrijven voor deze niet-geregistreerde indicatie bevorderen. Ook bevat het interview naar mening van de Codecommissie vergelijkende

reclame, omdat in negatieve zin verwezen werd naar andere producten. Meest interessante aspect van de kwestie is dat Pharming geen lid is van de CGR. Pharming stelt daarom niet gebonden te zijn aan de CGR Gedragscode en zich niet aan de rechtsmacht van de Codecommissie te willen conformeren. Zij verschijnt onvrijwillig. De CGR neemt de klacht in behandeling, maar het oordeel van de Codecommissie is niet bindend voor Pharming. De Codecommissie kan – overeenkomstig het in 2013 op dat punt gewijzigde Reglement van de Codecommissie en Commissie van Beroep – de gevraagde voorzieningen dus niet als zodanig aan Pharming opleggen, maar doet overeenkomstig een aanbeveling aan Pharming.

Nationaal – Reclame Code Commissie (RCC)

Het College van Beroep van de RCC (CVB) vernietigt met haar beslissing van 28 februari 2018¹³⁹ de aanbeveling van de RCC ten aanzien van een aanprijzing van Biodermal's anti-age 60+ nachtcrème op de website van Biodermal.

Op de website wordt aan de nachtcrème onder meer de volgende werking toegedicht: 'Vitamine A stimuleert de natuurlijke celvernieuwing en zorgt voor een meer stralende en gelijkmatige teint.' Niet in geschil is dat de crème retinylpalmitaat bevat dat in de huid wordt omgezet in retinol. Retinol kan worden beschouwd als de vitamine A in de claim. Ook staat niet ter discussie dat een dergelijke claim op retinol kan worden gebaseerd. Het gaat erom of het gehalte retinylpreparaat in de nachtcrème voldoende retinol oplevert om de geclaimde effecten te bereiken. Volgens klager is dit niet het geval en de uiting daarom misleidend en in strijd met art. 2 lid 4 van de Reclamecode voor Cosmetische Producten.

In eerste instantie overlegde Biodermal (Omega Pharma) vier studies om dit aan te tonen. De RCC besliste echter dat de betreffende studies niet voldoende waren om de betreffende claim overeenkomstig art. 3 lid 6 van de Reclamecode voor Cosmetische Producten (RCP) te onderbouwen. Onder meer omdat de RCC – opvallend genoeg – redeneert dat een significant verschil ten opzichte van de controlegroep niet zonder meer zou betekenen dat het product ook daadwerkelijk zorgt voor de geclaimde werking, nog afgezien van het feit dat de studie op muizen zou zijn uitgevoerd en niet op mensen. De RCC beveelt Omega Pharma aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. In beroep heeft Omega Pharma gebruik gemaakt van de mogelijkheid zoals genoemd in art. 3 lid 4 RCP door het overleggen van verklaringen van twee onafhankelijke experts aangaande de aannemelijkheid van de resultaten van de overgelegde studies. Deze opinies helpen het CVB de studies wel op een juiste wijze te interpreteren. Het CVB komt tot de conclusie dat in beroep de claim door Omega Pharma voldoende is onderbouwd. De uitspraak maakt helder dat en onder welke voorwaarden opinies van deskundigen een cosmeticaclaim

138 CGR Codecommissie 26 maart 2018, K18.001, *Shire International Licensing B.V./Pharming Group N.V.*

139 College van Beroep RCC 28 februari 2018, *Omega Pharma/klager*, dossiernr. 2017-00215-CVB.

kunnen bewijzen. Ook staat nu vast dat studies geëxtrapoleerd mogen worden naar andere leeftijds- of doelgroepen.

In twee zaken tussen brancheorganisatie voor zelfzorggeneesmiddelen Nprofarm en de Stichting Bewegen Zonder Pijn (de ‘Stichting’)¹⁴⁰ oordeelt de RCC dat de uitingen van de Stichting op haar website over de voordelen van bepaalde combinaties van natuurlijke ingrediënten als voedingssupplementen aanbevolen voor het voorkomen van hart- en vaatziekten, alsmede voor de behandeling van diverse gewrichtsklachten. Deze combinaties van natuurlijke ingrediënten zijn gelijk aan een aantal producten die door Synofit Europe B.V. op de markt worden gebracht. De RCC oordeelt dat de artikelen op de website van de Stichting als wervend voor de specifieke combinaties van ingrediënten moet worden beschouwd en dus als reclame voor de producten van Synofit. De uitingen zijn geen neutrale en louter informatieve bespreking van de individuele ingrediënten, onder meer door de positieve video van de chirurg. De RCC is van mening dat de door de Stichting gemaakte claims leiden tot de classificatie als geneesmiddel. Voor de producten van Synofit is echter geen handelsvergunning afgegeven en wordt (publieks)reclame gemaakt voor een ongeregistreerd geneesmiddel. Dit is ontoelaatbaar. De klachten waren ook gericht tegen de voorzitter van Stichting in persoon en tegen Synofit. De klacht tegen de voorzitter wordt afgewezen, omdat hij niet zelfstandig kan beslissen over plaatsing van de uitingen en dus niet zelfstandig verantwoordelijk kan worden gehouden. Het betoog dat de Stichting volledig onafhankelijk zou zijn van Synofit wordt ook afgewezen en Synofit wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de aanprijzingen op de website van de Stichting.

3. Literatuur

Geen signaleringen.

XI. Reclamerecht

*Ebba H. Hoogenraad, Bram B. Duivenvoorde & Lianne Steenbergen*¹⁴¹

1. Wetgeving

Europese Unie

Herziening Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken

Als onderdeel van het Europese *regulatory fitness*-programma (“REFIT”) is een aantal consumentenrechtelijke Richtlijnen onder de loep genomen. Daartoe behoort ook de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (“Richtlijn OHP”). Het resultaat van het onderzoek leidde begin 2018 tot een ontwerprichtlijn (“Ontwerprichtlijn”), die ook een aantal

wijzigingen voorstelt voor de Richtlijn OHP.¹⁴² Wat zijn de belangrijkste?

Ten eerste een voorstel dat gaat over de volledige harmonisatie van de Richtlijn OHP. Zoals bekend brengt de Richtlijn OHP volledige harmonisatie van nationale wetgeving op het gebied van oneerlijke handelspraktijken. Afwijkende nationale wetgeving is niet toegestaan, behoudens specifieke uitzonderingen. De Ontwerprichtlijn stelt voor dat lidstaten in de toekomst wél strengere wetgeving mogen aannemen op het gebied van een tweetal verkoopsituaties die zich buiten de winkel plaatsvinden. Daarbij gaat het enerzijds om ongevraagde verkoopbezoeken aan de deur en anderzijds om commerciële excursies die worden georganiseerd met het doel om producten te verkopen.¹⁴³ In Duitsland staan deze excursies bekend als *Kaffeefahrten* en worden de veelal oudere deelnemers regelmatig op de excursies – tijdens “leuke verkooppresentaties” – onder druk gezet om producten te kopen. Een voorbeeld in Nederland kwamen we enige jaren geleden nog tegen in een juridische procedure tussen de ACM en Goltex.¹⁴⁴ De voorgestelde wijziging is opvallend omdat de keuze voor volledige harmonisatie in de Richtlijn OHP een principiële was en de beschreven handelspraktijken tot de kern van de Richtlijn behoren. Kennelijk was de onvrede van sommige lidstaten over deze verkooppraktijken groter dan de principiële keuze die in 2005 is gemaakt voor volledige harmonisatie.

Een tweede voorstel betreft misleiding door het op de markt brengen van *dual quality*-producten. Hierbij gaat het om het wekken van de indruk dat een in een lidstaat op de markt gebracht product dezelfde kwaliteiten bezit als hetzelfde product in andere lidstaten, terwijl de productsamenstelling of -karakteristieken significant anders zijn. Voorbeeld: als een automeerk Model A in veel Europese landen op de markt brengt met hoogkwalitatieve onderdelen en in Polen met inferieure onderdelen, dan is de marketing van Model A in Polen mogelijk misleidend omdat de Poolse consument vertrouwt op het imago van Model A zoals opgebouwd in de rest van Europa. De voorgestelde bepaling noemt *dual quality*-misleiding slechts als voorbeeld van een onderwerp waarop misleiding kan plaatsvinden en geeft dus geen specifieke criteria om misleiding vast te stellen. Belangrijk is de toevoeging wel, al is al het vanwege de publicitaire aandacht voor dit onderwerp in de Europese politiek, die zich overigens vooral richtte op de uiteenlopende kwaliteit van levensmiddelen.¹⁴⁵ Procedures zullen naar verwachting eerder ontstaan in de sinds 2004 toetredende lidstaten, omdat fabrikanten daar eerder geneigd zijn goedkopere versies

¹⁴² Zie de ontwerprichtlijn van 11 april 2018: COM(2018) 185 final, 2018/0090 (COD).

¹⁴³ Zie art. 1 van de Ontwerprichtlijn, die wijziging van art. 3 lid 5 van de Richtlijn OHP beoogt.

¹⁴⁴ Zie o.a. Rb. Rotterdam 23 mei 2013, *TvC* 2014, afl. 2, p. 87-94, m.nt. B.B. Duivenvoorde (*Goltex/ACM*).

¹⁴⁵ Zie bijvoorbeeld: www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180711IPR07740/consumer-product-quality-meps-take-aim-at-dual-standards.

¹⁴⁰ Reclame Code Commissie 19 april 2018, *Nprofarm/Stichting Bewegen Zonder Pijn & Synofit*, dossiernrs. 2018/00161 en 2018/00162.

¹⁴¹ Hoogenraad & Haak advocaten, mr. Lianne Steenbergen is juridisch medewerkster.

op de markt te brengen. Voor exporterende Nederlandse bedrijven is de bepaling niettemin relevant.

Een andere materieelrechtelijke wijziging in de Ontwerprichtlijn betreft het toevoegen van commerciële content aan de online zoekresultaten van consumenten, bijvoorbeeld via zoekmachines of vergelijkingswebsites.¹⁴⁶ Wanneer de commercieel ingekleurde zoekresultaten niet als zodanig herkenbaar zijn voor de consument, zal sprake zijn van een misleidende handelspraktijk langs de band van de “zwarte lijst” bij de Richtlijn OHP.¹⁴⁷

Dan enkele belangrijke voorstellen op het gebied van handhaving. De huidige Richtlijn OHP geeft verschillende opties voor handhaving van de Richtlijn op nationaal niveau.¹⁴⁸ Welke opties een lidstaat kiest en hoe ze worden ingevuld is grotendeels ter vrije keuze van de betreffende lidstaat. Als gevolg daarvan loopt de handhavingspraktijk op nationaal niveau sterk uiteen. Zo is in de ene lidstaat de handhaving van de Richtlijn OHP vrijwel geheel afhankelijk van privaatrechtelijke acties ingesteld door consumenten, concurrenten en belangenverenigingen (zoals in Duitsland), terwijl de handhaving in een andere lidstaat vrijwel uitsluitend verloopt via een publiekrechtelijke marktautoriteit (zoals in Italië). Ook de sanctiemogelijkheden lopen sterk uiteen.

De Ontwerprichtlijn beoogt hierin verandering te brengen. Lidstaten behouden weliswaar aanzienlijke ruimte om de handhaving van de Richtlijn OHP vorm te geven, maar op een aantal punten introduceert de Ontwerprichtlijn specifieke regels die elke lidstaat moet volgen.¹⁴⁹ Zo zullen lidstaten contractuele en buitencontractuele sancties beschikbaar moeten maken voor consumenten. Wat betreft contractuele sancties zullen consumenten op zijn minst de mogelijkheid moeten krijgen om het contract dat is aangegaan onder invloed van een oneerlijke handelspraktijk eenzijdig te beëindigen. De Nederlandse wetgever is in 2014 al een stap verder gegaan door de mogelijkheid in de wet op te nemen om een “oneerlijke” overeenkomst te vernietigen.¹⁵⁰ Wat betreft buitencontractuele sancties moeten consumenten op zijn minst de mogelijkheid hebben om schadevergoeding te eisen. Die mogelijkheid hebben consumenten in Nederland al sinds de implementatie van de Richtlijn OHP.

Belangrijker voor de Nederlandse praktijk zijn de voorstellen op het gebied van administratieve sancties. Waar art. 13 Richtlijn OHP nu nog slechts voorschrijft dat sancties doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend moeten zijn, voor-

ziet de Ontwerprichtlijn in een volledig nieuw art. 13 met gedetailleerde richtlijnen voor het opleggen van administratieve sancties. Zo zullen lidstaten bij het opleggen van administratieve sancties rekening moeten houden met bepaalde factoren, zoals de gevolgen van de overtreding, het al dan niet opzettelijke karakter van de overtreding, het OHP-verleden van de overtreder en de hoogte van de voordelen die door de overtreder zijn behaald. Belangrijk is dat bij het opleggen van boetes ook rekening gehouden moet worden met de jaaromzet en -winst van de handelaar. Grotere bedrijven zullen dus hogere boetes gaan ontvangen dan kleinere. Echt spannend wordt het bij zogenoemde *widespread infringements*. Dat zijn volgens de eerder vastgestelde Europese Verordening 2017/2934 (kort gezegd) overtredingen die de collectieve belangen van consumenten in meerdere lidstaten aantasten. Bij deze *widespread infringements* moet op zijn minst een maximumboete opgelegd kunnen worden van 4% van de jaaromzet (!) van de handelaar in de betreffende lidstaat of lidstaten. De introductie van deze regel zal het op zijn minst onvoorspelbaar maken voor handelaren met welke boetes zij rekening moeten houden.

Herziene Richtlijn audiovisuele mediadiensten

Eindelijk heeft de Raad van Ministers van de Europese Unie op 6 november 2018 de definitieve versie van de herziene Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (“Richtlijn AVMD”) aangenomen. De grootste verandering is ten aanzien van het online-media aanbod. ‘*Video sharing platforms*’, zoals YouTube, moeten straks ook aan de bepalingen uit de Richtlijn voldoen. De regels gelden ook voor video’s die door gebruikers zelf worden gemaakt en worden gedeeld op platforms zoals Facebook. Een belangrijk doel is het (online) beschermen van minderjarigen tegen schadelijke inhoud op een adequate en toekomstbestendige manier. Het moet niet uitmaken of ze iets op televisie, op tablet of telefoon bekijken. En ook moet het niet uitmaken waar in Europa de minderjarige zich bevindt. Verder komen er strengere regels tegen haatzaaiende uitlatingen of uitingen, waarin publiekelijk wordt opgeroepen tot het plegen van een terroristisch misdrijf. Videoplatforms moeten zelf passende maatregelen nemen. Ook online gaat sluikreclame verboden worden. Video-on-demand diensten zoals Netflix moeten voor minstens 30% uit Europese producties bestaan. De omroepen krijgen meer flexibiliteit in de momenten waarop televisiereclame wordt uitgezonden. De herziene Richtlijn is gepubliceerd op 28 november 2018. Twintig dagen nadien is de Richtlijn van kracht geworden. De lidstaten hebben 21 maanden, dat wil zeggen tot 19 september 2020, om de regels te implementeren in de nationale wetgeving. Dat houdt dus in dat de Mediawet gewijzigd gaat worden.

Nationaal

CvdM

Het Commissariaat van de Media had in het kroniekjaar als focus het online domein en de onafhankelijkheid van het

146 Zie art. 1 lid 6 van de Ontwerprichtlijn.

147 Zie Bijlage 1 bij de Richtlijn OHP. Deze geeft een lijst van specifiek omschreven handelspraktijken die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd.

148 Zie art. 11 t/m 13 Richtlijn OHP.

149 Zie art. 1 lid 4 en 5 Ontwerprichtlijn.

150 Art. 6:193j lid 3 BW, *Stb.* 2014, 140. Overigens rijst direct de vraag of die vernietigingsmogelijkheid voldoende is ter implementatie van art. 1 lid 4 Ontwerprichtlijn (met het voorgestelde art. 11a lid 2 Richtlijn OHP), of dat naast de vernietigingsmogelijkheid ook een op zichzelf staande mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst geïntroduceerd moet worden.

media-aanbod.¹⁵¹ Wat betreft reclame was de focus de bescherming van minderjarigen in het online domein. Naast commerciële beïnvloeding van jongeren is vrij toegankelijke (ernstig) schadelijk content voor minderjarigen een aandachtspunt. Vaak is online content niet voorzien van Kijkwijzer-classificaties. Het CvdM heeft in 2018 ingezet op het monitoren van de werking van de eigen Social Media code van YouTubers.

ACM

In 2018 had de ACM onder meer aandacht voor de kansen maar ook uitdagingen van de digitalisering, waaronder toenemende personalisatie van het aanbod en prijzen. Het toenemend gebruik van algoritmes zal volgens de ACM tot aanvullende wetgeving moeten leiden.¹⁵²

AVG

25 mei 2018 was D-day: alle organisaties moesten aan de nieuwe Algemene Verordening gegevensbescherming¹⁵³ voldoen. De Verordening vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens. De nieuwe strenge regels hebben gevolgen voor reclamecampagnes en de data die, bijvoorbeeld via apps, door bedrijven worden gebruikt. Menig bedrijf is pas heel laat wakker geworden om tot de ontdekking te komen dat de nieuwe Verordening veel extra maatregelen vergt. Ook zijn bedrijven en consumenten overstroomd met allerlei (soms niet noodzakelijke) e-mails om alsnog toestemming te verkrijgen voor verzending van nieuwsbrieven. De Autoriteit Persoonsgegevens ("AP") is inmiddels aan de slag met handhaving, en vooral ook het geven van richtsnoeren en toelichting. De AP controleert op verwerkersovereenkomsten en heeft in 2018 bijna 21.000 datalekmeldingen ontvangen.

NVWA

Het nieuwe interventiebeleid sinds 2017 maakt dat het aantal bestuurlijke boetes gestaag stijgt. De aanpak van misleidende etikettering is voortgezet, met focus op handhaving op voedings- en gezondheidsclaims, misleidende claims met groot illegaal gewin en misleiding met grote impact. De NVWA heeft speciale aandacht voor internethandel en voedingssupplementen.

Zelfregulering

In het kroniekjaar 2018 is één nieuwe bijzondere reclamecode van kracht geworden. Sinds 15 oktober geldt de Code medische Cosmetische Behandelingen uitgevoerd door Artsen ("CCBA"). De code is ook van toepassing op reclame voor de klinieken die de behandelingen verzorgen. Eén van de kerngedachten van de code is dat reclame voor medische cosmetische behandelingen rationeel gebruik moet bevorderen. Dat betekent onder meer dat het niet is toegestaan

om het publiek onder druk te zetten om snel te beslissen. Ook acties waarbij de consument verplicht wordt tot een aankoop of een behandeling zijn niet toegestaan. Reclame moet een verplichte educatieve slogan bevatten "Kijk uit. *Je zelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een geschikte arts*".

De CCBA geeft ook regels tegen misleiding. Zo mag de reclame niet de indruk wekken dat een behandeling zonder risico is en moeten afbeeldingen waarheidsgetrouw zijn. Ook mag de reclame niet gericht zijn op minderjarigen.

Al over het kroniekjaar heen kijkend: per 1 februari 2019 zijn drie nieuwe c.q. gewijzigde codes van kracht: Per 1 februari 2019 maakt de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG) deel uit van de Nederlandse Reclame Code. Daarmee samenhangend zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de Code Publieksreclame Geneesmiddelen (CPG) en de Code Medische Hulpmiddelen (CMH).

Ook is er een wijziging opgenomen in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) die reclame gericht op kinderen nader inperkt en het gebruik van kinderidolen aan banden legt. *Licensed Media Characters* gericht op kinderen onder de 12 jaar (of onder de zeven jaar bij 'gezonde voedingsmiddelen') mogen na afloop van de overgangstermijn niet meer voorkomen in reclame, en ook niet op verpakkingen of point-of-sale materiaal.

2. Rechtspraak

EHRM

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) kwam in januari 2018 met een interessante uitspraak over de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en de uitingsvrijheid van de adverteerder.¹⁵⁴ Het kledingbedrijf *Sekmadienis* maakte in Litouwen reclame met verwijzingen in woord en beeld naar Jezus en Maria, onder andere met de tekst "Jezus Maria, wat heb je aan?". Het EHRM benadrukt zoals in eerdere uitspraken dat bij commerciële uitingen (zoals reclames) meer ruimte bestaat voor lidstaten om de uitingsvrijheid te beperken. Steeds zal echter een goed gemotiveerde afweging moeten worden gemaakt tussen de verschillende belangen. Aan die eis was in *Sekmadienis* niet voldaan. De Litouwse autoriteiten hadden wel (zij het vooral in algemene bewoordingen) gemotiveerd dat sprake was van aantasting van de publieke moraal en de rechten van gelovigen, maar zonder een duidelijke afweging te maken met de vrijheid van meningsuiting van de adverteerder. De uitspraak geeft hiermee een duidelijk toetsingskader, ook voor de Reclame Code Commissie bij de behandeling van klachten op het gebied van goede smaak en fatsoen: een uitgebreide motiveringsplicht is van toepassing.

Unierechter

Is iemand die producten te koop aanbiedt op een handelsplatform zoals Marktplaats een handelaar in de zin van

151 Toezichtbrief 2018 Commissariaat voor de Media, zie: www.cvdM.nl/wp-content/uploads/2018/09/Toezichtbrief-2018.pdf.

152 Het ACM Signaal 2018, zie: www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-04/het-acm-signaal-2018.pdf.

153 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming).

154 EHRM 30 januari 2018, 69317/14, ECLI:CE:ECHR:2018:0130JUD00931714 (*Sekmadienis/Litouwen*).

de Richtlijn OHP? Zo ja, dan zijn alle regels van de Richtlijn OHP (inclusief regels over misleidende reclame) van toepassing. De vraag werd voorgelegd door een Bulgaarse bestuursrechter aan het Europees Hof van Justitie.¹⁵⁵ Aanleiding was de verkoop van een horloge door een Bulgaarse vrouw via een online handelsplatform. Dat horloge voldeed niet aan de in de advertentie geschepte verwachtingen. De vrouw in kwestie bood ten tijde van de verkoop naast het betreffende horloge via het platform nog zeven andere tweedehands producten aan. Het Europees Hof benadrukt dat iemand die via een online handelsplatform producten aanbiedt slechts optreedt als handelaar wanneer die persoon handelt in het kader van zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Of dat zo is moet worden beoordeeld door de nationale rechter, in het licht van alle omstandigheden van het geval. Hierbij kan de rechter allerlei factoren in aanmerking nemen, zoals de regelmaat en frequentie van de verkopen, de kennis en vaardigheden van de verkoper ten opzichte van die van de consument en of het gaat om dezelfde soort producten of juist diverse producten. Het enkele feit dat de verkoper een winsttoegmerk heeft en tegelijkertijd diverse producten aanbiedt, is in ieder geval onvoldoende.

In de zaak *AGCM/Wind en Vodafone* oordeelde het Europees Hof onder meer over een zwartelijstbepaling in de Richtlijn OHP. Volgens deze bepaling is het onder alle omstandigheden verboden om te vragen om betaling of terugzending van ongevraagd aan de consument toegezonden producten.¹⁵⁶ *Wind en Vodafone* verkochten in 2012 in Italië simkaarten voor telefoons met daarop vooraf geïnstalleerde diensten voor voicemail en internet. Die diensten konden tot kosten leiden bij gebruikers, wanneer de diensten niet door de gebruikers zelf werden gedeactiveerd. De gebruikers werden vooraf niet geïnformeerd over de kosten van de diensten. Valt deze situatie onder de genoemde zwartelijstbepaling? Het Europees Hof oordeelt dat dit inderdaad het geval is. De zwartelijstbepaling geldt dus niet alleen voor ongevraagd toegestuurde producten, maar ook voor ongevraagd meegeleverde diensten bij een verder conform de afspraken geleverd product.

Tot slot de uitspraak van het Europees Hof in *Dyson/BSH*. *Dyson* procedeerde eerder in Nederland al tegen *Miele* over keurmerken op stofzuigerzakloze stofzuigers.¹⁵⁷ De onderhavige zaak is echter afkomstig uit België. *BSH* bracht daar stofzuigers op de markt, onder vermelding dat die stofzuigers vielen binnen “energieklasse A”. *Dyson* vond dat misleidend, omdat energieklasse A slechts behaald zou worden bij gebruik van de stofzuiger met een leeg stofreservoir. Volgens *Dyson* had *BSH* de consument dan ook nadere informa-

tie moeten geven over de testmethode. Daar is het Europees Hof het niet mee eens. *BSH* is op basis van Europese wetgeving verplicht om de energieklassen te vermelden en heeft die vastgesteld conform een gedetailleerde Europeesrechtelijk voorgeschreven meetmethode. Nu *BSH* volgens de Europese wetgeving over de energieklassenbepaling geen nadere informatie hoeft te vermelden over de testmethode, geldt die informatie ook niet als “essentieel” in de zin van art. 7 Richtlijn OHP. Van een misleidende omissie is dan ook geen sprake. Overigens oordeelt het Europees Hof ook dat andere – niet-verplichte – vermeldingen over het energieverbruik van de stofzuigers mogelijk wél misleidend zijn. Het is aan de nationale rechter om te toetsen of dit inderdaad het geval is.

Nationale overheidsrechter

Oneerlijke handelspraktijken

In 2018 was het roerig in de trapliftindustrie. In overtreding van de vaststellingsovereenkomst heeft *Otolift* zich negatief uitgelaten over de producten en diensten van concurrent *Smienk*. De rechtbank oordeelt dat uitsluitend afbrekende mededelingen ten aanzien van producten of diensten van een concurrent geen (oneerlijke) handelspraktijk vormen, omdat zij de economische belangen van de consument hoogstens indirect schaden. De uitlatingen kunnen daarentegen wél worden opgevat als vergelijkende reclame in de zin van art. 6:194a BW.¹⁵⁸

Skyscanner Ltd./Stichting Reclame Code

De lange route van Reclame code Commissie (RCC) naar het College van Beroep (CvB), rechtbank, hof en uiteindelijk Hoge Raad is ten einde. De A-G heeft deze zomer geoordeeld:¹⁵⁹ geen onrechtmatige rechtspraak door het CvB van de Stichting Reclamecode. De benaderingen van het hof zijn, alles in overweging, goed te volgen en begrijpelijk. De A-G concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. En dat doet de Hoge Raad ook.¹⁶⁰ Waar ging het ook al weer over? *Skyscanner* vermeldt de vluchtprijs naar Miami van aanbieder *Govolo* als goedkoopste, maar die prijs is onjuist (onvermijdelijke boekingskosten niet genoemd). De RCC en het CvB vinden óók *Skyscanner* medeverantwoordelijk als handelaar van een oneerlijke handelspraktijk.¹⁶¹ *Skyscanner* pakt het principieel aan: haar activiteiten (vergelijkingswebsite) zijn geen ‘handelspraktijk’ in de zin van de Richtlijn OHP. Het CvB verwijst in haar uitspraak naar de toen geldende Leidraad OHP waarin aanbieders van prijsvergelijkingsites expliciet als ‘handelaar’ in de zin van de OHP worden genoemd. Het hof vindt van belang dat *Skyscanner* zelf inkomsten genereert uit het aanbieden van de prijsvergelijking. Door een individuele vlucht aan te bieden heeft dit een

155 HvJ EU 4 oktober 2018, C-105/17, ECLI:EU:C:2018:808 (*Komisija za zashita na potrobitelite/Evelina Kamenova*).

156 Zie punt 29 van Bijlage 1 bij Richtlijn OHP en art. 6:193i onder f BW.

157 Zie Rb. Amsterdam 28 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2066 en Hof Amsterdam 31 oktober 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4436 (*Dyson/Miele*). Zie ook de bespreking van deze Nederlandse uitspraken in kroniek over 2017 (*IER* 2018/11, p. 126).

158 Rb. Den Haag 28 februari 2018, *IEPT* 17537 (*Smienk/Otolift*).

159 Conclusie A-G HR 29 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:748 (*Skyscanner/Stichting Reclame Code*).

160 HR 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1840 (*Skyscanner/Stichting Reclame Code*) en Hof 7 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:739 (*Skyscanner/Stichting Reclame Code*).

161 CvB 10 mei 2014, dossier 2013/00690 (*Skyscanner en Govolo*).

rechtstreeks verband met de verkoopbevordering van platform Skyscanner. Niet alleen Govolo, maar ook Skyscanner bedienden zich van een oneerlijke handelspraktijk. Discussie gesloten, het CvB heeft de Richtlijn OHP juist toegepast.

Vergelijkende reclame

Door het gebruik van de slogan “*The best OLED TV you can buy*” in combinatie met een EISA-predicaat kreeg TP Vision (Philips) het aan de stok met LG.¹⁶² LG stelt zich op het standpunt dat de uiting de indruk wekt dat objectief is vastgesteld dat de OLED televisie van TP Vision het beste geteste product is. In werkelijkheid is de OLED televisie van het TP Vision *slechts* bekroond met het EISA-predicaat¹⁶³ “*Best Buy*” voor haar gunstige prijs/kwaliteitsverhouding. De titel “*Best Product*” is toebedeeld aan LG. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van de slogan in combinatie met het EISA-predicaat moet worden opgevat als een superioriteitsclaim, waarmee het aankoopgedrag van de consument kan worden beïnvloed. De slogan is misleidend, omdat zij niet berust op de waarheid. De uiting kan bovendien worden aangemerkt als vergelijkende reclame, omdat zij een rangorde impliceert. De zaak heeft uiteindelijk ook nog geleid tot een executie-kortgeding.

In een procedure naar aanleiding van een Oral-B reclame stond Philips aan de andere kant. In de uiting van P&G is de elektrische tandenborstel van Philips in de schaduw van het model van Oral-B geplaatst (in het donkerblauw afgebeeld tegen een blauwe achtergrond). De eigen tandenborstel staat ‘in de spotlights’. De rechtbank oordeelt dat het enkele feit dat een product waarmee wordt vergeleken er minder goed uitspringt, nog niet maakt dat de vergelijking node-loos denigrerend is.¹⁶⁴

Ook voor PVS liep het fout af in een geschil over vergelijkende reclame. Door het vermelden van onjuiste, verouderde prijzen van concurrent Vervor in een folder, maakt zij zich schuldig aan misleidende vergelijkende reclame. Het verwerken van onjuiste prijzen in een prijsvergelijking valt niet te verenigen met de objectiviteitseis die art. 6:194 lid 2 onder c BW voorschrijft.¹⁶⁵ De rechtbank lijkt hier ten onrechte te hebben getoetst aan het objectiviteitsvereiste (onder c). De prijzen kloppen niet, dus onder a (misleiding) is de passende grondslag.

RCC

Reclame of informatie?

Is het ‘reclame’ of ‘informatie’? Brancheorganisatie Nepharm heeft geholpen deze vraag verder te beantwoorden. Een website van Stichting Bewegen zonder Pijn met ‘informatie’

over ingrediënten is geen ‘informatie’. De RCC vindt dat de uitingen de neutrale en informatieve bespreking van individuele ingrediënten te boven gaan.¹⁶⁶ Een wervende video op de website van een chirurg, waarbij op de achtergrond verpakkingen in beeld zijn, zal daartoe hebben bijgedragen.

Herkenbaarheid

Belangrijk uitgangspunt van het reclamerecht is dat uiting voldoende herkenbaar is voor het publiek. De Nationale Postcode Loterij handelt in strijd met deze regel door aan niet-deelnemers persoonlijk geadresseerde enveloppen met reclame te versturen, vermomd als zakelijke correspondentie. Het CvB oordeelt dat met name de in zwarte hoofdletters geschreven tekst “– HERINNERING –” op de voorkant van de envelop, ten minste een deel van het publiek op het verkeerde been zal zetten.¹⁶⁷

Algemene misleiding

Dit kroniekjaar leverde wederom een overvloed aan uitspraken over misleiding. Zo is de website www.goudaankoop.nl teruggefloten door de Voorzitter voor het manipuleren van de reviews op haar website.¹⁶⁸ Op de website zijn enkel positieve reviews te lezen, alle geschreven in dezelfde toon en met dezelfde strekking. Ook de uitingen rondom de musical “Was getekend, Annie M.G. Schmidt” leveren een vertekend, misleidend beeld op (omissie). De stellige indruk ontstaat dat enkel Simone Kleinsma de hoofdrol zal vertolken.¹⁶⁹ Nu blijkt dat zij – zoals gebruikelijk – de rol samen met haar *alternate* voor haar rekening neemt, komt de RCC tot de (opmerkelijke?) conclusie dat de inzet van een *alternate* voor een hoofdrolspeler geen feit van algemene bekendheid is.

Voorraad op? Het geheel niet voorradig hebben van een aanbieding uit een folder (onjuiste informatie over de beschikbaarheid) is een misleidende uiting. Dit kan gecorrigeerd worden door een redelijk alternatief aan te bieden. In Emté vaatwastabletten¹⁷⁰ stelt de RCC strenge eisen aan de kwalificatie van een redelijk alternatief. Ondanks het feit dat het alternatieve (eveneens A-merk) product per tablet voordeliger is dan de initiële aanbieding, meent de RCC dat het product geen redelijk alternatief vormt: het betreft een ander merk, andere hoeveelheid en wellicht andere kwaliteit dan de oorspronkelijke aanbieding. Ook Hyundai moet volgens de RCC een voorbehoud maken waaruit blijkt dat de “op=op” actie van voorraadmodellen betrekking heeft op individuele dealers, in plaats van de landelijke voorraad van Hyundai.¹⁷¹

Dit kroniekjaar is opnieuw veel geklaagd over prijzen. Als easyEnergy onduidelijk is over de vaste leveringskosten en

162 Rb. Amsterdam (vzr.) 16 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3431 (*LG Electronics/TP Vision Europe c.s.*).

163 De ‘European Imaging and Sound Association’ (EISA) kent jaarlijks prijzen toe aan verschillende categorieën producten, zo ook aan OLED televisies.

164 Rb. Rotterdam 12 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2964 (*Philips/P&G*).

165 Rb. Oost-Brabant 30 maart 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:1513 (*Vervor B.V./PVS Hoveniers B.V.*).

166 RCC 19 april 2018, dossiers 2018/00161 en 2018/00162 (*Nepharm/Stichting Bewegen Zonder Pijn & Synofit*).

167 CvB 5 april 2018, dossier 2018/00036/A (*NPL witte envelop herinnering*).

168 RCC 29 januari 2018, dossier 2017/00761 (*Goudaankoop.nl referenties*).

169 RCC 6 augustus 2018, dossier 2018/00474 (*Annie M.G. Schmidt musical*).

170 RCC 8 februari 2018, dossier 2017/00813 (*Emté vaatwastabletten*).

171 RCC 4 juli 2018, dossier 2018/00383 (*Hyundai actie*).

de kosten per aansluiting, die bovenop de inkooprijzen komen, levert dit easyEnergy een omissie op om essentiële informatie te verstrekken.¹⁷² “Gooi ze de deur uit! En stap over op easyEnergy. Want easyEnergy is energie voor inkooprijzen” is bovendien misleidende vergelijkende reclame. Een andere klacht over prijzen op het snijvlak van misleiding en vergelijkende reclame was gericht tegen het “beste prijs” beleid van Mediamarkt.¹⁷³ Klager meent dat de uitingen de indruk wekken dat je bij Mediamarkt gegarandeerd de beste prijs betaalt. In werkelijkheid stemt Mediamarkt haar “beste prijs” slechts af op de prijzen van een select groepje concurrenten. De RCC oordeelt dat Mediamarkt door nalatigheid van het maken van dit voorbehoud essentiële informatie achterhoudt.

Algemene misleiding: food

Ook dit jaar zijn weer tal van smakelijke misleidingszaken over levensmiddelen voorgelegd aan de RCC. Vorig kroniekjaar draaide het om te kleine gehaktballen in Unox-tomatensop. Dit jaar waren de ovenbitterballen van Kwekkeboom onderwerp van discussie. In de TVC is te zien hoe tien bitterballen uit de verpakking glijden, terwijl volgens de verpakking de inhoud acht bitterballen bevat. Toch vindt de Voorzitter dit niet misleidend: op de verpakking staat duidelijk ‘acht bitterballen’. Dat in de TVC tien bitterballen voorbij komen zal de consument hoogstwaarschijnlijk ontgaan.¹⁷⁴

Ook het etiket van Red Bull Simply Cola was onderwerp van discussie.¹⁷⁵ De klaagster vat de tekst “gemaakt met ingrediënten van 100% natuurlijke oorsprong” op het label van het blikje cola volgens de RCC echter verkeerd op. Niet wordt bedoeld dat het product voor 100% uit natuurlijke ingrediënten bestaat, maar dat het gemaakt is mét ingrediënten die ieder een natuurlijke oorsprong kennen. En adverteerder kan per ingrediënt de (natuurlijke) herkomst onderbouwen.

Een waterige discussie is ontstaan over het etiket van Cool-Best Skinny Orange met “100% natural ingredients”.¹⁷⁶ De Voorzitter komt tot verschillende opmerkelijke conclusies. Het etiket zal de verwachting wekken bij de consument dat het product (op een scheutje na) uit sinaasappelsap bestaat. Bovendien zal de consument niet begrijpen dat aan het product twee maal water is toegevoegd. Namelijk: (1) het deel water dat is toegevoegd om van het concentraat vruchtensap uit concentraat te maken; en (2) het deel water waarmee het vruchtensap uit concentraat verder wordt verdund tot het ‘Skinny’ product. De juiste ingrediëntenlijst helpt niet om de misleiding weg te nemen. Dus strijd met art. 7 lid 1 onder a van Verordening (EU) Nr. 1169/2011 (VIC-verordening). Een nieuwe verpakking was al in de maak.

Vergelijkende reclame

Opmerkelijk streng is het oordeel over een filmpje van Severo waarin marktbezoekers de appelmoes van Severo en die van Hak proeven: Severo is lekker zoet en bevat heel veel minder suiker.¹⁷⁷ Hak vindt de vergelijking ongeoorloofd is, omdat de Severo appelmoes wordt vergeleken met een oud Hak product dat zij – in lijn met het Akkoord verbetering productsamenstelling¹⁷⁸ – binnenkort gaat vervangen voor een product met minder suiker. De RCC gaat hierin mee. Severo had moeten vermelden dat de vergelijking betrekking heeft op het oude Hakproduct. Te streng, want ten tijde van de uiting was het oude Hak product nog volop verkrijgbaar. Bovendien heeft Severo geen kennis van of invloed op wanneer en hoe Hak het nieuwe product gaat introduceren.

Duurzaam en milieu

Natuurlijk is duurzaamheid ook in 2018 een hot topic. Belangrijk richtsnoer gaf de RCC aan het begin van kroniekjaar met twee uitspraken over het gebruik van een groen “V-logo” in combinatie met de term “verantwoord” voor de aanprijzing van vleesproducten. De RCC tikte Aldi beide keren op de vingers. De abri in kwestie zet de consument op het verkeerde been, omdat Aldi onvoldoende geconcretiseerd heeft dat de term “verantwoord” enkel betrekking heeft op dierenwelzijn (met slechts één ster).¹⁷⁹ Duidelijk moet per keurmerk gespecificeerd worden waar het begrip duurzaam op ziet. Zeker op een abri is hiervoor voldoende ruimte.

Met de campagne “Planten zijn de nieuwe koeien” sluit Becel aan bij het toenemende duurzaamheidsbewustzijn. Het levert ook een aantal klachten op. Zo viel de uiting “Planten zijn de toekomst. Ze nemen namelijk meer CO2 op dan ze uitstoten. Ze hebben alleen een beetje zon en water nodig, om ons iets heel moois terug te geven, zaden, vol omega-3. Lekker voor op brood. Becel 100% plantaardig, goed voor je hart” niet in goede aarde.¹⁸⁰ De milieclaims hebben enkel betrekking op de groeifase van de plant, maar niet op het hele productieproces van Becel, dus is sprake van misleiding. In het kader van dezelfde campagne verkondigt Becel op Facebook dat haar plantaardige drinks “de helft minder suiker dan koemelk” bevatten.¹⁸¹ Dit levert een ontoelaatbare vergelijkende voedingsclaim op. Het is niet juist om de plantaardige drinks enkel te vergelijken met volle koemelk en het suikergehalte in halfvolle en magere koemelk buiten beschouwing te laten.

De duurzaamheidstrend heeft ook het bankwezen bereikt, specifiek: het dierenwelzijnsbeleid. Volgens Varkens in Nood wekt ABN AMRO op haar website de indruk dat ABN AMRO van haar zakelijke relaties verwacht dat zij de “vijf

172 CvB 22 februari 2018, dossier 2017/00861 (easyEnergy).

173 RCC 3 juli 2018, dossier 2018/00386 (Mediamarkt de beste prijs).

174 RCC 12 april 2018, dossier 2018/00276 (Kwekkeboom Oven Bitterballen).

175 RCC 22 februari 2018, dossier 2017/00859 (Red Bull Simply Cola).

176 RCC 11 juni 2018, dossier 2018/00287/1, IER 2018/59, m.nt. S. Arayess (Coolbest Skinny Orange).

177 RCC 12 juli 2018, dossier 2018/00406 (Severo appelmoes).

178 Akkoord verbetering productsamenstelling zout, verzadigd vet, suiker, zie: www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2014/01/23/akkoord-verbetering-productsamenstelling-zout-verzadigd-vet-suiker.

179 RCC 19 december 2017, dossier 2017/00765 (Aldi V-logo); RCC 19 december 2017, dossier 2017/00765/A (Aldi V-logo 2).

180 RCC 12 augustus 2018, dossier 2018/00381 (Becel planten zijn de toekomst).

181 RCC 17 september 2018, dossier 2018/00578 (Becel minder suiker dan koemelk).

vrijheden voor dieren” naleven. De praktijk wijst uit dat ABN AMRO financiering verstrekt aan de intensieve veehouderij. De RCC volgt ABN AMRO in haar betoog dat de consument zal begrijpen dat het gaat om een inspanningsverplichting.¹⁸² In de uiting wordt niet expliciet gesteld of gesuggereerd dat haar zakelijke relaties de vijf vrijheden (moeten) naleven. Maar anders is het in de zaak tegen de ING.¹⁸³ ING presenteert haar dierenwelzijnsbeleid (door middel van de vijf vrijheden) stelliger dan in werkelijkheid het geval blijkt te zijn. Dat is misleidend. Een diervriendelijkheidsclaim pakt eveneens ongelukkig uit voor Timberland. De uiting “Als je een paar Timberlands vasthoudt, weet je het zeker: hier is geen dierenleed aan vooraf gegaan” is te absoluut en onvoldoende onderbouwd.¹⁸⁴

De (milieu)bewuste mens springt het liefst op de fiets, maar als het niet anders kan kiest hij voor een hybride of volledig elektrische auto. De markt voor de milieubewustere auto ligt open, maar het blijft oppassen met het gebruik van milieucclaims. Door het gebruik van de termen “schoon” en “een beperkte CO₂-uitstoot” wekt Ford de indruk dat haar auto een milieuvriendelijk product is.¹⁸⁵ Gebruik van dat soort termen moet de adverteerder vermijden. Ook Louwman & Parqui is teruggefloten, deze keer door het CvB.¹⁸⁶ De prestaties van de Lexus Hybrid Drive zijn te positief beschreven. De consument krijgt zo een onjuist beeld van de effecten van de elektromotor op het brandstofverbruik en CO₂-uitstoot van het model.

Maar humor in milieu-context verzacht veel. In een humoristisch bedoelde TVC versiert een chef-kok verschillende vleesproducten met de sauzen van Remia, waarna de boodschap “Remia produceert 100% klimaatneutraal” verschijnt.¹⁸⁷ Dat de vleesproducten juist niet als ‘verantwoord’ kunnen worden beschouwd is onderdeel van de grap, waarmee Remia enkel probeert te illustreren met welke producten de sauzen het beste gecombineerd kunnen worden. Het gebruik van de vleesproducten in de humoristische verhaallijn brengt niet met zich mee dat de uiting misleidend is.

Genderdiscriminatie

Koppels van hetzelfde geslacht kwamen veelvuldig voorbij in reclame-uitingen in 2018. De billboardposters van Suit-supply,¹⁸⁸ TVC's van Ikea¹⁸⁹ en Vrumona¹⁹⁰ doen om dezelfde reden stof opwaaien. De klachten zijn telkens specifiek gericht op het punt dat de uitingen personen afbeelden op een manier waaruit hun (homo-)seksuele voorkeur naar voren komt. De Voorzitter oordeelt telkens dat het afbeelden van personen op een wijze waaruit hun (homo-)seksuele voorkeur blijkt, maatschappelijk toelaatbaar wordt geacht. Óók

indien niet iedereen dit op prijs stelt. Hij onderstreept elke keer opnieuw dat discriminatie op basis van seksuele voorkeur niet is toegestaan. Exit alle klachten.

Alcohol

Bij aankomst in Center Parcs wordt aan een tienjarige een welkom-koffertje aangeboden, met daarin onder meer een aantal 0.0% biertjes. Op de achterzijde van de koffer is een bordspel voor kinderen vormgegeven. Toewijzing van de klacht op basis van de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken kan niet, want de promotieartikelen bevatten niet meer dan 0.5% alcohol. Maar het aanbieden van de koffer is wel in strijd met de goede smaak en het fatsoen: de buitenkant met het spelbord is gericht op kinderen zodat zij kunnen denken dat ook de inhoud van de koffer voor hen bedoeld is. De Voorzitter acht het ontoelaatbaar dat bier specifiek aan kinderen wordt aangeprezen. Dat het een 0.0% biertje is, verandert hier niets aan.¹⁹¹

Rond de Olympische spelen gaat een filmpje van Samsung en Heineken viraal waarin shorttracker Sjinkie Knegt in het Holland Heineken Huis verrast wordt door zijn familie.¹⁹² Nu verbiedt de alcoholcode adverteerders om in scene gezette uitingen te publiceren waarin professionele sporters (van internationale klasse) reclame maken op radio, in TVC's, bioscopen en in printuitingen. Social media komt niet voor in dit rijtje. Daarom wijst de RCC de klacht af: de uiting valt buiten de reikwijdte van art. 30 lid 3 RvA. Geen extensieve uitleg dus bij zelfregulering.

Goede smaak en fatsoen

Opvallend is dat dit kroniekjaar veel zaken gaan over schelden en ander grof taalgebruik. Toetssteen is de mate waarin de termen of het specifieke gebruik (inmiddels) maatschappelijk is geaccepteerd. In de standaard toverformule wordt stilgestaan bij de omstandigheid dat het taalgebruik wellicht niet bij iedereen in de smaak zal vallen. De uitspraak over de uiting “*fucking good wine*” illustreert dat het gebruik van de term “fuck” in uitingen inmiddels maatschappelijk geaccepteerd wordt geacht.¹⁹³

Het *timeslot* ‘niet voor 20.00 uur op TV’ is leidend bij de TVC voor Brooke Hospital for Animals.¹⁹⁴ De spot – uitgezonden in de middag – vraag aandacht voor de slechte leefomstandigheden van ezels, waarbij beelden van ernstig verwaarloosde, verminkte, stervende en zelfs overleden ezels worden getoond. De RCC acht het tonen van zo'n TVC vóór het tijdstip van 20:00 uur in strijd met de goede smaak, omdat verwacht kan worden dat kinderen op dit tijdstip televisie kijken.

182 RCC 11 juni 2018, dossier 2018/00324 (ABN AMRO dierenwelzijnsbeleid).

183 RCC 11 juni 2018, dossier 2018/00323 (ING dierenwelzijnsbeleid).

184 RCC 20 november 2018, dossier 2018/00666 (Timberlands dierenleed).

185 RCC 23 april 2018, dossier 2018/00171 (Ford milieucclaim).

186 CvB 31 mei 2018, dossier 2018/00869 (Louwman & Parqui B.V.).

187 RCC 12 april 2018, dossier 2018/00269 (Remia 100% klimaatneutraal).

188 RCC 6 maart 2018, dossier 2018/00179/C (Suitsupply zoenende mannen).

189 RCC 19 april 2018, dossier 2018/00300 (Ikea twee vrouwen met kind).

190 RCC 26 april 2018, dossier 2018/00321 (Vrumona/Sourcywater).

191 RCC 13 december 2017, dossier 2017/00781 (Kinderkoffer met 0.0% Heineken).

192 RCC 30 april 2018, dossier 2018/00203 (Heineken Sjinkie Knegt).

193 RCC 26 september 2018, dossier 2018/00653 (Fucking good wine).

194 RCC 9 april 2018, dossier 2018/00212 (Brooke Hospital for Animals).

Vrijheid van meningsuiting

Een klager acht de televisiespot van de PVV met de rode streep en druppels bloed beledigend tegenover de Islam, en discriminerend en racistisch van aard. Bovendien zou de televisiespot aanzetten tot haat. De Voorzitter past het eerder besproken *Sekmadienis/Litouwen*-arrest van het EHRM nauwgezet toe. Het is niet aan de RCC om een politieke partij te beperken in zijn vrijheid om een politieke mening te verkondigen, zolang de wijze waarop dat gebeurt binnen de grenzen van het toelaatbare blijft, zoals vastgelegd in art. 10 EVRM. Ook niet als deze mening door velen verwerpelijk wordt geacht. Het is eveneens niet aan de Voorzitter om te oordelen of de televisiespot inhoudelijk in strijd is met het Wetboek van Strafrecht. De Voorzitter citeert uit het *Sekmadienis*-arrest, waarin duidelijk is geworden dat de vrijheid van meningsuiting het recht impliceert denkbeelden te verkondigen die als zodanig beledigend zijn.¹⁹⁵ De klacht wordt afgewezen (directe Voorzittersafwijzing).

Social Media

Op het randje van de start van het kroniekjaar heeft de RCC duidelijkheid geschept over de toepassing van de Reclamecode Social Media in situaties waarin een blogger of vlogger een product op eigen initiatief aanprijst.¹⁹⁶ In de *Happy Healthy kokosolie*-uitspraak (reeds besproken in de vorige kroniek) beantwoordt de RCC eerst de voorvraag of sprake is van reclame in de zin van art. 1 NRC. Als de blogger/vlogger niet handelt door of namens een adverteerder, dan is geen sprake van reclame. De reclamecodes zijn niet van toepassing. Sindsdien is deze uitspraak leidend. In de zaak over een vlog waarin een vijfjarige jongen verschillende snoepjes aanprijst, borduurt de RCC voort op deze lijn.¹⁹⁷ De vlog is geen 'reclame' in de zin van art. 1 NRC, omdat de jongen de snoepjes op eigen initiatief aanprijst, zonder tussenkomst van de merken waarover hij spreekt. De RCC acht zich daarom onbevoegd om de uiting te beoordelen.

3. Literatuur

- Mr. drs. S. Arayess, 'Claimcultuur: over levensmiddelenrecht en merken', *BMM Bulletin* 2017/2, p. 39-43, (bekroond met de Wim Mak Award 2018).
- Mr. Dr. B.B. Duivenvoorde, *Kroniek oneerlijke handelspraktijken 2016-2017*, TvC 2018-1, p. 28-34.

XII. Procesrecht, handhaving en IPR

S.J. Schaafsma & M. Bronneman

1. Wetgeving

Nationaal en Benelux recht

In april 2018 werd het in de vorige kroniek besproken proces van digitalisering bij de rechtbanken en hoven *on hold*

gezet. Volgens de minister is de schaal en de complexiteit van het KEI-programma onderschat en is het onverantwoord om op de ingeslagen weg door te gaan¹⁹⁸ Over hoe nu precies verder bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid. Er wordt gewerkt aan een nieuw plan.¹⁹⁹

Op 23 oktober 2018 is de Richtlijn Bedrijfsgeheimen²⁰⁰ in ons nationale recht geïmplementeerd.²⁰¹ Zoals in het onderdeel ongeoorloofde mededinging beschreven, heeft dit naast de komst van de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen geleid tot wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, te weten de geboorte van een nieuwe titel 15a. Daarnaast is aan art. 22a Rv een nieuw lid 3 toegevoegd dat het mogelijk maakt om ook in zaken die niet specifiek op de bescherming van bedrijfsgeheimen zien, de vertrouwelijkheid van een bedrijfsgeheim te waarborgen.

Zoals vermeld in het onderdeel merkenrecht, is op 1 juni 2018 het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) op enkele punten gewijzigd.²⁰² Een belangrijke verandering is dat de bevoegdheden van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) zijn uitgebreid. Zo is het vanaf 1 juni 2018 bijvoorbeeld mogelijk om bij het BBIE de nietigverklaring of vervallenverklaring van een Benelux merk of model te vorderen. Daarnaast is nieuw dat beroepen tegen beslissingen van het BBIE voortaan niet meer door een van de drie nationale gerechtshoven worden behandeld, maar door (een nieuwe kamer van) het Benelux Gerechtshof. Hiermee wordt beoogd eenvormige rechtspraak te bevorderen.

Vermelding verdient verder dat in 2018 twee concept wetsvoorstellen de internetconsultatiefase hebben doorlopen, te weten het concept wetsvoorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht en het concept wetsvoorstel tot wijziging van dit wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van het beslag- en executierecht. Er zijn verschillende kritische reacties ingediend. Het is nu afwachten wat met deze reacties wordt gedaan.

2. Rechtspraak

Unierechter

Art. 4 onder c Handhavingsrichtlijn: procesbevoegdheid

Op 7 augustus 2018 wees het Hof van Justitie arrest in de zaak *SNB REACT/Mehta*.²⁰³ Het hof gaf uitleg aan art. 4 on-

¹⁹⁵ RCC 20 maart 2018, dossier 2018/00213 (*PVV TVC belediging Islam*).

¹⁹⁶ RCC 22 december 2017, dossier 2017/00767, *IER* 2019/1 [REDACTIE NUMMER INVULLEN?], m.nt. E.H. Hoogenraad (*Happyhealthy kokosolie*).

¹⁹⁷ RCC 29 mei 2018, dossier 2018/00214 (*Snoeptest*).

¹⁹⁸ *Kamerstukken II* 2017/18, 29279, 420.

¹⁹⁹ *Kamerstukken II* 2018/19, 29279, 467.

²⁰⁰ Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan, *PbEU* 2016, L 157.

²⁰¹ *Stb.* 2018, 369 en *Stb.* 2018, 370.

²⁰² *Trb.* 2018, 51.

²⁰³ HvJ EU 7 augustus 2018, C-521/17, ECLI:EU:C:2018:639 (*SNB REACT/Mehta*).

der c van de Handhavingsrichtlijn²⁰⁴ en oordeelde dat de lidstaten verplicht zijn om een instantie voor de collectieve vertegenwoordiging van merkhouders, zoals de vereniging SNB-REACT, de bevoegdheid te verlenen om in eigen naam te verzoeken om de toepassing van de in de Handhavingsrichtlijn vastgestelde rechtsmiddelen, teneinde de rechten van deze houders te vrijwaren en om zich in eigen naam tot de rechter te wenden teneinde deze rechten te doen gelden. Voorwaarde is wel dat deze instantie naar nationaal recht wordt geacht een rechtstreeks belang te hebben bij de vrijwaring van deze rechten en overeenkomstig dat recht zich daartoe tot de rechter kan wenden.

Facebook en art. 17 Brussel I bis-Verordening

Wellicht zijdelings interessant voor de IE-praktijk is het arrest *Schrems/Facebook* van het Hof van Justitie over internationale bevoegdheid.²⁰⁵ Het ging in deze zaak om de Oostenrijkse rechtenstudent Max Schrems die opkomt voor de privacy van Facebook-gebruikers. In een procedure tegen Facebook wierp deze hem tegen dat hij daardoor geen 'consument' meer is in de zin van (thans) art. 17 Brussel I bis-Verordening zodat de speciale bevoegdheidsregeling voor consumentenovereenkomsten niet van toepassing is. Het hof ging daar echter niet in mee en oordeelde dat een gebruiker van een particuliere Facebook-account niet de hoedanigheid van 'consument' in de zin van deze bepaling verliest wanneer hij boeken publiceert, lezingen houdt, websites exploiteert, giften inzamelt en de rechten van talrijke consumenten aan zich laat cederen om deze rechten te doen gelden in rechte tegen (in dit geval) Facebook.²⁰⁶

Nationale rechter

Internationale bevoegdheid

Twee internationale bevoegdheidskwesties sprongen in 2018 in het oog.

De eerste kwestie betreft de bevoegdheid van de voorzieningenrechter in zaken over inbreuk op Gemeenschapsmodellen (art. 90 GModVo) en op Uniemerken (art. 131 UMVo).²⁰⁷ De vraag is: is de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag *exclusief* bevoegd in dit soort zaken, of kan men in Nederland ook terecht bij andere voorzieningenrechters? Over deze vraag bestaat in de literatuur en de rechtspraak al meer dan tien jaar verdeeldheid. Dat was aanleiding voor de procureur-generaal bij de Hoge Raad om cassatieberoep in het belang der wet in te stellen tegen een vonnis van de Amsterdamse voorzieningenrechter – in de

zaak *Spin Master/High5* – die zich bevoegd had verklaard.²⁰⁸ Het cassatieberoep van de procureur-generaal ontlokte een reactie in de literatuur.²⁰⁹ De Hoge Raad legde deze kwestie van uitleg van art. 90 GModVo via een prejudiciële vraag voor aan het Hof van Justitie.²¹⁰ Wordt vervolgd.

De andere bevoegdheidskwestie betreft de zogenoemde 'opeisingstorpedo' in octrooizaken, die aan de orde kwam in de zaken *Ono Pharmaceutical/Pfizer* en *Boston Scientific/Edwards Lifesciences*.²¹¹ Het gaat om de situatie waarin een Europese octrooiaanvraag bij een buitenlandse (i.c. de Duitse) rechter wordt opgeëist op grond van art. 61 Europees Octrooiverdrag (EOV) en het zogeheten EOV-Erkenningprotocol. Volgens de aanvrager van het octrooi is de opeisingactie van zijn concurrent kansloos en alleen ingesteld om de verlening van het octrooi, dat inhoudelijk reeds is goedgekeurd, te frustreren. Door het instellen van de opeisingactie wordt de verleningsprocedure bij het Europees Octrooibureau (EOB) immers geschorst. Om deze torpedo onschadelijk te maken wendt de aanvrager zich tot de Nederlandse rechter. Stellende dat zijn concurrent onrechtmatig handelt en dat de schade zich voordoet in Nederland omdat nu geen octrooi voor Nederland wordt verkregen, vordert de aanvrager dat de Nederlandse rechter de concurrent beveelt aan het EOB te berichten dat de verleningsprocedure moet worden hervat. Vraag: is de Nederlandse rechter bevoegd ter zake van deze vordering?

Het Hof Den Haag oordeelde dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is. Het hof overwoog kort gezegd dat in het (Uitvoeringsreglement van het) EOVo is voorzien in een besluitvormingsmechanisme c.q. een (bestuursrechtelijke) rechtsgang met betrekking tot vragen betreffende het al dan niet opheffen van de schorsing van de verleningsprocedure, waarin ook misbruik-argumenten worden meegewogen. De vordering van de aanvrager is er in feite op gericht deze besluitvorming, die volgens het EOVo is voorbehouden aan het EOB, over te hevelen naar de Nederlandse civiele rechter, van wie wordt gevraagd om dezelfde afweging te maken als het EOB, op grond van in essentie dezelfde argumenten van partijen, met (via de omweg van een mededeling door de concurrent) hetzelfde resultaat, te weten opheffing van de schorsing van de verleningsprocedure. In feite wordt aan de Nederlandse rechter gevraagd om op de stoel van het EOB te gaan zitten. Dat vormt een ontoelaatbare doorkruising van het (systeem van het) EOVo en de daarin besloten liggende toedeling van bevoegdheden.

204 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.

205 HvJ EU 25 januari 2018, C-498/16, ECLI:EU:C:2018:37, *NJ* 2018/139 (*Schrems/Facebook*).

206 Daarnaast oordeelde het hof dat de 'forum consumentis'-bevoegdheidsregel niet van toepassing is op de vordering van een consument die niet alleen zijn eigen rechten geldend wil maken maar ook rechten die hem werden gecedeerd door andere consumenten met woonplaats in dezelfde lidstaat, in andere lidstaten of in derde landen.

207 Verordening (EG) nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen, *PbEG* 2002, L 3/1 ('GModVo') en Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk, *PbEU* 2017, L 154/1 ('UMVo').

208 Vordering tot cassatie in het belang der wet, 31 augustus 2018, ECLI:NL:PHR:2018:957 (A-G Van Peurse); Rb. Amsterdam (vzr.) 12 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:298, *IER* 2017/28 (*Spin Master/High5*).

209 S.J. Schaafsma, 'Exclusief in Den Haag? Over de bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter ex art. 90 Gemeenschapsmodellenverordening', *IEF* 18023 en *IER* 2018/53 (p. 492-501).

210 HR 2 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2027, *IER* 2018/56 (*Spin Master/High5*). Amsterdamse voorzieningenrechters verklaren zich onzettussen onbevoegd, zie Rb. Amsterdam (vzr.) 5 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8676 (*Aquaris*); Rb. Amsterdam (vzr.) 21 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:9362 (*Tommy Hilfiger/Facebook*).

211 Hof Den Haag 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2606 (*Ono Pharmaceuticals/Pfizer*); Hof Den Haag 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2607 (*Boston Scientific/Edwards Lifesciences*).

Toepasselijk recht

In de reeks *PR Aviation/Ryanair*²¹² verscheen een nieuwe aflevering, ditmaal over de vraag of de gebruiksvoorwaarden van een website c.q. het rechtskeuzebeding daarin, zijn overeengekomen door 'browse-wrapping'.²¹³ Voor de liefhebbers van complicaties rond rechtskeuzes en van het toepasselijke Ierse contractenrecht.

Art. 843a Rv: vorderen en gewichtige reden

De Hoge Raad overwoog in een uitspraak van 26 oktober 2018²¹⁴ dat het begrip "vorderen" in art. 843a lid 1 Rv erop duidt dat de wetgever voor ogen heeft gestaan dat inzage, afschrift of uittreksel in de zin van deze bepaling bij dagvaarding wordt gevorderd. Gelet op de rechtsontwikkeling en de opvattingen in de literatuur neemt de Hoge Raad echter aan dat inzage, afschrift of uittreksel ook kan worden verzocht bij verzoekschrift. Een verzoek op de voet van art. 843a Rv kan volgens de Hoge Raad worden gedaan als zelfstandig verzoek en naast een ander verzoek, zoals een verzoek op de voet van art. 186 Rv tot het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor of een verzoek op de voet van art. 202 Rv tot het gelasten van een voorlopig bericht of verhoor van deskundigen. De Hoge Raad oordeelde in deze zaak eveneens over de "gewichtige reden" in de zin van art. 843a lid 4 Rv en stelde vast dat een gewichtige reden kan bestaan bij handhaving van de vertrouwelijkheid van interne besluiten en gedachtevorming, waaronder begrepen de rol daarin van eventuele externe adviseurs. Of in een concreet geval een dergelijke gewichtige reden bestaat, dient door de rechter met afweging van alle betrokken belangen, gemotiveerd te worden beslist. De partij die zich op het bestaan van de gewichtige reden beroept, dient te stellen en zo nodig aannemelijk te maken, met betrekking tot welke gegevens zij het bestaan van haar belang bij vertrouwelijkheid inroept en, zo nodig, waarin dat belang bestaat. Daarbij dient de opgave zo specifiek te zijn dat de rechter zich een oordeel kan vormen over de gerechtvaardigheid van het beroep.

Art. 843a Rv: rechtsbetrekking

In de hiervoor in de rubriek ongeoorloofde mededinging reeds genoemde (kort geding)uitspraak *Organik/Dow Chemical*²¹⁵ oordeelde de Hoge Raad dat de in de IE-uitspraken

*AIB/Novisem*²¹⁶ en *Synthon/Astellas*²¹⁷ gegeven maatstaf voor het aannemen van het bestaan van een rechtsbetrekking als bedoeld in art. 1019a Rv in verbinding met art. 843a Rv zich ook leent voor toepassing op een rechtsbetrekking die voortvloeit uit het onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen, alhoewel de art. 1019 e.v. daarop niet van toepassing zijn. Dat betekent volgens de Hoge Raad dat ook in dat geval degene die een beroep op art. 843a Rv doet, zodanige feiten en omstandigheden dient te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal dient te onderbouwen, dat voldoende aannemelijk is dat bedrijfsgeheimen onrechtmatig zijn verkregen en gebruikt. Het oordeel van het hof dat in deze zaak aan deze maatstaf was voldaan, blijft bij de Hoge Raad in stand. De Richtlijn Bedrijfsgeheimen is volgens de Hoge Raad (nog) niet op deze zaak van toepassing (zie het onderdeel ongeoorloofde mededinging).

De hoofdzaak in de zin van art. 1019c lid 2 Rv en de gedetailleerde beschrijving

In de uitspraak *Organik/Dow Chemical* oordeelde de Hoge Raad ook nog over twee andere procesrechtelijke kwesties. Verduidelijkt werd wat moet worden gezien als "hoofdzaak" in de zin van art. 1019c lid 2 Rv in welk artikel het verval van het bewijsbeslag wordt geregeld.

De Hoge Raad overweegt hierover dat gelet op de memorie van toelichting bij deze bepaling als uitgangspunt moet worden aanvaard dat met de hoofdzaak is bedoeld, de procedure waarin vorderingen gebaseerd op de gestelde onrechtmatige inbreuk geldend worden gemaakt, zoals een verbods- of schadeprocedure.²¹⁸

De Hoge Raad schept in deze zaak verder nieuw recht door ook in zaken die voldoende gelijkenis vertonen met gevallen waarop de regeling van art. 1019 e.v. Rv van toepassing is, zoals bij de schending van bedrijfsgeheimen, een gedetailleerde beschrijving als bedoeld in art. 1019b lid 1 jo. 1019d lid 1 Rv toelaatbaar te achten.

Proceskosten

In de zaak *Becton c.s./Braun*²¹⁹ verduidelijkte de Hoge Raad welke werkzaamheden in verband met een procedure die wat betreft het onderwerp van het geschil onder de werkingssfeer van de Handhavingsrichtlijn valt, voor vergoeding op de voet van art. 1019h Rv in aanmerking komen. De Hoge Raad brengt allereerst in herinnering dat hij in de

212 Rb. Utrecht 28 juli 2010, ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2268, *IER* 2011/4; Hof Amsterdam 13 maart 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BW0096; HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:88, *NJ* 2015/304; HvJ EU 15 januari 2015, C-30/14, ECLI:EU:C:2015:10, *NJ* 2015/303; HR 11 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:390, *NJ* 2016/174.

213 Hof Den Haag 23 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:61, *NIPR* 2018/163.

214 HR 26 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1985, *JIN* 2018/211, m.nt. N. de Boer; *JOR* 2019/28, m.nt. J.R. Sijmonsma (*Syngenta Seeds*).

215 HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775, *NJ* 2019/70, m.nt. Ch. Gielen en A.I.M. van Mierlo; *IER* 2019/5, m.nt. F.W.E. Eijsvogels; BerichtenIE 2018/34, m.nt. W.J.G. Maas; *JOR* 2018/323, m.nt. P.J. van der Korst; *JIN* 2018/207, m.nt. A. Rosielle (*Organik/Dow Chemical*).

216 HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304, *NJ* 2016/491, m.nt. Ch. Gielen; *IER* 2016/19, m.nt. H.J. Koenraad; BerichtenIE 2016/8, m.nt. T.F.W. Overdijk (*AIB/Novisem*).

217 HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2834, *NJ* 2017/22 (*Synthon/Astellas*). In deze zaak stelde de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het HvJ EU. Bij brief van 10 januari 2018 heeft de Hoge Raad het HvJ EU meegedeeld dat hij zijn verzoek om een prejudiciële beslissing intrekt. De zaak is vervolgens doorgehaald. Zie de beschikking van 23 januari 2018, C-644/16, ECLI:EU:C:2018:61.

218 De eis in de hoofdzaak in de zin van art. 700 lid 3 Rv kan in dezelfde zaak echter een andere zijn, te weten de vordering op de voet van art. 843a Rv (vgl. r.o. 6.1.4 van het arrest en de conclusie van A-G Wesseling-Van Gent in deze zaak onder 4.9-4.22).

219 HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:721, *IER* 2018/57, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Becton c.s./Braun*).

zaak *Wieland/GIA c.s.*²²⁰ oordeelde dat werkzaamheden ter voorbereiding van een procedure daaronder vallen ook indien de rechter niet aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil toekomt. Anderzijds valt volgens de Hoge Raad te denken aan verweren of incidenten van processuele aard, dan wel verweren die op andere gronden dan die ontleend aan een intellectuele-eigendomsrecht aan de toewijsbaarheid van de vordering in de weg staan (zoals een gebrek aan spoedeisend belang in kort geding, een beroep op verjaring, of rechtsverwerking).

Ook werkzaamheden, zoals in de onderhavige zaak, die uitsluitend betrekking hebben op de vraag of de overschrijding van de appeltermijn tot niet-ontvankelijkheid dient te leiden en waarover de appelrechter ambtshalve dient te oordelen, vallen volgens de Hoge Raad onder de werkingssfeer van art. 14 Handhavingsrichtlijn en art. 1019h Rv, waarbij hij verwijst naar de *Diageo*-uitspraak²²¹ van het Hof van Justitie. De Hoge Raad acht het niet nodig om hierover in kort geding een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen. De kosten van het cassatieberoep begroot de Hoge Raad met toepassing van het liquidatietarief en niet zoals gevorderd op de voet van art. 1019h Rv. Zoals in de zaak *Wieland/GIA c.s.* beslist, vallen kosten gemaakt om te doen vaststellen of en in hoeverre de kosten met toepassing van art. 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking komen, namelijk niet ook zelf onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv. Het gaat dan volgens de Hoge Raad niet meer om kosten verband houdend met (een verweer tegen) de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht.

Verjaring; onjuiste implementatie

In een uitspraak van 4 mei 2018 in de zaak *TMG/Staat*²²² oordeelde de Hoge Raad over de vraag of een vordering tot schadevergoeding van TMG jegens de Staat is verjaard. Het ging hier om een vordering tot schadevergoeding wegens een onjuiste implementatie van de Databankenrichtlijn als gevolg waarvan de onpersoonlijke geschriftenbescherming ten onrechte is gehandhaafd. De Hoge Raad overweegt dat aangenomen moet worden, dat, zolang geen juiste implementatie plaatsvindt, dit iedere dag een zelfstandige onrechtmatige daad van de Staat oplevert, hetgeen meebrengt dat daarop gegronde vorderingen afzonderlijk verjaren. De vordering tot vergoeding van schade die TMG heeft geleden door de onjuiste implementatie is dus volgens de Hoge Raad niet verjaard voor zover het betreft de periode van vijf jaar voorafgaand aan haar aansprakelijkheidstelling van 21 september 2012.

3. Literatuur

- L. Braams, 'Grensoverschrijdende bevoegdheid nader bezien – Over vuurkracht en munitie, verboden en an-

dere maatregelen met extraterritoriaal effect', *Berichten IE* 2018/6, p. 247-250.

- F.W.E. Eijsvogels, 'Bewijsbeslag, gedetailleerde beschrijving en monsterneming bij onrechtmatige verkrijging, gebruik of openbaarmaking van bedrijfsgeheimen', *IER* 2018/1.
- S. Kulk, *Internet Intermediaries and Copyright Law. Towards a Future-proof EU Legal Framework* (diss. Utrecht), 2018.
- A. Kur, 'Abolishing Infringement Jurisdiction for EU-Marks: The Perfume Marks Decision by the German Federal Court of Justice', *IIC* 2018, p. 452-465.
- T.B. Larsen, 'Wintersteiger v. Coty Prestige: The place of infringement under the forum delicti rule', *GRUR Int.* 2018, p. 191-196.
- L. Lundstedt, 'Putting Right Holders in the Centre: Bologniasupplysningen and Ilsjan (C-194/16): What Does It Mean for International Jurisdiction over Transborder Intellectual Property Infringement Disputes?', *IIC* 2018, p. 1022-1047.
- R.C. Meurkens, 'Schadebegroting bij auteursrechtinbreuk: opmerkingen naar aanleiding van het arrest MergenMetz/Cozzmozz', *IER* 2018/41.
- S.J. Schaafsma, 'Exclusief in Den Haag? Over de bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter ex art. 90 Gemeenschapsmodellenverordening', *IER* 2018/53 (p. 492-501).
- M. Truijens, 'Nieuwe indicatietarieven, meer zekerheid?', *Berichten IE* 2018/6, p. 242-246.
- C.J.S. Vrendenburg, *Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken: regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht* (diss. Leiden), Deventer: Wolters Kluwer 2018.
- C.J.S. Vrendenburg, 'Naar een proceskostenveroordeling op basis van absolute maximumtarieven in alle IE-zaken – vijf stellingen', *IER* 2018/22.
- O. Vrins, 'De regels met betrekking tot de internationale bevoegdheid van de rechterlijke instanties inzake merken onder de loep', *BMM Bulletin* 2018, p. 91-120.

XIII. Douanerecht

F.W.E. Eijsvogels

1. Wetgeving

Internationaal recht

Op 15 mei 2017 is het "Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 608/2013 van de Raad" gepubliceerd, dat de Commissie volgens art. 37 van Verordening 608/2013 aan het Europees Parlement en de Raad dient voor te leggen.²²³

Op 15 mei 2018 is van kracht geworden Uitvoeringsverordening (EU) 2018/582 van de Commissie van 12 april

²²³ COM(2017) 233 final.

²²⁰ HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087, *NJ* 2018/56, m.nt. H.J. Snijders; *IER* 2017/7, m.nt. A.M.E. Verschuur; *JBPR* 2016/62, m.nt. E. Loesberg (*Wieland/GIA c.s.*).

²²¹ HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13, ECLI:EU:C:2015:471, *NJ* 2017/32, m.nt. L. Strikwerda; *IER* 2015/49, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Diageo/Simiramida*).

²²² HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:677, *JIN* 2018/193 en *JB* 2018/117, m.nt. D.G.J. Sanderink; *AB* 2018/300, m.nt. R.J.G.M. Widdershoven (*TMG/Staat*).

2018 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1352/2013 tot vaststelling van de formulieren waarin is voorzien in Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane. Door middel van deze uitvoeringsverordening zijn een paar kleine wijzigingen aangebracht in het standaardformulier dat gebruikt dient te worden om een verzoek tot optreden in te dienen bij de bevoegde douaneautoriteit.

2. **Rechtspraak**

In de zaak *Philip Morris/World Freight Logistics*²²⁴ had de douane met toepassing van Verordening 608/2013 een partij met pakjes sigaretten tegengehouden. Met die pakjes sigaretten zou inbreuk worden gemaakt op diverse merk-rechten van Philip Morris. Het stond vast dat de partij sigaretten een zogenaemde T1 status heeft: de partij was in de Unie binnengebracht en stond onder douanetoezicht, maar was niet ingevoerd en moest derhalve als niet-communautaire goederen worden aangemerkt. Philip Morris betoogde dat art. 9 lid 4 Uniemerkerverordening (UMVo) door de rechtbank diende te worden toegepast, dan wel dat het BVIE richtlijnconform moet worden uitgelegd met inachtneming van art. 10 lid 4 Merkenrichtlijn 2015. Art. 9 lid 4 UMVo luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

4. (...), heeft de houder van dat Uniemerkeveneens het recht te verhinderen dat derden in het economische verkeer waren binnenbrengen in de Unie zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemerke of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden. Het recht van de houder van een Uniemerke op grond van de eerste alinea vervalt indien door de aangever of de houder van de waren tijdens de procedure om te bepalen of er inbreuk op het Uniemerke is gemaakt, die is ingeleid overeenkomstig [Verordening 608/2013] door de douane, het bewijs wordt geleverd dat de houder van het Uniemerke niet gerechtigd is om het op de markt brengen van waren in het land van eindbestemming te verbieden.

In art. 10 lid 4 Merkenrichtlijn 2015 is een vrijwel gelijk-luidende bepaling opgenomen.

De rechtbank heeft dit betoog van Philip Morris verworpen en geoordeeld dat er geen grond is om art. 9 lid 4 UMVo met terugwerkende kracht toe te passen op goederen die voor de datum van inwerkingtreding van deze bepaling reeds zijn beslagen. Het beroep op richtlijnconforme interpretatie van het BVIE ten aanzien van met de Uniemerken overeenstemmende Beneluxmerken van Philip Morris, in die zin dat reeds op art. 10 lid 4 Merkenrichtlijn 2015 moet worden geanticipeerd, slaagt evenmin. Philip Morris kan zich tegen-

over World Freight niet rechtstreeks op (art. 10 lid 4 van) de Merkenrichtlijn 2015 beroepen en ook richtlijnconforme interpretatie is nog niet aan de orde. Voor een nationale rechter geldt pas vanaf het verstrijken van de omzettingstermijn de algemene verplichting om het nationale recht richtlijnconform uit te leggen, hetgeen zich met name zal voordoen wanneer een richtlijn niet tijdig en/of correct is omgezet. De omzettingstermijn van de Merkenrichtlijn 2015 is nog niet verstreken zodat het betoog van Philip Morris reeds daarop strandt. Naar Philip Morris terecht aanvoert, moet de nationale rechter zich weliswaar reeds vanaf het tijdstip van de inwerkingtreding van de richtlijn zoveel mogelijk onthouden van een uitleg die na het verstrijken van de omzettingstermijn de verwezenlijking van de doelstelling van de richtlijn ernstig in gevaar zou kunnen brengen, maar Philip Morris heeft niet toegelicht waarom het niet nu reeds toepassen van art. 10 lid 4 Merkenrichtlijn 2015 tot een dergelijk te vermijden resultaat zou leiden. De rechtbank oordeelde vervolgens dat Philip Morris onvoldoende had gesteld om aan te kunnen nemen dat de partij sigaretten noodzakelijkerwijs in de Unie in de handel zou worden gebracht, althans dat dit de bedoeling van World Freight was. Van merkinbreuk was daarom geen sprake. Het beslag dat Philip Morris op de partij sigaretten had gelegd is opgeheven en Philip Morris is veroordeeld tot schadevergoeding.

3. **Literatuur**

- Hesham M. Abdelgawad, 'Detention of 'Non-Union Goods in Transit' at the EU borders and the right to freedom of transit: a new battle between IP and international trade?', *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2018, p. 469-476.

224 Rb. Den Haag 3 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4.