

# Kroniek van de intellectuele eigendom

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

In tijden van oorlog blijven ook IE-rechten niet buiten schot. De Haagse octrooirechtspraak gaat te langzaam en het Unified Patent Court begint eind dit jaar. Herhaaldepots zijn vermoedelijk ontoelaatbaar. Uitputting blijft ingewikkeld. Het exploiteren van één snackbar in Goes kan normaal gebruik van een Beneluxmerk opleveren. Overblokkering lijkt mee te vallen. Stukjes van een Ferrari kunnen modelrechtelijk beschermd zijn. Stukjes van een scheerapparaat of een Landrover zijn lastiger auteursrechtelijk te beschermen. Champagne is erg goed beschermd en Delfts Blauw straks ook.

## Intellectuele eigendomsrecht in tijden van oorlog

### 'Ubi incipit bellum deficiunt iudicia'

Waar oorlog begint, schieten rechterlijke oordelen tekort. Of: waar oorlog begint schiet toegang tot de rechter te kort. Dit is een omkering van twee van de mogelijke vertalingen van het bekende motto van de Hoge Raad.<sup>2</sup> In een oorlog gebeuren veel ergere dingen dan dat rechterlijke oordelen te kort schieten of dat er geen toegang is tot de rechter. En intellectuele eigendom is wel het laatste recht waar slachtoffers van een oorlog zich zorgen om maken. Toch beginnen we deze kroniek IE met een korte bespreking van IE in tijden van oorlog.

### Situatie in Nederland

Zoals bekend hebben de advocatenkantoren die de Russische Staat en Russische staatsbedrijven bijstonden zich teruggetrokken, ook bijvoorbeeld in de al jaren slepende zaken over 25 nationale woord- en beeldmerken voor wodka (Moskovskaya en Stolichnaya) in dertien verschillende landen.<sup>3</sup> Advocaten worden gewaarschuwd 'dat een beroep op advocaten zal worden gedaan bij pogingen van partijen de sancties tegen de Russische Federatie en daaraan gelieerde partijen te omzeilen. Het kan daarbij onder meer gaan om transacties waarbij belangen worden verschoven, benoemingen worden gewijzigd of ongedaan worden gemaakt en betalingen worden omgeleid'.<sup>4</sup> Het mag duidelijk zijn dat ook transacties met betrekking tot IE-rechten daar onder kunnen vallen, maar anders dan de Wvft is de sanctiewet- en regelgeving niet alleen van toepassing op alle transacties, maar ook op procedures.

Dit betekent dat advocaten uitvoerig onderzoek moeten verrichten naar (de juridische en feitelijke eigendoms- en zeggenschapsstructuur van) alle betrokkenen. Er moet onderzoek worden gedaan naar 'bestuurders, (indirecte) aandeelhouders, tussenperso(n)en en andere (indirect) betrokken personen zoals de uiteindelijk belanghebbende(n) of (pseudo-)UBO's'.<sup>5</sup> Als daar een Rus of een Russisch bedrijf tussen zit moet onderzocht worden of die op de sanctielijst staat. Dat onderzoek is zo ingewikkeld, dat dit niet mogelijk is zonder een daarin gespecialiseerde advocaat. En overtreding van de Sanctiewet 1977 is strafbaar. Uiteraard geldt dit niet alleen voor advocaten, maar ook voor andere zakelijke dienstverleners in de IE, zoals octrooi- en merkgemachtigden. Ook de behandeling van een lopende octrooiaanvraag of verlenging van een merkschrijving voor een bedrijf met een Russische aandeelhouder die op de sanctielijst staat, kan strafbaar zijn.

#### Auteurs

1. Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar IE in Leiden en advocaat in Amsterdam. S.C. Dack is barrister en advocaat in Amsterdam en verantwoordelijk voor het octrooi-rechtelijk deel van deze kroniek. De auteurs zijn dank verschuldigd aan mw. mr. dr. C.J.S. Vrendenburg, mr. P.J. Kreijger, mr. J. Torenbosch, mr. P. Springorum en dr. M.O. Oprel voor hun commentaar op eerdere versies. Delen van deze kroniek verschenen eerder, deels in gewijzigde vorm, in *Mr., Ars Aequi* en in andere publicaties. De kroniek bestrijkt de periode april 2021-maart 2022.

#### Noten

2. M.J.A.M. Ahmann (2019), 'Ubi iudicia deficiunt, incipit bellum, ofwel: hoe hardnekkig een foutieve vertaling blijft bestaan', *NJB* 2019/1203, afl. 21, p. 1546-1547, Reactie op Coen E. Drion, 'Recht en de papieren werkelijkheid', *NJB* 2019/685, afl. 13, p. 849.  
3. Zie recentelijk Rb. Den Haag 16 juni 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:6053 (*FKP/SPJ*).  
4. Nieuwsbrief Amsterdamse Orde van Advocaten d.d. 22 maart 2022.  
5. Nieuwsbrief Amsterdamse Orde van Advocaten d.d. 22 maart 2022.

Veel advocaten willen – mogelijk ook uit publicitaire overwegingen – helemaal niks meer te maken hebben met cliënten uit, of met banden met Rusland. Die cliënten raken dus hun advocaat kwijt, ook midden in procedures.

‘Als gevolg daarvan zoeken deze partijen (nieuwe) advocaten voor de behartiging van hun juridische belangen. Bij een beslissing op te treden voor deze partijen kan het rechtsstatelijk beginsel worden betrokken dat deze – in ieder geval in procedures met verplichte rechtsbijstand – voor de verdediging van gerechtvaardigde juridische belangen niet verstoken mogen blijven van rechtsbijstand. Vanzelfsprekend mag die rechtsbijstand nimmer geschieden in weerwil van sanctiewet- en regelgeving, of anderszins strekken tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten.’<sup>6</sup>

Het is logisch dat de Amsterdamse orde dit zo zegt,<sup>7</sup> maar *wanneer* prevaleert dit ‘rechtsstatelijk beginsel’ dat partijen – in ieder geval in procedures met verplichte rechtsbijstand – voor de verdediging van gerechtvaardigde juridische belangen niet verstoken mogen blijven van rechtsbijstand boven strijdigheid met zeer ingewikkelde sanctiewet- en regelgeving?

Heeft een Nederlandse BV met een Russische aandeelhouder die verwickeld is in een arbeidszaak of een IE-zaak (met verplichte procesvertegenwoordiging) recht op rechtsbijstand? Of heeft een dergelijk bedrijf per definitie geen *gerechtvaardigde* juridische belangen?

Als een dergelijke BV *wel* recht heeft op rechtsbijstand, dan kan zij op grond van artikel 13 Advocatenwet de deken vragen een advocaat aan te wijzen. ‘De aangewezen advocaat is verplicht zijn diensten te verlenen’ (art. 13 lid 4 Advocatenwet). Maar een advocaat kan niet verplicht worden een zaak te verdedigen, die hij ‘in gemoede niet gelooft rechtvaardig te zijn’, omdat hij op grond van artikel 3 lid 2 Advocatenwet gezworen of beloofd heeft dat niet te doen. Dus hij of zij kan er toch niet toe worden gedwongen. Dat is een probleem.

### Situatie in Rusland

Het bovenstaande is van belang voor IE-juristen, ondanks dat het maar zijdelings met IE te maken heeft. In Rusland zelf gebeuren inmiddels dingen die wel rechtstreeks met IE te maken hebben en het gevolg zijn van de oorlog en de sancties. Rusland zou de IE-bescherming hebben opgeschort voor partijen die ‘verbonden zijn met buitenlandse staten die onvriendelijke handelingen verrichten tegen Russische rechtspersonen en natuurlijke personen’. Bij decreet is de door octrooi- of modellicentiehouders aan rechthebbenden uit dergelijke ‘onvriendelijke landen’ te betalen licentievergoeding op 0% van de opbrengst van het gebruik gesteld.<sup>8</sup>

Bij vonnis van 3 maart 2022 heeft de rechtbank in Kirov de inbreukvordering van de Engelse merkhoudster van Peppa Pig afgewezen wegens misbruik van recht:

‘Rekening houdend met de invoering van beperkende maatregelen tegen de Russische Federatie en status van de eiser (de locatie van de eiser is Verenigd

Koninkrijk), beschouwt de rechtbank het handelen van de eiser als misbruik van recht, hetgeen een zelfstandige basis is voor het afwijzen van de vordering.’



Russisch merkdepot dat sterk lijkt op het logo van McDonalds

Op 12 maart 2022 heeft een Russische snackbarketen een beeldmerk gedeponereerd dat grote overeenkomst vertoont met het logo van McDonalds. De keten heet ‘Oom Vanya’, naar het toneelstuk van Tsjechov. De hoofdletter V (van Vanya) is in het Cyrillisch een B en ziet er in het logo uit als een gekantelde versie van de gele M van McDonalds tegen eenzelfde rode achtergrond. Inmiddels zijn er verschillende vergelijkbare gevallen bekend geworden,<sup>9</sup> die naar ‘normaal’ recht uiteraard als verboden registraties te kwader trouw zouden worden aangemerkt. Verder zou Rusland parallelimport willen gaan toestaan,<sup>10</sup> hetgeen uiteraard een minder ingrijpende maatregel is, want anders dan op sociale media wordt gesuggereerd, gaat het dan niet om piraterij.<sup>11</sup>

### IE en eerdere oorlogen

Ook in eerdere oorlogen zijn de nodige maatregelen getroffen met betrekking tot intellectuele eigendom. We noemen enkele voorbeelden om te schetsen wat ook nu weer zou kunnen gebeuren.

In het Verenigd Koninkrijk bestaat sinds 1914 een *Trading with the Enemy Act*, op grond waarvan vijandelijk vermogen, inclusief intellectuele eigendomsrechten, door een openbaar lichaam kan worden beheerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vormde deze Act de basis voor een verbod op transacties met een persoon die verbleef of gevestigd was in ‘the German empire’, waartoe zowel Duitsland als Oostenrijk werden gerekend. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd de Act herzien. In de *Trading with the Enemy Act 1939* – in twee dagen aangenomen – verklaarde het parlement handel met de vijand strafbaar met een gevangenisstraf van zeven jaar.

Ook in de Verenigde Staten gaf de Eerste Wereldoorlog aanleiding tot een *Trading with the Enemy Act*. In 1917 werd een wet aangenomen waarin onder andere staat:

*‘If the President shall so require any money or other property including (but not thereby limiting the generality of the above) patents, copyrights, applications therefor, and rights to apply for the same, trade marks, [...] belonging to or held for, by, on account of, or on behalf of, or for the benefit of, an enemy or ally of enemy [...], shall be conveyed, transferred, assigned, delivered, or paid over to the Alien Property Custodi-*

*an, or the same may be seized by the Alien Property Custodian; and all property thus acquired shall be held, administered and disposed of as elsewhere provided in this Act.'*

Deze wet is nog steeds van kracht.

Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog werden in het Verdrag van Versailles uit 1919 alle door Duitsland in Duitsland verrichte onteigeningen van eigendom van geallieerde buitenlanders ongedaan gemaakt. Alle onteigeningen en verkoop van bezittingen van Duitsers in geallieerde landen bleven in stand.<sup>12</sup>

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, kort na de Japanse aanval op Pearl Harbor, heeft het *Senate Committee on Patents* de Amerikaanse President de bevoegdheid gegeven om dwanglicenties te verlenen ten aanzien van alle octrooien 'upon such terms and for such period of time as the President may prescribe'; en verder 'to acquire patents, applications therefore, inventions or licenses under any of the foregoing, by donation, purchase, taking or otherwise.'<sup>13</sup>

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd in artikel 6 van de Slotakte van de Conferentie van Parijs inzake de herstelbetalingen van 14 januari 1946 vastgelegd dat vijandelijk vermogen zou worden overgenomen en dat erover zou worden beschikt.

### **Besluit Vijandelijk Vermogen**

In navolging van de geallieerden nam ook Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog maatregelen om handel met de vijand en vijandelijke onderdanen in te perken. Zo werd eind 1944 door de Nederlandse regering in ballingschap in Londen het Besluit Vijandelijk Vermogen<sup>14</sup> uitgevaardigd. Dit besluit voorzag in de mogelijkheid om eigendom van onderdanen van vijandelijke staten, met name Duitsland, te kunnen confisqueren. Ook van NSB-ers 'en andere landverraders' werd vermogen tijdelijk in beheer genomen. Dit beheer over de zogenaamde 'vijandelijke vermogens' werd ondergebracht bij het Nederlands Beheersinstituut (NBI), dat verschillende subafdelingen kende, waaronder ook de Stichting Beheer Vijandelijke Octrooien en Merken. Uit de rechtspraak is een octrooi bekend van de Duitse vennootschap Telefunken voor een triode-hexode schakeling (een onderdeel van een buizenradio) dat op grond van dit besluit in handen van de Nederlandse Staat was gekomen en dat een rol speelde in een zaak over de weigering van een octrooiaanvraag van Philips. Naar het functioneren van dat Nederlands Beheersinstituut is al het nodige onder-

zoek gedaan,<sup>15</sup> maar zover bekend nog niet specifiek naar hoe met IE-rechten is omgegaan. Hier ligt duidelijk ruimte voor scripties en ander onderzoek, vooral ook

## **Naar het functioneren van dat Nederlands Beheersinstituut is al het nodige onderzoek gedaan, maar nog niet specifiek naar hoe met IE-rechten is omgegaan**

omdat archieven die 75 jaar gesloten bleven nu open gaan.

### **HAG I en HAG II**

Eén voorbeeld bespreken we hier uitgebreid, om duidelijk te maken waar een oorlogsinsbeslagname toe kan leiden.



Kaffee HAG

De Duitse onderneming HAG AG verkocht sinds 1907 cafeïnevrije koffie onder het merk 'HAG'. In 1927 richtte zij in België een dochtervennootschap op: Café HAG SA. Deze dochteronderneming deponeerde in België onder eigen naam het merk 'Café HAG' en verkreeg in 1935 ook

6. Nieuwsbrief Amsterdamse Orde van Advocaten d.d. 22 maart 2022.

7. En ook niet zonder precedent: de Engelse General Bar Council heeft in oktober 1945 zich op het standpunt gesteld dat 'it is undesirable that a member of the English Bar should appear for the defence' in de Neurenberg- strafprocessen tegen Nazioorlogsmisdadigers. Zie Sands P, *East West Street*. De instructie was wellicht begrijpelijk, maar wel in strijd met de voor Engelse *barristers* geldende 'cab rank rule' (de verplichting om

de eerstvolgende cliënt bij te staan die zich bij de *barrister* meldt – mits de procedure binnen het vakgebied van de *barrister* valt en de cliënt bereid is om het honorarium van de *barrister* te betalen). De *cab rank rule* zorgt er enerzijds voor dat zelfs de ergste criminelen geschikte advocaten kunnen vinden; en anderzijds dat de advocaat niet bekritiseerd kan worden voor de keuzes die hij maakt bij het aannemen van cliënten: de keuze is immers niet vrijwillig.

8. Decreet nr. 299 van 6 maart 2022, publi-

cation.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005.

9. thefashionlaw.com/chanel-dior-among-brands-targeted-in-russia-trademark-filings/.

10. reuters.com/business/retail-consumer/russia-approves-parallel-imports-after-top-brands-halt-sales-2022-03-30/.

11. twitter.com/KevinRothrock/status/1509156125236776968.

12. Art. 297 en 298 Verdrag van Versailles.

13. C.J. Morten & C. Duan, 'Who's afraid of

Section 1498? A Case for Government Patent Use in Pandemics and Other National Crises', *Yale J.L. & Tech.* 1 2020, vol. 23. 14. *Sib.* E 133.

15. Zie bijvoorbeeld Marieke Oprel, *The Burden of Nationality. Dutch citizenship policies towards German nationals in the aftermath of the Second World War*, VU University Press 2020. Ook in Marieke Oprel, *Afrekenen met de vijand*, Van Oorschot 2021, komt het beleid van het Nederlands Beheersinstituut aan de orde.

de Belgische merkinschrijving van haar moederonderneming. In 1944 werd in België Café HAG SA als vijandelijk vermogen in beslag genomen en later door de Belgische overheid verkocht.<sup>16</sup> In 1972 ging het Duitse HAG AG oploskoffie onder het merk HAG verkopen in Luxemburg. De Belgische onderneming maakte daar bij de Luxemburgse rechter bezwaar tegen op grond van haar Benelux-merken met oudere prioriteit. De Duitse vennootschap reageerde daarop met de stelling dat zij op grond van haar eigen, na 1945 verrichte internationale en Benelux-merkingschrijvingen 'gelijkwaardige rechten' had. Daarop stelde Belgische vennootschap een vordering in tot doorhaling van de Belgische en Luxemburgse merken van de Duitse vennootschap. De Duitse vennootschap reageerde daarop met de stelling dat de merkrechten van de Belgische vennootschap nietig waren, omdat het om 'afgeleide rechten' ging die waren verkregen ingevolge een overdrachtsovereenkomst die wegens strijd met het toenmalige artikel 85 EG-verdrag nietig was: het zou een verboden overeenkomst tot verdeling van markten zijn. De uitoefening van het merkrecht zou vervolgens een ontoelaatbare beperking van het vrij verkeer van goederen zijn. En het merkenrecht zou niet prevaleren, vanwege de oorspronkelijk gemeenschappelijke herkomst van de merken. De rechtbank in Luxemburg stelde vragen van uitleg aan het Hof van Justitie van de EU en de Duitse vennootschap kreeg gelijk. De Belgische vennootschap kon zich niet met een beroep op haar merkrechten die een gemeenschappelijke herkomst hadden tegen de import uit Duitsland verzetten. Omdat het om merken met een gemeenschappelijke herkomst ging prevaleerde het vrij verkeer van goederen. Het feit dat er een onteigening en dus een onvrijwillige overeenkomst tussen zat, deed daar niet aan af.<sup>17</sup> Dat was in 1975.

In 1985 begon HAG België cafeïnevrije koffie onder het merk Kaffee HAG in Duitsland te verkopen. En toen maakte de Duitse vennootschap bezwaar. Het Bundesgerichtshof stelde in 1988 vragen van uitleg aan het Hof van Justitie. Het Hof veranderde van standpunt. In zijn *HAG II*-arrest oordeelde hij in 1990 dat het merkrecht wél prevaleert en het vrij verkeer van goederen dus niet voorgegaat, 'ook niet wanneer het merk waaronder die producten worden ingevoerd, oorspronkelijk toebehoorde aan een dochteronderneming van de onderneming die zich tegen de invoer verzet en na onteigening van de dochteronderneming door een derde onderneming is verworven'.<sup>18</sup>

Later ging het Hof van Justitie nog een stap verder door te oordelen dat ook *vrijwillig* gesplitste merken binnen de EU tegen import konden worden ingeroepen, mits er maar sprake was van een *volledige* splitsing.<sup>19</sup> Uiteindelijk kwamen de Belgische en Duitse HAG-merken weer in één hand. Inmiddels zijn ze allemaal eigendom van Jacobs Douwe Egberts DE GmbH.

Als er nu in Rusland of in andere landen in het kader van sancties of reacties daarop, merken van 'vijanden' of uit 'onvriendelijke landen' worden onteigend en verkocht, of inbreuken worden toegestaan, kan het vervolgens heel lang duren voordat dat weer is rechtgebred.

Na deze beschouwing over 'IE in tijden van oorlog' gaan wij over naar de gewone IE-praktijk van alle dag, te beginnen met het octrooirecht.

## Octrooirecht

### *Trouble at t'mill*<sup>20</sup>

Octrooi-advocaten maken zich al jaren zorgen over de vertragingen die zich voordoen bij octrooizaken. Het Versneld Regime in Octrooizaken was ooit bedoeld om het mogelijk te maken om binnen een jaar een uitspraak in een bodemprocedure te verkrijgen. Een partij die gebruik wenst te maken van het regime dient een verzoek in, samen met een conceptdagvaarding. Indien de zaak wordt toegelaten tot het regime (vrijwel altijd het geval in de eerste jaren van het regime), wordt er door de voorzieningenrechter een processchema bepaald voor het verdere verloop van de procedure. In de beschikking wordt een datum bepaald voor: het uitbrengen van de dagvaarding; de eerst dienende datum; de conclusie van antwoord (samen eventueel met een eis in reconventie); de conclusie van antwoord in reconventie; het indienen van nadere producties; en, kort voor pleidooi, reactieve producties; en tot slot, een datum voor de zitting.<sup>21</sup>

In de eerste jaren na invoering van het versneld regime kon men er met enige zekerheid van uitgaan dat de zitting binnen negen à elf maanden na het uitbrengen van de dagvaarding zou plaatsvinden, met doorgaans een vonnis zes à twaalf weken daarna.

In recentere jaren hebben bezettingsproblemen bij de Haagse rechtbank tot vertragingen geleid. Vaak wordt – kennelijk in een poging om het knelpunt te verschuiven – een aanzienlijke 'buffer', die acht maanden of langer kan duren, ingebouwd in de begintijd van de procedure, tussen de eerstdienende dag en de datum voor de conclusie van antwoord. Zo ontstaat er echter wel een *inequality of arms*, omdat de gedaagde partij meer tijd heeft om na te denken over haar verweer en een reconventionele vordering (terwijl de eisende partij gebonden zal zijn aan een aanzienlijk kortere termijn voor een antwoord in reconventie).

Het inbouwen van een buffer heeft het onderliggende probleem ook niet opgelost. Onacceptabel lange vertragingen ontstaan tegenwoordig ook aan het einde van de procedure: het is geenszins ongebruikelijk dat partijen na de zitting een jaar of langer moeten wachten op het vonnis.

Tegenwoordig zijn overigens niet alle soorten octrooizaken welkom. FRAND- of SEP-zaken<sup>22</sup> worden niet meer toegelaten tot het versnelde regime, omdat die zaken op voorhand ongeschikt zouden zijn voor een behandeling onder het regime.

Het onderliggende probleem is dat er te weinig rechters zijn die octrooizaken (willen) doen en dat de werkdruk veel te hoog is bij de Haagse IE-rechters.

Daarnaast blijft het slagingspercentage voor octrooihouders in eerste aanleg relatief laag. Tussen maart 2021 en maart 2022 zijn er tien octrooizaken behandeld in kort geding in eerste aanleg, met slechts één verbod uitgesproken (door een Rotterdamse rechter, op basis van buitenlandse octrooien). In de overige zaken is overwogen dat er een gereede kans bestaat dat het octrooi zal worden vernietigd in een bodemprocedure, of dat er een gereede kans bestaat dat geoordeeld zal worden dat geen sprake is van inbreuk.

In dezelfde periode waren er zes inhoudelijke uitspraken in bodemprocedures in eerste aanleg. In slechts

## Nederland heeft helaas inmiddels – ook op internationaal niveau – een reputatie verdiend als een land *where patents go to die, slowly*

één van de zaken is overwogen dat sprake was van inbreuk op een geldig octrooi. De gemiddelde duur van de bodemprocedures die eindigden met een inhoudelijke uitspraak in deze periode was twintig maanden, met daarbij twee zaken die 25 of 26 maanden hebben geduurd.<sup>23</sup> Vier incidentele vonnissen zijn gepubliceerd, met een duur (tot aan het incidentele vonnis) van tussen de vier en de zeventien maanden.

Het kan natuurlijk zijn dat de octrooien die ingezet zijn in de afgelopen jaren stuk voor stuk zwak waren, maar bovengenoemde slagingspercentages zijn frappant. Zij lopen uit de pas met de slagingspercentages in andere gerespecteerde octrooilanden zoals Engeland en Duitsland. Nederland heeft helaas inmiddels – ook op internationaal niveau – een reputatie verdiend als een land *where patents go to die, slowly*.

Sommige advocaten kiezen er tegenwoordig voor om een gewone bodemprocedure te entameren in plaats van een versnelde. Een gewone bodemprocedure zorgt er in ieder geval voor dat de gedaagde partij onder druk blijft en geen extra denktijd van acht maanden heeft om na te denken over haar conclusie van antwoord. Het inplannen van een zittingsdatum, na het afronden van de schriftelijke fase, wordt dan de snelheidsbepalende factor in zulke bodemprocedures. Het probleem daarmee is dat de rechtbank ervan uitgaat dat de zaak kennelijk niet urgent is (anders had men toch voor een versnelde bodemprocedure gekozen...), zodat de zaak achter aan de wachtlijst komt te staan.

Al met al is het octrooirechtelijke rechtssysteem in eerste aanleg op dit moment disfunctioneel: *justice delayed is immers justice denied*.

Octrooiadvocaten hebben ongetwijfeld ook, met hun steeds langer wordende stukken, een eigen verantwoordelijkheid voor de toenemende werkdruk bij octrooirechters.

Een aantal delegaties van de octrooirechtelijke balie heeft in de afgelopen jaren contact gehad met de Haagse rechtbank, om de situatie en de zorgen van de balie te bespreken. Dat heeft niet tot enige vooruitgang geleid. De problemen lijken structureel te zijn: te veel zaken voor te weinig ervaren octrooirechters. Een voorstel van de balie om octrooiadvocaten al dan niet tijdelijk als rechterplaatsvervangers in te zetten (zoals dat in bijvoorbeeld Engeland gebeurt)<sup>24</sup> is door de rechtbank verworpen. Andere voorstellen om door advocatenkantoren betaalde medewerkers in te zetten om de rechtbank met griffierwerkzaamheden te assisteren (een soort door advocatenkantoren gefinancierde 'clerkship'), of octrooizaken met een enkele rechter af te doen in plaats van meervoudige kamers in te zetten, zijn eveneens afgewezen.

Op dit moment is er dus geen einde in zicht. Dat is jammer, ook omdat Nederland op internationaal niveau concurreert met rechters in Duitsland en Engeland die in staat zijn om aanzienlijk sneller tot een uitspraak te komen in in wezen identieke parallele zaken.

Aan de positieve kant: Nederland blijft vooralsnog een interessant forum om een octrooi aan te vallen (mits men genoeg tijd en geduld heeft); of om een inbreukmakend product *at risk* te lanceren.

### Plausibiliteit naar de Grote Kamer van Beroep

Plausibiliteit blijft een veelbesproken onderwerp, zowel in nationale procedures als bij het Europees octrooibureau.

Plausibiliteit is een voorbeeld van door rechters gemaakte wetgeving. Het Europees Octrooiverdrag (EOV) vereist dat uitvindingen inventief zijn (d.w.z. dat zij niet voor de hand liggend zijn voor de gemiddelde vakman op de relevante datum) en dat zij nawerkbaar zijn (d.w.z. dat het octrooischrift een gemiddelde vakman in staat moet stellen om, op basis van zijn algemene vakkennis en *reasonable trial and error*, de uitvinding na te werken).

Inventiviteit wordt meestal bepaald aan de hand van de zogenoemde *problem and solution approach*. Volgens deze stapsgewijze toets wordt de uitvinding vergeleken met de meest nabije stand van de techniek om het technisch verschil vast te stellen tussen de geclaimde uitvinding en die meest nabije stand van de techniek. Daarna wordt het technisch effect van de verschilmaatregel vastgesteld. Dat wordt vervolgens gebruikt om het door de uitvinding op te lossen objectieve probleem te definiëren.

De vraag die vervolgens wordt gesteld is of de gemiddelde vakman, geconfronteerd met het objectief technisch

16. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog was er in België wetgeving vergelijkbaar met de Trading with the Enemy Act.

17. HvJ EG 3 juli 1974, C-192/73, ECLI:EU:C:1974:72 (HAG I).

18. HvJ EG 17 oktober 1990, C-10/89, ECLI:EU:C:1990:359 (HAG II).

19. HvJ EU 22 juni 1994, C-9/93, ECLI:EU:C:1994:261 (Ideal Standard).

20. 'A humorous phrase sometimes used by British people to refer to a problem, especially at home or at work', Oxford Learner's Dictionary.

21. Zie rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Reglement-versneld-regime-in-octrooizaken-VRO-reglement.pdf.

22. Zaken, vaak op het gebied van telecomunicatie, waarin de vraag vaak rijst of een bepaald octrooi een *Standard Essential Patent* (SEP) is, in welk geval de verplichting ontstaat om een licentie te verlenen onder 'Fair, Reasonable and Non-Discriminatory' (FRAND)-voorwaarden. In zulke zaken is er vaak discussie over de eerlijkheid van de licentievoorwaarden.

23. Een van de zaken was een 'gewone'

bodemprocedure en de andere een VRO-zaak.

24. Ervaren *barristers* treden vaak op in IE-zaken als *Masters of als Deputy High Court judges*. Dat helpt met de werkdruk voor de 'echte' rechters en geeft *barristers* die een overstap naar de rechtelijke macht overwegen een idee van wat het rechterschap daadwerkelijk inhoudt. Een overstap wordt ook makkelijker gemaakt door redelijke salarissen aan te bieden (£ 192.000 per jaar (€ 230.000) voor een beginnende *High Court* rechter en £ 220.000 (€ 260.000)

voor een raadsheer in de *Court of Appeal*.

Dat is weliswaar minder dan een QC verdient, maar meer dan bijvoorbeeld de *Prime Minister* (die op jaarbasis £ 161.000 verdient). Er zijn andere bijkomende voordelen, waaronder een solide pensioenregeling en een titel (een *knighthood* voor een *High Court judge* (dus: Sir James Mellor); en de titel *Lord (of Lady) Justice* voor een appelrechter (Lord Justice Birss).

probleem, zonder inventieve denkwerk, de stand van de techniek zou (*would not could*) aanpassen om tot de geclaimde uitvinding te komen, in de verwachting dat hij daarbij het voordeel van de uitvinding zou bereiken.

Het kan zijn dat het objectieve probleem anders is dan het subjectieve probleem dat de uitvinder voor ogen had. Het probleem dient immers te worden vastgesteld aan de hand van de meest nabije stand van de techniek, en dat kan een ander uitgangspunt zijn (een andere publicatie uit de stand van de techniek) dan het uitgangspunt van de uitvinder.

Het EOV vereist niet dat het octrooi voorbeelden of data moet bevatten. Toch hebben zowel sommige technische Kamers van Beroep (KvB) bij het EOB als sommige nationale rechters overwogen dat het octrooischrift plausibel moet maken, al dan niet door middel van data in het octrooischrift zelf, dat het objectief probleem daadwerkelijk wordt opgelost door de uitvinding. En terwijl het decennialang mogelijk is geweest om een beroep te doen op *post-published* data (d.w.z. data van na de indieningsdatum van het octrooi) om het effect aan te vullen of zelfs nieuwe effecten toe te schrijven aan de uitvinding,<sup>25</sup> hebben in recentere jaren rechtbanken en KvB een strengere lijn gevolgd.

De huidige stand van zaken wat Nederland betreft, wordt samengevat door het Haagse hof in zijn arrest van 26 juni 2021 (ECLI:NL:GHDHA:2021:2055 (*Nutrition/Kuminda*)) als volgt:

‘4.4. Volgens vaste jurisprudentie [...] kunnen bij de formulering van het objectieve technische probleem de door de octrooihouder geclaimde technische effecten van de uitvinding alleen dan in aanmerking worden genomen, als de gemiddelde vakman, gelet op hetgeen is geopenbaard in de oorspronkelijke aanvraag van het octrooi en zijn algemene vakkenis, op de relevante datum plausibel zou hebben gevonden dat die effecten daadwerkelijk optreden. Dit zogenoemde plausibiliteitsvereiste vloeit voort uit het algemene aan het octrooirecht ten grondslag liggende beginsel dat de verkregen octrooibescherming in overeenstemming dient te zijn met, en gerechtvaardigd door, de bijdrage aan de stand van de techniek die op de relevante datum daadwerkelijk is geleverd.’

De wens om puur speculatieve octrooiaanvragen tegen te gaan is begrijpelijk. Toch is er kritiek op een te strenge hantering van de toets. Er zijn verschillen in de manieren waarop KvB en nationale rechters de plausibiliteitstoets

hanteren. In Engeland is plausibiliteit een drempeltoets voor de beoordeling van nawerkbaarheid.<sup>26</sup> In Nederland wordt plausibiliteit eerder geplaatst in de sleutel van de inventiviteit: als een effect niet plausibel wordt geacht, omdat er bijvoorbeeld geen ondersteunende data voor het effect te vinden zijn in het octrooi, en de vakman gelet op zijn algemene vakkennis het niet plausibel zou hebben gevonden dat het effect optreedt, dan wordt het effect genegeerd bij de bepaling van het objectieve technische probleem. Het probleem wordt dan geformuleerd als het vinden van een (louter) alternatief – en vervolgens wordt vrijwel elke oplossing voor de hand liggend geacht. In zo'n geval is het ook niet mogelijk om een beroep te doen op *post-filed evidence* om het gat te dichten (zodat ook indien later blijkt dat de uitvinding toch een verrassend technisch effect of voordeel heeft, het effect of voordeel niet betrokken mag zijn bij de beoordeling van de inventiviteit). Dat is met name problematisch op farmaceutisch gebied, waar octrooien vaak ingediend moeten worden vóórdat de resultaten van klinische studies beschikbaar zijn.<sup>27</sup>

Nu heeft een KvB van het EOB vragen van uitleg gesteld aan de Grote Kamer van Beroep (GKvB).<sup>28</sup> De verwijzende KvB zet de uiteenlopende interpretaties uiteen en stelt de volgende vragen:

1. Should an exception to the principle of free evaluation of evidence (see e.g. G 3/97, Reasons 5, and G 1/12, Reasons 31) be accepted in that post-published evidence must be disregarded on the ground that the proof of the effect rests *exclusively* on the post-published evidence?
2. If the answer is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests *exclusively* on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have considered the effect plausible (*ab initio* plausibility)?
3. If the answer to the first question is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests *exclusively* on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have seen no reason to consider the effect implausible (*ab initio* implausibility)?

De uiteenzetting van de problematiek door de verwijzende KvB is lezenswaardig omdat de KvB veel aandacht besteedt aan de totstandkoming van, en rechtvaardiging voor, het plausibiliteitsvereiste – en aan de soms heftige kritieken vanuit de octrooiliteratuur.<sup>29</sup> De GKvB<sup>30</sup> heeft op 3 december 2021 de President van het EOB uitgenodigd om zijn eventuele opmerkingen omtrent de verwijzing uiterlijk op 29 april 2022 in te dienen. Op het moment van schrijven zijn er ook een vijftal *amicus curiae* brieven ingediend.

**De wens om puur speculatieve octrooiaanvragen tegen te gaan is begrijpelijk. Toch is er kritiek op een te strenge hantering van de toets**

De antwoorden op deze vragen zullen waarschijnlijk verstrekkende gevolgen hebben voor de manier waarop octrooien worden getoetst door zowel *examiners* en leden van de KvB van het EOB, alsook door nationale rechters. De antwoorden van de GKvB worden eind 2022/begin 2023 verwacht.

### **De UPC komt toch!**

Het is zover: het eengemaakt octrooigerecht (de UPC) gaat er komen. Het *Protocol on Provisional Application* is op 19 januari 2022 in werking getreden. Daardoor is het Eengemaakt Octrooigerecht als internationale organisatie in het leven geroepen. Een adviescommissie is al begonnen met het interviewen van kandidaten die rechter willen worden bij het Gerecht. Willem Hoyng is de Nederlandse voorzit-

## **Het is zover: het eengemaakt octrooigerecht (de UPC) gaat er komen**

ter van de adviescommissie. De eerste zaken worden eind 2022/begin 2023 verwacht. Spanje, Kroatië, Polen en het Verenigde Koninkrijk doen niet mee.

### **Consultatieronde ABC's**

De Europese Commissie is bezig met een *stakeholder*-consultatie met betrekking tot het creëren van een unitair aanvullend beschermingscertificaat. Op dit moment worden aanvullende beschermingscertificaten verleend op een gedecentraliseerde en gefragmenteerde manier door nationale octrooi-verlenende instanties. De Commissie onderzoekt of het niet beter op een centrale manier kan worden geregeld.<sup>31</sup>

### **Merkenrecht**

Op het gebied van het merkenrecht is het al jaren betrekkelijk rustig, omdat de grote EU-harmonisatieslag inmiddels ver achter ons ligt en de grote lijnen met betrekking tot merkgebruik op internet (domeinnamen en 'adwords') ook wel duidelijk zijn.

Eeuwig terugkerend en nooit definitief beantwoord zijn de (feitelijke) vragen 'wanneer heeft een teken voldoende onderscheidend vermogen om een merk te zijn?'

en 'wanneer lijken twee merken te veel op elkaar?' Nieuwe inzichten daarover zijn niet te melden. Wel is aardig even te memoreren dat de ruim een kwart eeuw durende rechtsstrijd over de vraag of twee strepen op de zijkant van sportkleding eind vorige eeuw te veel leken op het driestrevenmerk van Adidas inmiddels definitief is beslist, in het nadeel van Adidas.<sup>32</sup>

Maar de vragen 'wanneer is een merkdepot te kwader trouw?' en 'wanneer is sprake van normaal gebruik?' blijven ook terugkomen. Het Hof van Justitie heeft daarover ook wel al het nodige gezegd, maar die materie is zeker nog in ontwikkeling.

Een merk moet 'normaal' worden gebruikt. Gebeurt dat langer dan vijf jaar niet, dan kan het verval ervan worden ingeroepen. Een voor de hand liggende truc om deze gebruikspllicht te omzeilen, is om een merk iedere vijf jaar opnieuw te deponeren. Er is geen regel die een dergelijk herhaaldepot verbiedt, maar intuïtief voelt een dergelijk praktijk misbruikmakend aan. Het Hof van Justitie heeft zich hier echter vreemd genoeg nog nooit duidelijk over uitgesproken, maar kwam in december 2021 wel dichtbij.

Merkhouder Hasbro deponereert haar merk MONOPOLY regelmatig opnieuw voor allerlei waren en diensten en geeft zelf toe dit te doen om nooit normaal gebruik te hoeven bewijzen. Een concurrent vraagt nietigverklaring van een depot uit 2010 wegens depot te kwader trouw. De nietigheidsafdeling van het EUIPO wees de nietigheidsvordering af, maar de tweede kamer van beroep wees de nietigverklaring alsnog toe. In hoger beroep oordeelde het Gerecht EU dat die nietigverklaring wegens kwader trouw terecht was.<sup>33</sup>

'In dit verband dient te worden benadrukt dat geen enkele bepaling van de regelgeving inzake Uniemerken verbiedt dat opnieuw een aanvraag tot inschrijving van hetzelfde merk wordt ingediend, en dat een dergelijke indiening op zich dus geen bewijs vormt van kwade trouw van de aanvrager indien zij niet gepaard gaat met andere relevante elementen die door de verzoeker tot nietigverklaring of door het EUIPO worden aangevoerd. Evenwel dient te worden vastgesteld dat in casu uit de overwegingen van de kamer van beroep blijkt dat verzoekster heeft erkend, en zelfs heeft betoogd, dat een van de voordelen die ten grondslag lagen aan de indiening van de litigieuze merkaanvraag, erin bestond dat het bewijs van het normale gebruik van dit merk niet hoefde te worden geleverd. Een dergelijk gedrag kan echter niet worden beschouwd als legitiem gedrag,

25. Zie het voorbeeld dat genoemd wordt in de *Guidelines for Examination* bij het Europees Octrooibureau: [epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g\\_vii\\_11.htm](http://epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_11.htm).

26. Zie het arrest van de Engelse Supreme Court in *Warner Lambert/Generics*, [2018] UKSC 56.

27. Het uitvoeren van klinische studies kan op zichzelf leiden tot een vroegtijdige openbaarmaking van de uitvinding. Het te lang

wachten met het indienen van een octrooi-aanvraag is ook gevaarlijk vanuit concurrentieperspectief.

28. Zie T 116/18 (ECLI:EP:BA:2021:T011618.20211011) van 11 oktober 2021.

29. De verwijzende KvB staat bijvoorbeeld stil bij het recente artikel *Plausibility and Policy* van voormalige Lord Justice professor Sir Robin Jacob in *Biosciences Law Review* (vol. 17, (6) BSLR). Jacob meent dat het plausibiliteitsvereiste afgeschafte dient te

worden. Kort samengevat is zijn argument is dat het niet zou moeten uitmaken of de vakman (of *examiner*, of TKvB of rechter) gelooft dat de uitvinding werkt. Het enige dat belangrijk is, is dat de uitvinding daadwerkelijk kan worden toegepast door de vakman.

30. Het zaaknummer bij de Grote KvB is G 2/21.

31. Zie [ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13353-](http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13353-)

[medicinal-&-plant-protection-products-single-procedure-for-the-granting-of-SPCs\\_en](http://medicinal-&-plant-protection-products-single-procedure-for-the-granting-of-SPCs_en).  
32. HR 8 oktober 2021,

ECLI:NL:HR:2021:1474 (*Adidas/H&M*). Auteur Visser was van 1996 tot 2004 als beginnend advocaat bij deze strijd betrokken en ging er twee keer voor naar het Hof van Justitie in Luxemburg.

33. Gerecht T 21 april 2021, T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211 (*Hasbro/EUIPO; Monopoly*).

maar moet worden beschouwd als strijdig met de doelstellingen van [de EU Merken-verordening], met de beginselen van het Uniemerkenrecht en met de regel inzake het bewijs van het gebruik' (r.o. 70).

Hasbro gaat in beroep bij het Hof van Justitie EU, maar dat laat de beslissing van het Gerecht in stand, helaas vooral op formele gronden, zonder zich expliciet uit spreken over de vraag of een herhaaldepot onder deze omstandigheden in beginsel te kwader trouw is.<sup>34</sup> Maar het is hiermee inmiddels wel zeer aannemelijk dat dit in de regel zo is. Voor de goede orde: voor de warenklasse 'spellen' is MONOPOLY naar alle waarschijnlijkheid een algemeen bekend merk waar niet eens een merkregistratie voor nodig is om beschermd te zijn. Maar het gaat vooral om allerlei andere waren en diensten waarvoor MONOPOLY ook (steeds opnieuw) als merk wordt geregistreerd, minder bekend is en mogelijk niet normaal wordt gebruikt.

In een ander arrest waarin het ook ging om normaal gebruik sprak het Hof van Justitie van de EU zich wel duidelijk uit: [d]e EU Merkenrichtlijn verzet zich tegen een in Duitsland bestaande procedureregulering op grond waarvan, in een procedure tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik van een merk, de verzoekende partij verplicht is om een marktonderzoek te verrichten naar het eventuele gebruik van dit merk door de houder ervan en om in dit verband, in de mate van het mogelijke, haar vordering met een gesubstantieerd betoog te onderbouwen.<sup>35</sup> Een dergelijke procedureregulering bestaat in Nederland niet, maar dit maakt wel extra duidelijk dat de volledige bewijslast van (wél) normaal gebruik op de merkhouder ligt. Degene die de nietigheid inroept moet wel gemotiveerd stellen dat van niet-gebruik sprake is, maar dat gemotiveerd stellen gaat niet zover dat hij een marktonderzoek moet overleggen om die stelling te onderbouwen.

### Uitputting

Uitputting is het verschijnsel dat als een door een IE-recht beschermd exemplaar met toestemming van de rechthebbende in een bepaald gebied in het verkeer is gebracht, het (distributie-)recht met betrekking tot dat exemplaar is uitgeput en de rechthebbende zich niet tegen verdere verhandeling door de koper of door een derde kan verzetten. De gedachte hierachter is dat de rechthebbende met de eerste verkoop 'de economische waarde' van zijn IE-recht voldoende kan verzilveren<sup>36</sup> en dat het eigendomsrecht van de koper en het vrij verkeer van goederen vervolgens dienen te prevaleren.

Het is in beginsel niet mogelijk om via een contractueel verbod op wederverkoop uitputting tegen te gaan.<sup>37</sup> Hierop bestaan wel uitzonderingen. Het is bijvoorbeeld wel mogelijk om uitputting tegen te gaan door een bepaling in een licentieovereenkomst op te nemen 'die om prestigerechten de verkoop aan "discounters" verbiedt van [prestigieuze korsetten], voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het hoofdgeding, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast'.<sup>38</sup> Het prestigieuze imago en de allure van korsetten van het merk Christian Dior wegen zwaarder dan

het vrij verkeer van goederen. Verkoop door een 'discounters' is te schadelijk voor luxe merken, dus onwenselijk en kan worden verboden, aldus het HvJ EU.

Bij ons is de uitputting sinds eind vorige eeuw beperkt tot situaties waarin het exemplaar van het merk-artikel met toestemming van de merkhouder *binnen de EER* (Europese Economische Ruimte = EU + EFTA) in het verkeer is gebracht.

Veel uitputtingszaken spelen 'tegen de achtergrond van het fenomeen dat merkhouders verschillende prijzen hanteren in verschillende markten, waar parallelhandelaren gebruik van maken en de problematiek wordt veroorzaakt doordat de Europese Unie handelspolitiek heeft gekozen voor EER-uitputting in plaats van wereldwijde uitputting van merkrechten zoals onder het oude Benelux-merkenrecht werd aangenomen. Het is een voor merkhouders gunstige regeling. Op zichzelf zijn prijsdiscriminatie en parallelhandel allebei economisch wenselijke verschijnselen: verschillende prijzen vergroten globaal de toegang tot merkproducten ook in minder rijke landen en parallelhandel levert prijsconcurrentie op. Het merkenrecht en het mededingingsrecht hebben in dit veld inmiddels gezorgd voor een indrukwekkende hoeveelheid rechtspraak om de wederzijdse belangen juridisch in evenwicht te houden in het spanningsveld tussen de belangen van merkhouders en parallelhandelaren.'<sup>39</sup>

Is er sprake van uitputting als merkproducten, die op grond van een overeenkomst met een *buiten* de EER gevestigde rechtspersoon waren *bestemd* voor de *Afrikaanse* markt, worden verkocht en feitelijk worden geleverd aan een tussenpersoon *binnen* de EER 'onder douanestatus T2' (dat zijn goederen bestemd voor verhandeling *binnen* de EER), maar vervolgens onder een derde/opvolgende verkrijger worden beslagen die deze producten *binnen* de EER verhandelt?

Ja, zegt de Hoge Raad. Het oordeel van het Hof van die strekking is niet onjuist of onbegrijpelijk.<sup>40</sup>

'Voor het aannemen van uitputting [is] niet relevant of de merkhouder het oogmerk had om de producten buiten de EER op de markt te brengen. Bedoelingen van en afspraken tussen partijen ten aanzien van bijvoorbeeld de bestemming van de producten staan niet aan uitputting in de weg. Evenmin is relevant dat de koper niet in de EER gevestigd is. Verder is niet van belang of de merkhouder de economische waarde van zijn merk daadwerkelijk heeft gerealiseerd en of de merkhouder met het oog op verdere verhandeling buiten de EER een lagere prijs heeft bedongen dan hij gedaan zou hebben bij verdere verhandeling binnen de EER. Het gaat erom dat de merkhouder de mogelijkheid heeft gehad de economische waarde van zijn merk te realiseren. Dat is het geval als de merkhouder zijn merkproducten in de EER verkoopt.'

Advocaat-Generaal Van Peursem was minder stellig en had gesuggereerd vragen van uitleg te stellen:

'Is er sprake van "in de handel brengen" in de EER in een geval waarin sprake is van levering in de EER



onder T2 aan derden gevestigd buiten de EER, ook in een geval waarin er vanuit moet worden gegaan dat de merkhouders met het oog op de verkoop voor export buiten de EER een lagere prijs hebben bedongen dan wanneer zij hadden geweten dat de waren op de EER-markt doorverkocht zouden worden, omdat zij immers gelegenheid hebben gehad om de economische waarde van hun merken te verwezenlijken in de zin van het arrest *Peak Holding*?<sup>41</sup>

En:

'Is – en zo ja hoe – het oogmerk of de verwachting over de bestemming van de verkopende merkhouder daarbij van belang?'<sup>42</sup>

De Hoge Raad vond het dus niet nodig die vragen te stellen. En dat is volgens sommigen jammer,<sup>43</sup> want ook als de Hoge Raad gelijk heeft, zou het goed zijn dit op EU-niveau bevestigd te krijgen.

## Ook als de Hoge Raad gelijk heeft, zou het goed zijn dit op EU-niveau bevestigd te krijgen

In 2021 vernietigde de Hoge Raad evenwel een arrest van het Hof Den Haag dat de uitputting van bepaalde merkartikelen had aangenomen.<sup>44</sup> Het ging om bad- en strandhanddoeken, badjassen, washandjes, lakens, dekbed-overtrekken, kussenslopen, bedspreiën, plaids en kussens van het merk Guy Laroche die door een licentiehouder aan een tussenhandelaar waren geleverd voor een 'loyaliteitsactie' bij de Franse supermarkt Carrefour. Volgens het Hof Den Haag was er sprake van uitputting en mochten de overgebleven spullen na afloop van de loyaliteitsactie worden doorverkocht aan derden. Maar volgens de Hoge Raad was daarbij ten onrechte voorbijgegaan aan het verweer dat overgebleven spullen mochten worden teruggegeven (en er dus geen sprake was van verkoop) en dat de toestemming nadrukkelijk was beperkt tot verkoop binnen een bepaalde periode.

34. HvJ EU 1 december 2021, C-373/21 P, ECLI:EU:C:2021:983 (*Monopoly*).

35. HvJ EU 10 maart 2022, C-183/21, ECLI:EU:C:2022:174 (*Maxxus/Globus*).

36. Zie HvJ EG 30 november 2004, ECLI:EU:C:2004:759 (*Peak Holding*), punt 40. Zie ook HvJ EU 14 juli 2011, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485 (*Viking Gas/Kosan Gas*), punt 32: 'Het Hof heeft reeds vastgesteld dat een verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren, de door richtlijn 89/104 toegekende uitsluitende rechten uitput

[...].'

37. 'Het eventuele bedingen, in de koopovereenkomst inzake de eerste verhandeling in de EER, van territoriale beperkingen van het recht op wederverkoop van de waren, betreft alleen de verhoudingen tussen de partijen bij die handeling. Het staat niet in de weg aan de uitputting waarin de richtlijn voorziet', HvJ EU 30 november 2004 ECLI:EU:C:2004:759, (*Peak Holding*) (o.v. 54-55). Daar komt bij dat een dergelijke contractuele wederkoopbeperking al snel het risico loopt als een (ernstige)

### Wendy's

Tot slot verdient kort vermelding dat de David en Goliath-strijd tussen de Zeeuwse snackbar Wendy's en de gelijknamige Amerikaanse restaurantketen nog steeds voortduurt. De Amerikaanse Wendy's is met circa 7000 vestigingen na Burger King en McDonald's de grootste hamburger fastfoodketen ter wereld. Wendy's had tot 1986 verschillende vestigingen in de Benelux en had daar ook nog Benelux-merken aan overgehouden. Raymond Warrens uit Goes noemde in 1988 zijn snackbar naar zijn dochter Wendy. Warrens vorderde eind vorige eeuw de vervallenverklaring van de Benelux-merken van de Amerikaanse keten wegens niet-normaalgebruik en een verbod op het voeren van de handelsnaam Wendy's alsmede op gebruik van het merk. De Amerikaanse keten vorderde in die procedure in reconventie nietigverklaring van het merk van Warrens op de grond dat de registratie hiervan te kwader trouw was verricht en dat Wendy's een algemeen bekend merk was. In 2000 won Warrens en verloor de Amerikaanse keten bij Rechtbank Middelburg. In appel en in cassatie bleef het vonnis in stand.



Wendy's in Goes (Foto Google Streetview)

Het Hof Den Bosch oordeelde in 2021 dat de Zeeuwse snackbar, ondanks het feit dat zij maar één vestiging heeft in de Benelux het merk Wendy's wél normaal, en dus rechtinstandhoudend, heeft gebruikt voor de diensten van een snackbar, maar niet voor de waar snackproducten.<sup>45</sup>

De Zeeuwse snackbar had op haar beurt echter geen succes bij een poging € 6,5 miljoen aan dwangsommen te vorderen wegens overtreding van het al genoemde vonnis uit 2000, waarin de Amerikaanse keten werd verboden het merk Wendy's in de Benelux te gebruiken. Het gebruik

inbreuk op het mededingingsrecht te worden gezien.

38. HvJ EU 23 april 2009,

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

39. A-G Van Peursem in zijn conclusie d.d. 30 oktober 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1011 (*Hennessy*), inleiding.

40. HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:641 (*Hennessy*), r.o. 3.2.2.

41. Conclusie d.d. 30 oktober 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1011 (*Hennessy*), r.o. 2.30.

42. Conclusie d.d. 30 oktober 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1011 (*Hennessy*), r.o. 2.34.

43. Leppink & Martens, 'Hennessy: een gemiste kans?', *IER* 2022/2.

44. HR 19 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:417 (*Guy Laroche/4 EW*).

45. Hof 's-Hertogenbosch 2 november 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3295 (*Wendy's*).

van de naam Wendy's als onderdeel van de handelsnaam van twee vennootschappen die in de Benelux slechts holding- en financieringsactiviteiten ontplooiën levert geen overtreding van het verbod om merkinbreuk te maken.<sup>46</sup> De Zeeuw moest € 13.000 proceskosten betalen.

Voor buitenstaanders is het moeilijk te begrijpen waarom hier niet enige vorm van co-existentie overeengekomen kan worden (snackbar in Goes en die keten in de rest van het land). Zeeuwse koppigheid, Amerikaanse arrogantie en proceslustige advocaten die olie op het vuur gooien zouden misschien een rol kunnen spelen. Maar misschien spelen er dingen die wij als buitenstaander helemaal niet weten.

### Auteursrecht

Op 7 juni 2021 trad de wijziging van de Auteurswet in werking waarbij de omstreden uploadfilterverplichting van artikel 17 DSM-richtlijn in artikel 29c Auteurswet werd geïmplementeerd. Kort samengevat gaat dat om de auteursrechtelijke status van materiaal dat gebruikers van de 'aanbieder van een onlinedienst voor het delen van inhoud' (het bekendste voorbeeld is YouTube) uploaden en dat veelal inbreukmakend is. Die aanbieder maakt dan zelf ook openbaar, tenzij hij toestemming heeft gekregen en redelijke maatregelen neemt om inbreukmakend materiaal te filteren of, eenmaal geplaatst, te blokkeren – een lang omstreden maatregel waar sterk tegen gelobbyd is. Eenmaal ingevoerd veranderde er in de praktijk echter niets, want filteren deden YouTube en Facebook al lang op verzoek van de film- en muziekindustrie. De angst voor massale 'overblocking' werd vooralsnog niet bewaarheid, mogelijk omdat de rechthebbenden veelal kiezen voor 'monetizing' (meedelen in de reclame-inkomsten) in plaats van blokkeren. Polen spande een zaak aan tegen de EU met de stelling dat de uploadfilterverplichting in strijd is met de informatievrijheid. Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe is van mening dat die strijd er niet is, op voorwaarde dat de verplichting niet te 'overblokkeren' zwaarder weegt dan de verplichting te blokkeren.<sup>47</sup> Op 26 april 2022 doet het Hof van Justitie EU uitspraak. De verwachting is dat het Hof de A-G zal volgen. Vervolgens is de vraag wat dit in de praktijk betekent. De Commissie publiceerde in juni ook nogal vage 'richtsnoeren' over hoe de uploadfilterverplichting dient te worden geïmplementeerd,<sup>48</sup> maar liet daarbij weten dat deze vermoedelijk weer moeten worden aangepast nadat het Hof van Justitie uitspraak zal hebben gedaan in de zaak *Polen/EU*.

In de Duitse implementatie van de uploadverplichting staat heel precies vermeld welke korte stukjes vermoed worden toelaatbaar te zijn en daarom niet op voorhand mogen worden geblokkeerd. De tijd zal leren of dat de juiste implementatie is.

Intussen heeft het Hof van Justitie EU ook in juni 2021 op basis van de *reeds bestaande* regels geoordeeld

dat een platform dat uploaden mogelijk maakt (ook) zelf auteursrechtinbreuk pleegt wanneer de exploitant, 'hoewel hij weet of behoort te weten dat beschermde content in het algemeen via zijn platform door gebruikers ervan illegaal beschikbaar voor het publiek wordt gesteld, *niet de passende technische maatregelen treft die van een normaal behoedzame marktdeelnemer in zijn situatie kunnen worden verwacht om op geloofwaardige en doeltreffende wijze inbreuken op het auteursrecht op dat platform tegen te gaan*'.<sup>49</sup> Het Hof verwijst daarbij naar het (door YouTube zelf ontwikkelde) Content ID-systeem van YouTube:

'Verder heeft YouTube verschillende technische voorzieningen getroffen om inbreuken op het auteursrecht op haar platform te voorkomen en te beëindigen, zoals met name een meldknop en een speciale alarmprocedure om illegale content te signaleren en te doen verwijderen, alsook een programma om content te controleren en software voor contentherkenning om dergelijke content gemakkelijker te identificeren en te detecteren. Aldus blijkt dat deze exploitant technische voorzieningen heeft getroffen om inbreuken op het auteursrecht op zijn platform op een geloofwaardige en doeltreffende wijze tegen te gaan' (r.o. 94).

En dat vereiste lijkt 'toevallig' heel erg op het vereiste van artikel 17 lid 4 sub b DSM-richtlijn dat van platformen verlangt dat zij 'overeenkomstig strenge sectorale normen op het gebied van professionele toewijding, alles in het werk hebben gesteld om ervoor te zorgen dat bepaalde werken en andere materialen waarvoor de rechthebbenden hun de nodige toepasselijke informatie hebben verstrekt, niet beschikbaar zijn'. Daarmee heeft het Hof op dit punt het oude en het nieuwe recht met elkaar in overeenstemming gebracht. YouTube moet qua blokkeren en filteren doen wat het al doet, dan zit zij goed. Maar het lijkt erop dat alle andere en vooral ook kleinere platformaanbieders dat óók moeten.

In de zaak *Mircom/Telenet* oordeelde het Hof van Justitie EU, eveneens in juni 2021, dat gebruik van een *peer-to-peer*-netwerk om auteursrechtelijk beschermd werk te delen auteursrechtinbreuk oplevert en dat systematische verwerking van IP-adressen voor de bestrijding daarvan geoorloofd is.<sup>50</sup> Wel kan handhaving van auteursrecht onder omstandigheden misbruik van recht opleveren. In casu ging het om rechthebbenden op pornografisch materiaal die van de gebruikers ervan schadevergoeding vroegen en daarbij vooral misbruik leken te maken van de schaamte van die gebruikers en de daaruit voortvloeiende bereidheid snel te schikken om zo een publieke procedure te voorkomen.

**YouTube moet qua blokkeren en filteren doen wat het al doet, dan zit zij goed. Maar het lijkt erop dat alle andere en vooral ook kleinere platformaanbieders dat óók moeten**

### Vormgeving

Op het gebied van de bescherming van vormgeving zijn er allerlei mogelijkheden, waaronder die van het Europees ‘niet-ingeschreven gemeenschapsmodel’. Daarover deed het Hof van Justitie van de EU in oktober 2021 uitspraak met betrekking tot onderdelen van de Ferrari FXX K.<sup>51</sup>



Ferrari FXX K (2,5 miljoen euro)



Ferrari 488 GTB (2,5 ton euro)



Tuning kit van Mansory

Mansory Design verkocht ‘tuning-kits’, die bedoeld zijn om de verschijningsvorm van de Ferrari 488 GTB, een straatmodel dat in niet-gelimiteerde oplage sinds 2015 wordt aangeboden (prijskaartje 2,5 ton), te veranderen en op de Ferrari FXX K (prijskaartje 2,5 miljoen) te laten lijken.<sup>52</sup> Ferrari vindt dat Mansory hiermee inbreuk maakt op een of meerdere niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen waarvan Ferrari de houder is.

Volgens Ferrari gaat het vooral om ‘het deel van haar FXX K-model dat bestaat uit het V-vormige element op de voorkant, het in het midden van dit eerste element uitstekende, in lengterichting geplaatste vinachtige element (de zogenaamde *strake*)’, de in de bumper geïntegreerde, uit

twee lagen bestaande voorspoiler en het centrale verticale verbindingstuk dat de voorspoiler verbindt met de neus van de auto. Dit deel zou worden beschouwd als één geheel dat de specifieke “gelaatstreken” van dit voertuig bepaalt en zou eveneens de associatie met een vliegtuig of een Formule 1-auto oproepen’.

Nu ontstaat een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, zoals de naam al doet vermoeden, niet door inschrijving in een register, maar door ‘eerste beschikbaarstelling’. Het Bundesgerichtshof vroeg het Hof van Justitie: ‘kunnen door de beschikbaarstelling van een afbeelding van een *volledig* voortbrengsel niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen met betrekking tot afzonderlijke *delen* van datzelfde voortbrengsel ontstaan?’

Antwoord: Ja, uit de Gemeenschapsmodellenverordening volgt dat ‘de beschikbaarstelling voor het publiek van afbeeldingen van een voortbrengsel, zoals de publicatie van foto’s van een voertuig, met zich meebrengt dat een model van een deel van dat voortbrengsel voor het publiek beschikbaar wordt gesteld, op voorwaarde dat bij die beschikbaarstelling de verschijningsvorm van dat deel of onderdeel duidelijk herkenbaar is’.

Om te kunnen onderzoeken of deze verschijningsvorm voldoet aan het beschermingsvereiste van ‘eigen karakter’, ‘moet het betrokken deel of onderdeel een zichtbaar gedeelte van het voortbrengsel of samengestelde voortbrengsel vormen, dat duidelijk is afgebakend door lijnen, een omtrek, kleuren, vormen of een specifieke textuur’.

Als de door Ferrari bedoelde stukjes aan dat vereiste voldoen kan Ferrari de nabootsing ervan verbieden. De beschermingsduur van dit ‘niet-ingeschreven gemeenschapsmodel’ is overigens maar drie jaar. Als Ferrari het langer wil beschermen zal zij weer iets anders moeten verzinnen.

### Doorontwikkelde vormgeving

In Nederland wordt bij pogingen tot bescherming van vormgeving meestal een beroep gedaan op het auteursrecht, met subsidiair een beroep op de bescherming tegen slaafse nabootsing. Het voordeel van het auteursrecht is dat deze beschermingsvorm geen (tijds) registratie vereist en heel lang duurt. De drempel voor auteursrechtelijke bescherming is van oudsher laag. Bij de bescherming van ‘doorontwikkelde vormgeving’ kan men met auteursrecht echter wel in de problemen komen. Deze problematiek kan mooi worden geïllustreerd aan de hand van twee recente zaken: *Philips/Lidl*<sup>53</sup> en *Landrover/Ineos*.<sup>54</sup>

Philips maakte bezwaar tegen een driekoppig scheerapparaat van Lidl met een ‘dunne verbinding tussen scheerkop en handvat’, genaamd de Silvercrest uit 2016. Daarbij beriep Philips zich primair op het auteursrecht op de jongste versie van zijn eigen driekoppig scheerapparaat

46. Rb. Amsterdam 29 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7841 (*Wendy's*).

47. Conclusie AG van 15 juli 2021, ECLI:EU:C:2021:613 (*Polen/EU*).

48. Richtsnoeren betreffende artikel 17 van Richtlijn (EU) 2019/790 van 4 juni 2021.

49. HvJ EU 22 juni 2021, ECLI:EU:C:2021:503 (*You Tube & Cyando*).

50. HvJ EU 17 juni 2021, C-597/19, ECLI:EU:C:2021:492 (*Mircom/Telenet*).

51. HvJ EU 28 oktober 2021, ECLI:EU:C:2021:889 (*Ferrari/Mansory*).

52. HvJ EU 28 oktober 2021, ECLI:EU:C:2021:889 (*Ferrari/Mansory*), r.o. 15.

53. Hof Den Haag 6 april 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1371 (*Philips/Lidl*), cassatie aanhangig.

54. Rb. Gelderland 18 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:864 (*Land Rover/Ineos*).

met 'dunne nek' (volgens Philips een 'welhaast zwevende scheerkop'), te weten de SensoTouch 3D (ST3D) uit 2010, die nogal veel leek op Philips' eigen Arcitec uit 2007.



Arcitec en ST3D van Philips en Silvercrest van Lidl

Het Hof Den Haag was van oordeel dat die ST3D niet auteursrechtelijk beschermd is, omdat die onvoldoende verschilde van Philips' eigen, oudere, Arcitec:

'De verschillen ten opzichte van de Arcitec zijn afzonderlijk beschouwd niet auteursrechtelijk beschermd omdat zij te zeer technisch bepaald zijn of te triviaal zijn om de persoonlijkheid van de ontwerper te weerspiegelen. In combinatie leiden de kenmerken van de ST3D niet tot een andere totaalindruk dan de Arcitec.'<sup>55</sup>

En:

'Naar het oordeel van het hof zijn die (combinaties van) verschillen onvoldoende om de ST3D aan te merken als een ten opzichte van de Arcitec oorspronkelijk ontwerp dat zelfstandig auteursrechtelijke bescherming verdient.'<sup>56</sup>

Het is de vraag of deze redenering juist is. Waarom mogen de creatieve keuzes gemaakt door *dezelfde* maker in een eerder model niet 'meewegen' bij de vraag of een afgeleid model beschermd is? Geldt dat ook als de rechten op een eerder model door middel van *overdracht* zijn verworven? Geldt dat ook als het gaat om fictief makerschap van een werkgever of een rechtspersoon? Wat gebeurt er als het auteursrecht op het *oudere* model door tijdsverloop *vervalt*? Blijft het recht op het 'afgeleide werk' dan bestaan? Wat is eigenlijk 'zelfstandige auteursrechtelijke bescherming'?

Philips beriep zich in deze zaak ook op 'een geheel van auteursrechten op de ST3D en Arcitec'. Volgens het Hof heeft Philips evenwel 'onvoldoende gespecificeerd waarin dit "geheel", de gemeenschappelijke elementen van het werk waarvan de Arcitec en de ST3D allebei (onzelfstandige) uitvoeringsvormen zouden zijn, zou bestaan. Een aanspraak op auteursrecht kan alleen bestaan als het voorwerp voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd. Aan dat vereiste is bij gebreke van voldoende onderbouwing door Philips niet voldaan'.

Hier loopt Philips aan tegen het vereiste van 'voldoende nauwkeurig en objectief' dat sinds het Levola *Heksenkaas*-arrest van het Hof EU bestaat.<sup>57</sup> Daarmee werden smaak en geur van het auteursrecht uitgesloten. Maar hier treft een geheel aan auteursrechten op verschillende generaties opeenvolgende vormgeving hetzelfde lot. Dat gebeurde recent ook in een zaak over het uiterlijk van de

Landrover Defender:

'Hoewel [Landrover] daarmee kennelijk heeft getracht de beschermingsomvang van de Defender Vormgeving zo groot mogelijk te maken, heeft dit tot gevolg dat het werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt geclaimd als zodanig niet voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd.'<sup>58</sup>

Het probleem is en blijft dat alle criteria voor auteursrechtelijke bescherming nogal subjectief en supervaag zijn. Auteursrecht vereist dat sprake is van 'creatieve keuzes' die niet technisch bepaald zijn. Aan een scheerapparaat is veel technisch bepaald. Door die dunne nek kan de kop makkelijker bewegen en het handvat is vooral bedoeld om het makkelijk vast te houden. Aan een Landrover Defender is van alles robuust, stevig, makkelijk te repareren en dus functioneel bepaald. Maar er worden ook creatieve keuzes gemaakt en IE-advocaten kunnen

### Het probleem is en blijft dat alle criteria voor auteursrechtelijke bescherming nogal subjectief en supervaag zijn

daar in lyrische bewoordingen van alles over zeggen. Daar kunnen auteursrechtjuristen eindeloos over discussiëren en op dat gebied is de afgelopen honderd jaar nauwelijks wezenlijke vooruitgang geboekt.

Inmiddels luidt de meest recente toverformule als volgt: het gaat er om 'of de auteur van het product door deze keuze van de verschijningsvorm ervan zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzen te maken en het product zodanig heeft vormgegeven dat het zijn persoonlijkheid weerspiegelt'.<sup>59</sup> Wat dat precies betekent, weet niemand.

Misschien worden er door de Hoge Raad in de *Philips/Lidl*-zaak vragen van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie van de EU over auteursrechtelijke bescherming (somvang). Maar als dat gebeurt, is het maar de vraag of dat veel duidelijkheid brengt. De recente arresten *Cofemel*<sup>60</sup> en *Brompton*<sup>61</sup> van het Hof van Justitie van de EU maken enerzijds duidelijk dat auteursrechtelijke bescherming EU *formeel* geharmoniseerd is en dat gedeeltelijk technisch bepaalde vormgeving ook auteursrechtelijk beschermd *kan* zijn. Anderzijds bevatten deze arresten een grabbelton aan gezichtspunten waarmee de nationale feitenrechter alle kanten op kan.

#### *Databankenrecht*

Op het gebied van het *databankenrecht* valt te melden

dat een internetzoekmachine die vacaturedatabanken van anderen doorzoekt weliswaar in beginsel een databankrechtelijk relevante handelingen oplevert die door de rechthebbende verboden zou kunnen worden, maar *alleen* 'voor zover die handelingen schade berokkenen aan zijn investering in de verkrijging, de controle of de presentatie van die inhoud, dat wil zeggen het risico meebrengen dat deze investering niet met een normale exploitatie van de betrokken databank kan worden terugverdiend'.<sup>62</sup> Daarmee lijkt het absolute karakter van dit recht nogal te worden gerelativeerd. Verder is er recent een Europese *data act* in concept bekend geworden,<sup>63</sup> die evenwel vooral gebruikers *toegang* beoogt te bieden tot data en de *bescherming* ervan juist iets zal verminderen.<sup>64</sup>

### Geografische aanduidingen

De bescherming van beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) strekt zich blijkens het *Champanillo*-arrest ook uit over diensten. Daardoor kunnen de 'Champagne boeren' (het 'Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne') met succes bezwaar maken tegen een Spaanse tapasbar met de naam Champanillo ('kleine champagne' in het Spaans) omdat die te veel lijkt op, althans verwijst naar, althans doet denken aan Champagne.<sup>65</sup> Dat is op zich niet verrassend. Artikel 103 van Verordening nr. 1308/2013 beschermt oorsprongsbenamingen van onder andere wijnen tegen 'elk direct of indirect gebruik door de handel van de beschermde naam (...) voor zover dat gebruik neerkomt op het uitbuiten van de reputatie van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding'.



Champanillo

De bescherming van BOB's en Beschermde Geografische aanduidingen (BGAs) voor agrarische producten begint intussen wel extreem ruim te worden. Eerder bleek al dat ook het *uiterlijk* van een (Morbier) kaas binnen de beschermingsomvang van de BOB kan vallen. 'Dat maakt dat BOB's en BGAs een soort super-IE-recht worden. Immers, niet alleen zou het kunnen dat CIVC haar BOB nu inroept tegen het illustere Café Bubbels in Amsterdam omdat het woord "Bubbels" conceptueel dicht bij de BOB champagne ligt, maar ook zou in theorie opgetreden kunnen worden tegen totaal verschillende producten (bijvoorbeeld t-shirts) of diensten die gebruikmaken van een *visual* van een fles mousserende wijn, champagneglas of -flûte', aldus annotator Peijnenburg.<sup>66</sup>

### 'Non-agri'

En omdat we nog niet genoeg verschillende IE-rechten hebben, komt de Europese Commissie binnenkort met een voorstel voor een beschermingsregime van oorsprongsbenamingen van *niet-agrarische* producten.

'Sinds de recente toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen<sup>67</sup> is de druk om ook een beschermingsregime voor niet-agrarische producten (denk bijvoorbeeld aan messen, horloges, keramiek) in het leven te roepen, flink toegenomen.'<sup>68</sup>

En:

'Er bestaat momenteel geen EU-breed systeem voor de bescherming van geografische aanduidingen van niet-landbouwproducten (zoals ambachtelijke en industriële producten). Toch zijn dergelijke producten vaak belangrijk voor de lokale identiteit, trekken ze toeristen aan en zorgen ze voor werkgelegenheid. Een uniform systeem zou producenten helpen concurrerend te blijven op nichemarkten, consumenten beter informeren over de authenticiteit van producten en regionale economieën een impuls kunnen geven.'<sup>69</sup>

## De bescherming van BOB's en Beschermde Geografische aanduidingen (BGA's) voor agrarische producten begint intussen wel extreem ruim te worden

55. Hof Den Haag 6 april 2021, r.o. 4.15.

56. R.o. 4.15.9.

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

58. Rb. Gelderland 18 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:864 (*Land Rover/Ineos*).

59. HvJ EU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:461, *NJ* 2021/75, m.nt.

P.B. Hugenholtz (*Brompton Bicycle*), punt 34.

60. HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, *NJ* 2020/90, m.nt. Spoor (*Cofemel*).

61. HvJ EU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:461, *NJ* 2021/75, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Brompton Bicycle*).

62. HvJ EU 3 juni 2021, ECLI:EU:C:2021:434, *Auteursrecht* 2021-4,

nr. 9, m.nt. Krikke (*CV-Online Latvia*).

63. Data Act: Commission proposes measures for a fair and innovative data economy, persbericht EC 23 februari 2022.

64. P. Keller, *A vanishing right? The Sui Generis Database Right and the proposed Data Act*, Kluwer Copyright Blog 4 maart 2022.

65. HvJ EU 9 september 2021, ECLI:EU:C:2021:713, *IER* 2021/52

(*Champanillo*).

66. *IER* 2021/52.

67. wipo.int/lisbon/en/.

68. Aankondiging van het Ministerie van EZK van een 'Stakeholderbijeekoms' niet-agrarische geografische oorsprongsbenamingen op 11 april 2022.

69. ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/geographical-indications-non-agricultural-products\_en.

### *Delfts Blauw*

In Nederland gaat het vooral om Delfts Blauw. Voor Delfts Blauw geldt *nu nog* het standaardarrest uit 1964, waarin ervan werd uitgegaan 'dat termen als 'Delfts aardewerk' en 'Delfts Blauw' én als soortnaam én als herkomstaanduiding plegen te worden gebezigd en dus mogelijk door het publiek deels in den enen en deels in den anderen zin zullen worden opgevat'. Daarom werd toelaatbaar geacht 'dat elders dan in Delft gevestigde fabrikanten, uitgaande van een taalgebruik waarin genoemde termen als soortnaam worden gebezigd, hun waar mogen aandienen als Delfts aardewerk en Delfts blauw, doch het anderzijds eveneens als aanvaardbaar heeft beschouwd dat De Porceleyne Fles, uitgaande van het gebruik van die termen als herkomstaanduiding en met het publiek dat die termen aldus opvat, voor ogen, in het bijzonder met betrekking tot inferieure imitaties waarschuwt voor de verwarring welke bij dat publiek door het gebruik van die termen voor niet te Delft gefabriceerde waar kan ontstaan, en er zich op beroemt dat De Porceleyne Fles de enige plaats ter wereld is waar echt Delfts aardewerk wordt vervaardigd'.<sup>70</sup>



'Delfts blauw' straks beter beschermd?

Of 'Delfts Blauw' na invoering van de bescherming van non-agri geografische herkomstaanduidingen daadwerkelijk beschermd gaat worden is niet zeker. Waarschijnlijk zal eerst een dossier moeten worden ingediend door de

## Of 'Delfts Blauw' na invoering van de bescherming van non-agri geografische herkomstaanduidingen daadwerkelijk beschermd gaat worden is niet zeker

belanghebbende(n)<sup>71</sup> bij een nationale of EU-adviescommissie die moet gaan beslissen over de aanvraag. Tegen de eventuele positieve beslissing kunnen belanghebbenden die menen dat het om een soortaanduiding gaat dan bezwaar maken. Uiteindelijk zal de kwestie bij de Europese rechter terechtkomen, waarbij ook niet duidelijk is wie precies wat moet bewijzen. Moet De Porceleyne Fles straks bewijzen dat 'Delfts Blauw' in de gehele EU of in een substantieel gedeelte ervan als geografische herkomst aanduiding wordt opgevat? Moet een concurrent die bezwaar maakt bewijzen dat de aanduiding in één of enkele landen van de EU een soortaanduiding is? Hier lopen we weer aan tegen dezelfde problemen die we hebben bij Europese merken, die in een deel van de EU bekend of onderscheidend zijn en in een ander deel onbekend of niet onderscheidend. En in de *Feta*- en *Parmezaanse kaas*-zaken<sup>72</sup> heeft dit ook een grote rol gespeeld. Het is vrijwel zeker dat de *Europese politieke wens* zal zijn om geografische aanduidingen bij twijfel wél te beschermen, om ook deze nieuwe vorm van bescherming tot een Europees succes te maken, ter bevordering van 'de lokale identiteit', het toerisme en de werkgelegenheid. •

<sup>70</sup>. HR 15 mei 1964, NJ 1964/467, BIE 1964/231 (*Delfts blauw*).

<sup>71</sup>. In dit geval mogelijk maar één belanghebbende, want De Porceleyne Fles (inmiddels ook wel bekend onder de naam Royal Delft) is zover bekend de enige overgebleven fabrikant van Delfts Blauw in Delft.

<sup>72</sup>. HvJ EG 20 mei 2003, C-469/00, NJ 2004/95; en C-108/01, NJ 2004/96 (*Par-*

*mezaanse kaas*); en HvJ EG 25 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:636, NJ

2006/268, m.nt. M.R. Mok (*Feta*). Die noot van Mok maakt ook duidelijk wat voor emoties hier spelen: er wordt 'allerlei propagandataal uitgeslagen, zoals de 'voorvaderlijke bereiding' van de Griekse feta, suggererend dat deze daardoor veel beter was dan die van andere origine'.