

# Kroniek van de intellectuele eigendom

Dirk Visser<sup>1</sup>

**Het Benelux merkenrecht is gewijzigd. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is in werking. De apothekersvrijstelling is geen oplossing voor hoge prijzen van medicijnen. Smaken zijn niet auteursrechtelijk beschermd. Google en Facebook moeten gaan betalen en filteren.**

**D**eze IE-kroniek is traditioneel bedoeld voor mensen die niet dagelijks met IE bezig zijn, maar wel willen weten wat er speelt en geen flater willen slaan als ze een IE-vraag op hun bord krijgen. Niets is pijnlijker voor een jurist dan een vraag te beantwoorden op basis van een wettekst die inmiddels gewijzigd is, of een arrest dat inmiddels is achterhaald door een ander arrest of door nieuwe wetgeving.

## Belangrijkste dingen

Daarom eerst een overzicht van de belangrijkste wijzigingen waarvan iedere jurist die wel eens een IE-vraag zou kunnen krijgen op de hoogte zou moeten zijn.

- 1) Per 1 maart 2019 is het Benelux merkenrecht gewijzigd. Het Benelux merkenrecht ligt vast in titel II van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)<sup>2</sup> en is aangepast aan de EU-merkenrichtlijn uit 2015.<sup>3</sup> Deze wijzigingen zijn inhoudelijk niet spectaculair en omvatten deels een codificatie van bekende rechtspraak, maar tekstueel is er veel gewijzigd. De bepalingen ten aanzien van de hoofdvragen – wat kan een merk zijn en welke handelingen vormen inbreuk – luiden anders dan voorheen. Oude wetboeken en handboeken kunnen in de prullenbak.
- 2) Per 17 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen<sup>4</sup> in werking getreden. Geschillen over beweerdelijke schending van bedrijfsgeheimen die tot dan toe via de algemene zorgvuldigheidsnorm van de onrechtmatige daad dienden te worden beoordeeld, vallen nu primair onder deze nieuwe wet. De wetswijziging is ook van belang voor procedures die op zichzelf niet over de schending van bedrijfsgeheimen gaan, maar waarbij dergelijke geheimen wel een rol spelen, bijvoorbeeld als bewijs.

**Oude wetboeken en handboeken kunnen in de prullenbak**

- 3) Per 1 februari 2019 is in de Rijsoctrooiwet de vrijstelling opgenomen die het apothekers toestaat om 'voor direct gebruik ten behoeve van individuele gevallen op medisch voorschrift' geneesmiddelen te bereiden. Deze vrijstelling van 'magistrale bereiding' betekent echter niet dat *op structurele schaal* een geoctrooieerd geneesmiddel zonder toestemming van de octrooihouder mag worden bereid. Anders dan soms wordt verondersteld, is deze wetswijziging geen oplossing voor de (te) hoge prijzen en kosten van geoctrooieerde geneesmiddelen, waar de laatste tijd (begrijpelijkerwijs) veel over te doen is.
- 4) Smaken zijn niet auteursrechtelijk beschermd. En geuren (naar alle waarschijnlijkheid) ook niet. Het Hof van Justitie van de EU heeft dit op 13 november 2018 beslist in de zaak over een 'smerdip' genaamd Heksenkaas.<sup>5</sup> Daarmee is (vrijwel zeker) achterhaald de uitspraak van de Hoge Raad uit 2006 dat geuren wel auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn.<sup>6</sup>
- 5) Op 26 maart 2019 stemde het Europees Parlement in met de EU-richtlijn inzake 'auteursrechten in de digitale eengemaakte markt'. De Commissie en de Raad gingen na een moeizame triloog<sup>7</sup> al eerder akkoord met het bereikte compromis. De *buzzwords* hierbij zijn: *value gap*, *link-tax* en *text and data mining*. Het meest omstreden was en is evenwel het *uploadfilter*, onderdeel van het weinig gelukkige 'artikel 13' (dat later werd vernummerd tot artikel 17); een *lawyers paradise for years*.

Maar we beginnen met een beetje IE-procesrecht.

## IE-procesrecht

### *Bevoegdheid in kort geding in zaken over Europese merken en modellen*

In *bodemzaken* over Europese merken en modellen is de Haagse rechtbank exclusief bevoegd. De EU-verordeningen die op die merken<sup>8</sup> en modellen<sup>9</sup> betrekking hebben, bepalen uitdrukkelijk dat alleen aangewezen rechtbanken daarover mogen oordelen.<sup>10</sup> En in Nederland is in twee

uitvoeringswetten<sup>11</sup> alleen de Rechtbank Den Haag aange-  
wezen. Die merken- en modellenverordeningen bepalen  
echter ook dat men voor voorlopige maatregelen (in kort  
geding) bij *elke* rechtbank terecht kan (waar men ook voor  
nationale merken en modellenrecht terecht kan).<sup>12</sup> De  
Nederlandse *uitvoeringswetten* bepalen echter dat ook in  
kort geding alleen de Haagse voorzieningenrechter  
bevoegd is. Wat gaat nu vóór, die verordeningen, die naar  
hun aard directe werking hebben en op grond waarvan  
men in kort geding overal terecht kan? Of die uitvoerings-  
wetten, op grond waarvan men ook in kort geding in Den  
Haag moet zijn?<sup>13</sup>

Hier is al ruim tien jaar discussie over en verschil  
van mening tussen verschillende gerechten. Enigszins  
voorspelbaar zijn de Haagse gerechten van mening dat  
zij ook in kort geding exclusief bevoegd zijn in Europese  
merken- en modellenzaken. Enkele rechtbanken en  
hoven in 'de provincie', waar vanuit Haags perspectief  
ook Amsterdam onder valt, denken – althans dachten –  
daar consequent anders over. Om deze onduidelijkheid  
te beëindigen, stelde de procureur-generaal bij de Hoge  
Raad begin 2017 cassatie in het belang der wet in tegen  
een Amsterdams kortgedingvonnis waarin de eigen  
bevoegdheid ten aanzien van een Europees modelrecht  
werd aangenomen. De Hoge Raad<sup>14</sup> stelde eind 2018 vra-  
gen van uitleg aan het HvJ EU: moet de Gemeenschaps-  
modellenverordening 'aldus worden uitgelegd dat het  
een dwingende toekenning inhoudt aan alle daar  
genoemde rechterlijke instanties van een lidstaat, van de  
bevoegdheid om voorlopige en beschermende maatregelen  
te bevelen, of laat het de lidstaten – geheel of gedeel-  
telijk – vrij om de bevoegdheid dergelijke maatregelen te  
bevelen, bij uitsluiting op te dragen aan de rechterlijke  
instanties die [voor bodemzaken] zijn aangewezen als  
rechtbanken (van eerste en tweede aanleg) voor het  
Gemeenschapsmodel?'

#### Auteur

1. Prof. dr. D.J.G. Visser is hoogleraar IE in  
Leiden en advocaat in Amsterdam. Hij is  
dank verschuldigd aan S.C. Dack voor het  
octrooirechtelijk deel van deze kroniek en  
aan prof. mr. D.W.F. Verkade, mw. mr.  
C.J.S. Vrendenburg en mr. M. Langeveld  
voor commentaar op eerdere versies.

#### Noten

2. Benelux-verdrag inzake de intellectuele  
eigendom (merken en tekeningen of  
modellen), 's-Gravenhage, 25 februari  
2005, *Trb.* 2018, 220, inwerkingtreding  
1 maart 2019, *Trb.* 2019, 37.  
3. Richtlijn 2015/2436/EU van het  
Europees Parlement en de Raad van 16  
december 2015 betreffende de aanpassing  
van het merkenrecht der lidstaten  
(herschikking), *PbEU* 2015, L 336.  
4. 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 (bedrijfsge-  
heimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen,  
gebruiken en openbaar maken daarvan  
(*PbEU* 2016, L 157), *Stb.* 2018, 369, inwer-  
kingtreding 23 oktober 2018, *Stb.* 2018,  
370.  
5. HvJ EU 13 november 2018, C-310/17,  
ECLI:EU:C:2018:899 (*Levola/Smilde*).  
6. HR 16 juni 2006,  
ECLI:NL:HR:2006:AU8940 (*Lancôme/  
Kecofa*), *NJ* 2006, 585, m.nt. J.H. Spoor.  
7. De term 'triloog' verwijst naar informeel  
overleg tussen delegaties van de Europese  
Commissie, het Europees Parlement en de  
Raad van Ministers van de Lid-Staten over  
voorstellen voor regelgeving.  
8. Verordening (EU) 2017/1001 van  
het Europees Parlement en de Raad van  
14 juni 2017 inzake het Uniemerk, *PbEU*  
2017, L 154 (Uniemerkenverordening,  
'UMVo').  
9. Verordening (EG) 6/2002 van de Raad  
van 12 december 2001 betreffende

## Het is nu afwachten wat het HvJ EU beslist, maar tot die tijd is het niet verstandig om in EU-merken- en modellenzaken elders te gaan kort gedingen dan in Den Haag

De kortgedingrechtters lijken de handdoek echter  
(voorlopig?) al in de ring te hebben gegooid. De Amster-  
damse kortgedingrechter acht zich voorshands niet meer  
bevoegd in EU-modellenzaken, in het licht van de conclu-  
sive van de A-G in deze zaak.<sup>15</sup> Het is nu afwachten wat het  
HvJ EU beslist, maar tot die tijd is het niet verstandig om  
in EU-merken- en modellenzaken elders te gaan kort  
gedingen dan in Den Haag.

### Merkenrecht

#### Wijzigingen BVIE per 1 maart 2019

Het protocol tot wijziging van het BVIE d.d. 11 december  
2017<sup>16</sup> ter implementatie van de EU-merkenrichtlijn uit  
2015 is per 1 maart 2019 in werking getreden. Hier wor-  
den de belangrijkste wijzigingen besproken.

#### Wat een merk kan zijn

Merken zijn, nog altijd, tekens die de waren of diensten  
van een onderneming kunnen onderscheiden (van die  
van andere ondernemingen). In 99% van de gevallen gaat  
het om woordmerken of (woord)beeldmerken. Maar er  
zijn ook 'niet-traditionele'-merken, zoals vormmerken en  
klankmerken, en nog een aantal meer of minder exoti-

Gemeenschapsmodellen, *PbEG* 2002, L 3  
(Gemeenschapsmodellenverordening,  
'GModVo').

10. Art. 124 UMVo respectievelijk art. 81  
GModVo.

11. Art. 3 Uitvoeringswet EG-verordening  
inzake het Gemeenschapsmerk, *Stb.* 1998,  
202, zoals laatstelijk gewijzigd bij *Stb.* 2012,  
313 (inwerkingtreding *Stb.* 2012, 314)  
respectievelijk art. 3 Uitvoeringswet EG-  
verordening betreffende de Gemeenschaps-  
modellen, *Stb.* 2004, 573, zoals laatstelijk  
gewijzigd bij *Stb.* 2012, 313 (inwerking-  
treding *Stb.* 2012, 314).

12. Vgl. art. 131 UMVo respectievelijk art.  
90 GModVo.

13. Zie hierover uitgebreid Schaafsma,  
'Exclusief in Den Haag? Over de bevoegd-  
heid van de Haagse voorzieningenrechter  
ex art. 90 Gemeenschapsmodellenverorde-  
ning', *IER* 2018/53. Schaafsma is op andere  
gronden dan A-G Van Peursem van mening  
dat de Haagse gerechten ook in kort geding  
exclusief bevoegd zijn.

14. HR 2 november 2018,  
ECLI:NL:HR:2018:2027 (*Spin Master/High5  
Products*), *NJ* 2018/434, *IER* 2018/56,  
m.nt. S.J. Schaafsma.

15. Rb. Amsterdam (vzr.) 12 december,  
ECLI:NL:RBAMS:2018:8853 (*Edelman/Casa  
International*): 'In afwachting van de beant-  
woording hiervan acht de voorzieningen-  
rechter van deze rechtbank zich in lijn met  
het oordeel van de procureur-generaal (en  
in afwijking van haar eerdere beslissing)  
onbevoegd om kennis te nemen van de  
vordering van Edelman voor zover die is  
gebaseerd op de EG-verordening betreffen-  
de Gemeenschapsmodellen.'

16. Protocol d.d. 11 december 2017 hou-  
dende wijziging van het Benelux-verdrag  
inzake de intellectuele eigendom (merken  
en tekeningen of modellen), in verband met  
de implementatie van Richtlijn 2015/2436/  
EU, opgesteld bij Beschikking van het Bene-  
lux Comité van Ministers d.d. 7 september  
2017. In werking per 1 maart 2019, *blijkens  
Trb.* 2019, 28.

### Er zijn nu tal van nieuwe merken mogelijk, waaronder niet alleen geluidsmerken en multimedia-merken, maar ook bewegingsmerken, positie-merken, patroon-merken en hologram-merken

sche varianten, waar met name juristen erg in zijn geïnteresseerd. In de niet-limitatieve opsomming van wat zoal merken kunnen zijn, is de categorie 'geluiden' toegevoegd. Klankmerken zijn daarmee volledig mogelijk geworden.<sup>17</sup> Daartoe is het vereiste van 'vatbaarheid van grafische weergave' komen te vervallen. Dat vereiste is vervangen door het vereiste dat de tekens 'in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen'. Het is nu met name ook mogelijk om een digitaal geluidsbestand of een digitaal filmpje als merk in te dienen en te registreren.

Er zijn nu tal van nieuwe merken mogelijk, waaronder niet alleen geluidsmerken en multimedia-merken, maar ook bewegingsmerken, positie-merken, patroon-merken en hologram-merken. Geurmerken blijven vermoedelijk voorlopig nog niet mogelijk, omdat deze nog steeds niet in het register kunnen worden weergegeven 'op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen'.<sup>18</sup>

Er zullen ongetwijfeld interessante (proef)procedures worden gevoerd over wat wel en niet kan worden ingeschreven als merk. Hoeveel behoefte er *in de praktijk* is aan deze klank- en multimediamerken is intussen zeer de vraag. Bij de EU-merken waar deze mogelijkheid al wat langer bestaat, is (sinds 2015) slechts een handjevol klank- en multimediamerken aangevraagd, tegenover tienduizenden woord- en beeldmerken. In de Benelux werden in de eerste twee weken van maart welgeteld *twee* merken aangevraagd in de nieuwe categorieën.<sup>19</sup> Eén filmpje waarin het logo van een merkenbureau in beeld verschijnt en twee veertjes binnen wapperen tegen de achtergrond van wat klanken.<sup>20</sup> En één 'positiemark' waarbij een logo op een bepaalde hoogte op een door stippellijnen weergegeven bakje wordt geclaimd.<sup>21</sup> In 2018 werden twee EU geluidsmerken geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen: het pruttelende geluid van een scooter als klankmerk voor (elektrische!) scooters van Piaggio<sup>22</sup> en



'Bewegingsmerk' ijsdessert geweigerd

een melodietje van 39 seconden dat volgens het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) 'te lang en te complex' was.<sup>23</sup> Een drietal afbeeldingen met instructie hoe een 'ijsdessert' uit de verpakking te halen werd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen geweigerd als EU 'bewegingsmerk'.<sup>24</sup>

#### 'Ander kenmerk'-weigeringsgronden

Tegenover deze uitbreiding van wat een merk kan zijn, staat ook een uitbreiding van de weigeringsgronden die voorheen alleen golden voor vormmerken, die zijn verhuisd van artikel 2.1 lid 2 naar artikel 2.2bis lid 1 onder e. Niet ingeschreven c.q. nietig worden verklaard tekens die uitsluitend bestaan uit:

- 1) de vorm die, *of een ander kenmerk* dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
- 2) de vorm van de waren die, *of een ander kenmerk* van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
- 3) de vorm die, *of een ander kenmerk* dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.

De ratio hiervan is dat het niet wenselijk is dat bepaalde kenmerken van waren via het merkenrecht worden gemonopoliseerd. Uit de rechtspraak van het HvJ EU is bekend het kenmerk 'doorzichtige bak' voor zakloze stofzuigers dat als merk werd geclaimd door Dyson.<sup>25</sup> Het Hof oordeelde toen dat dit kenmerk geen 'teken' was, hetgeen een buitengewoon gewrongen redenering was om te komen tot het (wenselijke) resultaat dat het kenmerk 'doorzichtige bak' (met het evidente technische voordeel dat je van buiten kan zien of je zakloze stofzuiger vol is) niet via het merkenrecht zou moeten kunnen worden gemonopoliseerd. Nu kan voortaan terecht geoordeeld worden dat zoiets een 'ander kenmerk' is dat 'noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'. Om dezelfde reden zal het niet mogelijk zijn om een geluidsbestand van de complete Mondscheinsonate van Ludwig van Beethoven als merk voor muziekdoosjes te registreren (die die Mondscheinsonate ten gehore brengen). Dan geeft dat klankmerk immers een wezenlijke waarde aan die waar.

De vraag of de rode zool van een schoen een merk kan zijn, is intussen wel een serieuze vraag waar veel over te doen is. Is een rode zool een 'vorm' die beoordeeld moest worden onder de weigeringsgronden die tot voor kort alleen voor vormen golden? Nee, oordeelde het HvJ EU vorig jaar in een voor de rechtsvorming teleurstellend arrest.<sup>26</sup> Is het dan een 'ander kenmerk' dat 'een wezenlijke waarde aan de waar geeft' en dat nu alsnog geen merk kan zijn? Kan c.q. moet deze weigeringsgrond (alsnog) worden toegepast op merken die vóór 1 maart 2019 zijn ingeschreven?

Op die vraag gaf het HvJ EU antwoord in de *Textilis*-zaak,<sup>27</sup> een zaak die ging om een – ongetwijfeld auteursrechtelijk beschermd – dessin voor 'huisinrichtingstextiel', genaamd 'Manhattan' (zie afbeelding), dat al in 2012 als merk was aangevraagd: nee, bestaande merken van vóór de wijziging van 2015 hoeven en mogen niet aan de nieuwe weigeringsgronden te worden getoetst. Dit lijkt te betekenen dat merken van vóór 2015 tot in lengte van jaren geldig blijven, terwijl diezelfde of gelijksoortige merken inmiddels als merk geweigerd of nietig verklaard moeten worden als ze onder het nieuwe regime worden aangevraagd. Ten aanzien



Rode zool-merk blijft geldig

van *nieuwe* 'rode zolen' of dessins á la 'Manhattan' lijkt de kans dan ook aanzienlijk dat die als merk *geweigerd* zullen worden in het licht van het *Hauck/Stokke*-arrest.<sup>28</sup>

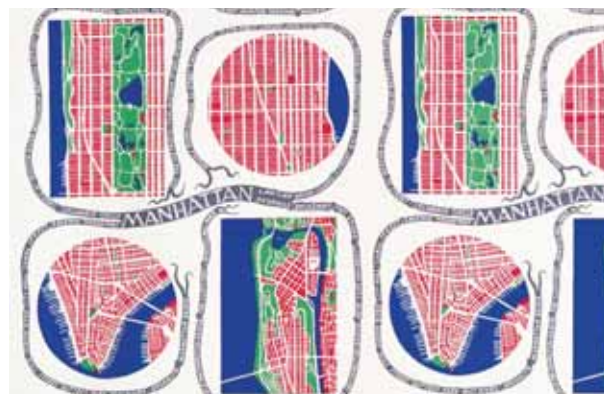
#### Wat een merkhouders kan verbieden

De 'rechten verbonden aan het merk' zijn verhuisd van art. 2.20 lid 1 naar lid 2 en verduidelijkt. De rechtspraak van het HvJ EU van de afgelopen 25 jaar is op belangrijke punten verwerkt.

'Sub a', dat betrekking heeft op gebruik van hetzelfde teken voor dezelfde waren of diensten ('double identity'), hetgeen (uiteeraard) is verboden, is ongewijzigd.<sup>29</sup>

'Sub b' is verduidelijkt: een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of overeenstemmende (voorheen: 'soortgelijke') waren of diensten kan worden verboden als daardoor *gevaar voor verwarring* bestaat. Er staat niet langer 'verwarring' 'inhoudende' gevaar van associatie. Er staat nu verwarring 'ook wanneer die verwarring *het gevolg is van* associatie met het oudere merk'. Daarmee is het arrest-*Puma/Sabel*<sup>30</sup> gecodificeerd en verwezen naar de geschiedenisboeken: gevaar voor verwarring moet worden bewezen.

'Sub c' is verduidelijkt: op basis van een bekend merk kan worden opgetreden tegen een teken dat 'gelijk is aan of overeenstemt met het merk *ongeacht* of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die *gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn* met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk *bekend* is in



Manhattan-motief ook geldig merk

het Benelux-gebied en door het gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige redenen, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.' En daarmee zijn de arresten *Davidoff/Gofkid*<sup>31</sup> en *Adidas/Fitnessworld*<sup>32</sup> gecodificeerd en eveneens verwezen naar de geschiedenisboeken.

'Sub d', dat betrekking heeft op gebruik 'anders dan ter onderscheiding van waren of diensten', is ongewijzigd.

Verder wordt in art. 2.20 lid 3 verduidelijkt dat een merkhouders bezwaar kan maken tegen 'het gebruik van het teken als [of als onderdeel van een] handels- of bedrijfsnaam'. Dat was altijd al zo, maar het werd in de Benelux deels beoordeeld onder 'sub d' en deels onder a, b, of c, onder de subtiele voorwaarden van het *Céline*-arrest.<sup>33</sup> dat nu ook naar de geschiedenisboeken kan.

Nieuw, en afwijkend van de rechtspraak van het HvJ EU,<sup>34</sup> is dat merkhouders zich op grond van art. 2.20 lid 4

## Het arrest-*Puma/Sabel* is gecodificeerd en verwezen naar de geschiedenisboeken: gevaar voor verwarring moet worden bewezen

17. Voorheen konden klankmerken alleen worden geregistreerd in de vorm van een notenbalk. Zie HvJ EG 27 november 2003, C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641 (*Shield-mark/BMB*).

18. Zie HvJ EG 12 december 2002, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748 (*Sieckmann*).

19. Met dank aan mr. T. Westenbroek en mr. C. Janssen van het BBIE.

20. Beneluxinschrijvingsnummer 1391252.

21. Beneluxaanvraagnummer 1391265.

22. EU-aanvraagnummer 017889555.

23. EU-aanvraagnummer 017277864.

24. EU-aanvraagnummer 017852187, 'Het bureau stelt dat het relevante publiek deze beeldvolgorde voor de aangevraagde waren

zal opvatten als niet meer dan een gewone en banale verwijzing naar het openen van een verpakking en het vervolgens uitservieren van een (na)gerecht dat de vorm van de verpakking heeft aangenomen'.

25. HvJ EU 25 januari 2007, C321/03, ECLI:EU:C:2007:51 (*Dyson*), IER 2007/147, m.nt. CHG, BIE 2008/19, m.nt. DJGV.

26. HvJ EU 12 juni 2018, C163/16, ECLI:EU:C:2018:423 (*Louboutin/Van Haren*), AA20180920, BIE 2018/21.

27. HvJ EU 14 maart 2019, C21/18, ECLI:EU:C:2019:199 (*Textilis*).

28. HvJ EU 18 september 2014, C205/13, ECLI:EU:C:2014:2233 en Hof Amsterdam 5 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:262 (*Hauck/Stokke*). Zie ook Rb. Den Haag

1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 (*Louboutin/Van Haren*), waarin de rechtbank oordeelde dat de rode zool van invloed is op de wezenlijke waarde van de waar, waarbij hij onder andere verwees naar een Amerikaanse procedure waarin: 'Mr. Louboutin "acknowledged significant, non trademark functions for choosing red for his outsoles." (...) Specifically, he initially chose to use the color red to give his shoes "energy" and because it is "sexy" and "attracts men to the women who wear my shoes". (...) He also testified that he started using red on outsoles, not as a source identifier, but rather to give life to a creative concept.'

29. Zie over 'sub a', L. Anemaet, BIE 2019, p. 2.

30. HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528 (*Puma/Sabel*).

31. HvJ EG 9 januari 2003, C-292/00, ECLI:EU:C:2003:9 (*Davidoff/Gofkid*).

32. HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582 (*Adidas/Fitnessworld*).

33. HvJ EG 11 september 2007, C17/06, ECLI:EU:C:2007:497 (*Céline/Céline*).

34. HvJ EU 1 december 2011, C-446/09 en C-495/09, ECLI:EU:C:2011:796 (*Philips/Nokia*), waarin het Hof had bepaald dat de merkhouders bij namaaggoederen in transit moest bewijzen dat de goederen in kwestie ook in het land van (eind)bestemming inbreuk maakten op diens merkrechten. Dat arrest kan met deze wijziging van het BVIE dus ook naar de geschiedenisboekjes.

BVIE nu ook/wél kunnen verzetten tegen 'namaakgoederen *in transit*', oftewel goederen die de EU niet echt binnen komen, maar 'achter de douane blijven' en die voor *buiten* de EU bestemd zijn. Dat recht vervalt wanneer de houder van de waren bewijst dat de merkhouder 'niet gerechtigd is om het op de markt brengen van de waren in het land van de eindbestemming te verbieden'. Deze omkering van de bewijslast is cruciaal voor de effectieve handhaving: als het om namaak gaat, heeft de 'houder' (vaak: de vervoerder of een andere tussenpersoon) geen idee wat de eindbestemming is en/of helemaal geen zin of geen mogelijkheid om te bewijzen of die merkhouder daar mogelijk geen rechten heeft. De eigenaar of opdrachtgever van de namaakgoederen laat in de meeste gevallen helemaal niks horen, omdat die meestal niet bepaald te goeder trouw is en geen kosten wil maken.

'Wanneer door de weergave van een merk in een woordenboek, een encyclopedie of een ander naslagwerk in gedrukte of elektronische vorm de indruk wordt gewekt dat het gaat om de soortnaam van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, draagt de uitgever er op verzoek van de houder van het merk zorg voor dat de weergave van het merk onverwijld, en ingeval het een werk in gedrukte vorm betreft, uiterlijk bij de volgende uitgave van het werk, vergezeld gaat van de vermelding dat het een ingeschreven merk betreft'. We mogen ons gelukkig prijzen dat er nu ook voor Benelux-merken een bepaling is over vermelding in woordenboeken.<sup>35</sup> *De woordenboeken-uitgeverij is gewaarschuwd!* De omschrijving 'legislatief micromanagement' dringt zich op.

### Beperking van het merkenrecht

De beperking ten gunste van het (loutere) gebruik van iemands eigen naam of adres ('de heer *Philips*, wonende aan het *Marie Heinekenplein 4711*') is (weer) beperkt tot natuurlijke personen. Het HvJ EU oordeelde eerder dat het ook voor rechtspersonen gold,<sup>36</sup> hetgeen het allemaal wat ingewikkeld maakt, omdat rechtspersonen in de regel hun eigen (handels)naam kiezen en desgewenst veranderen en het gebruik van een verwarring wekkende handelsnaam nu juist wel merkinbreuk oplevert en bovendien in de regel in strijd is met 'de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel'. Die rechtspraak van het HvJ EU is nu dus van de baan.

Twee beperkingen lijken te zijn uitgebreid, maar wat die uitbreiding precies om het lijf heeft is niet duidelijk. Merkhouders kunnen geen bezwaar maken tegen het gebruik van 'tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben' en evenmin tegen het gebruik van 'het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk', één en ander voor zover het gebruik door

de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel'. Om met de eerste uitbreiding te beginnen: een merk zelf moet altijd 'onderscheidend vermogen' hebben en voor merkinbreuk is 'overeenstemming' (gelijkenis) nodig. In welke situatie is er sprake van overeenstemming tussen een merk met onderscheidend vermogen en een teken zonder onderscheidend vermogen? Bij schrijver dezes komt vanuit eigen (traumatische) ervaring het voorbeeld op van drie strepen van Adidas tegen twee strepen op de kleding van anderen.<sup>37</sup> Stel dat twee strepen op de zijkant van sportkleding geen onderscheidend vermogen hebben. Kan daar dan niet tegen worden opgetreden als wél wordt vastgesteld dat hiermee verwarring wordt gewekt of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de wél onderscheidende drie strepen? Het lijkt mij onwaarschijnlijk. Dat kan men rondbreien door te stellen dat dat dan weer in strijd is met 'de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel'. Maar wat schieten we dan op met die nieuwe beperking? Hetzelfde geldt voor de 'verwijzing en identificatie'. Men mag zeggen 'deze stofzuigerzak past in iedere stofzuiger van Miele', dat is de (al bestaande) 'bestemmingsuitsondering'. Ik mag ook zeggen: 'ik verkoop tweedehands Mercedesen'. Dat mocht ook al, op grond van de uitputtingsregel. En ik mag ook zeggen 'ik bezorg mijn pizza's in een Renault Kangoo'. Misschien mag er nu iets meer, dat op basis van de uitingvrijheid waarschijnlijk toch al mocht en uiteindelijk moet alles door de toets van 'de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel' die in de praktijk weer niet zo veel verschilt van het verwarring wekken, voordeel trekken of afbreuk doen.

In de 13e druk van '*Kort begrip*' uit september 2018<sup>38</sup> werd al vooruitgeblikt naar de wijzigingen in het BVIE.

### Rechtspraak

Merkhouder Mitsubishi kan zich ertegen *verzetten* dat een derde zonder zijn toestemming alle aan zijn merk gelijke tekens *verwijdert* en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste vorkheftrucks met het oog op de invoer ervan in de EER waar die waren nooit eerder werden verhandeld.<sup>39</sup> Dit 'belemmert immers in aanzienlijke mate het gebruik van dat merk door de merkhouder ter verwerving van een reputatie die consumenten kan aantrekken of aan hem kan binden en als element ter bevordering van de verkoop of als instrument van commerciële strategie. Voorts ontnemen dergelijke handelingen de houder de mogelijkheid om de economische waarde van de van het merk voorziene waar en aldus zijn investering te gelde te maken door een eerste verhandeling in de EER' (punt 46).

Dit mag zo zijn, maar conceptueel en systematisch is het een beetje vreemd om het *verwijderen* van merken voordat producten op de markt worden gebracht als merkgebruik te kwalificeren. Het merk wordt immers juist *niet gebruikt*. Het probleem is natuurlijk dat gebruikers de vorkheftrucks nog steeds *herkennen* als Mitsubishi vorkheftrucks. En dat deze nu toch van buiten de EER hier geïmporteerd kunnen worden, terwijl Mitsubishi dat zeker zou kunnen verbieden als die merken er op bleven zitten. Maar het HvJ EU sleept de functies van het merk er weer eens bij. Het is in strijd met de functies van het merk – die het Hof zelf steeds

**De woordenboeken-uitgeverij is gewaarschuwd! De omschrijving 'legislatief micromanagement' dringt zich op**

# Conceptueel en systematisch is het een beetje vreemd om het verwijderen van merken voordat producten op de markt worden gebracht als merkgebruik te kwalificeren

weer wat anders invult – en daarom verboden. Voor de man met een hamer is alles een spijker. En voor een Hof dat een vraag krijgt voorgelegd over een onwenselijke activiteit in het kader van een vraag over merkinbreuk, is het dus merkinbreuk. Terwijl het systematisch mooier was om dit desgewenst als ongeoorloofde mededinging aan te merken.

## Auteursrecht

### Wetgeving

Het 'Leesgehandicaptenverdrag' van Marrakesh 'tot bevordering van toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben',<sup>40</sup> is in 2017 in de EU<sup>41</sup> geïmplementeerd via de Leesgehandicaptenrichtlijn (LGRl)<sup>42</sup> en de Leesgehandicaptenverordening (LGVo).<sup>43</sup> Deze regelingen vereisen dat de lidstaten beperkingen op het auteursrecht introduceren ten gunste van blinden en slechtzienden en grensoverschrijdende uitwisseling van speciale edities die voor hen geschikt zijn mogelijk maken.<sup>44</sup> Het gaat dus over het vervaardigen van braille-edities, audio-edities en speciale digitale edities én over de grensoverschrijdende verspreiding daarvan, niet alleen binnen de EU, maar met alle landen die zijn aangesloten bij het Leesgehandicaptenverdrag.<sup>45</sup> De LGRl en LGVo zijn geïmplementeerd respectievelijk toegepast in artikel 15j t/m 15m Aw.<sup>46</sup>

### DSM-richtlijn

Eind maart 2019 stemde het Europees Parlement in met de EU-richtlijn inzake 'auteursrechten in de digitale een-

gemaakte markt' (Digital Single Market = 'DSM', a DSM-richtlijn).<sup>47</sup> Deze richtlijn creëert ruimere mogelijkheden voor online onderwijs, *text-and-data-mining* en digitale ontsluiting door archieven. Het introduceert ook een nieuw naburig recht voor nieuwsuitgevers op grond waarvan 'newsaggregators', zoals Google News, gedwongen zouden moeten worden te gaan betalen voor het gebruik van nieuwsberichten. Het meest omstreden is evenwel 'artikel 13' (inmiddels artikel 17), op grond waarvan grote platforms als YouTube (van Google) en Facebook *enerzijds* moeten gaan *betalen* aan rechthebbenden die bereid zijn licenties te verschaffen, en *anderzijds* verplicht worden te *filteren* op materiaal waarvoor zij geen licentie kunnen krijgen.<sup>48</sup> Daarbij is de angst dat er te veel gefilterd zal gaan worden. Daarom bepaalt de richtlijn dat de Lid-Staten er voor *moeten* zorgen dat er *niet* wordt gefilterd op materiaal dat op grond van bijvoorbeeld het citaatrecht of de parodie-exceptie toegestaan is.<sup>49</sup> Hoe de Lid-Staten en de grote platforms dat moeten doen is evenwel niet duidelijk. Het filteren gebeurt immers door computers, die bijvoorbeeld geen gevoel voor humor hebben en dus een parodie niet kunnen herkennen. Daarom moet er gezorgd worden voor geschillenbeslechting door *mensen*.<sup>50</sup> Die mensen gaan het druk krijgen.

### Rechtspraak

#### Renckhoff

Hyperlinks (naar legale bronnen) mogen volgens het HvJ EU, omdat hyperlinken het werk niet ontsluit voor een

35. In de (oude) Europese merkenverordening stond dit al langer.

36. HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717 (*Anheuser-Busch*), punt 77-80 en HvJ EG 11 september 2007, C17/06, ECLI:EU:C:2007:497 (*Céline/Céline*), punt 31.

37. Hij trad gedurende de eerste zeven jaar van zijn advocatuurlijke carrière intensief en langdurig, van rechtbank tot HvJ EU, maar uiteindelijk zonder veel succes, op voor de aanbieders van sportkleding met twee strepen.

38. P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2018.

39. HvJ EU 25 juli 2018, C129/17, ECLI:EU:C:2018:594 (*Mitsubishi/Duma*), IER 2018/55, m.nt. W.J.H. Leppink, A.I.P. Martens en M. Poulus.

40. Verdrag van 27 juni 2013. Zie [www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/). Zie ook art. 15m sub e.

41. Aanvankelijk bestond er onduidelijkheid of dit verdrag op EU-niveau of op nationaal niveau gesloten diende te worden. Het HvJ EU besliste dat het sluiten van dit verdrag onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie valt: HvJ EU 14 februari 2017, Advies 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.

42. Richtlijn 2017/1564 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 informatie-maatschappij, *PbEU* 2017, L 242/6.

43. Verordening (EU) 2017/1563 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.

44. Zie hierover Brouwer, 'De Leesgehandicaptenrichtlijn en -verordening: Signed, Sealed & (almost) Delivered', *AMI* 2018, p. 95-102.

45. Er waren eind 2018 43 landen aangesloten bij het Leesgehandicaptenverdrag, waarvan ongeveer de helft had geratificeerd.

46. Wet van 11 juli 2018 ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening, *Stb.* 2018, inwerkingtreding 11 oktober 2018 (*Stb.* 2018, 304).

47. *Directive on copyright in the Digital Single Market*, aangenomen door het EP op 26 maart 2019.

48. Zie D.J.G. Visser, 'Trying to understand article 13', *IEF* 18304, *SSRN* (18 maart 2019), [abstract\\_id=3354494](https://ssrn.com/abstract=3354494).

49. 'Member States shall ensure that users [...] are able to rely on the following existing exceptions and limitations when uploading and making available content generated by users on online content sharing services: (a) quotation, criticism, review; (b) use for the purpose of caricature, parody or pastiche'.

50. 'When rightholders request to remove or disable access to their specific works or other subject matter, they shall duly justify the reasons for their requests. Complaints submitted under this mechanism shall be processed without undue delay and decisions to remove or disable access to uploaded content shall be subject to human review'.

nieuw publiek.<sup>54</sup> Immers, staat een foto eenmaal met toestemming van de rechthebbende op internet, dan kunnen *alle gebruikers van internet* het zien en zijn die dus bij de toestemming ingecalculerd. Dús levert de hyperlink geen toegang voor een 'nieuw publiek'. Geen auteursrechtelijk relevante 'mededeling aan het publiek'.<sup>52</sup> Maar als je nu in plaats van een *hyperlink* naar een foto die ergens al met toestemming online staat, een *kopie* van die foto op een andere website plaatst, levert dat dan wél een 'mededeling aan het publiek' op? Dat komt qua impact toch eigenlijk op hetzelfde neer? Ook dan was het hele internetpubliek toch al ingecalculerd bij die eerste openbaarmaking? Dus weer geen nieuw publiek en geen auteursrechtelijk relevante mededeling aan het publiek? De redenering is begrijpelijk, de conclusie zou tamelijk schokkend zijn. In een werkstuk van een Duitse scholier dat op de website van haar school stond, zat een fotootje van de stad Cordoba, dat met toestemming van fotograaf Renckhoff op een website van een reisbureau stond. Vraag aan het HvJ EU: 'mededeling aan het publiek' of niet? De A-G bij het HvJ EU had zich laten meeslepen door de weinig sympathieke casus. Hij vond dat de foto niet eens beschermd was en dat het op grond van het citaatrecht of een onderwijsexceptie 'moest kunnen', want foto's in papieren werkstukken mochten toch vroeger altijd ook (hetgeen allemaal best te verdedigen is, maar niet de vraag was) én hij vond dat vanwege het ontbreken van winstoogmerk er ook geen mededeling aan het publiek was. Gelukkig hield het HvJ hier het hoofd wel koel en beperkt het zijn eigen omstreken 'nieuw publiek'-theorie tot hyperlink situaties. In dit geval ging het om een kopie, niet om een hyperlink, en dat is gewoon een 'mededeling aan het publiek' die onder het auteursrechtelijk verbodsrecht valt. Een andere uitkomst is namelijk onwenselijk.<sup>53</sup>

### *Heksenkaas*

Sinds de Hoge Raad in 2006<sup>54</sup> oordeelde dat het werkbegrip van artikel 10 Auteurswet er niet aan in de weg staat daaronder een geur (van een parfum) te begrijpen, werd gespeculeerd over de vraag of dit ook voor *smaak* zou gelden. Over die vraag ging het in de zaak *Levola/Smilde*. Levola is sinds 2011 producent van een smeerdip met roomkaas en verse kruiden genaamd 'Heksenkaas'. Sinds januari 2014 produceert Smilde een vergelijkbaar product met de benaming 'Witte Wievenkaas'.<sup>55</sup> Na een lang juridisch getouwtrek tussen de beide smeerdip-makers – waarin de ene rechter wel<sup>56</sup> en andere rechter niet<sup>57</sup> van oordeel was dat er auteursrecht op smaak kan rusten – wordt aan het HvJ EU de vraag voorgelegd of 'het Unie-



Foto Cordoba © Dirk Renckhoff

recht zich ertegen verzet dat de smaak van een voedingsmiddel – als eigen intellectuele schepping van de maker – auteursrechtelijk beschermd wordt'.<sup>58</sup>

Bij arrest van 13 november 2018<sup>59</sup> oordeelt het HvJ EU dat vereist is 'een uitdrukingsvorm van het voorwerp van de auteursrechtelijke bescherming waardoor dit voorwerp *voldoende nauwkeurig* en *objectief* kan worden *geïdentificeerd*'. De smaak van een voedingsmiddel kan bij de huidige stand van de ontwikkeling van de wetenschap echter niet nauwkeurig en objectief worden geïdentificeerd en/of uitgedrukt, omdat 'de identificatie van de smaak van een voedingsmiddel immers hoofdzakelijk [berust] op smaakbeleving en smaakervaring, die subjectief en variabel zijn'. Het HvJ EU komt dan ook tot de slotsom dat de smaak van een voedingsmiddel niet kan worden aangemerkt als een 'werk', en dus niet auteursrechtelijk valt te beschermen. Hiermee is ook het arrest van de Hoge Raad over auteursrechtelijke geurbescherming achterhaald. Duidelijk is nu: er rust géén auteursrecht op smaak. En óók niet op geur.

### *Dijkstra/De 4 Jaargetijden*

Een architect kan zich alleen met succes verzetten tegen een 'aantasting' van een door hem ontworpen bouwwerk, als die aantasting hem ook reputatieschade oplevert. En daarbij gaat het erom hoe het relevante publiek hierover denkt.<sup>60</sup> Architect Dijkstra maakte bezwaar tegen verbouwing van een kantoorpand op grond van zijn auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten (artikel 25 lid 2 onder c en d Auteurswet). De feitenrechters beslisten dat de verbouwing, die ten doel had het veertig jaar oude kantoorpand dat al zeven jaar leeg stond, een woonbestemming te geven, toelaatbaar is. Daarbij hielden zij volgens de Hoge Raad terecht rekening met 'de aard en ernst van de aantasting, de mate van bekendheid van het werk en van de maker bij het relevante publiek, de reden voor de wijziging waarin de aantasting is gelegen, de waarneembaarheid daarvan voor het relevante publiek, en de tijd die reeds is verstreken tussen de voltooiing van het werk en de aantasting'. Of verzet tegen *wijziging redelijk* is dient ook 'te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval' waarbij 'indien het gaat om bouwwerken, bijzonder gewicht toekomt aan de reden voor de wijziging, die veelal gelegen zal zijn in een wijziging van de bestemming of gebruiksfunctie van het bouwwerk'. Dat Dijkstra zich heeft opengesteld voor overleg en alternatieven heeft aangedragen, brengt op zich niet mee dat zijn verzet daardoor wel redelijk is.

**In dit geval ging het om een kopie, niet om een hyperlink, en dat is gewoon een 'mededeling aan het publiek' die onder het auteursrechtelijk verbodsrecht valt**



Heksenkaas & Witte Wieven kaas: smaak niet auteursrechtelijk beschermd

### Proefschriften

De volgende drie proefschriften verdienen vermelding, maar ze zijn alle drie (nog) *niet* gepubliceerd en *niet* beschikbaar in open access, hetgeen anno 2019 opmerkelijk te noemen is.<sup>61</sup>

- Vicky Breemen promoveerde op 16 november 2018 aan de UvA op een proefschrift getiteld *The interplay between copyright law and libraries. In pursuit of principles for a library privilege in the digital networked environment*.
- Stefan Kulk promoveerde op 21 november 2018 in Utrecht op een proefschrift getiteld *Internet Intermediaries and Copyright Law. Towards a Future-proof EU Legal Framework*.
- Bryan Khan promoveerde op 28 februari 2019 in Rotterdam op een proefschrift getiteld *An Economic Analysis of the Intellectual Property Rights of Broadcasting Organisations*.

### Octrooirecht

#### Apothekersvrijstelling en dwanglicenties

Op 1 februari 2019 is de bepaling in de Rijksoctrooiwet over de apothekersvrijstelling (of 'magistrale bereiding') in werking getreden.<sup>62</sup> Deze bepaling zorgt ervoor dat het octrooirecht zich niet uitstrekt tot 'de bereiding voor direct gebruik ten behoeve van individuele gevallen op medisch voorschrift van geneesmiddelen in apotheken, noch tot handelingen betreffende de aldus bereide geneesmiddelen'. De bepaling beoogt daarmee – net als andere bepalingen in de Octrooiwet<sup>63</sup> – een 'safe harbour' te bieden voor handelingen (in casu, de bereiding van een geoctrooieerd geneesmiddel) die zonder die bepaling inbreuk zouden opleveren op het octrooi.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

meende in de apothekersvrijstelling een middel te hebben gevonden om neerwaartse druk uit te oefenen op de prijzen van dure geneesmiddelen. Zonder een deal met de overheid over de prijs van dure medicijnen zou – zo dacht de Raad – men gebruik kunnen maken van de *safe harbour* om door apothekers zelf gemaakte goedkope versies van dure geneesmiddelen op de markt te brengen.<sup>64</sup>

Dat de apothekersvrijstelling nooit bedoeld was om grootschalige inbreuk te sanctioneren blijkt echter uit de (lange) geschiedenis van de bepaling, die haar oorsprong kent in het nooit in werking getreden Gemeenschapsoctrooiverdrag uit 1975 (het GOV). In Nederland werd de bepaling oorspronkelijk bij wetswijziging opgenomen in de Rijksoctrooiwet 1910<sup>65</sup> ter uitvoering van een Resolutie bij het GOV. In de MvT bij de wetswijziging stond dat de apothekersvrijstelling een aanvulling vormde op het in artikel 52(4) EOVO neergelegde verbod op octrooibeschermt voor methoden voor heel- of geneeskundige behandeling. De MvT maakte duidelijk: '[o]m eventueel misbruik van deze uitzonderingsregeling te voorkomen, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het moet gaan om bereidingen op medisch voorschrift voor direct gebruik ten behoeve van individuele gevallen van geneesmiddelen in apotheken, dus niet in bedrijven; dat betekent ook dat er een medisch voorschrift moet zijn voordat het geneesmiddel voor dit speciale geval wordt bereid. Daarmee is ook de bereiding van grotere hoeveelheden geneesmiddelen voor meer patiënten, zoals dit in ziekenhuisapotheken gebeurt, niet geoorloofd.'<sup>66</sup>

Er werd destijds besloten om de inwerkingtreding van de bepaling uit te stellen tot het moment van inwerkingtreding van het GOV. De vrijstelling werd vervolgens overgenomen in de ROW 1995 (in artikel 53 derde lid tweede volzin),<sup>67</sup> maar inwerkingtreding van de bepaling werd nogmaals uitgesteld.<sup>68</sup> Uiteindelijk is het GOV zelf nooit in werking getreden, hoewel veel van de materiële vereisten van het verdrag de basis vormen voor nationale octrooiwetgeving in vele Europese landen.

De apothekersvrijstelling leek permanent gedoemd te zijn om een zombiebestaan te leiden, totdat in maart 2016 minister Schippers, toenmalige Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving verzocht om advies uit te brengen over de efficiëntie van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en over alternatieve ontwikkelmodellen.<sup>69</sup>

In november 2017 werd het rapport *Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen. Beter, sneller, goedkoper* uitgebracht door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

51. HvJ EU 13 februari 2014, C-466/12, ECLI:EU:C:2014:76, AMI 2014/7, m.nt. K.J. Koelman (Svensson/Retriever).

52. Zie over de mededeling aan het publiek uitgebreid: A.A. Quadvlieg, *IER* 2018/52.

53. HvJ EU 7 augustus 2018, C-161/17, ECLI:EU:C:2018:634 (Renckhoff), AMI 2018/12, m.nt. D.J.G. Visser.

54. HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940 (Lancôme/Kecofa), *NJ* 2006, 585, m.nt. J.H. Spoor.

55. Over deze namen is op merkenrechtelijke gronden geprocedeerd, zie HR 13 juli

2018, ECLI:NL:HR:2018:1215 (Heksenkaas/Witte Wievenkaas).

56. Beschikking Rb. Den Haag (vzr.) 13 januari 2015 KG RK 14-2549 (Levola/EFC), *IEF* 14767, r.o. 2.2.

57. Rb. Gelderland 10 juni 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:4674 (Levola/Smilde), r.o. 4.4.

58. Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6697 (verbeterd bij arrest van 13 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6698).

59. HvJ EU 13 november 2018, C-310/17,

ECLI:EU:C:2018:899 (Levola/Smilde).

Zie ook S.J. van Gompel, *AMI* 2019/1, p. 9.

60. HR 29 maart 2018,

ECLI:NL:HR:2019:451 (Dijkstra/De 4 Jaar-gedichten).

61. Geïnteresseerden kunnen via de auteur van deze kroniek (dirk.visser@ipmc.nl) een kopie aanvragen bij de auteurs.

62. Besluit van 5 december 2018 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van art. 53 lid 3 tweede volzin Rijks-octrooiwet 1995, *Stb.* 2018, 469.

63. Zie bijv. art. 54 ROW.

64. Bijlage bij *Kamerstukken II* 2017/18, 29477, 453, p. 45-47. Tevens te raadplegen via [www.raadvr.nl/documenten/publicaties/2017/11/09/ontwikkeling-nieuwe-geneesmiddelen](http://www.raadvr.nl/documenten/publicaties/2017/11/09/ontwikkeling-nieuwe-geneesmiddelen), p. 57.

65. In art. 30 lid 3 tweede volzin ROW 1910.

66. *Kamerstukken II* 1981/82, 17373 (R 1203), 3, p. 27. Zie ook *Kamerstukken II* 1984/85, 19131 (R 1295), 3, p. 1.

67. *Stb.* 1995, 51.

68. *Stb.* 1995, 109.

69. *Kamerstukken II* 2015/16, 29477, 367.



ving.<sup>70</sup> Daarin stelde de Raad – in een passage over de taak van de overheid om de gezondheidszorg betaalbaar te houden – dat stimulerende van apothekersbereiding een van de wettelijke instrumenten is waarmee de overheid kan bewerkstelligen dat patiënten geen levensreddende behandeling wordt onthouden.<sup>71</sup> De Raad verwees naar de recente ophef over de hoge prijs van het middel Orkambi® voor de behandeling van taaislijmziekte. De Raad suggereerde dat het apothekers vrij stond de werkzame stoffen van Orkambi® (ivacaftor en lumacaftor), in China op te kopen via de website Alibaba.com, en in Nederland te importeren voor gebruik door hun patiënten.<sup>72</sup> Vanuit een octrooirechtelijk perspectief is dat een opmerkelijk voorstel – net als de suggestie elders in dezelfde passage dat apothekers in de toekomst gebruik zouden kunnen maken van 3D-printers om op kleine schaal hun eigen versies van geneesmiddelen te fabriceren. De Raad pleitte voor een snelle introductie van de apothekersvrijstelling – en tegelijkertijd voor de bevoegdheid om dwanglicenties te verlenen neer te leggen bij de Minister van Volksgezondheid, die dwanglicenties zou kunnen opleggen op basis van het volksgezondheidsbelang.

Minister Bruins, de huidige Minister voor Medische Zorg en Sport, reageerde op het rapport in zijn brief d.d. 16 november 2017 aan de Tweede Kamer. Hij stelde dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen tegen een acceptabele prijs onderdeel van zijn beleid was.<sup>73</sup> Hij was vóór de introductie van de apothekersvrijstelling, maar aarzelde over het voorstel van de Raad om geneesmiddelen vanuit het buitenland via internet in te kopen. Hij merkte op dat het bestellen van geneesmiddelen in het buitenland via internet gevaarlijk was. Hij wees erop dat het Ministerie van VWS in 2016 juist een publiekscampagne had georganiseerd om mensen te waarschuwen tegen het online aanschaffen van vervalste geneesmiddelen, omdat een aanzienlijk deel van de geneesmiddelen die via internet worden gekocht ‘vervalst’ zijn en gezondheidsrisico’s met zich kunnen meebrengen.

Hij zou de Kamer in het eerste kwartaal van 2018 nader informeren over ‘het complexe geheel van octrooi- en geneesmiddelenwetgeving op mogelijkheden en onmogelijkheden voor dwanglicentie, apothekersbereiding en import van geneesmiddelen, in situaties waarbij een fabrikant een zeer hoge prijs blijft vragen voor een belangrijk geneesmiddel’.<sup>74</sup>

In hun brief d.d. 15 juni 2018<sup>75</sup> kondigden minister Bruins en minister Wiebes (Minister van Economische Zaken en Klimaat) hun voornemen aan om de bepaling in de Rijksoctrooiwet inhoudende de apothekersvrijstelling daadwerkelijk in werking te laten treden. Die brief liet echter zien dat de *wensen* in het rapport van de Raad uiteindelijk hebben moeten wijken voor enige feitelijke constatering. De ministers erkennen expliciet dat de apothekersvrijstelling een beperkte uitzondering vormt op het uitsluitend recht van de octrooihouder. De vrijstelling is louter bedoeld voor ‘de bereiding van geneesmiddelen voor direct gebruik ten behoeve van individuele patiënten en op medisch voorschrift in apotheken [...] bijvoorbeeld wanneer een voor een individuele patiënt geschikte dosering of toedieningswijze niet beschikbaar is. De uitzondering strekt er niet toe om op structurele schaal een geoctrooieerd geneesmiddel zonder toestemming van de

octrooihouder te bereiden; daarmee zou diens recht immers uitgehold worden. Wij merken hierover ook nog op dat het in het octrooirecht het uitgangspunt is dat de handhaving van een octrooi aan de octrooihouder zelf is. Zo nodig kan de octrooihouder voor zijn rechten opkomen in een civielrechtelijke procedure. De uitleg van de reikwijdte van de apothekersvrijstelling en een mogelijke octrooiinbreuk in een concreet geval is daarmee niet aan de minister, maar aan de rechter.’<sup>76</sup>

Ook het moeilijke onderwerp van dwanglicenties is besproken in een separate brief van minister Bruins van 15 juni 2018.<sup>77</sup> De minister erkende dat Europese regels met betrekking tot data-exclusiviteit of markt-exclusiviteit in de weg staan aan het voorstel van de Raad. Hij is van plan het onderwerp op Europees niveau te bespreken. Daarnaast was de minister tot de conclusie gekomen dat de beperkte ervaring met het gebruik van dwanglicenties er voor zorgt dat er nog veel onduidelijkheid is over dit instrument. Hij heeft derhalve een commissie in het leven geroepen om de inzet van dwanglicenties in een breder juridisch en economisch kader te beschouwen. De bevindingen van de commissie worden deze zomer verwacht.

### **Carved out label**

Een andere poging van de Nederlandse Staat, in de vorm van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (het CBG), om kosten te besparen door de aflevering van generieke geneesmiddelen voor geoctrooieerde indicaties te stimuleren, door *full label* productinformatie te plaatsen op de website van het CBG, ook in gevallen waar de generiek had gevraagd om een zgn. *carved out* bijsluiting toe te passen, is in C-423/17 afgekeurd door het HvJ EU.

In zijn arrest d.d. 14 februari 2019<sup>78</sup> overwoog het HvJ EU dat indien een generiek heeft aangegeven een *carved out label* te willen toepassen, waarin geen melding wordt gemaakt van indicaties of doseringsvormen die nog onder het octrooirecht vallen op het tijdstip waarop het geneesmiddel op de markt wordt gebracht, die mededeling begrepen dient te worden als een verzoek tot beperking van de reikwijdte van de vergunning voor het in de handel brengen van het generieke geneesmiddel in kwestie. Het stond het CBG dus niet vrij om een afwijkende *full label* bijsluiting op zijn website te publiceren. De zaak keert nu terug naar het Haagse hof voor eindarrest.

### **Bedrijfsgeheimen**

Op 18 oktober 2018<sup>79</sup> trad de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (‘Wbb’) in werking.<sup>80</sup> De Wbb vormt een implementatie van een Europese Richtlijn<sup>81</sup> die op zijn beurt de implementatie vormt van artikel 39 van het WTO-TRIPS-verdrag dat bescherming van bedrijfsgeheimen voorschrijft.<sup>82</sup> De bescherming van bedrijfsgeheimen verliep in Nederland tot de invoering van de Wbb 99 jaar lang<sup>83</sup> via de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW), via het contractrecht en via het strafrecht. Nu is op grond van de Wbb het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen zonder toestemming onrechtmatig. De Wbb roept veel interessante vragen op, te beginnen met de vermogensrechtelijke status. Die is nogal onduidelijk, zoals onder andere wordt beschreven door Sieburgh in *Themis*.<sup>84</sup> De bescherming van bedrijfsgeheimen omvat in wezen slechts een aantal handhavingsbevoegdheden voor ‘iedere

natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtmatig over een bedrijfsgeheim beschikt'. Ook deze definitie roept vragen op. Betekent dit dat iedere licentienemer die rechtmatig kennis heeft van het bedrijfsgeheim en die kennis ook toepast, ook gerechtigd is om de rechten verbonden aan het zijn van houder van een bedrijfsgeheim op zijn eigen houtje uit te oefenen jegens derden? Denk aan het instellen van verbodsvorderingen, beslagleggen en schadevergoedingsvorderingen. Dat zal toch meestal niet de bedoeling zijn van de licentiegever van wie het bedrijfsgeheim afkomstig is. Maar dat zal hij dan vermoedelijk wel contractueel moeten vastleggen. Deze en vele andere vragen zullen de komende jaren moeten worden opgehelderd. Overigens vormt de Wbb slechts de implementatie van een Richtlijn die minimumbescherming biedt. Het blijft dus mogelijk om naast de Wbb een beroep te doen op de bescherming op grond van de onrechtmatige daad.

Er is ook een nieuw afzonderlijk procesrecht voor zaken over bedrijfsgeheimen opgenomen in artikel 1019ia t/m 1019ie Rv. Een *hot item* wordt de komende tijd het leggen en het inzien van bewijsbeslagen op grond van beweerdelijke schending van bedrijfsgeheimen. De Hoge Raad anticipeerde al op de Wbb bij de beoordeling van die problematiek.<sup>85</sup> Ook de geheimhouding van bedrijfsgeheimen tijdens procedures *die op zichzelf niet over bedrijfsgeheimen gaan* kent door de Wbb nieuwe mogelijkheden. Aan artikel 22a Rv is een nieuw derde lid toegevoegd:

'De rechter kan, indien kennisneming van stukken door een partij de bescherming van een bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen onevenredig zou schaden, bepalen dat deze kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde die advocaat is dan wel daarvoor van de rechter bijzondere toestemming heeft gekregen.

70. Bijlage bij *Kamerstukken II 2017/18*, 29477, 453. Tevens te raadplegen via [www.raadrsvs.nl/documenten/publicaties/2017/11/09/ontwikkeling-nieuwe-geneesmiddelen](http://www.raadrsvs.nl/documenten/publicaties/2017/11/09/ontwikkeling-nieuwe-geneesmiddelen). De lijst van instrumenten bevat ook dwanglicenties; 'het toestaan dat patiënten, op recept van een arts, zelf geneesmiddelen voor eigen gebruik in het buitenland mogen kopen, bijvoorbeeld via internet'; en de 'aanpak van misbruik van machtspositie'.

71. Idem, p. 40-41.

72. Bijlage bij *Kamerstukken II 2017/18*, 29477, 453, p. 45-47. Tevens te raadplegen via [www.raadrsvs.nl/documenten/publicaties/2017/11/09/ontwikkeling-nieuwe-geneesmiddelen](http://www.raadrsvs.nl/documenten/publicaties/2017/11/09/ontwikkeling-nieuwe-geneesmiddelen).

73. *Kamerstukken II 2017/18*, 29477, 453, p. 4.

74. *Kamerstukken II 2017/18*, 29477, 453, p. 5.

75. *Kamerstukken II 2017/18*, 29477 (32805), 489, p. 13-14.

76. Dezelfde overwegingen zijn later ook

terug te vinden in de nota van toelichting bij het besluit tot inwerkingtreding van de apothekersvrijstelling.

77. *Kamerstukken II 2017/18*, 29477, 491.

78. HvJ EU 14 februari 2019, C-423/17, ECLI:EU:C:2019:125 (*Warner-Lambert/Staaf*).

79. De implementatie is enige maanden vertraagd door een discussie in de Eerste Kamer over de wenselijkheid van volledige proceskostenveroordeling die bij amendement in de Tweede Kamer aan de Wbb is toegevoegd. Zie daarover o.a. C.J.S. Vrendenbarg, 'Bescherming bedrijfsgeheimen mkb en start-ups met nieuwe wet niet geborgd', *FD* 24 april 2018, p. 9 (*IEF* 17651). Uiteindelijk werd er via een soort novelle, via een ander wetsvoorstel (w.v. 34687, wijziging van de Handelsregisterwet 2017) een (toekomstig) tweede lid toegevoegd aan art. 1019ie Rv: 'Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld in welke gevallen de rechter de in het ongelijk gestelde partij kan veroorde-

Over deze mogelijkheid dat alleen de advocaat ergens kennis van mag nemen, en zijn cliënt helemaal niet, zijn advocaten helemaal niet enthousiast. Als zij niet met hun cliënt kunnen overleggen kunnen zij de relevantie van het beweerdelijke bedrijfsgeheim vaak helemaal niet beoordelen.

Advocaten menen dat sterke voorkeur verdient een regeling als opgenomen in artikel 1019ib lid 5:

'Het aantal personen, [dat van e.e.a. kennis mag nemen], is niet groter dan nodig om te voldoen aan het recht van partijen op een doeltreffende voorziening en op een eerlijk proces en omvat ten minste één natuurlijk persoon van elke partij alsmede de advocaten of andere vertegenwoordigers van partijen bij de procedure' (cursivering toegevoegd).

Het is voor advocaten ook aan te raden er steeds op aan te dringen dat zij niet als enige van de vertrouwelijke informatie kennis mogen nemen.

## Vooruitblik

Binnenkort verschijnt een 6<sup>e</sup> druk van *Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom*, inclusief commentaar op de gewijzigde BVIE en op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen<sup>86</sup> en begin juni 2019 verschijnt de 4<sup>e</sup> druk van het handboek *Auteursrecht*.<sup>87</sup>

In het auteursrecht gaat het de komende twee jaar vooral over de implementatie van de kersverse DSM-richtlijn. En dan vooral over de vraag welke platforms wat moeten gaan filteren. En hoe omgegaan moet worden met het feit dat ze snel te veel zullen gaan filteren. In het merkenrecht zal het voor de liefhebbers gaan over welke niet-traditionele merken wel en niet mogelijk zijn. In het octrooirecht zal het blijven gaan over de hoge prijzen van geoctrooierde medicijnen. Er zal veel geprobeerd worden om bewijsbeslag te leggen op grond van beweerdelijke schending van bedrijfsgeheimen. ●

len in de kosten, bedoeld in het eerste lid.'

80. 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, L 157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen), *Stb.* 2016, 369, inwerkingtreding *Stb.* 2016, 370.

81. Richtlijn 2016/943/EU 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).

82. Zie C.J.J.C. van Nispen, 'Een nieuwe quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsgeheim', *BIE* 2018-1, p. 9 en M. Schut, 'Enkele opmerkingen bij de (aankomende) Wet bescherming bedrijfsgeheimen', *BIE* 2018/2, p. 54-59.

83. Sinds het arrest *Lindenbaum/Cohen*, HR 31 januari 1919, *NJ* 1919/161, dat op 31 januari 2019 werd herdacht met een symposium en een mini-opera van, door en bij de Hoge Raad.

84. C.H. Sieburgh, 'van geen inbreuk op een recht naar inbreuk op geen recht', *RM Themis* 2019-1, p. 39-44.

85. HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (*Organig/Dow*), *NJ* 2019/70, m.nt. Gielen en Van Mierlo, *IER* 2019/5, m.nt. Eijsvogels. Zie ook: F.W.E. Eijsvogels, *IER* 2018/1 en D.E. Burgers, *Bb* 2019/1.

86. C.J.S. Vrendenbarg & C.J.J.C. van Nispen, in: P.G.F.A. Geert & D.J.G. Visser (red.), *Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom*.

87. J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, *Auteursrecht (Auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databankenrecht)*, Deventer: Wolters Kluwer 2019, 4<sup>e</sup> druk, circa 1000 p. (de 3e druk dateert uit 2005).