

University of Groningen

Kroniek over 2020

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

Published in:
Intellectuele eigendom en reclamerecht

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

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

Publication date:
2021

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

Citation for published version (APA):
Geerts, P. G. F. A., & van den Hout, G. (2021). Kroniek over 2020: IV Ongeoorloofde mededinging. *Intellectuele eigendom en reclamerecht*, 2021(2), 96-98. [IER 2021/10].

Copyright

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

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

Take-down policy

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

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

Kroniek over 2020

IER 2021/10

I. Algemeen

Herman Speyart

Het kroniekjaar stond in zijn algemeenheid vooral in het teken van het Covid-19-virus. Maar ook op het gebied van het IE- en reclamerecht zijn er de nodige ontwikkelingen geweest.

Op wetgevingsgebied was het betrekkelijk rustig. Er staan geen grote Europese of nationale wetgevingsprojecten op stapel. Voor de inwerkingtreding van het stelsel van het aangemaakte octrooigerecht (UPC) is het na een tweede stemming in het Duitse Parlement en een tweede serie grondwettelijke klachten helaas opnieuw wachten op een oordeel van het *Bundesverfassungsgericht*, dat nog geen datum heeft vastgesteld voor behandeling en oordeel.

Op 31 december 2020 is de overgangsfase verstreken waarin het materiële Unierecht – na de uittreding van het VK op 31 januari 2020 – nog onverkort van toepassing was in het VK en in de verhouding tussen het VK en de EU. Hierdoor is de Brexit vanaf 1 januari 2021 ook materieel een feit. Met betrekking tot de verlening, over en weer, van voor 31 januari 2020 aangevraagde ingeschreven rechten verandert dat niets, aangezien het Uittredingsverdrag daarvoor in een uitputtende overgangsregeling voorziet. Voor de periode vanaf 1 januari 2021 geldt een handelsakkoord,¹ met een uitgebreide Titel V van Deel Twee over intellectuele eigendom. Deze titel regelt een viertal onderwerpen:

1. de blijvende binding van beide partijen aan internationale IE-verdragen (art. IP.4);
2. uitputting (art. IP.5: elke partij mag zelf regelen of en onder welke omstandigheden een IE-recht uitgeput raakt);
3. Nationale behandeling (art. IP.6); en
4. instandhouding van een rompersie van het IE-rechtelijke Unie *acquis*, waaronder de Unierechtelijke regelingen inzake bedrijfsgeheimen, handhaving en douanecontroles (art. IP.6 e.v.).

Via een omweg komen de maatschappelijke ontwikkelingen die ons als mensen meer dan als beroepsbeoefenaars vorig jaar bezig hebben gehouden overigens toch ons rechtsgebied binnen, namelijk over de band van het reclamerecht. Zo heeft het Europees Parlement dit jaar gestemd tegen een verbod op verwijzingen naar vlees in de benaming van vegetarische producten, terwijl het juist heeft gestemd vóór een verdergaand verbod op verwijzin-

gen naar zuivel in de benaming van veganistische producten. Een betere lobby of meer media-aandacht voor vegetarisme dan voor veganisme? Daarnaast hebben diverse reclamecodezaken gespeeld enerzijds op het gebied van coronagerelateerde gezondheidsclaims en de naleving van de coronaregels en anderzijds op het gebied van stereotyping, discriminatie en racisme.

De kroniek is daarom ook dit jaar boeiende lectuur.

II. Auteursrecht, naburige rechten, databankenrecht

Stefan Kulk, Vivien Rörsch en Jacqueline Seignette

1. Wetgeving

Europese Unie

Op auteursrechtelijk gebied hebben zich nauwelijks vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. De Europese Commissie heeft aan het begin van het verslagjaar nog twee 'stakeholder dialogues' georganiseerd over de toepassing van art. 17 Richtlijn auteursrecht in de digitale aangemaakte markt² en in juli 2020 heeft zij een consultatiedocument gepubliceerd waarin zij voor dat onderwerp conceptrichtsnoeren voorlegt.³

Nationaal

De Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale aangemaakte markt is in december 2020 als hamerstuk door de Eerste Kamer aangenomen.⁴ Nederland is daarmee één van de eerste lidstaten die Richtlijn (EU) 2019/790 heeft omgezet. De wet wijzigt de Auteurswet, de Wet op de Naburige Rechten en de Databankenwet op een groot aantal punten en is daarmee de grootste wetwijziging sinds de implementatie van de Auteursrechtlijn in 2004. Het grootste deel van de wet treedt in werking op 7 juni 2021, de uiterste implementatiedatum. Hieraan zal later in dit blad aandacht worden besteed. Twee artikelen traden al op 1 januari 2021 in werking. Het eerste betreft het zgn. corona-amendement, dat de uitzondering op het openbaarmakingsrecht voor onderwijs expliciet van toepassing verklaart op digitaal onderwijs (art. 12 lid 5 Aw). Het tweede betreft de zgn. Reprobel fix. Art. 3 Aw geeft uitgever aan wie het auteursrecht is overgedragen of in licentie is gegeven een aanspraak op een aandeel in de incasso van wettelijke vergoedingsrechten. Dit implementeert art. 16 van de richtlijn waarmee de richtlijnwetgever beoogt om de gevolgen van het HP/Reprobel-arrest uit

¹ Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, *PbEU* 2020, L 444/14.

² Zie: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/stakeholder-dialogue-application-article-17-directive-copyright-digital-single-market>.

³ Zie: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/directive-copyright-digital-single-market-commission-seeks-views-participants-stakeholder>.

⁴ *Stb.* 2020, 558.

2015 te repareren. Het HvJ EU overwoog daarin dat de uitgever niet vermeld staat als rechthebbende op het reproductierecht van art. 2 van Richtlijn EU/2000/29 en dat het daarom niet is toegestaan om een deel van de billijke compensatie voor reprografie en thuiskopie aan uitgevers uit te keren als zij daarbij niet gehouden zijn om het aan de auteurs door te betalen.⁵ Dit zorgde Uniebreed voor discussie over de geldigheid van de verdeelregels van de incasso-organisaties, niet in het minst ook in Nederland.⁶

Op 1 januari 2021 is de Wet wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in werking getreden.⁷ De wijziging versterkt de mogelijkheden van het College van Toezicht Auteursrechten om onderzoek te doen naar en verbeteringen te bewerkstelligen in het management van collectieve beheersorganisaties. De verplichting voor de cbo om modelovereenkomsten ter goedkeuring aan het College voor te leggen, wordt gewijzigd in een verplichting om algemene voorwaarden en normaal toepasselijke tarieven voor te leggen. Met brancheorganisaties van gebruikers uitonderhandelde modelovereenkomsten behoeven niet meer ter goedkeuring te worden voorgelegd.

De regering zond in november 2020 het Eindrapport Evaluatie Auteurscontractenrecht aan de Kamer en kondigde aan in 2021 met een voorontwerp te komen tot wijziging van de Auteurswet.⁸ Onderdeel daarvan zal zijn een voorstel om de aanspraak op een proportionele billijke vergoeding voor filmmakers in art. 45d lid 2 Aw uit te breiden naar *video on demand*-exploitatie.

Het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn online omroepdiensten (Richtlijn (EU) 2019/789) is in oktober 2020 aan de Tweede Kamer gezonden.⁹ De richtlijn moet op 7 juni 2021 zijn geïmplementeerd.

2. **Rechtspraak**

Unierechter

Werkbegrip

De zaak *Brompton Bicycle*¹⁰ betreft een vouwfiets. Het HvJ zet de criteria voor auteursrechtelijke bescherming op een rij. Ten eerste impliceert het begrip 'werk' dat het een oorspronkelijk voorwerp is dat een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan is. Daarvan is geen sprake wanneer voor de vervaardiging van een voorwerp technische overwegingen, regels of andere beperkingen gelden die

geen ruimte laten voor creatieve vrijheid. Ten tweede is vereist dat die schepping wordt uitgedrukt, waardoor dit voorwerp voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd. Aan dit criterium is niet voldaan als het voorwerp uitsluitend door technische functie worden gekenmerkt, aangezien met name uit art. 2 van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht volgt dat de auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot ideeën. Het bestaan van andere mogelijke verschijningsvormen waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt, wijst erop dat er keuzemogelijkheden zijn, maar dit is niet doorslaggevend voor de auteursrechtelijke beoordeling. Het bestaan van een inmiddels vervallen octrooi, moet alleen in aanmerking worden genomen om te achterhalen met welke overwegingen bij de keuze van de verschijningsvorm van het betrokken product rekening is gehouden. Om de oorspronkelijkheid te beoordelen moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden ten tijde van het ontwerp, maar niet met de factoren na creatie.

Mededeling aan het publiek

In twee arresten bakende het HvJ het begrip 'mededeling aan het publiek' (art. 3 lid 1 van Richtlijn 2001/29/EG) af. In *Stim SAMI* oordeelt het hof dat de verhuur van auto's die zijn uitgerust met een radio geen mededeling aan het publiek vormt.¹¹ Ook het overleggen van online bewijsstukken aan een rechter in een gerechtelijke procedure tussen particulieren, valt niet onder het begrip. Volgens het HvJ in de zaak *BY/CX*¹² zou het recht op een doeltreffende voorziening in rechte ernstig worden aangetast indien een rechthebbende zich tegen de overlegging van bewijsstukken aan een rechter kon verzetten op de enkele grond dat die bewijsstukken auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten.

Misbruik van machtspositie

De zaak *Sabam/Weareone*¹³ draait om licentievergoedingen voor gebruik van muziek tijdens *dance*festivals. Toepassing van een degressief tarief over de opbrengsten, zonder voor niet-muziekgerelateerde prestaties kosten te kunnen aftrekken, levert volgens het HvJ niet per definitie misbruik van machtspositie op. Daarbij speelt een rol dat was voorzien in een systeem van kortingen gebaseerd op het gebruik van forfaitaire schijven teneinde rekening te houden met het gebruik van de muziekwerken tijdens het festival. Maar een dergelijke tarievenstructuur kan leiden tot de oplegging van onbillijke vergoedingen, met name indien er een andere methode bestaat waarmee het gebruik van de werken nauwkeuriger kan worden vastgesteld, zonder evenwel de kosten van het beheer en het toezicht buitensporig te verhogen.

⁵ HvJ EU 12 november 2015, C-572/13, NJ 2016/370, m.nt. P.B. Hugenholtz.

⁶ Zie Besluit CvTA 21 januari 2021 op de bezwaren van Stichting Reprorecht gericht tegen de besluiten van 19 mei 2020 en 17 juli 2020 waarin het CvTA toestemming onthield aan gewijzigde repartitiereglement van Stichting Reprorecht vanwege strijd met *HP/Reprobel*.

⁷ *Stb.* 2020, 560.

⁸ *Kamerstukken II* 2020/21, 29838, nr. 102.

⁹ *Kamerstukken II* 2020/21, 35597, nr. 2.

¹⁰ HvJ EU 11 juni 2020, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461 (*Brompton Bicycle*).

¹¹ HvJ EU 2 april 2020, C-753, ECLI:EU:C:2020:268 (*Stim SAMI*).

¹² HvJ EU 28 oktober 2020, C-637/19, ECLI:EU:C:2020:863 (*BY/CX*).

¹³ HvJ EU 25 november 2020, C-372/19, ECLI:EU:C:2020:959 (*Sabam/Weareone*).

Billijke vergoeding voor uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogrammen

Het HvJ wees dit jaar twee arresten over de billijke vergoeding voor uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogrammen.

In de zaak *Atresmedia*¹⁴ vorderen twee cbo's voor uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen in Spanje schadevergoeding omdat een televisiemaatschappij fonogrammen heeft gebruikt. Het Hof van Justitie oordeelt dat geen billijke vergoeding op grond van art. 8 lid 2 van Richtlijn 2006/115/EG verschuldigd is, ook al bevatten die audiovisuele werken reeds bestaande fonogrammen. Volgens het HvJ is er geen sprake van 'mededelingen aan het publiek' van 'fonogrammen' of 'reproducties' daarvan, maar van 'audiovisuele werken'. Bij de opname van fonogrammen of reproducties in audiovisuele werken, moeten wel passende contractuele regelingen worden getroffen, aldus het HvJ.

In het *RAAP*-arrest¹⁵ oordeelt het HvJ dat de billijke vergoeding voor gebruik van fonogrammen ook moet worden uitgekeerd aan uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen die onderdaan zijn van staten die niet tot de EER behoren. Weliswaar is het mogelijk om op grond van het WPPT-verdrag een voorbehoud te maken op de verplichting tot betaling van de billijke vergoeding zoals sommige lidstaten hebben gedaan, maar de Unie heeft dat niet gedaan. Dit betekent dat alle lidstaten een billijke vergoeding moeten toekennen aan rechthebbenden of ze nu onderdaan zijn van een lidstaat van de Unie of van een ander WPPT-land.

Nationaal

Rechtsgevolgen vervallen vereiste van een instandhoudingsverklaring voor een auteursrecht

In *Montis III* beslist de Hoge Raad over de rechtsgevolgen van het vervallen vereiste van een instandhoudingsverklaring (art. 21 lid 3 (oud) BTMW) voor een auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat reeds voordien was vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring.¹⁶ Het auteursrecht van Montis op de Charly-fauteuil, dat vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring, is niet herleefd als gevolg van het vervallen van het vereiste van een instandhoudingsverklaring per 1 december 2003. De Hoge Raad komt in zijn arrest niet terug op het oordeel in een tussenarrest met betrekking tot de verhouding tussen het vereiste van een instandhoudingsverklaring van art. 21 lid 3 (oud) BTMW, het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC en het gelijkstellingsbeginsel van art. 5 lid 1 BC. In dat tussenarrest oordeelde de Hoge Raad dat, hoewel de instandhoudings-

verklaring aangemerkt dient te worden als een formaliteit in de zin van art. 5 lid 2 BC, art. 2 lid 7 BC meebrengt dat het formaliteitenverbod moet wijken voor een andersluidende nationale wettelijke regeling van het auteursrecht op werken van toegepaste kunst.¹⁷ Daarnaast oordeelde de Hoge Raad in dat tussenarrest dat, voor zover Duitsland als het land van oorsprong van de Charly-fauteuil heeft te gelden, Montis niet met een beroep op het gelijkstellingsbeginsel en het formaliteitenverbod in Nederland een verdergaande auteursrechtelijke bescherming kan inroepen dan toekomt aan de rechthebbende van een werk van toegepaste kunst met Nederland als oorsprong.

Onderhandelen en vaststellen billijke vergoeding naburige rechten door rechthebbenden

In *All Music Publishing c.s./Sena c.s.* beslist de Hoge Raad over de vraag of de aanwijzing van Sena als verplicht collectief beheerder van de rechten van uitvoerenden en fonogrammenproducenten zich ook uitstrekt tot het vaststellen van de billijke vergoeding in de zin van art. 7 Wnr.¹⁸ Het hof had geoordeeld dat All Music Publishing zelf met de maker van thuiswinkelprogramma Tel Sell een billijke vergoeding mocht afspreken voor gebruik van muziek in het programma. De Hoge Raad beslist dat het hof daarmee blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting. Door de principiële keuze van de wetgever voor een systeem van verplicht collectief beheer, missen rechthebbenden de bevoegdheid om op individuele basis een afspraak te maken over de billijke vergoeding die op grond van art. 7 Wnr verschuldigd is.

Kabelvergoedingen voor scenarioschrijvers

Kabelexploitanten betalen sinds 1985 auteursrechtvergoedingen aan de collectieve beheersorganisaties (cbo's) voor filmproducenten en filmmakers. Over uitzendingen in 2013 en 2014 zijn geen vergoedingen betaald aan de cbo's voor de makers. Door de invoering in 2015 van een wettelijk vergoedingsrecht voor scenarioschrijvers en hoofdregisseurs (art. 45d lid 2 Aw) wordt er sinds 1 januari 2015 wel weer aan de cbo's voor makers betaald. In *Lira/Ziggo c.s.* vordert de cbo van scenarioschrijvers Lira alsnog betaling over de jaren 2013-2014. Ziggo c.s. betwisten dat Lira bevoegd is tot inning omdat het wettelijke vermoeden van overdracht van exploitatierechten op filmwerken aan de producent (art. 45d lid 1 Aw (oud)) eraan in de weg staat dat de scenarioschrijver zijn rechten bij voorbaat aan zijn cbo overdraagt. Dit standpunt wordt door de Hoge Raad bevestigd.¹⁹ Alleen als de scenarioschrijver de rechten in een schriftelijke overeenkomst met de producent heeft voorbehouden, kan hij deze rechtsgeldig aan de cbo hebben overgedragen. De Hoge Raad bevestigt daarnaast zijn oordeel uit het *Norma/NLKabel*-arrest van 2014 dat

14 HvJ EU 18 november 2020, C-147/19, ECLI:EU:C:2020:935 (*Atresmedia*).

15 HvJ EU 8 september 2020, C-265/19, ECLI:EU:C:2020:677 (*RAAP*).

16 HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:750, *IER* 2020/51, m.nt. S.J. Schaafsma en J.M.B. Seignette (*Montis III*).

17 HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, *IER* 2016/67, m.nt. S.J. Schaafsma.

18 HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1300 (*All Music Publishing c.s./Sena c.s.*).

19 HR 2 oktober 2020, ECLI:NL:PHR:2020:354, *IEF* 9741, m.nt. A. dos Santos Gil.

'doorgifte via de kabel' als bedoeld in art. 1 lid 3 SatKab-Richtlijn een eerdere openbaarmakingshandeling veronderstelt. De Hoge Raad ziet geen aanleiding om prejudiciële vragen te stellen naar aanleiding van Richtlijn 2019/789, waarin de definitie van 'doorgifte via de kabel' in art. 1 lid 3 SatKab-Richtlijn wordt gewijzigd.

Blokkade The Pirate Bay

In *Ziggo c.s./Stichting Brein* oordeelt het Hof Amsterdam dat met het blokkeerbevel jegens internetaanbieders Ziggo en XS4ALL ten aanzien van IP-adressen en domeinnamen van The Pirate Bay (TPB) een juist evenwicht is gevonden tussen de betrokken grondrechten van (intellectuele) eigendom, de informatievrijheid en de vrijheid van ondernemerschap.²⁰ Een dergelijk blokkeerbevel ontzegt volgens het Hof niet nodeloos de mogelijkheid aan internetabonnees zich rechtmatig toegang tot beschikbare informatie te verschaffen. In dat verband overweegt het Hof dat de blokkade in beginsel alleen TPB treft en er geen sprake is van 'censuur in die zin dat informatie van een bepaalde signatuur, aard of herkomst ontoegankelijk wordt gemaakt'.²¹ Daarnaast overweegt het Hof dat bij het blokkeren van een domeinnaam of IP-adres er geen onderscheid gemaakt kan worden naar de informatie die beschikbaar is op die websites. Bovendien is gebleken dat de downloads die via TPB verlopen voor een zeer groot deel ongeautoriseerd zijn. Gelet op de grote schaal waarop de TPB-beheerders inbreuken plegen en zich aan rechtshandhaving te onttrekken, acht het Hof de (beperkte) ontzegging tot legaal materiaal door de blokkade evenredig. Om de effectiviteit van de blokkade te beoordelen overweegt het Hof onder meer dat het aantal Nederlandse TPB-bezoekers door eerdere blokkades aanzienlijk is afgenomen; dat eventuele nieuwe IP-adressen en domeinnamen van TPB door middel van het 'dynamische' bevel geblokkeerd kunnen worden; en dat eventuele proxy- of mirrorsites ook door Brein aangepakt kunnen worden.²² Ook het positieve effect dat het dynamische bevel, en het eventuele blokkeren van proxy- of mirrorsites, op termijn zullen hebben, wordt meegewogen. Er is volgens het Hof sprake van een doeltreffende blokkade. Dat internetgebruikers ook naar alternatieve torrentplatformen kunnen uitwijken doet volgens het Hof niets af aan de effectiviteit van de blokkade van de TPB.

Identificatie van inbreukmakers

In het kader van de strijd tegen online piraterij is ook *Dish Network/WorldStream* het vermelden waard.²³ Daarin werd cloud computing provider WorldStream bevolen

identificerende informatie te verstrekken van klanten die via gehuurde servers toegang gaven tot ongeautoriseerde televisiestreams. De belangenafweging, die voor verwerking van persoonsgegevens op grond van een 'gerechtvaardigd belang' noodzakelijk is, valt uit in het voordeel van de rechthebbende, Dish Network. De voorzieningenrechter ging daarbij voorbij aan het betoog van WorldStream dat de belangen van haar klanten zwaarder moesten wegen omdat Dish Network niet "heeft onderbouwd hoe zij de rechten van de klanten van Dish Network zal waarborgen en/of wat de schade behelst, wat de hoogte van die schade is en wat dit per individuele klant gaat betekenen en/of welke actie(s) Dish Network daarbij zal inzetten".²⁴ Dat betoog lijkt geïnspireerd te zijn op de beslissing van het Hof Arnhem-Leeuwarden in *Dutch Film Works/Ziggo*.²⁵ In dat arrest oordeelde dat hof juist dat door het ontbreken van informatie over door Dutch Film Works te nemen acties tegen Ziggo-klanten en de te vorderen schadevergoedingen, er (nog) geen juist grondrechtenevenwicht was gevonden. Van belang is echter dat het in *Dish Network/WorldStream* niet ging om particuliere internetgebruikers die af en toe iets downloaden, maar om partijen die grootschalige inbreuk maken op auteursrechten van Dish Network. En dat zou dit verschil in benadering van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Den Haag kunnen verklaren.

Staatsaansprakelijkheid

In *Staat/SEKAM c.s.* beslist het Hof Den Haag dat de Nederlandse staat niet aansprakelijk is voor de uitlatingen die voormalig staatssecretaris Teeven deed ten aanzien van het downloaden uit illegale bron voordat het HvJ EU het *ACI/Adam*-arrest wees.²⁶ De rechtbank had in eerste aanleg beslist dat de staat aansprakelijk gehouden kon worden voor uitingen gedaan in 2011 en 2012 door middel van een persbericht en in berichtgeving van de NOS waaruit afgeleid kon worden dat downloaden uit illegale bron was toegestaan. Het Hof oordeelt echter dat de uitlatingen van de staatssecretaris niet dusdanig expliciet waren dat hij direct heeft gezegd dat downloaden uit illegale bron was toegestaan. Bovendien was de impliciete boodschap van de staatssecretaris, die achteraf niet bleek te stroken met het Europese auteursrecht, 'in zoverre feitelijk juist dat dat tot dan toe steeds de opvatting van de regering was geweest'.²⁷

Stichting de ThuisKopie/Imation Europe draait om de afwikkeling van te veel betaalde thuisKopieheffing door Imation.²⁸ In het vonnis wordt voor recht verklaard dat de

²⁰ Hof Amsterdam 2 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1421 (*Ziggo c.s./Stichting Brein*).

²¹ R.o. 3.7.1.

²² Zie ten aanzien van het blokkeren van proxy- en mirrorsites: Rb. Midden-Nederland (vzr.) 8 oktober 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:4399 (*Stichting Brein/Ziggo c.s.*).

²³ Rb. Den Haag (vzr.) 30 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3980, *AMI* 2020/5, p. 171, m.nt. P. Teunissen (*Dish Network/WorldStream*).

²⁴ R.o. 4.21.

²⁵ Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9352, *AMI* 2020/2, p. 61, m.nt. P. Teunissen (*Dutch Film Works/Ziggo*). Tegen deze uitspraak is cassatie ingesteld, zie voor de conclusie: A-G B.J. Drijber 29 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:83.

²⁶ Hof Den Haag 11 augustus 2020, *AMI* 2020/6, p. 203, m.nt. M. Kingma (*Staat/SEKAM c.s.*).

²⁷ R.o. 3.7.

²⁸ Rb. Den Haag 30 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9999 (*Stichting de ThuisKopie/Imation Europe*).

staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens Imation door bij de implementatie van art. 5 lid 2 sub b van de Arl het standpunt in te nemen dat art. 16c Aw tevens van toepassing was op privékopieën die natuurlijke personen maakten uit een ongeoorloofde bron, en door het bevrozen van het stelsel van heffing van thuiskopievergoeding waarin alleen werd geheven over traditionele dragers en niet over nieuwe dragers. De staat wordt veroordeeld tot schadevergoeding van door Imation aan Thuiskopie betaalde thuiskopievergoedingen voor cd's en dvd's.

Portretrecht

Op het gebied van het portretrecht is in 2020 een aantal vonnissen gewezen. De volgende zaken springen eruit. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat gebruik van een geluidsfragment waarop iemands stem is te horen geen inbreuk op het portretrecht oplevert, want 'de stem is geen afbeelding van het gelaat'.²⁹ In een zaak over het zonder toestemming publiceren van negen in opdracht gemaakte pikante foto's op de website van de fotograaf en de platformen Facebook, Instagram en Pinterest, begrootte de kantonrechter de schade wegens inbreuk op portretrechten op € 1500.³⁰ Albert Heijn mocht er in redelijkheid van uitgaan dat toestemming voor gebruik van portret van een Haagse profvoetballer voor promotie van een voetbalplaatjesspaaractie lag besloten in een bij cao gegeven toestemming voor gebruik van de plaatjes voor de spaaractie.³¹ Maar het meest opvallend was misschien wel de uitspraak van het Hof Amsterdam in Picnic/Mavic, waarin het Hof oordeelde dat het portretrecht van Max Verstappen in een reclamefilm waarin een lookalike van Verstappen was te zien.³² Er was volgens het Hof geen sprake van een portret omdat het door het persiflerende karakter van de beelden duidelijk zou zijn dat het niet daadwerkelijk om Verstappen ging.³³

3. Literatuur

- V.E. Breemen, 'Artikel 5 DSM-richtlijn en de magie van kennisverspreiding: digitaal en grensoverschrijdend onderwijs', *AMI* 2020-3/4, p. 94-100.
- L.D. Buijelaar & M.R.F. Senftleben, 'Auteursrecht op robotcreaties? Een analyse op basis van de incentive-theorie', *AMI* 2020-3/4, p. 77-93.
- S.J. Donker, 'Filmmakers en de value gap: het collectieve model als beproefde oplossing', *AMI* 2020-2, p. 56-60.
- Th.C.J.A. van Engelen, 'De vrijheid om over data en informatie te beschikken', *MvV* 202, 308.

²⁹ Rb. Midden-Nederland 9 januari 2020, *AMI* 2020/2-3, p. 130, m.nt. A.M. van Aerde (*Eiser/Alf B.*).

³⁰ Rb. Rotterdam 1 mei 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4296 (*Boudoir fotoshoot*).

³¹ Rb. Noord-Holland 29 oktober 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:8553 (*Eiser/Albert Heijn*).

³² Hof Amsterdam 2 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1410 (*Picnic/Mavic*).

³³ Zie voor een kritische beschouwing van dit arrest: R.W. de Vrey, 'Een race door het portretrecht. Beschouwingen n.a.v. de Verstappen/Picnic-zaak', *IER* 2020/46.

- S. Depreeuw, 'De 'aanbieder van een onlinedienst voor het delen van content' in de 'richtlijn Digital Single Market'', *Computerrecht* 2020/81.
- S.J. van Gompel, 'Artikelen 8 tot en met 11 DSM-richtlijn: Niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen', *AMI* 2020-1, p. 3-10.
- P.B. Hugenholtz, 'Artikel 18-23 DSM-richtlijn: Exploitatiecontracten', *AMI* 2020-6, p. 187-192.
- P.B. Hugenholtz, 'De kunstmatige maker: over de gevolgen van het Endstra-arrest voor de bescherming van artificiële creaties', *IER* 2020/35.
- J. Klopper en J.I. Krikke, 'Inbreuk of wanprestatie, of allebei? Over de moeizame verhouding tussen softwareauteursrecht en contractenrecht en de noden van de markt', *Computerrecht* 2020/130.
- A.C. Lorrain, 'Introducing an ancillary right for press publishers: a European law-making ambition for the press – but also on hyperlinking', *Computerrecht* 2020/83.
- A.A. Quaadvlieg, 'Collectieve licentieverlening met een verruimd effect. Een nordische exoot maakt een gelukkige landing in de digitale eengemaakte markt', *AMI* 2020-2, p. 46-55.
- A.W. Rendle, M. Luchian & M.E. Kingma, 'De gevolgen van Brexit: auteursrecht of vis', *AMI* 2020-5, p. 151-156.
- J.M.B. Seignette, 'Het nuttig effect van artikel 17', *AMI* 2020-6, p. 180-186.
- T. Snijders en S. van Deursen, 'Grondrechtenbescherming in het Nederlandse en Europese auteursrecht na Spiegel Online, Funke Medien en Pelham', *NtER* 2020-1-2, p. 43-50.
- J.H. Spoor, 'Auteursrechtelijke bescherming van modellen na Cofemel', *IER* 2020/42.
- P. Teunissen, 'Platformperikelen en digitaal doceren – Verslag van een leerzame (digitale) bijeenkomst van de VvA', *AMI* 2020-6, p. 193-195.
- D.J.G. Visser, 'Sluiterij, fotoauteursrecht en kunstmatige intelligentie', *Sluiterij* 2020/2.
- D.J.G. Visser, C.J.S. Vrendenburg en B.J.A. Bogaerts, 'Auteursrecht-trollen – Hoe ze te herkennen en hoe ze te bestrijden', *AMI* 2020-5, p. 141-150.
- R.W. de Vrey, 'Een race door het portretrecht', *IER* 2020/46.

III. Octrooirecht

Frank Eijssvogels, Andràs Kupecz en Bas Pinckaers

1. Wetgeving

EOV

In de *Pepper*-zaak³⁴ is de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) teruggekomen op haar be-

³⁴ GKB 14 mei 2020, G3/19, ECLI:EP:BA:2020:G000319.20200514, *IER* 2020/54 (*Pepper*).

slissingen uit 2015³⁵ en heeft geoordeeld dat vanaf 1 juli 2017 planten of dieren verkregen door wezenlijk biologische werkwijzen niet meer octrooieerbaar zijn. De spraakmakende beslissing van de Technische Kamer van Beroep van 6 december 2018 in zaak T 1063/18 (*Pepper*) dat de raad van bestuur van het EOB niet bevoegd is art. 53 onder b Europees Octrooiverdrag (EOV) te wijzigen via een wijziging van Regel 28 lid 2 Uitvoeringsreglement bij het EO (Trb. 2017, 130), dat sedert 1 juli 2017 bepaalt dat Europese octrooien niet mogen worden verleend voor uitsluitend door een wezenlijk biologische werkwijze verkregen planten of dieren, is daarmee van de baan. Echter, Europese octrooien die zijn verleend vóór 1 juli 2017 of vóór die datum zijn ingediend (of aanspraak maken op voorrang vóór die datum) en nog steeds in behandeling zijn, worden niet getroffen door deze beslissing.³⁶

Brexit

In het algemeen deel is in algemene zin ingegaan op de uittreding van het VK en op het eind van de daarop volgende overgangsperiode per 1 januari 2021. Voor Europese octrooien en octrooiaanvragen verandert dat overigens niets, omdat het Europees Octrooiverdrag en alle bijbehorende Protocollen onverkort voor het VK blijven gelden, net zoals dat het geval is voor alle andere niet-EU-landen die partij zijn bij het EO.

Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht

Het eengemaakte octrooi was al voorzien in het nooit geratificeerde Gemeenschapsoctrooiverdrag 1975³⁷ en het GOV 1989,³⁸ maar zal er komen wanneer de Overeenkomst betreffende het gemeenschappelijk octrooigerecht (hierna: Unified Patent Court Agreement, UPCA) in werking treedt, waardoor de Verordening (EU) nr. 1257/2012 van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming (Verordening inzake het Unitair octrooi) en Verordening (EU) nr. 1260/2012 van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen (Verordening inzake de Vertaalregeling) ook in werking zullen treden. In art. 18 lid 1 Verordening inzake het Unitair octrooi staat dat zij van toepassing is met ingang van 1 januari 2014 of, zo dit later is, de datum van inwerkingtreding van de UPCA. Art. 89 lid 1 UPCA bepaalt dat de UPCA pas in werking treedt op de eerste dag van de vierde maand na de nederlegging van de dertiende bekrachtigings- of toetredingsakte op voorwaarde dat tot de over-

eenkomst sluitende lidstaten die hun bekrachtigings- of toetredingsakte zullen hebben nedergelegd de drie staten behoren waar het grootste aantal Europese octrooien gold in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de overeenkomst wordt ondertekend. Deze drie staten zijn Duitsland, het VK en Frankrijk. Zonder het VK is Italië het derde land. De UPCA is ruim zeven jaar na 2014 nog steeds niet in werking getreden.

De Grote kamer van het Hof van Justitie verwierp in 2013 het beroep van Spanje en Italië tot nietigverklaring van Besluit 2011/167/EU van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming voor de landen die dat willen, zoals Nederland.³⁹ In 2015 leek de UPCA snel in werking te kunnen treden nadat de Grote kamer van het Hof van Justitie EU ook het beroep van Spanje tot nietigverklaring van de Verordening inzake het Unitair octrooi en de Verordening inzake de Vertaalregeling had verworpen.⁴⁰

Daarna is de inwerkingtreding vertraagd door de Brexit. Nadat het VK onder leiding van Theresa May de UPCA op 23 april 2018 had geratificeerd, heeft de nieuwe regering van Boris Johnson die ratificatie formeel ingetrokken op 20 juli 2020.⁴¹ Daardoor spelen niet langer de lastige vragen hoe moet worden omgegaan met een land dat als EU-land de UPCA heeft geratificeerd maar daarna uit de EU is getreden, waaronder de belangrijke vragen hoe de Unierechtelijke garanties neergelegd in art. 20-24 UPCA blijven gelden voor een niet-EU-land.⁴²

Voor wat betreft de vraag wat er met de London Central Division (farma) moet gebeuren, lijken de deelnemende landen akkoord te zijn dat haar taken 'tijdelijk' zullen worden waargenomen door de Central Divisions in Parijs en München totdat *alle* landen het eens zijn over een wijziging van de UPCA waarbij wordt bepaald waar deze Central Division zal zetelen.⁴³ De geschiedenis zal moeten leren of 'tijdelijk' wel tijdelijk zal zijn.

Thans is de inwerkingtreding van de UPCA en dus van de twee hiervoor genoemde verordeningen alleen nog afhankelijk van de ratificatie door Duitsland. Duitsland had de UPCA in 2017 willen ratificeren, maar dat werd tegengehouden door het Bundesverfassungsgericht nadat een constitutionele klacht was ingediend. Bij beslissing van 20 maart 2020 heeft het Bundesverfassungsgericht geoordeeld dat de wet uit 2017 tot ratificatie van de UPCA niet

35 GKVb 25 maart 2015, G2/13, ECLI:EP:BA:2015:G000213.20150325 (*Broccoli II*) en GKVb 25 maart 2015, G2/12, ECLI:EP:BA:2015:G000212.20150325, *BIE* 2015/20, m.nt. P.A.C.E. van der Kooij (*Tomaat II*).

36 Zie J.C.S. Pinckaers, 'Planten verkregen op basis van klassieke veredelingsprocessen toch niet meer octrooieerbaar', *IER* 2020/49.

37 Verdrag 76/76/EEG, Luxemburg, 15 december 1975, *PbEG* L 17/1.

38 Verdrag 89/965/EEG, Luxemburg, 15 december 1989, *PbEG* L 401/1.

39 HvJ EU (Grote kamer) 16 april 2013, gevoegde zaken C-274/11 en C-295/11, ECLI:EU:2013:240 (*Spanje en Italiaanse Republiek/Raad van de Europese Unie*).

40 HvJ EU (Grote kamer) 5 mei 2015, C-146/13, ECLI:EU:C:2015:298 (*Spanje/EP en Raad*) en HvJ EU (Grote kamer) 5 mei 2015, C-147/13, ECLI:EU:C:2014:299 (*Spanje/Raad*).

41 Zie <https://www.unified-patent-court.org/news/uk-withdrawal-upca>.

42 Zie J.C.S. Pinckaers, 'Ondanks Brexit toch inwerkingtreding van het eenheidsoctrooi (Unitary Patent) en het eengemaakt octrooigerecht (Unified Patent Court) in 2017', *IER* 2017/1.

43 Zie met betrekking tot Italië dat heeft voorgesteld de London Central Division naar Milaan te verhuizen: https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/annuncio-della-candidatura-di-milano-a-sede-del-tub.html.

geldig is aangezien Duitsland soevereine bevoegdheden overdraagt aan een internationale organisatie, zodat de wet niet met een gewone maar met twee derde meerderheid van stemmen had moeten worden aangenomen.⁴⁴ Direct daarna heeft de Duitse regering de oorspronkelijke wet in ongewijzigde vorm opnieuw aan de Bondsdag voorgelegd, die met de vereiste meerderheid op 18 september 2020 akkoord is gegaan. De Bondsraad is in tweede lezing akkoord gegaan op 18 december 2020, waarna alleen nog President Walter Steinmeier zijn handtekening moest zetten. Echter, op 18 december 2020 zijn bij het Bundesverfassungsgericht opnieuw twee constitutionele klachten tegen deze tweede ratificatiepoging ingediend.⁴⁵ Waar voorstanders van het UPC en het Unitaire octrooi optimistisch dachten dat dit Gerecht de klachten zonder beslissing zou verwerpen na het akkoord van meer dan twee derde meerderheid van de Bondsdag en dus het UPC waarschijnlijk zijn deuren ergens in 2022 zou kunnen openen, blijkt dat de pessimisten gelijk hebben gekregen. Het Bundesverfassungsgericht heeft de President van Duitsland opnieuw gevraagd zijn handtekening onder de wet tot ratificatie nog niet te zetten. Op de lijst van zaken die het Bundesverfassungsgericht in 2021 zal beslissen,⁴⁶ worden de twee nieuwe zaken nog niet genoemd, hetgeen een aanwijzing lijkt te zijn dat het nog wel even gaat duren alvorens het Gerecht op de nieuwe klachten zal beslissen. Op die lijst staan wel de interessante zaken over de vraag of beslissingen van de Technische Kamers van Beroep van het EOB een onafhankelijke rechtsbescherming bieden die toereikend is volgens de Duitse Grondwet.⁴⁷ Deze zaken kunnen wellicht ook een impact hebben op Unitaire octrooien, aangezien deze door het EOB worden verleend en de Kamers van Beroep in hoogste instantie over de geldigheid daarvan in oppositie oordelen.

2. Rechtspraak

Unierechter

In *Royalty Pharma*⁴⁸ gaat het Hof in op de voorwaarde van art. 3 sub a van de ABC-Verordening,⁴⁹ op grond waarvan het product waarvoor een ABC wordt aangevraagd dient te zijn “beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi”. In de zaak *Teva/Gilead*⁵⁰ had het Hof al geoordeeld dat in dit kader vereist is dat de conclusies van het basisoctrooi “noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hebben op...”

het product in kwestie en dat zulks het geval is indien de (combinatie van) werkzame stof(fen) “valt onder de uitvinding” en “specifiek [kunnen] worden geïdentificeerd in het licht van alle door dat octrooi bekendgemaakte gegevens.” In *Royalty Pharma* was de vraag aan de orde of Royalty Pharma een ABC kon krijgen voor de stof sitagliptine. Deze stof behoort tot de geclaimde generieke groep stoffen ‘DPP IV-remmers’ en voldoet ook aan de functionele definitie van die groep, maar sitagliptine als zodanig was niet concreet en specifiek geclaimd of geopenbaard in het octrooi. Bovendien was het octrooi in licentie gegeven aan een derde en had niet de octrooihouder maar de licentiehouder het product ontwikkeld. De licentiehouder had daarvoor ook een nieuw ‘eigen’ octrooi verkregen. Gesteld voor de vraag of sitagliptine was beschermd door het basisoctrooi in de zin van art. 3 sub a ABC-Verordening oordeelde het Hof dat “een product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi, in de zin van deze bepaling, wanneer het voldoet aan een algemene functionele definitie die door een van de conclusies van het basisoctrooi wordt gebruikt en het noodzakelijkerwijs betrekking heeft op de uitvinding waarvoor dit octrooi geldt, zonder evenwel geïndividualiseerd als concrete uitvoeringsvorm uit de in het basisoctrooi vervatte kennis te kunnen worden afgeleid, voor zover het, in het licht van alle in dat octrooi geopenbaarde gegevens, door de vakman op basis van zijn algemene kennis op het betrokken gebied op de indienings- of voorrangsdatum van het basisoctrooi en de stand van de techniek op die datum, specifiek identificeerbaar is.” Deze toets doet sterk denken aan de *disclosure*-toets die bij het EOB (en de Nederlandse rechter) wordt gehanteerd voor onder meer toegevoegde materie. Het Hof gebruikt ook letterlijk de in die context gevleugelde woorden “rechtstreeks en ondubbelzinnig”.⁵¹ Het Hof voegt aan deze uitleg de regel toe dat het niet zo kan zijn dat, ook al valt een product onder een in het basisoctrooi geclaimde functionele definitie, het product kan zijn beschermd door dat octrooi in de zin van art. 3 sub a ABC-Verordening indien het product “na de datum van indiening van de aanvraag voor het basisoctrooi is ontwikkeld op grond van een zelfstandige uitvinderswerkzaamheid”. Het Hof geeft in deze uitspraak enerzijds een vanuit het oogpunt van rechtszekerheid welkome nadere invulling van *Teva/Gilead* (het product moet rechtstreeks en ondubbelzinnig zijn geopenbaard in het basisoctrooi), maar introduceert ook het nieuwe begrip “zelfstandige uitvinderswerkzaamheid” zonder daarbij nadere toelichting te verschaffen. Dat laatste aspect zal zich in de rechtspraak verder moeten uitkristalliseren.

In *Santen*⁵² stelde de verwijzende (Franse) rechter de vraag of de vergunning voor het in de handel brengen (‘VHB’) voor het product Ikervis (oogdruppels met daarin als werkzame stof cyclosporine voor de behandeling van ern-

44 BVerfG 20 maart 2020, zaak 2 BvR 739/17, *GRUR Int.* 2020, 943, m.nt. Peter-Christian Müller-Graff.

45 Zaken 2 BvR 2216/20 en 2 BvR 2217/20.

46 https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/Jahresvorausschau/vs_2021/vorausschau_2021_node.html.

47 Zaken BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 786/15, 2 BvR 756/16 en 2 BvR 561/18. Vgl. voor Nederland: *Kamervragen (Aanhangsel)* 2014/15, nr. 1708 en antwoord, *Kamervragen (Aanhangsel)* 2014/15, nr. 2054.

48 HvJ EU 30 april 2020, C-650/17, ECLI:EU:C:2020:327 (*Royalty Pharma*).

49 Verordening (EG) nr. 469/200 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, *PbEU* 2009, L 152/1.

50 HvJ EU 25 juli 2018, C-121/17, ECLI:EU:C:2018:585, *IER* 2018/58, m.nt. A.F. Kupecz (*Teva UK Ltd. c.s./Gilead Sciences Inc. (tenofovir disoproxil/emtricitabine)*).

51 *Royalty Pharma*, r.o. 40.

52 HvJ EU 9 juli 2020, C-673/18, ECLI:EU:C:2020:531 (*Santen*).

stige keratitis) de eerste vergunning was in de zin van art. 3 sub d van de ABC-Verordening. Deze vraag was van belang omdat in 1983 al een VHB was afgegeven voor het product Sandimmun met daarin eveneens cyclosporine als werkzame stof, zij het in een andere doseringsvorm en voor een andere indicatie. Het Hof beantwoordt de voorliggende vraag eenduidig: “een vergunning voor het in de handel brengen [kan] niet worden beschouwd als de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de zin van die bepaling wanneer deze vergunning betrekking heeft op een nieuwe therapeutische toepassing van een werkzame stof of van een combinatie van werkzame stoffen waarvoor reeds een vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven voor een andere therapeutische toepassing.” Met andere woorden: een nieuwe therapeutische toepassing maakt nog niet dat sprake is van een ander product, althans een andere (eerste) VHB in de zin van de ABC-Verordening. Om tot dit oordeel te komen neemt het Hof de “strikte opvatting van het begrip ‘product’” zoals we die al kenden uit eerdere uitspraken tot uitgangspunt.⁵³ Het Hof neemt evenwel ook expliciet afstand van zijn eerdere *Neurim*-beslissing,⁵⁴ waarin het Hof nog had geoordeeld dat in beginsel een ABC kan worden verkregen voor een nieuwe toepassing van een product waarvoor al een VHB was afgegeven, mits die nieuwe toepassing onder het basisoctrooi valt. Het overweegt ten slotte dat “voor de omschrijving van het begrip ‘eerste [VHB] van het product als geneesmiddel’ [...] geen rekening hoeft te worden gehouden met de beschermingsomvang van het basisoctrooi.”⁵⁵

Nationaal

Hulpverzoeken en art. 138 lid 3 EOV

De Hoge Raad oordeelt in het tweede arrest in de zaak *High Point/KPN*,⁵⁶ gebaseerd op een uitleg van het EOV conform het Verdrag van Wenen, dat het EOV zich er niet tegen verzet dat de nationale rechter in voorkomend geval een beroep op een centrale beperking van een octrooi dat tijdens de procedure is gedaan buiten beschouwing laat op grond van strijd met de goede procesorde. Een centrale beperkingsprocedure kan samenlopen met, maar heeft geen voorrang boven een nietigheidsprocedure bij de nationale rechter. Nadat High Point in de ‘eerste ronde’ bij het Hof was aangelopen tegen een weigering van een set beperkte conclusies op grond van de twee-conclusie-regel en het cassatieberoep tegen het betreffende tussenarrest was verworpen,⁵⁷ werd duidelijk dat High Point het oc-

trooi tijdens de cassatieprocedure centraal had beperkt. Terug bij het Hof voor verdere behandeling oordeelde het Hof dat High Point's beroep op het centraal beperkte octrooi in strijd was met de eisen van een goede procesorde. Dit oordeel blijft in stand in deze tweede cassatieprocedure. De maatstaf van misbruik van recht, die volgens High Point had moeten worden gehanteerd, is een te strenge. Het Hof mocht bij zijn beoordeling bovendien in aanmerking nemen dat High Point de centrale beperking uitsluitend had gedaan met het oog op de Nederlandse procedure. De Hoge Raad is met het Hof van oordeel dat High Point eerder een beroep had kunnen en moeten doen op de beperkte conclusies. KPN daarentegen mocht, bij wege van uitzondering op de twee-conclusie-regel, wel een beroep doen op de centrale beperking omdat het ging om een nieuw feit en zo werd voorkomen dat het geschil op basis van achterhaalde of onjuist gebleken gegevens zou worden beslist. Dit alles leidt ertoe dat het octrooi nu in ruimere vorm definitief vernietigd is en zodoende geacht moet worden nooit te hebben bestaan (art. 68 EOV). Dit betekent wel dat het zowel High Point als KPN vrijstaat om helemaal opnieuw te beginnen op basis van het octrooi in de (centraal) beperkte vorm.⁵⁸

In *Biogen c.s./Richter*⁵⁹ had de octrooihouder in haar pleitnota te kennen gegeven dat zij zich wenste te beperken tot de hulpverzoeken. Ter zitting had Richter toegelicht dat deze beperking moest worden aangemerkt als een vermindering van eis waarbij zij als het ware afstand doet van het Nederlandse deel van het octrooi. Volgens de rechtbank leidt deze keuze ertoe dat “... dat het debat over het octrooi in de ruimere vorm waarin het is verleend met de terugtrekking op de beperktere hulpverzoeken achterhaald is. Immers, nu de geldigheid van EP NL 667 zoals verleend niet langer door Richter wordt verdedigd, moet het er voor worden gehouden dat de weren tegen de ongeldigheid van dat octrooi niet worden gehandhaafd”, aldus de rechtbank.⁶⁰ Het gevolg was dat conclusie 1 van het octrooi zoals verleend niet meer nieuw was. De hulpverzoeken (waaronder een hulpverzoek met een disclaimer) voegden geen maatregelen toe aan de oorspronkelijk geclaimde materie die de conclusies nieuw maakten (waarbij de rechtbank als uitgangspunt nam dat niet meer ter discussie stond dat de oorspronkelijk geclaimde materie tot de stand van de techniek behoorde).⁶¹

Nieuwheid/stand van de techniek

In *Asetek/Coolermaster*⁶² laat de Hoge Raad het oordeel van het Hof Den Haag ten aanzien van het nieuwheidsschade-

⁵³ *Santen*, r.o. 46, Ro. 42 met verwijzing naar eerdere rechtspraak.

⁵⁴ *Santen*, r.o. 53: “...in tegenstelling tot wat het Hof in punt 27 van het arrest *Neurim* heeft geoordeeld...”. De vindplaats van de *Neurim*-beslissing is: HvJ EU 19 juli 2012, C-130/11, ECLI:EU:C:2012:489, *IER* 2013/8, m.nt. A.F. Kupecz.

⁵⁵ *Santen*, r.o. 53.

⁵⁶ HR 14 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:258, *BIE* 2020/5, m.nt. Th.C.J.A. van Engelen en N.A.W.E. Jansen, *IER* 2020/56, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*High Point/KPN*).

⁵⁷ Vindplaatsen in voetnoot 1 en 2 van het arrest.

⁵⁸ Zie r.o. 3.5.2.

⁵⁹ Rb. Den Haag 29 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:7089, *BIE* 2020/5, met een (kritische) noot van R. Kleemans.

⁶⁰ *Biogen c.s./Richter*, r.o. 5.16.

⁶¹ *Biogen c.s./Richter*, r.o. 5.22.

⁶² HR 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2006 (*Asetek/Cooler Master*). Conclusie A-G Van Peursem d.d. 26 juni 2020, ECLI:NL:PHR:2020:641 (HR oordeelt contrair).

lijke openbaar voorgebruik op een beurs die plaatsvond voor de prioriteitsdatum in stand. De stellingen van Asetek dat uit foto's van de beweerdelijk nieuwheidsschadelijke inrichting zou blijken dat een andere inrichting dan de geclaimde, met een extra onderdeel, zou zijn geopenbaard waren door het Hof als onvoldoende gemotiveerde betwisting gepasseerd en dit oordeel wordt door de Hoge Raad, onder meer omdat het berust op waarderingen van feitelijke aard, niet onbegrijpelijk geacht. A-G Van Peursem was tot een andere conclusie gekomen, maar de Hoge Raad gaat dus contrair. Het arrest bevat geen nieuwe rechtsregels met betrekking tot (bewijs voor) openbaar voorgebruik, maar laat wel zien dat een partij zich niet te gemakkelijk kan verlaten op het argument dat bewijs voor openbaar 'up to the hilt' geleverd moet worden. Het stelsel van art. 149/150 Rv is nu eenmaal een stuk genuanceerder dan dat.

Inventiviteit

De toepassing van de problem-solution approach wordt door de rechtbank Den Haag in *Tinnus c.s./Koopman*⁶³ opnieuw aangemerkt als "hulpmiddel" en "niet de toets zelf": "De toepassing van de PSA geeft een hulpmiddel om te onderzoeken of een octrooi inventief is, vanuit de gedachte dat een octrooi in beginsel inventief zal zijn als het inventief is ten opzichte van de dichtstbijzijnde stand van de techniek, de closest prior art. De selectie van de closest prior art bevat echter mogelijk hindsight, omdat men met kennis van de uitvinding de closest prior art selecteert. Op de prioriteitsdatum hoefde dat voor de vakman echter in het geheel geen reëel uitgangspunt te zijn. Uiteindelijk is het de vraag of de uitvinding voor de vakman voor de hand lag ten opzichte van het geheel van de stand van de techniek." De rechtbank beoordeelt vervolgens inventiviteit uitgaande van een (betwist) closest prior art document en merkt daarbij op dat "de uitvinding inventief moet zijn ten opzichte van elke geschikte stand van de techniek". Uiteindelijk komt de rechtbank tot de slotsom dat – in afwijking van het voorlopige oordeel van de OD van het EOB in de aanhangige oppositieprocedure – het octrooi inventiviteit ontbeert.

De inventiviteit van een selectie-uitvinding stond centraal in de zaak *Shire-NPS/accord*,⁶⁴ waarbij Shire-NPS in hoger beroep kwam tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag. De stof cinacalcet waarover deze zaak ging valt onder de in de stand van de techniek geopenbaarde klasse van calcimimetische verbindingen, maar was niet in geïndividualiseerde vorm geopenbaard. De nieuwheid van de stof stond tussen partijen niet ter discussie. Anders dan de rechtbank kwam het Hof echter tot de conclusie dat ook sprake was van inventiviteit. Voor toepassing van de problem solution approach neemt het Hof een specifieke ver-

binding (de stof NPS R-568) als meest nabije stand van de techniek omdat deze stof volgens het Hof het meest veelbelovende uitgangspunt is. Andere stoffen zijn minder veelbelovend en zijn derhalve minder realistische (en dus geen geschikte alternatieve) uitgangspunten, aldus het Hof. Vervolgens baseert het Hof zijn inventiviteitsoordeel op de verrassend verbeterde calcimimetische activiteit van cinacalcet ten opzichte van NPS R-568, waarbij het argument van Accord dat sprake zou zijn van 'try and see'-situatie wordt verworpen omdat er onvoldoende succesverwachting is en de vakman te veel verbindingen zou moeten testen om te kunnen spreken van routinematig testen zoals 'try and see'-situatie. Voorts ontbreekt een pointer in de stand van de techniek naar de specifieke chemische structuur van cinacalcet, uitgaande van de meest nabije stand van de techniek NPS R-568 waardoor onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de vakman, anders dan door routinematig testen, zonder inventieve arbeid zou komen tot stoffen met de chemische structuur van cinacalcet. Het Hof komt aldus tot de conclusie dat de selectie van cinacalcet niet voor de hand lag op de prioriteitsdatum. Hoe dit arrest van het Hof zich verhoudt tot de hierboven besproken uitspraak van de rechtbank in *Tinnus c.s./Koopman* waarin de rechtbank overwoog dat een conclusie inventief moet zijn ten opzichte van alle 'geschikte' stand van de techniek valt nog te bezien.

Ten aanzien van plausibiliteit in de context van inventiviteit bevestigt het Hof Den Haag in *DR c.s./Samsung Electronics*⁶⁵ dat gebrek aan plausibiliteit van het probleem en/of de oplossing daarvan een inventiviteitsverweer is waarvoor de bewijslast rust op de partij die de nietigheid van het octrooi inroept. DR had zich erop beroepen dat het in het octrooischrift beschreven probleem in werkelijkheid niet bestond en dat het bovendien niet plausibel was dat het octrooi een (werkende) oplossing openbaarde voor dat probleem. Voor beide typen/aspecten van plausibiliteit rust de bewijslast dus op de partij die daarop een beroep doet. Het Hof oordeelde dat DR onvoldoende had gesteld om een gebrek aan plausibiliteit aan te nemen.

Inbreuk

In *Fresenius/Eli Lilly*⁶⁶ heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van Fresenius tegen het arrest van het Hof Den Haag van 18 mei 2018 in kort geding met toepassing van art. 81 RO verworpen. Het Hof had in dit arrest beslist dat Fresenius inbreuk had gemaakt op een octrooi van Eli Lilly. Volgens het Hof is de stof pemetrexed ditzuur die Fresenius in haar product gebruikt technisch equivalent aan het in de betreffende conclusie van het Eli Lilly octrooi genoemde pemetrexed disodium.

In de bodemprocedure kwam het Hof tot hetzelfde oordeel en vernietigde het vonnis van de rechtbank waarin

63 Rb. Den Haag 9 december 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:12493 (*Tinnus c.s./Koopman*).

64 Hof Den Haag 18 augustus 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1621, *BIE* 2020/9 (*Shire-NPS/accord*).

65 Hof Den Haag 21 april 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1624 (*DR c.s./Samsung Electronics*).

66 HR 12 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1036.

werd geoordeeld dat van inbreuk geen sprake was.⁶⁷ Het hof heeft uitvoerige voor de praktijk belangrijke overwegingen gewijd aan de wijze waarop beoordeeld dient te worden of sprake is van equivalentie. Het Hof overweegt dat in de rechtspraak en literatuur de volgende twee benaderingen kunnen worden onderscheiden in de wijze waarop art. 69 EOV en het Protocol worden uitgelegd en, meer specifiek, de wijze waarop bij het vaststellen van de beschermingsomvang rekening kan worden gehouden met een element dat gelijkwaardig (equivalent) is aan een in de conclusies omschreven element:

1. De twee-stappen-benadering. Bij de eerste stap wordt aan de hand van een uitleg van de octrooiconclusie bepaald of het product of de werkwijze van een derde voldoet aan alle kenmerken van die octrooiconclusie. Als de octrooiconclusie niet zo kan worden uitgelegd dat alle kenmerken daarvan terugkomen in het product of de werkwijze, wordt in een tweede stap bepaald of het element dat afwijkt van een in de conclusie opgenomen kenmerk wel equivalent is aan dat kenmerk en of het passend is om het product of de werkwijze om die reden toch onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen.
2. De één-stap benadering. In deze benadering wordt al bij de uitleg van de octrooiconclusies rekening gehouden met de equivalentie van elementen van een product of werkwijze aan in de octrooiconclusies omschreven kenmerken. In die benadering is daarom geen of nauwelijks ruimte voor een tweede stap waarin de equivalentie afzonderlijk wordt getoetst.

In de Nederlandse rechtspraak zijn voorbeelden van beide benaderingen te vinden. Het Hof past de twee-stappen benadering toe omdat deze benadering in andere EOV-lidstaten overheerst en ook basis heeft in de Nederlandse rechtspraak. Het Hof zet vervolgens in r.o. 4.5–4.11 de twee-stappen benadering uiteen en waaraan voldaan moet worden om de equivalentievraag positief te kunnen beantwoorden:

“4.5. De eerste stap van de twee-stappen-benadering wordt wel aangeduid als de beoordeling van ‘letterlijke inbreuk’. Daarmee wordt niet bedoeld op het in artikel 1 van het Protocol bedoelde uiterste waarbij de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusie, maar op een uitleg van de octrooiconclusies in het licht van onder meer de beschrijving en tekeningen vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek (artikel 69 lid 1 EOV en het midden van artikel 1 van het Protocol). In deze stap wordt alleen geen rekening gehouden met de eventuele equivalentie van elementen van het product of de werkwijze aan kenmerken van de octrooiconclusies overeenkomstig artikel 2 van het Protocol.

4.6 Bij de tweede stap gaat het om de vraag of in de perceptie van de gemiddelde vakman de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, ruimte laten voor equivalenten, gelet op enerzijds een billijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden.

4.7 Om de hiervoor genoemde equivalentievraag positief te kunnen beantwoorden is ten eerste vereist dat het afwijkende element vanuit technisch oogpunt gelijkwaardig is aan het geclaimde kenmerk. Aan dat vereiste is voldaan als het product of de werkwijze met het afwijkende element het probleem dat het octrooi oplost, ook oplost en het afwijkende element in dat kader dezelfde functie vervult als het geclaimde kenmerk. Dit vereiste van ‘technische equivalentie’ vormt de basis voor het beroep op equivalentie.

4.8. Ten tweede moet worden beoordeeld of het van uit het oogpunt van een billijke bescherming van de octrooihouder passend is om bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi rekening te houden met equivalenten. Dat gezichtspunt vereist dat de beschermingsomvang van het octrooi in verhouding staat tot de bijdrage die de octrooihouder met het octrooi heeft geleverd aan de stand van techniek. Naast de hierna afzonderlijk als vierde eis te bespreken nieuwigheid en inventiviteit van de variant, houdt dat in dat de uitvinding in het octrooischrift zodanig moet zijn geopenbaard dat het voor de gemiddelde vakman voor de hand ligt die uitvinding ook toe te passen met elementen die afwijken van het kenmerk van de octrooiconclusie. Met andere woorden, het octrooischrift moet voor de gemiddelde vakman met zijn algemene vakkennis een leer openbaren die de toepassing van equivalenten mede kan omvatten.

4.9. Deze eis brengt niet mee dat iedere equivalent voor de gemiddelde vakman op de prioriteits- of aanvraagdatum nawerkbaar moet zijn. In het kader van de vraag of sprake is van een equivalent element kan namelijk mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de inbreuk. Daarnaast moet bij de beoordeling van de verhouding tussen de beschermingsomvang en de bijdrage aan de stand van de techniek rekening worden gehouden met de mate van vernieuwing die het octrooi brengt, omdat een grote mate van vernieuwing de mogelijkheden van de aanvrager kan belemmeren alle uitvoeringsvormen adequaat te voorzien en te beschrijven.

4.10. Ten derde moet worden beoordeeld of erkenning van het beroep op equivalentie in een concreet geval passend is gelet de vereiste redelijke mate van rechtszekerheid voor derden. Het feit dat in de octrooiconclusies bewoordingen zijn gebruikt die equivalenten niet letterlijk omvatten is in dat kader een belangrijke omstandigheid. Gelet op het feit dat artikel 69 EOV voorstelt dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt bepaald door de conclusies, mogen der-

⁶⁷ Hof Den Haag 27 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2052, IEF 19528 (Fresenius/ Eli Lilly).

den in beginsel afgaan op de tekst van de conclusies, uitgelegd in het licht van de beschrijving en tekeningen, en werkt door de bewoordingen van de conclusies gecreëerde onduidelijkheid in beginsel ten nadele van de octrooihouder. Het feit dat in de octrooi-conclusies bewoordingen zijn gebruikt die equivalenten niet letterlijk omvatten, kan echter niet volstaan voor het oordeel dat de rechtszekerheid voor derden onvoldoende is verzekerd. Als dat wel zo zou zijn, zou een beroep op equivalentie onmogelijk zijn. Die uitkomst zou niet in overeenstemming zijn met artikel 2 van het Protocol dat voorschrijft op passende wijze rekening te houden met equivalenten. Een beroep op equivalentie moet daarom mogelijk zijn als, ondanks de specifieke bewoordingen van de conclusies, een voldoende mate van rechtszekerheid is verzekerd. Er is een voldoende mate van rechtszekerheid als de gemiddelde vakman begrijpt dat de octrooi-conclusies ruimte laten voor equivalenten, omdat de leer van het octrooi voor de gemiddelde vakman duidelijk breder is dan de bewoordingen van die conclusies en er in de ogen van de gemiddelde vakman geen goede grond bestaat voor een beperking van de beschermingsomvang tot toepassing van het in de conclusies vermelde kenmerk. Van een dergelijke goede grond is niet slechts sprake als de gemiddelde vakman mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming.

4.11. Ten vierde moet, als het verweer daartoe aanleiding geeft, worden beoordeeld of de variant nieuw en inventief is ten opzichte van de stand van de techniek van het octrooi. Het verlenen van bescherming voor niet-nieuwe of niet-inventieve producten of werkwijzen zou verder gaan dan een billijke bescherming voor de octrooihouder rechtvaardigt (ook wel bekend uit het Gillette- of Formstein-verweer, genoemd naar twee gelijknamige zaken uit Engeland respectievelijk Duitsland). Deze aspecten moeten worden getoetst in het kader van de vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi omdat de nieuwigheid en inventiviteit van equivalenten niet wordt beoordeeld in verlenings-, oppositie- en nietigheidsprocedures.”

Het Hof oordeelde (net als in zijn arrest in de kortgeding-procedure) dat het aanbrengen van een beperking in de conclusies om ervoor te zorgen dat geen sprake is van toegevoegde materie in de zin van art. 123 lid 2 EOV niet met zich brengt dat de octrooihouder de beschermingsomvang hiertoe wilde beperken.

In *Sisvel/Xiaomi*⁶⁸ heeft het Hof het vonnis in eerste aanleg waarin inbreukvorderingen van Sisvel op basis van inbreuk op standaard essentiële octrooien is afgewezen op basis van een belangenafweging bekrachtigd. Het Hof past net als de voorzieningenrechter een belangenafweging toe

en oordeelt dat die afweging in het nadeel van Sisvel dient uit te vallen. Het arrest illustreert dat het voor houders van standaard essentiële octrooien moeilijk is om in kort geding een inbreukverbod te krijgen, indien de vermeende inbreukmaker FRAND-verweren voert en daarover nog geen uitspraak is gedaan in een bodemprocedure.

3. Literatuur

- Markus Ackermann, ‘Inventive step through the lens of neuroscience’, *JIPLP* 2020/10, p. 782-786.
- Lasantha Ariyaratna, ‘Pharmaceutical patents and access to generic medicines in developing countries’, *EIPR* 2020, 42(2), p. 108-118.
- Oliver Baldus, ‘Wonders of technicality: technical features, technical problems, functional chains and a review of the Comvik approach’, *JIPLP* 2020, p. 219-223.
- Michal Barycki, ‘Disclaimers in European Patent Applications’, *GRUR Int.* 2020, p. 1204.
- Enrico Bonadio, ‘Sisvel v Xiaomi: an SEP dispute in the Netherlands highlights the global challenge of FRAND licensing’, *EIPR* 2020, 42(9), p. 618.
- Thomas Bopp & Holger Kircher (ed.), *Handbuch Europäischer Patentprozess*, C.H. Beck, München 2019.
- Dhanay Cadillo Chandler, ‘Uh-oh we are in trouble! Compulsory licences v data exclusivity in the EU: one more challenge to overcome in the race to find a COVID-19 vaccine?’, *EIPR* 2020, 42(9), p. 539.
- M.W.D. van der Burg, *Enkele goederenrechtelijke aspecten van octrooirechten*, diss. Utrecht, 2020.
- Nefissa Chakroun, ‘Vagueness of Patent Claim Language, Claim Construction and Patent Infringement - What a Mess!’, *GRUR Int.* 2020, p. 1097.
- Julian Cockbain, ‘Petitions for review of the EPO Appeal Board decisions by the EPO Enlarged Board of Appeal: part IV’, *JIPLP* 2020/9, p. 691.
- Hans-Georg Dederer, ‘Patentability of Genome-Edited Plants: A Convolved Debate’, *IIC* 2020, p. 681.
- Léon Dijkman, ‘Boekbespreking A Practitioner’s Guide to European Patent Law: For National Practice and the Unified Patent Court (2019)’, *BIE* 202, p. 31.
- Tim W. Dornis, ‘Standardessenzielles Patent, FRAND-Bindung und Rechtsübergang’, *GRUR* 2020, p. 690.
- Andreas Engel, ‘Can a Patent Be Granted for an AI-Generated Invention?’, *GRUR Int.* 2020, p. 1123.
- Daniele Fabris, ‘From the PHOSITA to the MOSITA: Will “Secondary Considerations” Save Pharmaceutical Patents from Artificial Intelligence?’, *IIC* 2020, p. 685.
- Akiva Friedmann & Dirk Henderickx, ‘Aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen’, *BIE* 2020, p. 206.
- Michele Giannino, ‘Lundbeck v Commission: AG Kokott’s Opinion gives guidance on the enforcement of competition rules on pay-for-delay agreements’, *JIPLP* 2020/10, p. 767.
- Willem Hoyng, ‘Voor nu man(n) blijft het “wezen” ernst’, *IER* 2020/34.

⁶⁸ Hof Den Haag 17 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:711, *IEF* 19126 (*Sisvel/Xiaomi*).

- Zarina Iqbal, 'Impact of Bolar-exemption and compulsory licensing on market exclusivity and the public health crisis - perspective from developing countries', *EIPR* 2020, 42(6), p. 364.
- M. Korsten & K.A.J. Bisschop, 'Inbreuk op nieuwgebruik octrooien - in redelijkheid te vergen effectieve maatregelen', *IER* 2020/3.
- Nick Kruijsen, Jeroen Meewisse & Marc van der Burg, 'Modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995', *BIE* 2020, p. 142.
- Matthias Leistner & Lukas Kleeberger, 'Die Drittwirkung von FRAND-Erklärungen aus kartellrechtlicher und vertragsrechtlicher Sicht', *GRUR* 2020, p. 1241.
- Ángela Martínez López, 'Decision T1063/18 of the EPO Technical Board re-sows the seed of uncertainty for the patentability of plant products derived from essentially biological processes', *EIPR* 2020, 42(1), p. 19.
- Wim Maas & Misja Boeken, 'De beschermingsomvang van product-by-process claims', *BIE* 220, p. 217.
- Cees Mulder, 'Is de Rijksoctrooiwet 1995 in overeenstemming met de datumvereisten in het Verdrag inzake Octrooirecht?', *IER* 2020/21.
- Cees Mulder, 'Proposal for a revision of the European Patent Convention', *EIPR* 2020, 42(10), p. 656.
- D.M. Mulder, 'Octrooirecht in noodsituaties', *IER* 2020/16.
- David Mulder, 'Pharmaceutical patent law in times of crisis: a comparative study', Part I: *EIPR* 2020, 42(9), p. 556-568, Part II: *EIPR* 2020, 42(10), p. 643.
- Frederick Nicolle, 'CJEU hardens approach to article 3(d) SPC Regulation in Abraxis (C-443/17)', *EIPR* 2020, 42(3), p. 192.
- Robert van Peursem, 'Octrooizaken bij de hoogste rechter: kunnen we leren van onze burens?', *IER* 2020/38.
- Justine Pila, 'Reflections on a post-pandemic European patent system', *EIPR* 2020, 42(9), p. 530.
- Bas Pinckaers, 'Planten verkregen op basis van klassieke veredelingsprocessen toch niet meer octrooieerbaar', *IER* 2020/49.
- Aurora Plomer, 'The Unified Patent Court and the Transformation of the European Patent System', *IIC* 2020, p. 791.
- Vadym Semenov, 'How will it be? Injunctive relief in UPC practice', *JiPLP* 2020, p. 134.
- Vadym Semenov, '"Meanwhile, the defendant is enjoined from ..." - interlocutory injunctions and risk assessment in patent disputes', *JiPLP* 2020/7, p. 530.
- Christopher Stothers & Alexandra Morgan, 'IP and the supply of COVID-19-related drugs', *JiPLP* 2020/8, p. 590.
- Toshiko Takenaka (ed.), *Research Handbook on Patent Law and Theory*, 2nd edn Edward Elgar, London 2020.
- Winfried Tilmann, 'Hungary's Constitutional Court decision on the UPCA', *EIPR* 2020, 42(4), p. 261.
- Winfried Tilmann, 'The UPC without the UK: Consequences and Alternatives', *GRUR Int.* 2020, p. 847.
- Pat Treacy, Sophie Lawrance & Olivia Henry, '"Pay-for-delay" agreements: guidance from the Court of Justice of the European Union in Case C-307/18 Generics (UK) Limited & Others v Competition and Markets Authority', *JiPLP* 2020/6, p. 460.
- Oksana Treivas, 'Confirmation of entitlement of the priority claim when an international application for an invention enters the regional phase with the Eurasian Patent Office is a prerequisite for the successful completion of the procedure for obtaining a Eurasian patent', *EIPR* 2020, 42(6), p. 341.
- Haris Tsilikas, Spyros Makris, 'Confidentiality and transparency in FRAND litigation in the EU', *JiPLP* 2020, p. 173.
- Haris Tsilikas, 'Emerging Patterns in the Judicial Determination of FRAND Rates: Comparable Agreements and the Top-Down Approach for FRAND Royalties Determination', *GRUR Int.* 2020, p. 885.
- Joanna Wisniowska, 'Epigenetic inventions: lessons for the European patent system', *EIPR* 2020, 42(11), p. 707.
- Gemma Wooden, Matthew Blaseby & Derk Visser, 'There is no hope in inventive step', *JiPLP* 2020, p. 2.

IV. Ongeoorloofde mededinging

Paul Geerts en Gertjan van den Hout

1. Wetgeving

Het afgelopen jaar heeft op wetgevend vlak geen wijzigingen opgeleverd.

2. Rechtspraak

Knowhow of bedrijfsgeheimen

Terwijl de afgelopen jaren nog veel te melden was omtrent bedrijfsgeheimen, mede naar aanleiding van de invoering van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb), is het in 2020 wat rustiger gebleven op dat vlak. Wij zijn in onze zoektocht geen bijzondere uitspraken tegengekomen.

Slaafse nabootsing

Op het terrein van het slaafse-nabootsingsrecht hebben zich sinds de vorige kroniek geen bijzonderheden voorgedaan. Verreweg de meeste zaken worden afgewezen, omdat het product van de eisende partij geen eigen gezicht op de markt heeft of omdat geen sprake is van (nodeloos) verwarringsgevaar. Toch zien wij ieder jaar een paar uitspraken waarin een op slaafse nabootsing gerichte vordering wordt toegewezen. Zonder belang is het slaafse-nabootsingsrecht dus geenszins. Hierna volgt een rubricering van de rechtspraak.

Geen eigen gezicht op de markt:

- Rb. Limburg 18 februari 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:1706 (*Burger King/Pure Ingredients*);
- Rb. Oost-Brabant 13 juli 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:3525 (*Homefasion Group/Maison du Monde*);
- Rb. Den Haag 22 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6867 (*Puma/Gedaagde*);
- Rb. Den Haag 16 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9163 (*IXXI/BICSY*);
- Rb. Den Haag 15 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:13651 (*Sunshower/Beter Bad*);
- Hof Den Haag 3 november 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2101 (*Wahl/Kappershandel*);
- Rb. Rotterdam 12 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:152 (*Airwair/Van Haren*).

Geen verwarringsgevaar:

- Rb. Midden-Nederland 12 juni 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2303 (*Eiseres/BOUWEN.APP*);
- Rb. Den Haag 22 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6867 (*Puma/Gedaagde*);
- Rb. Den Haag 16 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9163 (*IXXI/BICSY*);
- Rb. Midden-Nederland 1 oktober 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:4154 (*Kickboxing Institute/Gedaagde*);
- Rb. Den Haag 15 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:13651 (*Sunshower/Beter Bad*);
- Rb. Rotterdam 12 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:152 (*Airwair/Van Haren*).

Onvoldoende belang:

- Rb. Midden-Nederland 12 juni 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2303 (*Eiseres/BOUWEN.APP*).

Onvoldoende gesteld:

- Rb. Midden-Nederland 12 juni 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2303 (*Eiseres/BOUWEN.APP*);
- Hof Arnhem-Leeuwarden 15 december 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:10493 (*Carbomat/Pric*).

Deugdelijkheid en bruikbaarheid:

- Hof Den Haag 21 april 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1624 (*DR/Samsung*).

Inbreuk:

- Rb. Rotterdam 22 april 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:3961, *JGR* 2020/8, m.nt. Frowijn (*Johnson & Johnson/Fengh*);
- Hof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1218 (*Vitra/Kwantum*);
- Rb. Rotterdam 30 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9040 (*iClean/TGS*).

Van al deze uitspraken is met name het *Vitra/Kwantum*-arrest van het Hof Den Haag interessant. Dit arrest is vrij

omvangrijk. Het arrest is in de eerste plaats van belang voor het (internationale) auteursrecht. Nadat kwam vast te staan dat de door Vitra verhandelde eetkamerstoel DSW als gevolg van toepassing van de reciprociteitsregel in art. 2 lid 7 BC (in ieder geval) vanaf 22 maart 2017 auteursrechtelijke bescherming genoot in Nederland, was de vraag aan de orde of Vitra vóór die datum, toen de DSW (mogelijk) geen auteursrechtelijke bescherming genoot, een beroep kon doen op de slaafse nabootsing van haar eetkamerstoel door Kwantum, die de eetkamerstoel Paris verhandelde. Het gaat dan om de periode van 8 augustus 2014 – toen Kwantum de eetkamerstoel Paris begon te verhandelen – tot 22 maart 2017 (datum van het baanbrekende *Star Athletica/Varsity Brands*-arrest van het United States Supreme Court).⁶⁹ Over die periode heeft Vitra een beroep gedaan op het slaafse-nabootsingsrecht. Kwantum meent dat die slaafse-nabootsingsvordering moet worden afgewezen, primair vanwege negatieve reflexwerking, subsidiair omdat het beroep inhoudelijk niet kan slagen. Daartoe betoogt zij in de eerste plaats dat de (de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 van de) BC tot deze slotsom dwingt. Volgens Kwantum zou in gevallen waarin een beroep op een absoluut recht van intellectuele eigendom niet mogelijk is, niet via de achterdeur van de onrechtmatige daad alsnog bescherming, die zelfs onbeperkt in tijd is, moeten worden verkregen. Het hof wijst dat argument af. Het hof overweegt (r.o. 180):

“De Berner Conventie laat de Unielanden vrij om, naast auteursrechtelijke bescherming, via andere regimes bescherming te verlenen. De regeling van art. 2 lid 7 is ook niet uitputtend: Unielanden mogen, naast auteursrechtelijke en/of modelrechtelijke bescherming, ook bescherming via het onrechtmatige-daadsrecht verlenen. In dit verband moet ook worden opgemerkt dat de materiële-reciprociteitstoets facultatief is, en dus niet dwingend; het staat de Unielanden vrij om de materiële-reciprociteitstoets uit te schakelen en een voorwerp van vormgeving uit een andere Unieland hoe dan ook als werk van toegepaste kunst te beschermen. De toets schrijft dus niet dwingend voor dat een voorwerp dat in zijn land van oorsprong niet als werk van toegepaste kunst wordt gekwalificeerd, in de andere Unielanden wordt gestraft met onbeschermbaarheid.”

Ook het argument van Kwantum dat de Gemeenschaps-modelleverordering meebrengt dat geen ruimte is voor een beroep op slaafse nabootsing wordt door het hof afgewezen. Volgens Kwantum zou het feit dat de DSW niet in aanmerking komt voor bescherming als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel betekenen dat aanvullende bescherming via het leerstuk van de slaafse nabootsing ook niet mogelijk is. Daarbij verwijst Kwantum naar een overwe-

⁶⁹ In dat arrest heeft het Supreme Court een einde gemaakt aan de voordien heersende terughoudendheid om gebruiksvoorwerpen auteursrechtelijk te beschermen.

ging van het hof Den Haag in de zaak *Burgers/Basil*, waarin het hof overwoog dat twijfel mogelijk is over de vraag of naast bescherming die de Gemeenschapsmodellenverordening biedt, nog wel plaats is voor aanvullende, verder strekkende bescherming van het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp op grond van het leerstuk van slaafse nabootsing.⁷⁰ Het Hof kan deze kwestie in het onderhavige arrest in het midden laten (r.o. 181-182) omdat er voor de eetkamerstoel DSW nooit modelbescherming krachtens de Gemeenschapsmodellenverordening (of BTMW/BVIE) mogelijk is geweest. Daardoor hoeft het Hof ook geen antwoord te geven op de vraag of uit het *All round/Simstars*-arrest van de Hoge Raad afgeleid moet worden dat negatieve reflexwerking is *uitgesloten*.⁷¹ Er lag dus geen strobreed in de weg aan een inhoudelijke beoordeling van de door Vitra ingestelde slaafse-nabootsingsvordering. Omdat de DSW (nog steeds) een eigen gezicht op de markt heeft (Vitra heeft zich voldoende inspanningen getroost om de slaafse nabootsingen van de DSW van de markt te weren) en de Paris met de DSW nodeloos verwarring wekt, komt het Hof tot de conclusie dat Kwantum in de periode 8 augustus 2014 tot 22 maart 2017 onrechtmatig heeft gehandeld.

Beschrijvende domeinnamen

In HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (*Doc Dairy Partners/Dairy Partners*) is beslist dat bij de toepassing van art. 5 Hnw geen nadere, niet in die bepaling genoemde vereisten gelden indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist (zie het onderdeel Handelsnaamrecht). Dat betekent dat verwarringsgevaar voldoende is en er voor onrechtmatigheid geen bijkomende omstandigheden vereist zijn. In het *Artiestenverloningen*-arrest heeft de Hoge Raad voor beschrijvende domeinnamen voor een andere constructie gekozen. In dat arrest heeft hij beslist dat verwarringsgevaar alleen niet voldoende is en dat voor onrechtmatigheid bijkomende omstandigheden vereist zijn.⁷² Wat precies onder bijkomende omstandigheden verstaan moet worden, wordt uit dat arrest niet duidelijk. In *Doc Dairy Partners/Dairy Partners* licht de Hoge Raad een tipje van de sluier op. Voorop staat dat het steeds moet gaan om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging. Zo kan gedacht worden aan:

“een geval waarin een of meer domeinnamen in gebruik worden genomen die zo dicht mogelijk aanliggen tegen de (handels)naam van een concurrent om, met gebruikmaking van diens bekendheid of reputatie en

met de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, op misleidende wijze klanten bij die concurrent weg te lokken.”

3. Literatuur

- R. de Beer, ‘Terugblik Ongeoorloofde mededinging 2019’, *BIE* 2002/3, p. 103.
- P. Steinhäuser, ‘Afschaffing van artikel 2:19 BVIE? Parasitaire en vrije mededinging’, *BIE* 2020/2, p. 34.
- M. Schut, ‘Terugblik Bedrijfsgeheimen’, *BIE* 2020/3, p. 106.
- Stefan Krüger, Julia Wiencke & André Koch, ‘Der Datenpool als Geschäftsgeheimnis’, *GRUR* 2020/578.
- David S. Levine, ‘Trade secrets and the battle against Covid’, *JIPLP* 2020/11, p. 849.
- E. van Vliet & P.J. van der Korst, ‘Bescherming van bedrijfsgeheimen in het arbeidsrecht’, *TAC* 2020/1, p. 26.
- T.H.M. van Wechem & A.J. Rijsterborgh, ‘Kan een *non disclosure agreement* worden ontbonden?’, *Contracten* 2020/3, p. 78.

V. Modellenrecht

Rogier de Vrey

1. Wetgeving

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

2. Rechtspraak

Unierechter

In de zaak *Bog-Fran/EUIPO*⁷³ werd in het kader van een aanval op de nieuwheid en eigen karakter, een beroep gedaan op een eerder, gelijkend model. Als bewijs werd een catalogus overgelegd met daarin het eerdere model, een factuur voor 25.000 prints van die catalogus en drie facturen voor de verkoop van meubels. De Board of Appeal EUIPO meende dat het voorgelegde bewijs niet duidelijk maakt dat die catalogi ook daadwerkelijk verspreid waren binnen de relevante sector. De factuur van het printen ervan, en dat zou niets over de daadwerkelijke distributie zeggen. Het Gerecht koos echter voor een lichtere bewijslast en nam aan dat de eerdere openbaarmaking wel deugdelijk was bewezen. Ondanks dat de Gemeenschapsmodellenverordening (“GModVo”) geen (vorm)vereisten formuleert voor het bewijs van openbaarmaking, zal een eerdere openbaarmaking moeten worden aangetoond op basis van solide en objectief bewijs van daadwerkelijke openbaarmaking van het eerdere model op de markt. Hoewel het bewijs, ook volgens het Gerecht, niet aantoonde dat de bedoelde catalogi daadwerkelijk de ingewijden in de betrokken sector hadden bereikt, maakten de drie facturen voor

⁷⁰ Hof Den Haag 24 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4187, *IER* 2014/62, m.nt. P.G.F.A. Geerts (*Burgers/Basil*).

⁷¹ HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, *NJ* 2017/315, m.nt. D.W.F. Verkade; *IER* 2017/39, m.nt. P.G.F.A. Geerts en R.W. De Vrey; *BIE* 2017/5, m.nt. M. Haak; *AA* 2017/6, m.nt. D.J.G. Visser (*All Round/Simstars*).

⁷² HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016/79, m.nt. D.W.F. Verkade (*Artiestenverloningen*).

⁷³ Gerecht EU 27 februari 2020, T-159/19, ECLI:EU:T:2020:77 (*Bog-Fran/EUIPO*).

de verkoop van meubels toch wel aannemelijk dat de 25.000 catalogi na het afdrukken ook echt zijn gedistribueerd.⁷⁴

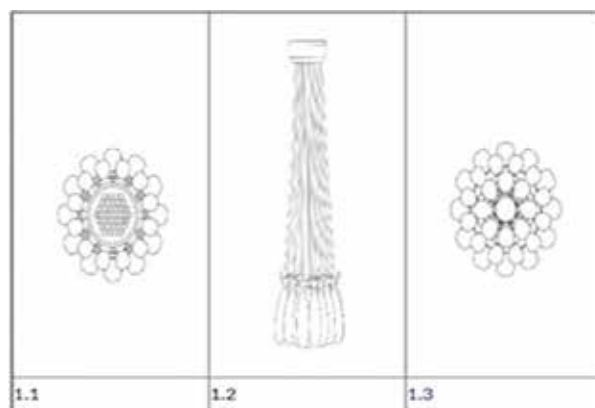
Het Hof van Justitie EU heeft in het *Gömböc*-zaak, die gaat over de bescherming van vormmerken, een aantal interessante overwegingen opgenomen over de cumulatie tussen model- en merkenrecht. Ik verwijs naar de bespreking van dit arrest in het onderdeel Merkenrecht.

In de uitspraak van het Gerecht in de zaak *L. Oliva Torras/EUIPO*⁷⁵ werd ingegaan op een tweetal procedurele punten. In art. 25(1)(b) GModVo staat vermeld: “[e]en Gemeenschapsmodel kan slechts in de volgende gevallen nietig worden verklaard: [...] b) het beantwoordt niet aan de voorwaarden van de artikelen 4 tot en met 9;”. Volgens *L. Oliva Torras* betekende dit dat elk van de nietigheidsgronden uit art. 4-9 moet worden onderzocht voordat sprake kan zijn van een nietig model. Het Gerecht wijst deze redenering af en geeft aan dat dit cumulatieve voorwaarden zijn, zodat de niet-naleving van één van die voorwaarden tot de nietigheid van het model kan leiden. Dit artikel impliceert geen verplichting om een onderzoek te doen naar de naleving van alle voorwaarden van art. 4 tot en met 9 GModVo. Afhankelijk van de feiten, het bewijsmateriaal en de argumenten die door partijen zijn overgelegd, kan de naleving van één of een aantal van deze voorwaarden worden onderzocht. Het is niet noodzakelijk om een ambtshalve beoordeling van alle beschermingsvoorwaarden te verrichten.

Wel honoreerde het Gerecht de stelling dat de Board of Appeal van het EUIPO haar motiveringsplicht niet nagekomen was door zich niet over alle aangevoerde voorwaarden voor bescherming uit te laten. De Board of Appeal kon niet volstaan met het vermelden dat het model wel voldeed aan sommige beschermingsvereisten en tegelijkertijd niet motiveren waarom zij andere (aangevoerde) beschermingsvereisten buiten beschouwing liet.

In november 2020 heeft het Gerecht EU uitspraak⁷⁶ gedaan in de zaak betreffende de Tinnus waterballonvuller Bunch-O-Balloons, zie afbeelding 1.

Afbeelding 1



De EUIPO en de Board of Appeal van het EUIPO hadden het model nietig verklaard omdat alle kenmerken van de Tinnus waterballonvuller uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. Het Gerecht laat dit oordeel in stand. In dit zeer feitelijke arrest staat een aantal interessante overwegingen van het Gerecht vooral vanwege de toepassing van het arrest *Doceram*.⁷⁷ Het Gerecht stelt ten eerste vast (zoals verzoekster had betoogd) dat de analyse of een model geldig is ingeschreven bestaat uit vier stappen. Allereerst dient de technische functie te worden bepaald van het voortbrengsel waarvoor de inschrijving van het model was verleend. Ten tweede dient te worden vastgesteld welke uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel uitsluitend door de technische functie ervan zouden worden bepaald. Ten derde moet worden onderzocht of elk van deze kenmerken daadwerkelijk wordt bepaald door de technische functie van dat voortbrengsel en, ten vierde, dient het model te worden beoordeeld in het licht van de criteria inzake nieuwheid en eigen karakter, waarbij de uiterlijke kenmerken die uitsluitend door de technische functie van het voortbrengsel worden bepaald buiten beschouwing worden gelaten.

Het Gerecht merkt op dat de GModVo geen nauwkeurige definitie van de ‘uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel’ bevat. Zij wijst vervolgens op de definitie van een model in art. 3 onder a), van de GModVo waarin de term ‘kenmerken’ in ruime zin gehanteerd wordt en alle mogelijke aspecten van een voortbrengsel omvat, zoals de kenmerken van de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel. Onder andere naar aanleiding van deze definitie oordeelt het Gerecht dat er geen ‘standaardprocedure’ kan worden gevolgd om de ‘uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel’ vast te stellen. Deze kenmerken dienen geval per geval en afhankelijk van het betrokken voortbrengsel te worden vastgesteld. In de ene casus kunnen de uiterlijke kenmerken eenvoudig visueel worden vastgesteld, in een ander geval zal er een uitvoerig onderzoek noodzakelijk zijn.

⁷⁴ De rechthebbende van het Gemeenschapsmodel (waar de nietigheidsaanval tegen was gericht) heeft beroep ingesteld bij het HvJ EU tegen deze beslissing van het Gerecht EU. Dit beroep is afgewezen door het HvJ EU omdat het niet “een kwestie opwerpt die significant is met betrekking tot de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht”.

⁷⁵ Gerecht EU 10 juni 2020, T-100/19, ECLI:EU:T:2020:255 (*L. Oliva Torras/EUIPO*).

⁷⁶ Gerecht EU 18 november 2020, T-574/19, ECLI:EU:T:2020:543 (*Tinnus Enterprises/EUIPO*).

⁷⁷ HvJ EU 8 maart 2018, C-395/16, EU:C:2018:172 (*Doceram*).

Verder oordeelt het Gerecht dat wanneer het model bestaat uit samengestelde elementen, dit een onderzoek vereist van de technische functie van elk van deze kenmerken en een onderzoek van het oorzakelijk verband tussen de technische functie van elk van deze kenmerken en de technische functie van het betrokken voortbrengsel. Dat deze elementen andere functies vervullen sluit de toepassing van art. 8 lid 1 GMoV niet uit. Deze bepaling vereist niet dat de uiterlijke kenmerken verwijzen naar één enkele technische uitkomst

Het Bundesgerichtshof heeft een interessante prejudiciële vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie EU over niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen. De achterliggende casus is als volgt. De Ferrari FXX K, het topmodel van Ferrari, kenmerkt zich door een naar voren en naar beneden gebogen V-vormig element op de voorkant van de auto, zie afbeelding 2 en 3 hieronder:

Afbeelding 2



Afbeelding 3



Ferrari stelt zich (in de procedure voor de verwijzende rechter) op het standpunt dat dit onderdeel van het (volledige) model kan worden beschermd als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en dat zodoende tuners die tuning-kits aanbieden waarmee de uiterlijk van de sportwagens op dit punt worden gewijzigd, inbreuk maken op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. De vraag die voorligt is of, en zo ja, onder welke voorwaarden, een stuk voertuigcarrosserie als onderdeel van een samengesteld voortbrengsel kan worden beschermd als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Is vereist dat dat onderdeel qua

vorm een zekere 'zelfstandigheid of eenheid' vertoont waardoor het niet volledig opgaat in de verschijningsvorm van het samengestelde voortbrengsel waarvan het deel uitmaakt? En ontstaat, door de enkele openbaarmaking van de volledige afbeelding van een voortbrengsel een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel op afzonderlijke delen van het voortbrengsel?

Nationaal

In de zaak *Global Management Services/Outtrade*⁷⁸ speelt de vraag of het tonen van afbeeldingen van een model door de ene handelaar aan de andere handelaar met het oog op de (potentiële) afname van dat model door die andere handelaar, een relevante openbaarmaking is. Het verweer van de modelrechthebbende dat de getoonde afbeeldingen bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector, wordt gepasseerd door de rechtbank Den Haag. De afbeeldingen zijn immers aan een ingewijde in de betrokken sector (een andere handelaar) getoond en de modelrechthebbende had deze ook aan andere marktpartijen kunnen aanbieden. Deze ene openbaarmaking kwalificeert daarom wel als een relevante openbaarmaking volgens de rechtbank Den Haag.

De voorzieningenrechter oordeelt in het geschil tussen *Gartneriet Lundager en Ovata*⁷⁹ (afbeelding 4) dat de Porto Pot van Ovata inbreuk maakte op het Gemeenschapsmodel van Lundager. De Porto Pot wekt bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het Lundager Model.

Afbeelding 4



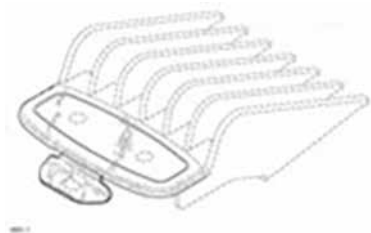
Volgens de rechter wekt de Lundager pot van Gartneriet vergeleken met het meest nabije vormgevingserfoed bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk vooral door het glazuurgebruik. Hoewel het aanbrengen van een glazuurlaag in zijn algemeenheid een gebruikelijke manier is om sierpotten af te werken, komt de specifieke glazuurlaag op het Lundager Model, vlokken die op de pot drijven, niet eerder voor in het aangevoerde vormgevingserfoed. Het model van de pot heeft verder ook een afwijkende vorm en kleur. Daarnaast geeft het model niet

⁷⁸ Rb. Den Haag 10 juni 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:5138 (*Global Management Services/Outtrade*).

⁷⁹ Rb. Den Haag (vzr.) 21 augustus 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:8435 (*Gartneriet Lundager/Ovata*).

enkel uiting aan een vigerende stijl of trend. Het stakingsbevel wordt toegewezen voor de gehele Europese Unie. In het arrest *Wahl/Kappershandel*⁸⁰ gaat het Hof Den Haag uitgebreid in op de betekenis van stippellijnen in een geregistreerd model. Hieronder is ter indicatie een tweetal afbeeldingen uit de Gemeenschapsmodelinschrijving opgenomen (afbeelding 5 en 6):

Afbeelding 5



Afbeelding 6



Het Hof stelt dat het algemeen aanvaard is – en ook in de richtlijnen van het EUIPO opgenomen – dat stippellijnen in een geregistreerd model worden gebruikt om daarmee onderdelen aan te duiden waarvoor geen bescherming wordt gezocht, bijvoorbeeld omdat de elementen uitsluitend technisch zijn bepaald, of om de context van wel beschermde elementen aan te tonen. Volgens het Hof hebben de stippellijnen een louter illustratief doel; stippellijnen verduidelijken wat er wél beschermd is, zonder zelf onderdeel van de beschermde elementen te zijn. Hoewel stippellijnen dus onderdeel uitmaken van het modelrecht, kan daaruit niet de conclusie worden getrokken dat stippellijnen ook beschermde elementen kunnen aanduiden. Met een doorgetrokken lijn wordt de vorm van de onderdelen

waarvoor (wel) bescherming wordt gezocht weergegeven, zonder dat daarmee op zichzelf wordt gespecificeerd wat zich precies binnen die omtrek bevindt. Het Hof oordeelt dat vanwege de rechtszekerheid voor derden aan stippellijnen niet dezelfde betekenis kan toekomen als aan doorgetrokken lijnen.

3. Literatuur

- J. Spoor, 'Auteursrechtelijke bescherming van modellen na Cofemel', *IER* 2020/42.
- J.C.S. Pinckaers, 'Uitleg van de techniekexcepcie in het modellenrecht: de enige factor leer en het belang van alternatieve vormgeving', *IER* 2020/39.
- L. van den Berg & J. Beckers, 'Doorontwikkeling van vormgeving in de automotive industrie; enkele aspecten van tangwerking, nietigheid en schaalmodellen', *BMM Bulletin* 2020/2, p. 114.
- H. Koenraad, 'De reparatieclausule na Cofemel/G-Star', *BMM Bulletin* 2020/2, p. 110.
- E. Gevers, 'Scoren met modelregistratie. Weergave van het model bij nationale en internationale modelregistratie', *BMM Bulletin* 2020/1, p. 52.
- B.W. Gray (ed.), *Industrial Design Rights: An International Perspective*, Kluwer Law International 2020.
- B. Pasa, *Industrial Design and Artistic Expression, The Challenge of Legal Protection*, Brill 2020.
- J. Schovsbo, 'Copyright and Design Law: What Is Left after All and Cofemel? – Or: Design Law in a 'Double Whammy'', *NIR* 2020, p. 280.

VI. Merkenrecht

Anne Marie Verschuur

1. Wetgeving

In het verslagjaar hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van de merkenrechtelijke wetgeving.

2. Rechtspraak

Unierechter

Gebruik

Het begrip 'gebruik' hield het Hof van Justitie dit jaar weer bezig. Het oordeelt in de *Kogellagers*-zaak⁸¹ dat een persoon die beroepsmatig geen handelsactiviteiten verricht en die kennelijk niet voor particulier gebruik bestemde waren die van een merk zijn voorzien zonder toestemming van de merkhouders en die vanuit een derde land naar zijn adres zijn verzonden, in ontvangst neemt, in een lidstaat in het vrije verkeer brengt en bewaart, moet worden geacht het merk in het economische verkeer te gebruiken. Het Hof overweegt in dit kader dat de waren ge-

⁸⁰ Hof Den Haag 3 november 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2101 (*Wahl/Kappershandel*).

⁸¹ HvJ EU 30 april 2020, C-772/18, ECLI:EU:C:2020:341, *IER* 2020/53, m.nt. P.G.F.A. Geerts (*Kogellagers*).

let op hun aard en volume kennelijk niet bestemd zijn voor particulier gebruik, zodat de handelingen die betrekking hebben op die waren moeten worden geacht verband te houden met een handelsactiviteit, wat evenwel door de verwijzende rechter dient te worden nagegaan. De omvang van de vergoeding die de importeur heeft ontvangen als tegenprestatie voor zijn activiteiten is niet van belang, en ook is niet relevant wie de eigenaar is van de waren die van het merk zijn voorzien. Ook hoeft niet te worden onderzocht wat er later met die waren is gedaan, met name of zij zijn opgeslagen door de importeur, in de handel zijn gebracht in de Unie dan wel zijn uitgevoerd naar derde landen.

Ook *Coty/Amazon*⁸² betreft de vraag wanneer sprake is van gebruik. Het Hof van Justitie oordeelt dat een persoon die voor een derde waren opslaat die inbreuk maken op een merkrecht, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, moet worden geacht deze waren niet in voorraad te hebben met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer hij niet zelf dit oogmerk heeft. Het Hof wijst er in dit kader onder meer op dat de uitdrukking 'het gebruik' in de gangbare betekenis ervan een actieve gedraging vereist, alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat.

In *mk advocaten/MBK Rechtsanwälte*⁸³ oordeelt het Hof van Justitie – voortbordurend op *Daimler*⁸⁴ – dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde, geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites.

Ook gebruik in het kader van non usus blijft de gemoederen bezighouden. In *Husqvarna/Lidl*⁸⁵ wordt geoordeeld dat in het geval van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring, het tijdstip dat in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen of de ononderbroken periode van vijf jaar is verstreken, het tijdstip is waarop deze vordering is ingesteld.

Het Hof oordeelt in de *Ferrari/DU*-zaak⁸⁶ (afbeelding 7) dat een merk dat is ingeschreven voor een categorie van waren en onderdelen daarvan, in beginsel normaal is gebruikt voor alle waren die tot deze categorie behoren en de onderdelen daarvan wanneer slechts sprake is van een dergelijk gebruik voor bepaalde van deze waren, zoals dure luxesportauto's, of enkel voor de onderdelen of accessoires van bepaalde van deze waren. Dit ligt anders als

uit de relevante feiten en bewijzen blijkt dat de consument die dezelfde waren wenst te kopen, deze opvat als een zelfstandige subcategorie van de warencategorie waarvoor het betrokken merk is ingeschreven. Het Hof overweegt voorts dat de omstandigheid dat een merk is gebruikt voor waren die als 'zeer duur' zijn aangemerkt, het bewijs kan leveren dat, ondanks het relatief geringe aantal onder het betrokken merk verkochte waren, het gebruik dat van dit merk is gemaakt niet louter symbolisch was, maar een gebruik van dat merk overeenkomstig zijn wezenlijke functie vormt. Het Hof oordeelt voorts dat normaal gebruik kan worden gemaakt wanneer de merkhouder tweedehands waren verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht. Voorts wordt normaal gebruik gemaakt wanneer de merkhouder bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk reeds verkochte waren, op voorwaarde dat deze diensten onder dat merk worden verricht. De bewijslast voor normaal gebruik rust op de merkhouder.

Afbeelding 7



En wat geldt als een merk vervallen is verklaard wegens niet gebruik, kan een merkhouder dan schadevergoeding vorderen ten aanzien van de periode dat het merk nog wel geldig was? In *AR/Cooper*⁸⁷ oordeelt het Hof dat lidstaten mogen bepalen dat een merkhouder wiens merk vervallen is verklaard wegens niet normaal gebruik, schadevergoeding wegens merkinbreuk mag vorderen voor de periode vóór de datum waarop de vervallenverklaring is ingegaan.

Weigerings- en nietigheidsgronden

Ook over weigerings-/nietigheidsgronden werden in 2020 arresten gewezen. Allereerst noem ik de *Gömböc*-zaak⁸⁸ (afbeelding 8) interessant zowel vanwege de techniek- als de wezenlijke waarde van de waar-uitsluitingsgrond. Het Hof van Justitie oordeelt allereerst dat het onderzoek of een teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, niet hoeft te worden beperkt tot de grafische voorstelling van dit teken. Ook andere gegevens dan deze grafische voorstelling alleen, zoals informatie over de perceptie van het betrokken teken door het doelpubliek, kunnen worden gebruikt om de wezenlijke kenmerken ervan vast te stellen. Wat daarentegen het onderzoek betreft of deze kenmerken ook beantwoorden aan een technische functie van de betrokken waar, kunnen gegevens die niet uit de

82 HvJ EU 2 april 2020, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, IER 2020/24, m.nt. M. Bronneman (*Coty/Amazon*).

83 HvJ EU 2 juli 2020, C-684/19, ECLI:EU:C:2020:519, IER 2020/54, m.nt. P.G.F.A. Geerts (*mk advocaten/MBK Rechtsanwälte*).

84 HvJ EU 3 maart 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, NJ 2017/120, m.nt. Ch. Gielen (*Daimler*).

85 HvJ EU 17 december 2020, C-607/19, ECLI:EU:C:2020:1044 (*Husqvarna/Lidl*).

86 HvJ EU, 22 oktober 2020, C-720/18 en C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854 (*Ferrari/DU*).

87 HvJ EU 26 maart 2020, C-622/18, ECLI:EU:C:2020:241 (*AR/Cooper*).

88 HvJ EU 23 april 2020, C-237/19, ECLI:EU:C:2020:296, AA 2020/1061, m.nt. D.J.G. Visser en bespreking D.J.G. Visser in IER 2020/45 (*Gömböc*).

grafische voorstelling van het teken blijken slechts in aanmerking worden genomen voor zover die gegevens voortkomen uit objectieve en betrouwbare bronnen en kunnen zij geen betrekking hebben op de perceptie van het teken door het doelpubliek.

Afbeelding 8



Ten aanzien van de wezenlijke waarde van de waar oordeelt het Hof dat de perceptie of de kennis die het doelpubliek heeft van de met een teken afgebeelde waar die uitsluitend bestaat uit de vorm ervan, in aanmerking kunnen worden genomen om een wezenlijk kenmerk van die vorm vast te stellen. De weigeringsgrond waarin deze bepaling voorziet kan worden toegepast indien uit objectieve en betrouwbare gegevens blijkt dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in hoge mate wordt bepaald door dat kenmerk. De kenmerken van het product die geen verband houden met de vorm ervan, zoals de technische kwaliteiten of de bekendheid ervan, zijn daarentegen niet relevant. Belangrijk is verder dat het Hof overweegt dat de toepassing van deze weigeringsgrond berust op een objectieve analyse die ertoe strekt aan te tonen dat de betrokken vorm wegens de eigen kenmerken ervan een dermate grote invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de waar dat het voorbehouden van dat voordeel aan één enkele onderneming de mededingingswaarden op de betrokken markt zou verstoren.

Het Hof oordeelt in de Gömböc-uitspraak ook nog dat de wezenlijke waarde weigeringsgrond aldus moet worden uitgelegd dat deze niet systematisch dient te worden toegepast op een uitsluitend uit de vorm van een waar bestaand teken wanneer dit teken wordt beschermd door het modellenrecht of wanneer het teken uitsluitend bestaat uit de vorm van een siervoorwerp. Het Unierecht sluit het naast elkaar bestaan van verschillende vormen van rechtsbescherming niet uit. Het is voorts geenszins uitgesloten dat de wezenlijke waarde voortvloeit uit andere factoren dan de vorm, zoals de ontstaansgeschiedenis, de wijze van vervaardiging, hetzij industrieel, hetzij ambachtelijk, de materialen die zij bevatten, die zeldzaam of kostbaar kunnen zijn, of de identiteit van de ontwerper.

In de *Constantin/EUIPO*-uitspraak (ook bekend als *Fack ju Göthe*),⁸⁹ was de goede zeden weigeringsgrond aan de orde. Merken die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden worden geweigerd. Het Hof overweegt dat het begrip 'goede zeden' verwijst naar *"de fundamentele morele waarden en normen waaraan een bepaalde samenleving op een gegeven moment belang hecht"*. Deze waarden en normen kunnen *"in de loop der tijd (...) veranderen en naargelang van de plaats (...) variëren"* en *"moeten worden vastgesteld op basis van de heersende maatschappelijke consensus binnen die samenleving op het ogenblik van de beoordeling"*. Rekening moet voorts worden gehouden met *"de sociale context, in voorkomend geval inclusief de voor die context typerende diversiteit op cultureel, religieus of filosofisch vlak, teneinde op objectieve wijze te bepalen wat die samenleving op dat ogenblik als moreel aanvaardbaar beschouwt"*. De maatman is *"een redelijke persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel"* en rekening wordt verder gehouden met *"de context waarin met het merk in aanraking kan worden gekomen en, in voorkomend geval, met de bijzondere omstandigheden die eigen zijn aan het betrokken deel van de Unie"*. Het Hof oordeelt vervolgens dat het Gerecht zijn oordeel niet enkel op het intrinsiek vulgaire karakter van de Engelse uitdrukking in kwestie had mogen baseren. Relevant zijn bijvoorbeeld ook het succes van de gelijknamige film en de goedkeuring hiervan voor een jong publiek, de omstandigheid dat de titel ervan geen aanleiding lijkt te hebben gegeven tot controverse en het feit dat het Goethe-Institut de komedie voor pedagogische doeleinden gebruikt. Het Hof merkt ook op dat bij de toepassing van de weigeringsgrond in kwestie rekening moet worden gehouden met de vrijheid van meningsuiting uit art. 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

In *Sky/Skykick*⁹⁰ oordeelt het Hof dat een merk niet geheel of gedeeltelijk nietig kan worden verklaard op de grond dat de termen die zijn gebruikt ter aanduiding van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Een dergelijke grond maakt geen deel uit van de uitputtende lijst van absolute nietigheidsgronden. En voorts is ook geen sprake van strijd met de openbare orde, nu dit begrip geen betrekking heeft op kenmerken van de inschrijvingsaanvraag zelf (zoals de duidelijkheid en nauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten). Het vereiste van grafische voorstelling maakt dit niet anders, nu het hierbij gaat om de identificatie van de tekens die een merk kunnen vormen (en niet om de waren en diensten). Dit arrest bevat voorts een verdere verduidelijking van het kwadetrooubegrip. Het Hof oordeelt dat een merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide

⁸⁹ HvJ EU 27 februari 2020, C-240/18 P, ECLI:EU:C:2020:118, IER 2020/17, m.nt. A.M.E. Verschuur (*Constantin/EUIPO*).

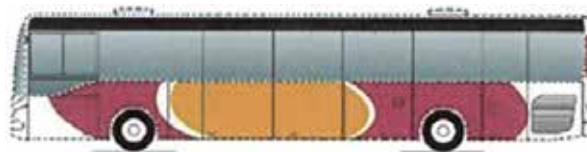
⁹⁰ HvJ EU 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, IER 2020/23, m.nt. A.M.E. Verschuur (*Sky/Skykick*).

waren en diensten, een handeling te kwader trouw oplevert indien de aanvrager het in *Koton*⁹¹ geformuleerde oogmerk heeft (namelijk de bedoeling afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk). De kwade trouw van de aanvrager kan niet enkel worden vermoed op grond van de vaststelling dat hij op het moment van de aanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten. Het Hof oordeelt voorts dat kwade trouw ook een gedeelte van de waren en diensten in kwestie kan betreffen: wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig de wezenlijke functies ervan te gebruiken alleen ontbreekt voor bepaalde in de merkaanvraag aangeduide waren of diensten, levert die aanvraag enkel voor die waren of diensten een handeling te kwader trouw op. Het Hof oordeelt tot slot dat het niet verboden is een verklaring van een aanvrager te vereisen dat deze het merk (te goeder trouw) zal gebruiken, als het niet voldoen hieraan maar geen nietigheidsgrond oplevert.

Positiemerken

Positiemerken hoeven niet aan dezelfde eis te voldoen als vormmerken: in *Aktiebolaget/PRV*⁹² oordeelt het Hof dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een als merk voor een dienst aangevraagd teken dat bestaat uit kleurpatronen en dat bestemd is om uitsluitend en systematisch op een bepaalde wijze te worden aangebracht op een groot deel van de goederen waarmee deze dienst wordt verricht, rekening dient te worden gehouden met de wijze waarop het aanbrengen van dit teken op deze goederen door het relevante publiek wordt gepercipieerd. Hierbij hoeft echter niet te worden nagegaan of dit teken significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is. Het Hof merkt onder meer op dat de goederen die gebruikt worden voor het verrichten van de aan de orde zijnde diensten (namelijk de vervoermiddelen) weliswaar met stippellijnen in de inschrijvingsaanvragen zijn weergegeven (zie hieronder één van de afbeeldingen in kwestie) teneinde zowel de plaatsen waar de aangevraagde merken zullen worden aangebracht als de contouren ervan aan te geven, maar dat de als merk aangevraagde tekens niet samenvallen met de vorm of de verpakking van deze goederen en evenmin de fysieke ruimte voorstellen waarin de diensten worden verricht.

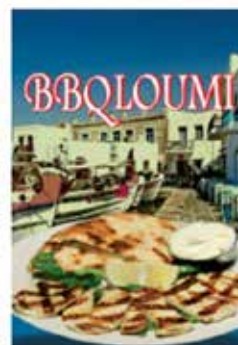
Afbeelding 9



Collectieve merken

Het Hof wees ook een uitspraak over collectieve merken. In de *Halloumi*-zaak⁹³ (afbeelding 10) overweegt het Hof dat het onderscheidend vermogen van een collectief merk niet anders wordt beoordeeld dan dat van andere merken. Dat betekent dat deze ofwel onderscheidend vermogen van huis uit (ab initio), ofwel onderscheidend vermogen door gebruik (inburgering) kunnen krijgen. Wanneer een vereniging verzoekt om inschrijving als collectief Uniemerk van een teken dat een plaats van herkomst kan aanduiden, dient zij er dus voor te zorgen dat dit teken elementen bevat aan de hand waarvan de consument de waren of diensten van haar leden kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Ook bij het beoordelen van het al dan niet bestaan van verwarringsgevaar geldt dat op collectieve merken dezelfde criteria dienen te worden toegepast als op individuele merken; het Hof overweegt dat de rechtspraak waarin de criteria worden vastgesteld aan de hand waarvan concreet moet worden beoordeeld of een dergelijk gevaar bestaat, kan worden toegepast op zaken betreffende een ouder collectief merk. Het Hof verduidelijkt voorts dat het verwarringsgevaar bij collectieve merken moet worden begrepen als het gevaar dat het publiek kan menen dat de door het oudere merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, alle afkomstig zijn van leden van de vereniging die houder van het oudere merk is of, in voorkomend geval, van ondernemingen die economisch verbonden zijn met deze leden of met deze vereniging.

Afbeelding 10



91 HvJ EU 12 september 2019, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, IER 2020/22, m.nt. A.M.E. Verschuur (*Koton/EUIPO*).

92 HvJ EU 8 oktober 2020, C-456/19, ECLI:EU:C:2020:813, IER 2021/13 (*Aktiebolaget/PRV*).

93 HvJ EU 5 maart 2020, C-766/18 P, ECLI:EU:C:2020:170, IER 2020/52, m.nt. A.M.E. Verschuur (*Halloumi/EUIPO*).

Verwarringsgevaar

In de *Messi/Massa*-zaak⁹⁴ (afbeelding 11) won MESSI van het oudere merk MASSI; het eerdere oordeel dat geen sprake is van verwarringsgevaar wordt bevestigd. De bekendheid van de persoon die zijn naam als merk probeert in te schrijven is een relevante factor nu deze van invloed kan zijn op de perceptie van het relevante publiek, aldus het Hof.

Afbeelding 11



In het *Equivalenza*-arrest⁹⁵ overweegt het Hof eerst dat de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht een relevant element vormen voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, en niet voor de beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Weinig verrassend mijns inziens, en dat geldt gelet op eerdere rechtspraak ook voor de overweging – onder verwijzing naar onder meer het overigens ook in *Messi/Massa* aangehaalde *Picasso/Picaro*⁹⁶ – dat begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens de fonetische en visuele elementen van overeenstemming van beide tekens kunnen neutraliseren, op voorwaarde dat ten minste één ervan in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Alleen dán kan worden afgezien van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar op grond dat deze tekens, ondanks het bestaan van bepaalde elementen van visuele of fonetische overeenstemming ervan, door de uitgesproken begripsmatige verschillen en de duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis van ten minste één van die tekens, een andere totaalindruk oproepen. Het Gerecht heeft echter, aldus het Hof, niet vastgesteld, of zelfs maar geverifieerd, dat in het onderhavige geval ten minste één van de betrokken tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis had, zodat dit publiek het onmiddellijk kon begrijpen.

*Primart*⁹⁷ noem ik kort vanwege een procedurele kwestie. De Kamer van Beroep had ambtshalve een uitspraak gedaan over het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk in kwestie. Een verzoekende partij moet iedere feitelijke kwestie of rechtskwestie waarop een EU-orgaan zijn beslissingen baseert, voor de Unierechter kunnen betwisten en dus oordeelt het Hof dat het Gerecht de argumenten betreffende het vermeende geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet niet-ontvankelijk had mogen verklaren op grond dat deze argumenten voor het eerst voor het Gerecht waren aangevoerd.

Benelux

Van de Benelux-rechtspraak noem ik de *Sportsdirect*-zaak.⁹⁸ Deze betrof het merk SPORTS DIRECT, dat (behalve voor kerstartikelen en speelgoedtenten) wordt geoordeeld geen onderscheidend vermogen van huis uit te hebben. Van inburgering is ook geen sprake, nu het merk vanaf 2009 niet in Nederland (dat ruim 60% van het aantal inwoners van de Benelux omvat) is gebruikt. Het beroep op de vrijheid van ondernemerschap (art. 16 Handvest) faalt; SDC wordt niet beperkt in haar vrijheid om een economische activiteit of handelsactiviteit uit te oefenen, althans de beperking daarvan (van vrije mededinging) is bij wet gesteld en voldoet aan de door art. 52 lid 1 van het Handvest aan een dergelijke beperking gestelde eisen.

Nationaal

Op nationaal niveau stelde de Hoge Raad prejudiciële vragen over de 'gegronde reden'.⁹⁹ De Hoge Raad overwoog dat het Hof van Justitie zich nog niet heeft uitgesproken over de vraag of (en zo ja, onder welke omstandigheden) verdere verhandeling van gerepareerde merkproducten door een niet-licentienemer een gegronde reden kan opleveren voor de merkhouder (van een collectief merk) om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van waren onder het merk. Inmiddels is het verzoek om prejudiciële vragen echter ingetrokken,¹⁰⁰ zodat het antwoord op de gestelde vragen helaas nog niet duidelijk is.

Voorts noem ik dat *Amsterdam University* en *Stokke/Hauck*, in eerdere kronieken besproken, bij de Hoge Raad eindigden met toepassing van art. 81 RO.¹⁰¹

Tot slot noem ik twee zaken van het Haagse Hof. In het *Lacoste/HEMA*-arrest¹⁰² delft HEMA het onderspit; beide hieronder afgebeelde hemden worden inbreukmakend geoordeeld (afbeelding 12 en 13).

94 HvJ EU 17 september 2020, C-449/18 P en C-474/18 P, ECLI:EU:C:2020:722 (*Messi/Massi*).

95 HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (*EUIPO/Equivalenza*).

96 HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25 (*Picasso/Picaro*).

97 HvJ EU 18 juni 2020, C-702/18 P, ECLI:EU:C:2020:489 (*Primart/EUIPO*).

98 BenGH 15 juni 2020, C 2019/5, IER 2021/15, m.nt. M. Bronneman (*Sportsdirect.com*).

99 HR 6 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:391 (*EPAL/PHZ*).

100 HvJ EU 30 juni 2020, C-133/20, ECLI:EU:C:2020:557 (*EPAL/PHZ*).

101 HR 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:790 (*Amsterdam University*) en HR 3 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1221 (*Stokke/Hauck*).

102 Hof Den Haag 11 augustus 2020, 200.254.842/01 (*Lacoste/HEMA*).

Afbeelding 12



Afbeelding 13



Het Hof Den Haag oordeelt in dit kader onder meer dat de afgebeelde krokodil niet alleen als decoratie, maar ook als merk wordt gepercipieerd. Het bespreekt in dit kader een aantal marktonderzoeken, waarbij het Hof voorshands van oordeel is dat de door Lacoste overgelegde onderzoeken voldoen aan de daaraan te stellen formele eisen. Deze betreffen onder meer de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van het onderzoeksbureau en (voldoende) duidelijkheid en controleerbaarheid van de gestelde vragen, de groep van respondenten, de gegeven antwoorden en de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Het door HEMA overgelegde onderzoek weegt minder zwaar, omdat niet is aangegeven wanneer de onderzoeken zijn verricht en geen inzicht wordt gegeven in de antwoorden op een deel van de vragen terwijl het gaat om aanzienlijke en dus relevante percentages. Het Hof benadrukt wel dat marktonderzoeken niet meer zijn dan een hulpmiddel. Dit geldt met name bij het vaststellen van verwarringsgevaar

(dat in beginsel een juridisch normatief concept is, vast te stellen op basis van overeenstemming van merk en teken, (soort)gelijkheid van de waren en diensten en het onderscheidend vermogen van het merk). Het Hof merkt ook op dat bij bekende merken enerzijds het zogenaamde marktleiderseffect een rol kan spelen (als de merkhouders marktleider in een bepaalde categorie waren of diensten is), terwijl anderzijds niet denkbeeldig is dat de norm dat bekende merken een grotere beschermingsomvang hebben niet tot uiting komt in het resultaat van een marktonderzoek. Al met al oordeelt het Hof dat sprake is van verwarringsgevaar, waarbij het onder meer overweegt dat er in beide gevallen sprake is van een actieve gestileerde krokodil en de waren identiek zijn. Bij het, ook inbreukmakend geoordeelde, rechterhemd is sprake van 'repeterend merkgebruik', wat vaker voorkomt. Het Hof noemt ook nog dat er sprake kan zijn van *post-sale confusion*; hoewel het gaat om kinderondergoed, heeft Lacoste diverse concrete situaties genoemd waarin derden het ondergoed wel zullen zien, zoals bij warm weer waarbij alleen een hemd wordt gedragen, op school, in crèches, bij buitenschoolse opvang (BSO) en op sportclubs.

In het *H&M/adidas*-arrest¹⁰³ (afbeelding 14) wonnen twee strepen het dit keer van drie strepen. Het Hof oordeelt in deze uitspraak dat, gelet op adidas' aangepaste vordering, geen sprake is van inbreuk, nu de tussenruimte tussen de twee strepen op de betreffende kleding visueel niet min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen. Dat de breedte van de tussenruimte bij gebruik kan uitrekken kan daaraan niet (voldoende) afdoen. Het Hof overweegt ten overvloede, dat naar zijn oordeel ook afgezien van de door adidas aangebrachte beperking van haar vordering inbreuk wordt gemaakt, nu het totaalbeeld van de merken in het bijzonder wordt bepaald door de specifieke combinatie van drie verticale parallel lopende strepen, met tussenruimtes die gelijk zijn aan de breedte van de strepen. De overgelegde marktonderzoekrapporten (waarbij ook in deze zaak wordt opgemerkt dat dit enkel hupmiddelen zijn) maken dit niet anders.

Afbeelding 14



3. Literatuur

- M. Bronneman, 'Een routekaart door het merkenrechtmoeras – Het a, b, c van het merkenrecht op de schop?', *BIE* 2020, p. 266.

¹⁰³ Hof Den Haag 28 januari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:72 (*H&M/adidas*).

- Ch. Gielen, ‘Verwatering van onderscheidingstekens’, *IER* 2020/32.
- G. Lokhorst, ‘The good, the bad and the priority’, *BMM Bulletin* 2020, p. 129-134.
- A. Martens & W. Leppink, ‘Merkgebruik door garagehouders: de koppeling van BMW/Deenik. Een Nederlandse kijk op de Europese rechtspraak en de toepassing in Nederland’, *BMM Bulletin* 2020, p. 89.
- T.F.W. Overdijk & M.L. Rondhuis, ‘Beschrijvende beeldmerken: de angorakatten van het merkenrecht?’, *IER* 2020/2.
- A. Quaadvlieg, ‘Mitsubishi/Duma: merkverwijdering of marktscheiding?’, *IER* 2020/40.
- C.T.M.M. Robbers, ‘De parodie in het merkenrecht’, *IER* 2020/4.
- P.J.M. Steinhäuser, ‘Afschaffing van artikel 2:19 BVIE? – Parasitaire en vrije mededinging’, *BIE* 2020, p. 34.
- J. Torenbosch, ‘De wezenlijke waarde van de waar en de gezichtspunten van Hauck/Stokke’, *BIE* 2020, p. 223.
- L. Varela, ‘Een streepje voor? Het decennium van de driestепенmerken’, *BMM Bulletin* 2020, p. 3.
- A.M.E. Verschuur, ‘(On)schuldige merken – openbare orde & goede zeden van 1880 tot nu’, *IER* 2020/44.
- D.J.G. Visser, ‘Ken de kenmerkende kenmerken van de kenmerkmerken’, *IER* 2020/45.
- J. Vynckier, ‘Ambush marketing in de sport. Noodzaak en nut van merkenrechtelijke bescherming?’, *BMM Bulletin* 020, p. 9.

VII. Handelsnaamrecht

Charlotte Vrendenbarg

1. Wetgeving

Op wetgevingsgebied hebben zich in het verslagjaar geen ontwikkelingen voorgedaan.

2. Rechtspraak

Bescherming van de (louter) beschrijvende handelsnaam: bijkomende omstandigheden vereist naast verwarringsgevaar?
In de kroniek over 2019 is aandacht geschonken aan de zaak *DOC Dairy Partners B.V./Dairy Partners Limited*,¹⁰⁴ waarin bezwaar was gemaakt tegen het oordeel dat voor een verbod op het voeren van een louter beschrijvende handelsnaam, náást verwarringsgevaar, sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden. Deze regel was reeds sinds het arrest *Artiestenverloningen* van toepassing op conflicten tussen louter beschrijvende *domeinnamen*.¹⁰⁵ Maar of beoordelingsmaatstaf *mutatis mutandis* van toe-

passing is op geschillen over conflicterende, louter beschrijvende *handelsnamen*, is onderwerp van discussie. Het Hof Arnhem-Leeuwarden stelde dan ook de volgende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad:

“1. Gelden bij de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet nadere, niet in dat artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden (in aanvulling op verwarringsgevaar) in geval van een louter beschrijvende handelsnaam?

2. Luidt het antwoord op de eerste vraag anders indien de ingeroepen oudere (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnaam door gebruik (een zekere mate van) bekendheid heeft verworven?

3. Indien geen nadere vereisten gelden zoals onder (1) bedoeld, hoe dienen dan het (in meer of mindere mate) beschrijvende of niet onderscheidende karakter van de ingeroepen handelsnaam, en het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen door een ieder vrij kunnen worden gebruikt, te worden betrokken in de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet?”

Op 4 december 2020 heeft A-G Drijber een conclusie genomen.¹⁰⁶ De A-G concludeert op de eerste vraag dat “[b]ij toepassing van art. 5 Hnw [...] voor bescherming van een in meer of mindere mate beschrijvende handelsnaam naast het vereiste dat verwarring is te duchten niet het vereiste van de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden [geldt] zoals bedoeld in het arrest *Artiestenverloning*”.¹⁰⁷ Ten aanzien van de tweede vraag concludeert de A-G dat: “voor toetsing aan art. 5 Hnw betekenis toekomt aan de omstandigheid dat de ingeroepen oudere handelsnaam (een zekere mate van) bekendheid heeft verworven. De bekendheid van de handelsnaam vormt een factor bij de toepassing van art. 5 Hnw.”¹⁰⁸ Bij het antwoord op de derde vraag verwijst de A-G naar hetgeen hij ter beantwoording van de eerste vraag heeft aangevoerd. Kort gezegd meent de A-G dat de verwarringsgevaartoets van art. 5 Hnw de rechter de nodige ruimte biedt rekening te houden met de behoefte aan vrijhouding van beschrijvende woorden en namen.¹⁰⁹ Chalmers Hoyneck van Papendrecht, wiens proefschrift eind 2020 is verschenen,¹¹⁰ was op basis van zijn grondige onderzoek naar het functioneren van de (gedateerde) Handelsnaamwet reeds evenzeer tot de conclusie gekomen dat deze wet geen grond biedt voor een toets die bijkomende omstandigheden vereist, omdat art. 5 Hnw alleen het bestaan van verwarringsgevaar verlangt.

¹⁰⁴ Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners B.V./Dairy Partners Limited*).

¹⁰⁵ HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016/79, m.nt. D.W.F. Verkade; *BIE* 2016/4, m.nt. C.J.J.C. van Nispen; *Computerrecht* 2016/87, m.nt. M. Schut; AA 2017/1, m.nt. D.J.G. Visser (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*).

¹⁰⁶ Conclusie A-G Drijber van 4 december 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1215 (*DOC Dairy Partners B.V./Dairy Partners Limited*).

¹⁰⁷ Punt 3.30 van de conclusie.

¹⁰⁸ Punt 3.35 van de conclusie.

¹⁰⁹ Punten 3.13-3.19 van de conclusie.

¹¹⁰ R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *De handelsnaamwet onder de loep* (diss.), Amsterdam: Delex 2020.

De Hoge Raad heeft op 19 februari 2021 arrest gewezen.¹¹¹ Ondertussen hadden partijen geschikt en had DOC daarom haar hoger beroep ingetrokken, maar de Hoge Raad heeft op de voet van art. 393 lid 9 Rv toch besloten de vragen van het Hof Arnhem-Leeuwarden te beantwoorden. Na een uitleg van wat het in zijn arrest *Artiestenverloning* had bedoeld te zeggen, heeft hij het volgende antwoord gegeven:

“Bij de toepassing van art. 5 Hnw gelden geen nadere, niet in die bepaling genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist. Aan het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, kan in voldoende mate recht worden gedaan door dat belang te betrekken bij de beoordeling van de vraag of en, zo ja, in hoeverre, bij het relevante publiek (directe of indirecte) verwarring te duchten is. Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van – intrinsiek aan de naam verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven – onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.”

Uit de lagere rechtspraak in het verslagjaar volgt dat de beoordelingsmaatstaf uit de arresten *Artiestenverloningen* en *Parfumswinkel*¹¹² nog werd gehanteerd in geschillen over conflicterende, beschrijvende handelsnamen.¹¹³ Toepassing van die beoordelingsmaatstaf – waarvan de juistheid dus nog niet vaststond – kon evenwel worden vermeden in gevallen waarin werd geoordeeld dat geen sprake is van een louter beschrijvende handelsnaam, dan wel dat geen sprake is van verwarringsgevaar. Vermeldenswaardig in dit verband is het vonnis in het kort geding tussen Fundr en de Rabobank,¹¹⁴ die zich onder dezelfde handelsnaam ‘Fundr’ op hetzelfde publiek

richten met vergelijkbare, complementaire diensten (namelijk financiële diensten en verschillende vormen van bedrijfsfinanciering). Fundr beriep zich op art. 5 Hnw en op art. 6:162 BW met betrekking tot de merkaanvraag voor FUNDRA door Rabobank. Ten aanzien van beide grondslagen dient in dit geval te worden beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar. De voorzieningenrechter overweegt dat de term ‘Fundr’ in enige mate beschrijvend is, zodat deze term een beperkte beschermingsomvang heeft (ov. 4.9.7). Omdat de diensten niet geheel identiek zijn en het publiek niet op dezelfde wijze wordt benaderd – Rabobank doet dit online terwijl Fundr alleen offline onder de naam opereert – is de beschermingsomvang naar het oordeel van de voorzieningenrechter te beperkt om te kunnen optreden tegen een identiek teken. Ten overvloed overweegt de Amsterdamse voorzieningenrechter *“dat ook indien er wel sprake zou zijn van verwarringsgevaar, dit op zichzelf niet voldoende zou zijn om onrechtmatig handelen van Rabobank aan te nemen. Daarvoor moet sprake zijn van bijkomende omstandigheden die in de sfeer liggen van misbruik van recht.”*¹¹⁵

Verder kan worden gewezen op de uitspraak naar aanleiding van het geschil tussen de Stichting BroodNodig en een oud-bestuurder, die na vertrek de gelijknamige Stichting BroodNodig heeft opgericht.¹¹⁶ Beide partijen houden zich in Tilburg bezig met directe hulpverlening aan minvermogens in noodsituaties. Toen zij het niet eens konden worden over het gebruik van de naam wendden zij zich tot de voorzieningenrechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Volgens de voorzieningenrechter heeft ‘broodnodig’ *“als zodanig geen of weinig onderscheidend vermogen. ‘Broodnodig’ is een Nederlands woord en is een gangbare omschrijving voor ‘iets dat men heel erg nodig heeft’ of iets dat (volgens Van Dale) ‘zo onmisbaar als brood’ is. Het is niet de bedoeling van de handelsnaamwet dat iemand exclusief een handelsnaam kan claimen als het gaat om een woord dat in het woordenboek staat. Dat zou anders kunnen zijn op grond van bijkomende omstandigheden, maar daarvan is niet gebleken.”*¹¹⁷ Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is geen sprake van inbreuk op grond van art. 5 Hnw, waarbij tevens van belang werd geacht dat uit een concept-vaststellingsovereenkomst zou volgen dat de eisende partij geen bezwaar zou hebben tegen het gebruik van de naam door de Stichting BroodNodig, waaruit volgens de voorzieningenrechter *“kan [...] worden afgeleid dat eiseres in beginsel geen verwarringsgevaar dachtte van een stichting met de naam ‘Stichting BroodNodig’.”*¹¹⁸

¹¹¹ HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (*DOC Dairy Partners B.V./Dairy Partners Limited*).

¹¹² Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017/28, m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*ANS Trading/Parfumswinkel*).

¹¹³ Voorbeelden zijn Rb. Noord-Nederland 11 maart 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1515 (*Auto Aanpassing Noord Nederland/Auto Aanpassers Nederland*), r.o. 4.38: *“In het Artiestenverloning-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten en dat het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook als dit gevaar voor verwarring veroorzaakt, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. De rechtbank is van oordeel dat dit arrest, dat gaat over een domeinnaam, geacht kan worden ook te gelden voor handelsnamen”* en Rb. Amsterdam (vzr.) 5 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1467 (*Vatfree/Innova Taxfree Netherlands*), r.o. 4.3: *“Het gebruik van het woord ‘taxfree’ in haar handelsnaam/logo is gezien de beschrijvende aard van dat woord hoe dan ook toegestaan. Niet kan worden gezegd dat Innova hierdoor op onrechtmatige wijze ‘aanhaakt’ bij (de naam) VATfree of hierdoor op onrechtmatige wijze verwarring wekt tussen partijen.”*

¹¹⁴ Rb. Amsterdam (vzr.) 25 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1237, *BIE* 2020/8, m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*Fundr/Rabobank*).

¹¹⁵ R.o. 4.10.

¹¹⁶ Rb. Zeeland-West-Brabant (vzr.) 26 november 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:5888 (*eiseres/Stichting BroodNodig Tilburg*).

¹¹⁷ R.o. 4.3.

¹¹⁸ R.o. 4.3 in fine.

Bescherming van de niet (louter) beschrijvende handelsnaam
Niet (geheel) beschrijvend werden onder meer geacht de handelsnaam 'A+Care' voor jeugdzorg en thuiszorg,¹¹⁹ 'Holyboat' voor recreatievaart voor toeristen en dagjesmensen,¹²⁰ 'Yource' voor het indienen en afhandelen van schadevergoedingsclaims bij luchtvaartmaatschappijen,¹²¹ 'Vangoud Advocaten' voor een advocatenkantoor,¹²² 'Mediq' voor het leveren van medische hulp- en verbruiksmiddelen en de daarbij behorende zorg en adviezen aan patiënten en zorgprofessionals,¹²³ 'Budget Phone' voor dienstverlening op het gebied van telecommunicatie¹²⁴ en 'Motech' voor een autobedrijf.¹²⁵ In deze zaken volgde een beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar, in verband met de mate van overeenstemming van de handelsnamen, de aard der beide ondernemingen, het publiek waarop zij zich richten, de plaats waar zij gevestigd zijn en het eventuele gebruik van logo's/beeldelementen.

Varia

In de vorige kroniek werd de uitspraak in de zaak *Thuiszorg de Zonnestraal/Thuiszorg De Zonnestraal*¹²⁶ gesignaleerd, waarin ondanks de afstand van ruim 100 km en het lokale verzorgingsgebied werd geoordeeld dat bij het publiek *indirecte* verwarring te duchten viel tussen de ondernemingen. Deze uitspraak is recent door het Amsterdamse hof vernietigd.¹²⁷ Het hof neemt tot uitgangspunt dat art. 5 Hnw ertoe strekt de plaatselijke bekendheid van een on-

derneming te beschermen. Thuiszorg is naar haar aard een lokale bezigheid; het feit dat Thuiszorg de Zonnestraal naamsbekendheid uitstraalt in een andere regio levert niet zonder meer schending op van het oudere handelsnaamrecht.¹²⁸

Ook de in de vorige kroniek besproken zaak (*Stichting WOW Amsterdam/WOW Lijnbaan*) heeft in het verslagjaar een vervolg gekregen.¹²⁹ Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft 'WOW' voor lowbudget fastfood restaurants een zeer beperkt onderscheidend vermogen en (dus) een zeer geringe beschermingsomvang. Het Hof Den Haag overweegt daarentegen dat 'WOW' wel onderscheidend vermogen heeft en dat verwarringsgevaar te duchten is in verband met het feit dat 'WOW' in beide handelsnamen het dominante element is, de ondernemingen zich richten op hetzelfde publiek in Nederland en dat Stichting WOW Amsterdam plannen heeft een vestiging te openen in Rotterdam.¹³⁰

Aardig te vermelden is ten slotte de handelsnaamzaak in familiesfeer *Smink Auto's/Auto Smink*,¹³¹ twee autobedrijven in Hoogeveen. Partijen zijn het niet eens over wie de oudste rechten heeft. Eiseres Smink Auto's gebruikt de naam sinds 2010 terwijl gedaagde pas in 2020 zou zijn begonnen met de handelsnaam Auto Smink. Laatstgenoemde stelt echter de naam 'Smink' al sinds 1994 in een handelsnaam te gebruiken. Het ging om de handelsnaam 'AJS Auto's' waarbij de naam 'Smink' in kleine letters in het bedrijfslogo was afgebeeld. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het gebruik van de naam Smink in die andere handelsnaam tot 2020 van minimaal belang en zijn andere elementen als kenmerkender aan te merken. Gedaagde heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij bekend was en nu nog is onder de naam Smink, zodat het beroep op nawerking hierop strandt. Het beroep op rechtsverwerking ondergaat hetzelfde lot: "[d]at Auto Smink de naam Smink eerder in kleinere letters in haar logo had staan en dat dat toen door Smink Auto's gedoogd werd, maakt niet dat zij nu niet kan optreden tegen de naam Auto Smink. Smink Auto's stelt dat er toen geen of in veel mindere mate sprake van verwarringsgevaar was, terwijl dat nu wel is, zoals ook is gebleken uit de overgelegde producties."¹³²

3. Literatuur

- R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, *De handelsnaamwet onder de loep* (diss.), Amsterdam: Delex 2020.
- R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, 'Terugblik Handels- en domeinnaamrecht 2019', *BIE* jan/feb 2020, p. 20-24.

- 119 Rb. Den Haag (vzr.) 9 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11147 (*A+Care/A+Care B.V.*): verwarringsgevaar tussen identieke handelsnamen A+Care aangenomen gezien de verwante aard van de ondernemingen en de overlap in publiek en regio.
- 120 Rb. Amsterdam (vzr.) 24 april 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2410 (*eiser/Holy Boat B.V.*): verwarringsgevaar aangenomen gezien werkzaamheden in dezelfde branche, het geringe verschil in geografische vestiging en de substantiële overlap in de doelgroepen.
- 121 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 15 oktober 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:4397 (*Yource/Fintrex*): geen verwarringsgevaar van geen blijk van dezelfde of gelijksoortige diensten.
- 122 Rb. Den Haag 20 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10633 (*Vangoud Advocaten/Goud Advocaten*): kans op verwarring is verwaarloosbaar, gezien verschillen tussen handelsnamen, de op zijn best zwakke bescherming van het overeenstemmende woord, verschillen in praktijkgebieden en afstand tussen plaatsen van vestiging.
- 123 Rb. Den Haag 20 mei 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4542 (*Mediq/MedQ Consultants*): geen verwarringsgevaar in verband met de auditieve verschillen tussen de handelsnamen en de verschillende aard van de ondernemingen.
- 124 Vzr. Rb. Amsterdam 5 juni 2020, IEF19265 (*Budget Phone/Budget Mobiel*): handelsnaam Budget Mobiel wijkt in geringe mate af van Budget Phone, want het meest kenmerkende bestanddeel van beide handelsnamen ('budget') is hetzelfde en de overige bestanddelen ('phone' en 'mobiel') stemmen grotendeels begripsmatig overeen; geringe beschermingsomvang. Verwarringsgevaar is echter onvoldoende aannemelijk: partijen be-geven zich maar in beperkte mate op dezelfde markt en de logo's zijn af-wijkend.
- 125 Rb. Gelderland 29 januari 2020, IEPT20200129 (*Motech/Motech*): verschil in logo's neemt niet weg dat de auditieve gelijkenis maakt dat bij publiek de indruk kan ontstaan dat het om dezelfde handelsnaam gaat. Gewij-zigde namen Mtech en M-tech maken overigens geen inbreuk: gezien het duidelijke begripsmatige en auditieve verschil, de slechts beperkte visue-le overeenstemming en het beperkte onderscheidend vermogen is er geen verwarringsgevaar te duchten.
- 126 Rb. Noord-Holland 17 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7112 (*Thuiszorg de Zonnestraal/Thuiszorg De Zonnestraal*).
- 127 Hof Amsterdam 15 december 2020, IEF 19661 (*Thuiszorg de Zonnestraal*).

- 128 R.o. 3.8-3.9.
- 129 Rb. Rotterdam (vzr.) 26 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6271 (*Stichting WOW Amsterdam/WOW Lijnbaan c.s.*).
- 130 Hof Den Haag 20 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2050 (*Stichting WOW Amsterdam/WOW Lijnbaan c.s.*).
- 131 Rb. Noord-Nederland (vzr.) 6 augustus 2020, IEPT20200806 (*Smink Auto's/Auto Smink*).
- 132 R.o. 5.2.3.

- Ch. Gielen, 'Verwatering van onderscheidingstekens', *IER* 2020/32, p. 247-253.

VIII. Kwekersrecht

Rogier de Vrey

1. Wetgeving

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

2. Rechtspraak

Unierechter

In juni 2020 oordeelde het Gerecht EU over een verzoek van Siberia Oriental tot wijziging van de vervaldatum van haar communautaire kwekersrecht voor het ras Siberia.¹³³ Siberia Oriental beriep zich op de stelling dat het Communautair Bureau voor Plantenrassen ("CPVO") de beschermingstermijn onjuist had berekend. Het CPVO en de Kamer van Beroep van het CPVO verklaarden het beroep niet ontvankelijk omdat de beroepstermijn was verstreken. Siberia Oriental verzoekt vervolgens het Gerecht EU de beslissing van de Kamer van Beroep van het CPVO te vernietigen en het CPVO te gelasten de in het register vermelde vervaldatum te vervangen. Het verzoek tot vernietiging wordt echter door het Gerecht afgewezen, eveneens met het argument dat de beroepstermijn is verstreken. Een verzoek tot heronderzoek van een beslissing welke niet binnen de gestelde termijn is bestreden kan enkel worden gerechtvaardigd door nieuwe belangrijke feiten aan te voeren. Verzoekster heeft zich niet op dergelijke nieuwe feiten beroepen en haar verzoek tot wijziging van de vervaldatum wordt aldus als niet (voldoende) onderbouwd beschouwd. De tweede vordering (het verzoek de CPVO te gelasten de in het register vermelde vervaldatum te vervangen door de volgens verzoekster juiste datum), is niet-ontvankelijk, want het Gerecht kan volgens vaste rechtspraak geen bevelen richten tot het CPVO. Het CPVO dient zelf consequenties te trekken uit arresten van de Unierechter.

Kamer van Beroep CPVO

Griba, een kweker van appels, zag zich geconfronteerd met een afwijzing van haar inschrijvingen voor twee appelrassen ('Gala Perathoner' en 'Stark Gurger'). In beide beroepszaken voor de Board of Appeal van het CPVO,¹³⁴ klaagde Griba over de wijze waarop het technisch DUS-onderzoek was uitgevoerd. Door middel van een DUS-onderzoek (Distinctness, Uniformity and Stability) wordt vastgesteld of het nieuwe ras zich onderscheidt van alle reeds bestaande rassen. Griba meende dat in beide gevallen er een onjuiste locatie was gekozen voor het DUS-on-

derzoek, waardoor de (test)planten door de afwijkende klimaatcondities niet zich volledig zouden hebben ontwikkeld. In beide gevallen wordt deze grief afgewezen. Volgens de BoA had de CPVO bij de 'Gala Perathoner' variant wel degelijk rekening gehouden met de klimatologische omstandigheden van de betreffende regio. Daarnaast was het verzoekster bekend dat, op het moment van die aanvraag, Angers de enige onderzoekslocatie was die daarvoor officieel was aangewezen. Ook voor wat betreft de 'Stark Gurger' oordeelde de BoA dat de door de CPVO gekozen locatie geen invloed had uitgeoefend op de onderscheidbaarheid van het ras ten opzichte van referentierassen. Griba had tevens kritiek op de wijze waarop het DUS-onderzoek in beide gevallen was uitgevoerd. Bij de 'Gala Perathoner' zou er op een verkeerde moment zijn geoogst, zouden de referentierassen een andere ouderdom hebben gehad en waren deze op een andere onderstam geënt. De BoA oordeelde dat die factoren geen merkbare invloed hadden uitgeoefend op de uiterlijke karakteristieken van de rassen en dat ook overigens de technische protocollen juist waren toegepast. Bij de 'Stark Gurger' variant zou er volgens Griba onder andere een verkeerde snoeimethode zijn toegepast. Ook deze verwijten wees de BoA af. Allereerst had de snoeimethode geen invloed op de uitkomsten van het DUS-onderzoek en daarnaast was er ook geen aanleiding of verplichting voor CPVO om de snoeimethode toe te passen die Griba voorstelde. Uit de afwijzing van deze beroepen blijkt dat de CPVO een redelijke mate van vrijheid krijgt bij de inkleiding van de DUS-onderzoeken.¹³⁵

EOB

De uitspraak van de Grote Kamer van Beroep van het EOB van 14 mei 2020 (G 3/19) waaruit naar voren komt dat geen octrooi kan worden verkregen op producten verkregen door wezenlijk biologische werkwijzen, is van groot belang voor de kwekerssector. Verwezen wordt naar het kroniekkonderdeel Octrooirecht en het artikel van Pinckaers hierover in *IER*.¹³⁶

Nationaal

In februari 2020 publiceerde het CBb twee uitspraken¹³⁷ inzake de berekening van de zogenoemde areaalbijdrage door Naktuinbouw. In beide arresten werd deze areaalbijdrage aangevochten. Het College oordeelde dat de areaalbijdrage alleen geheven mag worden over oppervlaktes met teeltmateriaal in de zin van de Zpw. Voor de vaststelling van de hoogte van het tarief gelden alleen de uit de Zpw voortvloeiende criteria "bestemd" en "feitelijk gebruik". Het moet gaan om percelen met materiaal dat

¹³³ Gerecht EU 25 juni 2020, T-737/18, ECLI:EU:T:2020:289 (*Siberia Oriental tegen CPVO*).

¹³⁴ KvB 17 januari 2020, A008/2018 (*Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft*) en KvB 24 januari 2020, A004/2016 (*Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft*).

¹³⁵ In beide zaken is overigens beroep ingesteld bij het Gerecht EU, vgl. Gerecht EU 31 maart 2020, T-181/20 (*Griba/CPVO (Stark Gurger)*) en Gerecht EU 31 maart 2020, T-182/20 (*Griba/CPVO (Gala Perathoner)*).

¹³⁶ J.C.S. Pinckaers, 'Planten verkregen op basis van klassieke veredelingsprocessen toch niet meer octrooieerbaar', *IER* 2020/49.

¹³⁷ CBb 4 februari 2020, ECLI:NL:CBB:2020:71 en ECLI:NL:CBB:2020:62 (*Eisers/NAK*).

voldoet aan bovenstaande criteria: materiaal dat daadwerkelijk is bestemd voor de teelt van gewassen dan wel daarvoor feitelijk wordt gebruikt.

In een uitspraak van het CBB 17 maart 2020¹³⁸ vocht de eiser de weigering aan van de registratie tot teler van pootaardappelen door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen ("NAK"). De NAK weigerde de registratie omdat, naar de mening van NAK, een te nauwe verwevenheid bestond met een maatschap die drie jaar geschorst was vanwege fraude met certificaten. Deze weigering werd gegrond op art. 43 Zaaizaad en plantgoedwet ("Zpw") en daarop gebaseerde lagere regelgeving.

Het College oordeelde dat de NAK de registratie niet op basis van de genoemde regelgeving had mogen weigeren. Art. 32 Zpw, en daarop gebaseerde lagere regelgeving bieden geen grondslag voor het weigeren van de registratie van verzoekster als teler van pootaardappelen. Art. 43 Zpw geeft weliswaar niet limitatief aan waar de nader te stellen eisen betrekking op kunnen hebben, maar in het Besluit verhandeling teeltmateriaal en de Regeling verhandeling teeltmateriaal ziet de voorzieningenrechter geen eisen of gronden op basis waarvan in dit geval de registratie geweigerd kan worden. Als aan de in de regelgeving gestelde eisen is voldaan, dan moet gezien het bindend geformuleerde art. 43 van de Zpw de teler worden geregistreerd.

In de vorige editie is het baanbrekend *Nadorcott*-arrest van het Hof van Justitie besproken over de reikwijdte van de Gemeenschapskwekersverordening ("GKVo") en meer specifiek over de beschermingsomvang verleend onder art. 13 GKVo.¹³⁹ In december 2020 heeft de voorzieningenrechter Den Haag in de zaak *Berryworld Europe/Arofa*¹⁴⁰ geoordeeld op basis van dit arrest.

Berryworld sloot in 2017 een samenwerkingsovereenkomst met Arofa inzake de commerciële productie van blauwe bessen in Marokko. In deze zaak stelde Berryworld dat een dochteronderneming van Arofa, zonder haar toestemming blauwe bessen verkocht op onder andere de Nederlandse markt. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Berryworld af met een verwijzing naar het *Nadorcott*-arrest van het Hof van Justitie. Volgens de rechter vormt de verhandeling van oogstmateriaal slechts een aan de kwekersrechthouder voorbehouden handeling indien aan de vereisten van art. 13 lid 3 GKVo is voldaan. Daarin is voorgescreven dat het onder andere moet gaan om oogstmateriaal dat werd verkregen door het ongeoorloofde gebruik van het beschermde ras. Gelet op de tussen partijen bestaande samenwerking en de verkoop van de beschermde componenten aan BerryWorld met het oog op voortbrenging van de bosbessen neemt de voorzienin-

genrechter aan dat de blauwe bessen niet ongeoorloofd zijn verhandeld.

3. Literatuur

- M. Blakeney, 'Plant Variety Rights and Food Security', in: *Local Knowledge, Intellectual Property and Agricultural Innovation*, Springer 2020, p. 81.
- S.J.R. Bostyn, 'Plant Variety Rights Protection and Essentially Derived Varieties: A Fresh Proposal to Untie the Gordian Knot', *GRUR Int.* 69(8), augustus 2020, p. 785.
- J.C.S. Pinckaers, Planten verkregen op basis van klasieke veredelingsprocessen toch niet meer octrooieerbaar, *IER* 2020/49.
- F. Tuinzing, 'Terugblik Kwekersrecht 2020', *BIE* 2020/6.
- A.C. Velasco, 'The CJEU reaches a controversial compromise on the scope of protection of plant variety rights', *JiPLP* december 2020, p. 976.

IX. Geneesmiddelenrecht

Silvie Wertwijn¹⁴¹

1. Wetgeving

Nationaal

Wetsvoorstel Transparantieregister Zorg

Na de consultatie in het voorjaar van 2019¹⁴² ten aanzien van het initiatiefwetsvoorstel Transparantieregister Zorg van Tweede Kamerlid Ploumen, heeft Ploumen op 10 maart 2020 het uiteindelijke wetsvoorstel ingediend.

Dit wetsvoorstel regelt dat alle financiële relaties tussen de farmaceutische- en hulpmiddelenindustrie en beroepsbeoefenaren of patiëntenverenigingen zichtbaar worden. Alle transacties boven de vijftig euro moeten worden gemeld.¹⁴³

Inmiddels heeft ook de Afdeling Advisering van de Raad van State zich over het wetsvoorstel uitgelaten. De Afdeling is van mening dat het voorstel onvoldoende duidelijk maakt waarom een wettelijke regeling nodig is om het reeds bestaande Transparantieregister beter te laten werken. Voor de beoordeling van de effectiviteit van het voorstel is het volgens de Afdeling belangrijk om te weten welke consequenties er zijn voor de instanties die de wet gaan beheren (CIBG¹⁴⁴) en handhaven (IGJ¹⁴⁵). Deze informatie ontbreekt echter. Ook geeft het voorstel nog geen voldoende gemotiveerde regeling voor de verwerking van

¹³⁸ CBB 17 maart 2020, ECLI:NL:CBB:2020:200 (*Eisers/NAK*).

¹³⁹ HvJ EU 19 december 2019, C-176/18, ECLI:EU:C:2019:1131 (*Nadorcott*).

¹⁴⁰ Rb. Den Haag 2 december 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:13652 (*Berryworld Europe/Arofa*).

¹⁴¹ Mr. S.M. Wertwijn is partner bij Parker Advocaten te Amsterdam.

¹⁴² Zie ook: 'Van de brug af gezien: Kroniek over 2019', *IER* 2020/2.

¹⁴³ <https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel:35410>.

¹⁴⁴ CIBG stond oorspronkelijk voor *Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg*. Die betekenis is niet meer ladingdekkend. Daarom wordt alleen de afkorting nog als naam gebruikt. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS.

¹⁴⁵ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

persoonsgegevens. Het advies is daarom om aan eerder genoemde instanties én aan de Autoriteit Persoonsgegevens adviezen te vragen over het wetsvoorstel en het voorstel daarna zo nodig aan te passen. Met het oog op deze bezwaren bij het initiatiefwetsvoorstel adviseert de Afdeling om het voorstel pas in de Tweede Kamer te behandelen nadat de indiener het heeft aangepast.¹⁴⁶

Beleidsregels bestuurlijke boete

Begin december 2020 is een besluit tot wijziging van de Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.¹⁴⁷

De wijziging gaat in per 1 januari 2021. Zo wordt onder meer art. 2 lid 2 van de Beleidsregels gewijzigd, zodat duidelijk(er) wordt dat de recidivetermijn van twee jaar voor overtreding van hetzelfde voorschrift aanvangt op het moment dat een schriftelijke waarschuwing is gegeven.

CGR Gedragscode

In 2019 is het gewijzigde CGR Reglement van de Codecommissie en Commissie van Beroep tot stand gekomen en per 1 januari 2020 in werking getreden. Belangrijkste verandering betreft de formalisering van beoordelingsbevoegdheid van de Keuringsraad.¹⁴⁸

In maart 2020 ontwikkelden de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en IGJ samen een algemene beleidslijn ten aanzien van de annulering van congressen en de toerekening van annuleringskosten in verband met het coronavirus.¹⁴⁹ Ook ontwikkelde de CGR – ook in verband met het coronavirus – een beoordelingskader voor het geval een geneesmiddelenbedrijf deelname aan een online nascholing wil sponsoren.¹⁵⁰

De European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) heeft haar verschillende codes in 2019 ondergebracht in één nieuwe Code of Practice. De CGR concludeerde in juni 2020 dat haar Gedragscode volledig aansluit bij deze Code of Practice van EFPIA, maar dat dit in de toelichting op de Gedragscode van de CGR nog nader kan worden verduidelijkt. De wijzigingen in de toelichting per 1 juli 2020 voorzien hierin.¹⁵¹

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH Code)

Zorgprofessionals hebben voorafgaande toestemming van hun raad van bestuur of werkgever nodig om een sponsor- of dienstverleningsovereenkomst met leveranciers van medische hulpmiddelen aan te gaan. Dit is vastgelegd in art. 13 lid 7 resp. art. 15 lid 5 GMH Code. Met ingang van 1 juli 2020 is hier een aanvullende verplichting voor de be-

stuurders/werkgevers aan toegevoegd: zij moeten ervoor zorgdragen dat alle goedgekeurde overeenkomsten intern worden geadmistreerd.

Ook is in de toelichting bij art. 3 GMH Code een passage opgenomen over het toestemmingsvereiste en de relatie tussen de raad van bestuur en medische staf resp. het Medisch Specialistisch Bedrijf. De principes van goed bestuur zoals verankerd in de Governance-code Zorg brengen mee dat deze partijen afspraken maken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het toestemmingsvereiste van art. 13 lid 7 resp. art. 15 lid 5 GMH Code.

De nieuwe bepalingen zijn op 1 juli 2020 direct in werking getreden en zijn van toepassing op contracten die vanaf die datum door raden van bestuur worden goedgekeurd.¹⁵²

2. Rechtspraak

Unierechter

Ratiopharm heeft (in 2013) aan Duitse apothekers gratis verkoopverpakkingen van 100 gram van het (zelfzorg)geneesmiddel Diclo-ratiopharm-Schmerzgel (gel tegen spierpijn) verstrekt met de vermelding “voor demonstratiedoeleinden”. Volgens concurrent Novartis is dit niet toegestaan en in strijd met Richtlijn 2001/83/EG, die bepaalt dat gratis monsters enkel aan voorschrijvers mogen worden verstrekt. Het Europees Hof van Justitie¹⁵³ oordeelt dat de betreffende bepaling in de Richtlijn slechts van toepassing is op receptgeneesmiddelen. De gel van Ratiopharm betrof echter een zelfzorggeneesmiddel en daarom mogen de monsters op grond van de Richtlijn gewoon aan de apothekers verstrekt worden.

Nationale overheidsrechter

De omstreden website www.dokteronline.nl was al lange tijd een doorn in het oog van de politiek en had de aandacht van diverse media. In januari 2020 oordeelde de Rechtbank in Den Haag¹⁵⁴ dat dokteronline.nl geneesmiddelen aanbood zonder daartoe bevoegd te zijn en in strijd handelde met diverse reclameverboden, te weten het maken van reclame voor ongeregistreerde geneesmiddelen, het maken van reclame in strijd met de SmPC en het maken van publieksreclame voor receptgeneesmiddelen. Diverse boetes werden opgelegd.

Goodlife Fertility en Farco Pharma zijn elkaars concurrenten op het gebied van medische hulpmiddelen, te weten blaasspoelvoelstoffen, voor de behandeling van chronisch blaaspijnsyndroom. De producten van beide partijen bevatten dezelfde twee werkzame stoffen, maar een andere hulpstof. Die hulpstof kan echter van invloed zijn op de werking van de hoofdbestanddelen. Farco Pharma heeft haar product bij urologen aangeprezen met een beroep op

¹⁴⁶ <https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@124332/advies-transparantieregister-zorg/>.

¹⁴⁷ <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-63023.html>.

¹⁴⁸ CGR Nieuwsbrief 2020/1, zie ook eerste uitspraken K2020.001, K2020.003, K2020.007 (<https://www.cgr.nl/Klachten/Klachten/2020>).

¹⁴⁹ CGR Nieuwsbrief, maart 2020.

¹⁵⁰ CGR Nieuwsbrief, mei 2020.

¹⁵¹ CGR Nieuwsbrief 2020/2.

¹⁵² Zie ook: www.gmh.nu.

¹⁵³ HvJ EU 11 juni 2020, C-786/18, JGR 2020/20, m.nt. J. Lisman (*Ratiopharm/Novartis*).

¹⁵⁴ Rb. Den Haag 8 januari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:85 (*eiseres/Staat (VWS)*).

studies die zijn uitgevoerd met het product van Goodlife Fertility.

De brochures van Farco Pharma geven de indruk dat haar product een identieke kopie is van het product van Goodlife Fertility. Farco Pharma kon echter niet aantonen dat beide middelen ook voor wat betreft de werking van de hulpstof gelijkwaardig zijn. Daarom oordeelt de Rechtbank Amsterdam¹⁵⁵ dat de brochures van Farco Pharma misleidend zijn en dat zij daarmee onrechtmatig gehandeld heeft jegens haar concurrent.

Café Weltschmerz is een burgerjournalistiek platform, dat op haar YouTube kanaal actuele maatschappelijke onderwerpen behandelt. Op dit kanaal werd een tweetal interviews geplaatst met een huisarts over de behandeling van coronapatiënten met het geneesmiddel Hydroxychloroquine. YouTube verwijderde de interviews op grond van haar *Beleid tegen misleidende medische informatie over COVID-19*. De journalist en arts eisen terugplaatsing van de video's. Rechtbank Amsterdam¹⁵⁶ oordeelt dat YouTube haar genoemde beleid terughoudend moet toepassen in verband met het recht op vrijheid van meningsuiting. Het beleid van YouTube zou een schending kunnen opleveren van de zorgplicht in de contractuele relatie met Café Weltschmerz en aldus een onrechtmatige daad. Het beleid van YouTube om uitsluitend content die in lijn is met de visies van het RIVM en de WHO toe te staan en andere, meer kritische, geluiden te weigeren, is verboden. Wel is het YouTube toegestaan om desinformatie te verwijderen. Hiervan was in dit geval sprake, er is geen bewijs voor de (geclaimde) werking van Hydroxychloroquine bij coronapatiënten. Ook worden in de video's de 1,5 meter maatregel en zelfisolatie ondermijnd. Dergelijke informatie is schadelijk en gevaarlijk.

CGR Codecommissie

In februari 2020 oordeelde de CGR Codecommissie in een kwestie tussen Astellas en Janssen Cilag¹⁵⁷ dat een observationele studie in beginsel als onderbouwing van een vergelijkende claim kan dienen, indien aan de gestelde eisen is voldaan. De studie dient voldoende wetenschappelijke kwaliteit en overtuigingskracht te hebben om de betreffende vergelijkende reclameclaim te onderbouwen. Dit was in casu niet het geval. De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Codecommissie.¹⁵⁸

Reclame Code Commissie

Ook de Reclame Code Commissie (RCC) deed dit jaar een aantal uitspraken in het kader van het coronavirus. Eén daarvan¹⁵⁹ betrof een reclame-uiting op Facebook, waarin (o.a.) werd gezegd: "CORONAVIRUS: LAAT JE NIET GEK

MAKEN!! Voorkom besmetting. Volgens patentnummer EP1676582A1, is Zilver een effectief middel tegen het Coronavirus. (...)".

De RCC is van mening dat het product EHBO zilverspray, een gezondheidsproduct als bedoeld in art. 1 Code voor de aanprijzing van gezondheidsproducten (CAG), op zodanige wijze wordt aangeprezen, namelijk als "effectief middel tegen het coronavirus", dat deze spray wordt gepresenteerd als een geneesmiddel in de zin van art. 1 b onder 1 Geneesmiddelenwet (Gnw).

Op grond van art. 84 Gnw is het verboden om reclame te maken voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. Nu niet is gesteld of gebleken dat een dergelijke vergunning in dit geval is verleend, is de reclame in strijd met art. 84 Gnw en daardoor in strijd met art. 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Verder acht de RCC de uiting in strijd met art. 5.2 CAG, waarin staat dat reclame voor gezondheidsproducten geen aanprijzing met geneeskundige inhoud of een toespelingsdaarop mag bevatten.

3. Literatuur

Geen signaleringen.

X. Reclamerecht

*Ebba H. Hoogenraad en Lianne Steenbergen.*¹⁶⁰ *Het Europees rechtelijk deel is verzorgd door Bram Duivenvoorde.*¹⁶¹

1. Wetgeving

Digital Services Act

De belangrijkste gebeurtenis op het gebied van EU-wetgeving is de publicatie van het ontwerp van de Digital Services Act (DSA)¹⁶² en de Digital Markets Act (DMA).¹⁶³ Voor reclame is vooral de DSA van belang. Het doel van de DSA is onder meer om online platforms uitgebreider te reguleren. De DSA moet daarbij onder meer bijdragen aan betere bescherming van consumenten en een eerlijkere online markt. Online platforms blijven net als onder de huidige E-commercerichtlijn (2000/31/EC) onder omstandigheden vrijwaard van aansprakelijkheid.¹⁶⁴ Tegelijk krijgen platforms duidelijkere verantwoordelijkheden om op te treden tegen illegale content.¹⁶⁵ Daarbij kan onder meer gedacht worden aan overtredingen van het consumentenrecht via het online platform, zoals misleidende reclame. Hierdoor zal handhaving van dergelijke regels in de toekomst mogelijk vaker via online platforms gaan plaatsvinden, in plaats van dat deze direct gericht is tot de

¹⁵⁵ Rb. Amsterdam 3 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3285, (*Goodlife Fertility/Farco Pharma*).

¹⁵⁶ Rb. Amsterdam 9 september 2020 (*Eisers/Google h.o.d.n. YouTube*).

¹⁵⁷ K19-005.

¹⁵⁸ B20.01

¹⁵⁹ <https://www.reclamecode.nl/uitspraken/resultaten/gezondheid-2020-00096/268765/>.

¹⁶⁰ Hoogenraad & Haak advocaten. Met dank aan Myrna Teeuw, juridisch medewerker bij Hoogenraad & Haak.

¹⁶¹ Universitair docent, Universiteit Utrecht.

¹⁶² COM(2020) 825 final.

¹⁶³ COM(2020) 842 final.

¹⁶⁴ Art. 5 DSA.

¹⁶⁵ Zie bijvoorbeeld art. 8 DSA.

handelaar in kwestie.¹⁶⁶ Ook komen er nieuwe transparantieplichtingen voor online platforms ten aanzien van reclame.¹⁶⁷ Zo zullen platforms informatie moeten geven *“about the main parameters used to determine the recipient to whom the advertisement is displayed”*. Lees: op basis van welke data een reclame tot een specifieke consument gericht wordt.

Benamingen vlees- en zuivelvervangers

Op Europees niveau woedt al jaren een verhitte discussie over de toelaatbaarheid van namen zoals “vegaburgers” en “sojamelk”. Mogen de namen van vlees- en zuivelvervangers verwijzen naar de varianten mét vlees of zuivel? De laatste grote ontwikkeling op dit onderwerp is dat het Europees Parlement stelling heeft genomen in de discussie. Het Europees Parlement stemde op 23 oktober 2020 namelijk tegen een verbod op het gebruik van vleesverwijzingen zoals “burger” en worst” voor vleesvervangers. Opvallend is dat het Europees Parlement tegelijkertijd vóór een verdere beperking stemde van verwijzingen naar zuivelproducten. Namen zoals “sojamelk” waren al verboden, omschrijvingen zoals “yoghurtstijl” of “kaasalternatief” moeten dat nu ook worden.¹⁶⁸

Nationaal

CvdM

De herziene Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (Richtlijn AVMD) heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) druk beziggehouden in 2020. De richtlijn is geïmplementeerd in de nieuwe Mediawet, die per 1 november 2020 geldt. De nieuwe wet levert paniek op bij vloggers, want vallen vloggers nu wel of niet onder de strenge regels van de Mediawet? Het CvdM heeft nog geen antwoord op deze vraag. Momenteel vindt overleg plaats tussen de Europese Commissie, Europese mediatoezichthouders, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het CvdM over de regelgeving binnen de Europese Richtlijn.

ACM

In de kroniek van 2019 is al gesignaleerd dat de ACM haar leidraad ‘Bescherming van de online consument’ publiceerde.¹⁶⁹ Hierin maakte de ACM al duidelijk dat een bedrijf geen nepvolgers of neplikes mag gebruiken om online uitingen te promoten. Net buiten het huidige kroniekjaar, op 19 januari 2021, heeft de ACM voor het eerst een dwangsom opgelegd aan een bedrijf dat neplikes en nepvolgers kocht om producten te promoten op Instagram.¹⁷⁰

De ACM publiceerde in 2020 een “concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken”. Na consultatie is begin 2021 de definitieve versie tot stand gekomen.¹⁷¹ Aan de hand van vijf vuistregels biedt de ACM richtsnoeren aan bedrijven om eerlijke en duidelijke duurzaamheidsclaims te maken.¹⁷²

NVWA

Als hulpmiddel bij de naleving van de regels voor de etikettering van levensmiddelen heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het ‘Handboek Etikettering van levensmiddelen’ gepubliceerd. In dit Handboek wordt per (verplicht) te vermelden onderwerp op een etiket van een voorverpakt levensmiddel verdere uitleg en toelichting gegeven.

De NVWA waarschuwt verkopers van voedingssupplementen die de suggestie wekken dat hun producten helpen tegen het coronavirus. Dit soort claims van verkopers zijn ernstig misleidend en wettelijk verboden. De NVWA treedt handhavend op als zij dergelijke claims tegenkomt. Boetes kunnen oplopen tot € 150.000 als basisbedrag.

Ksa

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft zich dit kroniekjaar voorbereid op de komst van de Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa). De Ksa is vanaf de inwerkingtreding van deze wet op 1 april 2021 verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen aan aanbieders van online kansspelen. De Wet Koa bevat extra eisen aan reclame voor risicovolle kansspelen zoals online casinospelen, online weddenschappen en speelautomaathallen. Reclame op radio en tv voor deze kansspelen mag niet tussen 7.00 en 21.00 uur. Ook mogen rolmodellen met een groot bereik onder minderjarigen niet worden ingezet voor wervings- en reclameactiviteiten.¹⁷³

VWS

Het Ministerie van VWS heeft dit kroniekjaar Nutri-Score gekozen als voedselkeuzelogo. De Nutri-Score wordt, ondanks de kritiek, naar verwachting in 2021 ingevoerd. Het logo moet het makkelijker maken voor de consument om binnen een productgroep de gezondste optie te kiezen. Bedrijven mogen zelf beslissen of ze het logo op de verpakking plaatsen.

Keuringsraad KOAG/KAG

De bij de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA ingediende gezondheidsclaims voor botanicals staan nog ‘on hold’. De KOAG/KAG introduceerde daarom een indicatieve lijst met voorbeeldclaims die gebruikt mogen worden. Het blijkt nu dat die indicatieve lijst soms ruimte biedt voor veel sterkere claims bij on-hold botanicals dan voor

¹⁶⁶ Zie ook B.B. Duivenvoorde, ‘The DSA and future enforcement of EU consumer protection law’, *Renforce Blog* 20 januari 2021 (<https://blog.renforce.eu/index.php/nl/2021/01/20/>).

¹⁶⁷ Art. 24 DSA.

¹⁶⁸ EP P9_TA(2020)0289.

¹⁶⁹ <https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-bescherming-online-consument>.

¹⁷⁰ <https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-dwingt-webshop-te-stoppen-met-inzet-van-neplikes-en-nepvolgers>.

¹⁷¹ <https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/leidraad-duurzaamheidsclaims.pdf>.

¹⁷² <https://www.acm.nl/nl/publicaties/concept-leidraad-duurzaamheidsafspraken>.

¹⁷³ <https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/extra-eisen-reclame/>.

vergelijkbare reeds officieel door EFSA beoordeelde toegestane claims. Daarom is besloten de indicatieve lijst aan te passen – lees strenger te maken – aan de (alternatieve) voorbeeldbewoordingen voor vergelijkbare toepassingsgebieden die bij invoering van de Claimsverordening zijn vastgesteld.

Voor verkopers van zelfzorggeneesmiddelen is de 'Richtlijn Online Gezondheidsinformatie' tot stand gekomen.¹⁷⁴ Onder bedrijfs- of merknaam mag informatie worden verschaft, maar dat mag niet leiden tot ontoelaatbare reclame voor specifieke producten. In de richtlijnen wordt daarom onderscheid gemaakt tussen: informatiepagina's, toepassingspagina's en productpagina's.

Zelfregulering

In het kroniekjaar 2020 is één nieuwe bijzondere reclamecode van kracht geworden en zijn er twee codes herzien. Op 1 maart 2020 is de herziene Code voor Telemarketing 2020 (CTM) in werking getreden.¹⁷⁵ Een belangrijke wijziging is dat bij telemarketinggesprekken moet worden gebeld met een zichtbaar telefoonnummer. Anoniem bellen voor marketingdoeleinden is niet meer toegestaan.

De aangepaste versie van de Reclamecode Zuigelingenvoeding is op 15 juli 2020 in werking getreden.¹⁷⁶ De belangrijkste aanpassingen van deze code hebben betrekking op de vermeldingen en claims op verpakkingen van zuigelingenvoeding.

Nieuw is de Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier (RvAAB) die sinds 15 oktober 2020 van kracht is.¹⁷⁷ Deze code regelt onder meer dat reclame voor alcoholvrij en alcoholarm bier niet gericht mag worden op jongeren onder de 18 jaar. Reclame voor alcoholarm bier mag bovendien niet gericht worden op zwangere vrouwen en op actieve verkeersdeelnemers.

Ook kunnen we alvast een vooruitblik geven op 2021. In de kroniek van 2019 is al ingegaan op de wijziging van de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM). Zodra het toepassingsbereik van de nieuwe Mediawet duidelijk is, zal (de toelichting van) de RSM hierop worden aangepast.¹⁷⁸ Bovendien startte in 2020 een evaluatie van de Milieu Reclame Code (MRC). In 2021 wordt een nieuwe Milieu en Duurzaamheidscode verwacht. Deze update is geen overbodige luxe: de MRC stamt uit 1991 en is in 2000 voor het laatst gewijzigd.

Ook heeft de Stichting Reclame Code (SRC) in het licht van de coronacrisis opgeroepen tot extra aandacht voor het belang van verantwoorde reclame.¹⁷⁹ De SRC geeft hierbij aan dat ze reclamepraktijken die misbruik maken van

angstgevoelens van mensen veroordeelt, en benadrukt dat deze advertenties het vertrouwen in reclame schaden en in sommige gevallen de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen.

2. Rechtspraak

Unierechter

In de Europese rechtspraak was het betrekkelijk stil in 2020. Wel heeft het Europees Hof van Justitie zich in *Dr. Willmar Schwabe/Queisser Pharma* uitgelaten over het gebruik van een algemene gezondheidsclaim in combinatie met een specifieke gezondheidsclaim.¹⁸⁰ Het begrip 'gepaard gaan met' uit art. 10 lid 3 van de Claimsverordening moet beperkt worden uitgelegd; de beide claims moeten ruimtelijk dicht bij elkaar worden geplaatst. Maar als er ruimtegebrek is dan mag de specifieke claim door middel van verwijzing via een asterisk toch op de achterzijde staan.

Voor het reclamerecht is verder van belang het arrest *Konsumentombudsman/Mezina AB* over gezondheidsclaims bij zogenoemde "botanicals".¹⁸¹ De Claimsverordening kent strenge voorschriften voor het gebruik van gezondheidsclaims bij levensmiddelen. Gezondheidsclaims zijn in beginsel alleen toegestaan indien een claim (bijvoorbeeld: vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem) als zodanig is goedgekeurd door de European Food Safety Authority (EFSA). Over gezondheidsclaims bij botanicals (zoals 'duindoornbes helpt bij droge ogen') kan Europa het echter maar niet eens worden. De aanvragen voor gezondheidsclaims staan voor die producten "on hold". Aanvankelijk was de gedachte dat gezondheidsclaims voor dergelijke producten zijn toegestaan, mits de claim werd voorzien van een disclaimer waaruit bleek dat deze nog niet is goedgekeurd door de EFSA en is voldaan aan de *conditions of use*. Uit *Konsumentombudsman/Mezina AB* blijkt echter dat een dergelijke disclaimer op zichzelf niet voldoende is. Elke gezondheidsclaim, dus ook een claim bij een botanical, moet wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd. Een extra bewijsverplichting dus voor de adverteerder.

Nationale overheidsrechter

Misleidende en vergelijkende reclame

In de kroniek van 2018 passeerden Otolift en Smienk, twee concurrenten in de trapliftindustrie de revue. Otolift liet zich negatief uit over de producten en diensten van Smienk, maar dat kwalificeerde niet als een oneerlijke handelspraktijk volgens de rechtbank. Louter afbrekende uitlatingen over producten/diensten van een concurrent

¹⁷⁴ https://www.keuringsraad.nl/keuringsraad.nl/media/KoagKag/KR_Richtlijn-Online-gezondheidsinformatie-2020.pdf.

¹⁷⁵ <https://www.reclamecode.nl/nrc/code-voor-telemarketing-2020-ctm/>.

¹⁷⁶ <https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-zuigelingenvoeding/>.

¹⁷⁷ <https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-voor-alcoholvrij-en-alcoholarm-bier-rvaab/>.

¹⁷⁸ <https://www.reclamecode.nl/news/nieuwe-mediawet-wat-betekent-dit-voor-de-reclamecode-social-media/>.

¹⁷⁹ <https://www.reclamecode.nl/news/het-belang-van-verantwoorde-reclame-in-corona-tijd/>.

¹⁸⁰ HvJ EU 30 januari 2020, C-524/18, ECLI:EU:C:2020:60 (*Dr. Willmar Schwabe/Queisser Pharma*).

¹⁸¹ HvJ EU 10 september 2020, C-363/19, ECLI:EU:C:2020:693 (*Konsumentombudsman/Mezina AB*).

vallen niet binnen de reikwijdte van art. 6:193a en 6:193c BW – de economische belangen van consumenten worden hoogstens indirect geschaad. Wél is het handelen van Otolift ongeoorloofde vergelijkende reclame (art. 6:194a BW), zelfs nu een uitdrukkelijke vergelijking met de eigen producten/diensten ontbreekt. In 2020 buigt het hof zich tussen partijen over de vraag of een telefonische mededeling vergelijkende reclame kan zijn. Art. 6:194a BW bevat geen definitie van vergelijkende reclame en evenmin de eis dat de mededeling openbaar moet zijn. Het hof meent dat art. 6:194a BW richtlijnconform moet worden uitgelegd: “*iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit ter bevordering van de afzet van goederen of diensten (...)*”.¹⁸² Het hof ziet geen reden om in afwijking van de definitie van reclame uit de richtlijn de eis van openbaarheid te stellen, dus ook (slechts één of enkele) telefoongesprek(ken) met klanten zijn vergelijkende reclame.

In het kader van de “break-up weken” richt T-Mobile zich op klanten van KPN.¹⁸³ De tekst “*het enige dat ik de afgelopen jaren van je heb gekregen is een hogere prijs*” is onjuist en onrechtmatig tegenover KPN. Bovendien wordt gesuggereerd dat overstappen een verstandige keuze is omdat T-Mobile de laatste jaren geen prijsverhoging zou hebben toegepast. De inflatiecorrectie die T-Mobile jaarlijks toepast is in de ogen van de voorzieningenrechter ook een prijsverhoging, waardoor de uiting onjuist en misleidend is. Opvallend is dat een bevel om de uiting te staken en gestaakt te houden achterwege blijft, want de radio-uiting is al offline gehaald en T-Mobile is niet voornemens de uiting nogmaals te gebruiken. De voorzieningenrechter ziet wel de noodzaak om T-Mobile een verbod op te leggen tot het doen van nieuwe uitingen over prijsverhogingen bij KPN, zonder melding te maken van eigen prijsverhogingen (o.a. inflatiecorrectie).

Daarentegen vormt de advertentie voor cartridges van Media Concept op Google Shopping geen vergelijkende reclame. De vergelijking wordt immers niet door Media Concept maar door Google uitgevoerd. Maximaal 1 stuks van de geadverteerde cartridges kon worden aangeschaft, de consument die rechtstreeks op de website dezelfde cartridges aanschaft betaalde een hogere prijs. Het hof concludeert dat verschillende prijzen zijn toegestaan, bovendien verdiept de prijsbewuste consument zich in de voorwaarden. Opvallende conclusie: omdat Google Shopping geen mogelijkheid biedt voor een disclaimer in de vorm van een begeleidende tekst, is geen sprake van een ommissie.¹⁸⁴

De strijd over ongeadresseerde reclame

Hoewel tegenwoordig veel online reclame wordt gemaakt, bestaan ook nog papieren reclamefolders. In verschillende

gemeentes is vanuit milieuoogpunt het zogenoemde opt-in-systeem ingevoerd waardoor zowel ongeadresseerd reclamedrukwerk als huis-aan-huisbladen alleen mogen worden bezorgd als op de brievenbus een JA/JA-sticker is aangebracht. Dit heeft tot principiële juridische procedures geleid. Het hof oordeelt dat MailDB genoeg tijd heeft gekregen om zich voor te bereiden op de invoering van het opt-in-systeem, omdat zij al lang voor het besluit van de gemeenteraad van Rotterdam had kunnen voorzien dat de gemeente het opt-in-systeem zou gaan invoeren.¹⁸⁵

RCC

Corona

Ondanks de waarschuwingen van de NVWA en de SRC zijn er adverteerders geweest die misbruik hebben gemaakt van de coronacrisis om producten te verkopen.¹⁸⁶ De RCC oordeelt dat het aanprijzen van producten tegen corona is in strijd met Verordening (EU) 1169/2011 (de VIC-Verordening).

Een vakantie naar het buitenland zat er dit kroniekjaar niet in, bijna alle reizen werden geannuleerd. De term ‘gegarandeerd vertrek’ die OAD reizen gebruikte is dan ook misleidend.¹⁸⁷ Het ligt op de weg van OAD om toe te lichten hoe de term ‘gegarandeerd vertrek’ wél moet worden opgevat.

Reclame-uitingen kunnen ook als voorbeeld dienen voor de omgang met coronamaatregelen van de overheid. De commercial van Glenlivet Whisky liet een Sint Maartenfeest voor volwassenen zien, waarbij verschillende mensen bij elkaar aan de deur kwamen.¹⁸⁸ De RCC vindt de disclaimer “*Wij adviseren om je aan de geldende regels te houden*” voldoende om ervoor te zorgen dat de consument de reclame niet na gaat doen.

5G

Ook het uitrollen van het 5G-netwerk heeft veel stof doen opwaaien. Tientallen 5G-zendmasten gingen in 2020 in vlammen op vanwege de vrees voor de negatieve gevolgen van de straling. Ondanks de negatieve geluiden proberen Vodafone en KPN het publiek juist te enthousiasmeren voor de volgende grote stap in de mobiele telecommunicatie. Deze aanpak resulteerde in twee klachten. De uiting van KPN zou misleidend zijn, omdat de indruk wordt gewekt dat 5G al verkrijgbaar is terwijl de 5G-frequenties pas in 2022 geveild worden.¹⁸⁹ De klacht berust op een misverstand, want op de website staat een disclaimer

¹⁸⁵ Hof Den Haag 6 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1920 (*Gemeente Rotterdam/MailDB*). Zie over het opt-in-systeem ook alvast: concl. A-G Wissink 5 februari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:98 (*Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen/Gemeente Amsterdam*) en Hof Arnhem-Leeuwarden 25 februari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:1528 (*DPG Media/Gemeente Utrecht*).

¹⁸⁶ RCC 27 oktober 2020, dossier 2020/00403 (*anti corona pack*); RCC 21 april 2020, dossier 2020/00144 (*anti-corona smoothie*).

¹⁸⁷ RCC 8 juli 2020, dossier 2020/00219 (*OAD reizen*).

¹⁸⁸ RCC 2 december 2020, dossier 2020/00550 (*Glenlivet Whisky*).

¹⁸⁹ RCC 16 november 2020, dossier 2020/00471 (*5G-netwerk van KPN*).

¹⁸² Hof Den Haag 12 mei 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:868 (*Otolift/Smienk*).

¹⁸³ Rb. Den Haag (vzr.) 19 juni 2020, C/09/593895 (*KPN/T-Mobile*).

¹⁸⁴ Hof Arnhem-Leeuwarden 18 februari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:1556 (*Digital Revolution/Media Concept*).

waaruit blijkt dat de hoge internetsnelheid van 5G pas in 2022 beschikbaar zal zijn voor de consument.

Vodafone¹⁹⁰ zou onterecht stellen 5G al te gebruiken, terwijl zij volgens de klager slechts een hogere snelheid over 4G zou sturen (ten tijde van de klacht moesten de 5G-frequenties nog geveild worden). Met behulp van technisch onderbouwing weet Vodafone aannemelijk te maken dat het aanbieden van 5G niet afhankelijk is van het winnen van de veiling. Vodafone beschikt over technologie die geschikt is om het 5G-protocol over te laten verlopen. Het CvB oordeelt dat het netwerk van Vodafone zelfs al voor het verkrijgen van de frequenties op de veiling geschikt is voor de innovatieve toepassing van 5G.

Reclame of informatie?

Ook dit kroniekjaar is gebleken dat de grens tussen reclame en informatie een lastige is. Van reclame in de zin van art. 1 NRC is sprake wanneer goederen, diensten en/of denkbeelden worden aanbevolen. De uiting van de Rijksoverheid over de Baangerelateerde Investeringskorting bevatte geen enkel aanprijzend element, maar slecht feitelijke voorlichting over de nieuwe regeling, daarom oordeelt de Voorzitter dat de uiting geen reclame is.¹⁹¹

De krant van Lelystad Airport is daarentegen wel een reclame-uiting.¹⁹² De krant bevat een openbare aanprijzing van diensten van Lelystad Airport en van het denkbeeld dat uitbreiding van Lelystad Airport wenselijk is. Omdat de krant op het eerste gezicht zuiver redactioneel oogt, is de krant niet duidelijk als reclame herkenbaar.

Nog voor we in Nederland gehoord hadden over het coronavirus, laat staan een vaccin, zorgde de tekst “*Vaccins verzieken de volksgezondheid*” op een trailer van de organisatie Oervaccin voor ophef.¹⁹³ Geoordeeld wordt dat sprake is van een openbare aanprijzing van een denkbeeld (art. 1 NRC). De vrijheid om een eigen visie over de voor- of nadelen van vaccineren openbaar te maken geldt als uitgangspunt, maar volgens het CvB is de bescherming van de volksgezondheid daarbij een zwaarwegend belang. Volgens de WHO is het zaaien van twijfels over het nut van vaccineren zelfs één van de grootste bedreigingen voor volksgezondheid. Het CvB concludeert dat de uiting het publiek afkerig maakt (of irreële angst aanjaagt) om zich te laten vaccineren, daarmee vormt de uiting een bedreiging voor de volksgezondheid en wordt geappelleerd aan gevoelens van angst (strijd met art. 4 en 6 NRC). Deze uitspraak is kritisch geannoteerd in IER.

Misleiding: algemeen

Dit kroniekjaar leverde weer tal van klachten op over misleiding. Dat banners geen ruimte bieden voor de nuancering dat het aanbod alleen geldt als welkomstcadeau voor

nieuwe klanten gaat niet op. Essentiële informatie ontbreekt. Een banner biedt dan wel beperkingen, maar KPN had moeten vermelden dat het om een welkomstcadeau gaat. Een enkele verwijzing naar ‘meer informatie’ is onvoldoende.

Ook Specsavers heeft nagelaten om essentiële informatie te vermelden. Klager had wel oren naar de actie “*Twee hoortoestellen zonder bijbetaling*”.¹⁹⁴ Ondanks deze absolute mededeling blijken de hoortoestellen niet gratis te zijn indien de consument zijn eigen risico uit de basisverzekering nog niet heeft opgemaakt. Openstaand eigen risico ziet de consument als een vorm van betaling en is essentiële informatie. De mededeling “*Eigen risico kan van toepassing zijn*” maakt in de context van de gehele uiting onvoldoende duidelijk dat de consument kan worden geconfronteerd met een aanzienlijke betalingsverplichting na de aanschaf van de hoortoestellen.

Suitsupply verkoopt een “*WOOL SILK BLEND*” jasje.¹⁹⁵ Uit het kopje ‘details’ blijkt dat het product niet alleen uit wol en zijde bestaat, maar óók uit polyamide, en wel voor 36%. De RCC oordeelt dat de gemiddelde consument verwacht dat het jasje uitsluitend is gemaakt van wol en zijde. Misleidend dus over de samenstelling.

De Consumentenbond biedt winnaars van consumentenonderzoeken een tijdelijke licentie aan om het “*Beste Koop*” of “*Beste uit de Test*” logo te gebruiken. Lidl bedenkt na afloop van de licentie zelf een logo met daarin een asterisk die verwijst naar oudere onderzoeken van de Consumentenbond.¹⁹⁶ Verwijzing naar oude testen is in principe toegestaan, mits dit duidelijk blijkt. Maar indien een nieuwe testronde is geweest en het product daarin niet is meegenomen dan is het misleidend om te zeggen dat het product nog steeds de “*Beste Koop*” is. Een duidelijke disclaimer kan dit probleem wegnemen.

Rudolf, Nico, Hendrik en Bernard (RNHB) bestaan, naar eigen zeggen, al ruim 125 jaar dit kroniekjaar.¹⁹⁷ Het CvB schatte RNHB wat jonger in, het bedrijf is namelijk ontstaan uit verschillende fusies en splitsingen waarbij ook de aard van de activiteiten is veranderd. De leeftijdsclaim is misleidend.

Naast leeftijd mag een reclame-uiting ook niet misleidend zijn ten aanzien van geografische oorsprong. De uitingen “*Hollandse sperziebonen*” en sperziebonen “*van eigen bodem*” wekken een onjuiste indruk over de geografische oorsprong als de sperziebonen in werkelijkheid niet in Nederland zijn geteeld.¹⁹⁸

Staatsloterij maakt reclame met een rad van fortuin met verschillende vakjes waarin prijzen staan (1, 10 of 100 Staatsloten).¹⁹⁹ Door het gebruik van een draaiend rad, de oproep aan het rad te draaien en de indeling van prijzen in

¹⁹⁰ CvB 13 oktober 2020, dossier 2020/00267-CVB (*Vodafone 5G*).

¹⁹¹ RCC 21 december 2020, dossier 2020/00604 (*Rijksoverheid BIK*).

¹⁹² RCC 21 december 2020, dossier 2020/00424 (*Lelystad Airport*).

¹⁹³ CvB 28 januari 2020, dossier 2019/00595-CVB, IER 2020/26, m.nt. W. Sakulin (*Oervaccin*). Vergelijk: RCC 1 december 2020, dossier 2020/00434/A-CVB (*Bezorgde Burgers*).

¹⁹⁴ CvB 4 november 2020, dossier 2020/00299 (*Specsavers hoortoestellen*).

¹⁹⁵ RCC 20 maart 2020, dossier 2020/00088 (*Suitsupply*).

¹⁹⁶ RCC 20 juli 2020, dossier 2020/00213, IER 2020/57 m.nt. W.J.H. Leppink (*Lidl/Consumentenbond*).

¹⁹⁷ CVB 20 mei 2020, dossier 2019/00779-CVB (*RNHB*).

¹⁹⁸ RCC 23 april 2020, dossier 2020/00141 (*Hollandse sperziebonen*).

¹⁹⁹ CvB 13 februari 2020, dossier 2019/00694-CVB (*Staatsloterij*).

diverse vakjes mag de consument ervan uitgaan dat het afgebeelde rad de te winnen prijzen weergeeft. In werkelijkheid is de kans op het winnen van “10x” of “100x” echter veel lager dan de indeling op het rad suggereert. Het verweer dat het slechts gaat om een animatie en dat in de voorwaarden de echte verdeling van de prijzen staat beschreven wordt verworpen. Het CvB bevestigt het oordeel van de RCC dat de uiting misleidend is.

Douglas gebruikte in een reclame-uiting de claim “suiker veroorzaakt rimpels”.²⁰⁰ Hierbij wordt een direct oorzaaklijk verband gelegd tussen consumptie van (kristal)suiker en huidveroudering door versuikering. Het wetenschappelijke bewijs dat Douglas aanbiedt is niet voldoende om een direct oorzaaklijk verband tussen consumptie van suiker en rimpels aan te tonen, de reclame-uiting van Douglas is daarom onjuist en misleidend.

Misleiding: levensmiddelen

Voor de fijnproevers zullen we ook dit jaar een aantal foodzaken bespreken.

De verpakking van het Boermarke Vla-Dessert Vanille is prima in orde.²⁰¹ De adverteerder kan onderbouwen dat het product wel degelijk natuurlijk vanille aroma én een natuurlijk Bourbon vanille aroma bevat. Dus mag het ‘vanille’ heten. Dat het product volgens klager niet naar vanille zou smaken maakt de verpakking nog niet onjuist of misleidend.

De televisiecommercial over Kinder Melkschijfje roept vragen op.²⁰² Een vermoeid meisje ploft neer na het spelen en krijgt van haar moeder een Melkschijfje. Na het nemen van een hap springt ze weer op en gaat ze verder met spelen. De voorzitter vindt dat sprake is van een ontoelaatbare gezondheidsclaim want de uiting suggereert dat Melkschijfje de verbruikte energie snel aanvult. De RCC verwerpt de beslissing, want het ‘verband’ tussen het gezondheidseffect en het Melkschijfje ontbreekt. Het meisje pakt het Melkschijfje enthousiast aan en leeft op terwijl de verpakking nog gesloten is.

Voor de liefhebbers van gezondheidsclaims en botanicals is de voorzitterstoewijzing in de Membrasin-zaak²⁰³ een aanrader. De beslissing vat de systematiek voor het gebruik van gezondheidsclaims goed samen. Belangrijker nog, de voorzitter past het recente Hof van Justitie-arrest Konsumentombudsmannen/Mezina²⁰⁴ toe (eerder in deze Kroniek besproken): de adverteerder moet wetenschappelijk bewijs ter onderbouwing van de gezondheidsclaim voor botanicals kunnen overleggen.

Het Hof van Justitie Teekanne-arrest²⁰⁵ uit 2015 ligt aan de basis van vele zaken in het levensmiddelenreclamerecht.

Al jaren verwijzen NVWA, de rechter en de RCC naar deze uitspraak. Met Teekanne in de hand concludeert de voorzitter dat de prominente aanduiding van “frituurvet olijf” (zonder vermelding van een percentage) op de verpakking van Jumbo vloeibaar frituurvet olijf de onjuiste indruk wekt dat het product volledig uit olijfolie bestaat.²⁰⁶ De vermelding “frituurvet olijf” is onvoldoende adequaat en verwarrend ten aanzien van de samenstelling van het product (slechts 20% bestaat uit olijfolie). De enkele vermelding van het percentage op de ingrediëntenlijst maakt dat de consument zich onvoldoende bewust is van het aandeel olijfolie. Zie ook de beslissing over B-Better Water Immunity.²⁰⁷

Terecht legt de voorzitter bij gebruik van een verboden medische (corona)claim bij voedingsmiddelen art. 7 lid 3 VIC-Verordening 1169/2011 en het Warenwetbesluit Levensmiddelen hieraan ten grondslag:²⁰⁸ de VIC-Verordening bevat immers een specifieke bepaling voor levensmiddelen die het refereren aan medische claims verbiedt. Strijd met de Geneesmiddelenwet is niet aan de orde.

Vergelijkende reclame

“De AH Kip – een vitaler ras met meer ruimte” is een vergelijking, de vraag is: een vergelijking waarmee?²⁰⁹ Volgens Wakker Dier is het een vergelijking met de basiskip van concurrenten. Maar Albert Heijn zegt dat zij vergelijkt met “de nieuwe AH kip” (destijds het antwoord op de plofkip), die inmiddels “de AH kip” is geworden. Een kip-en-ei-probleem. De opvatting van de gemiddelde consument geeft de doorslag. De RCC oordeelt dat de consument er niet op bedacht zal zijn dat in de mededeling een vergelijking tussen de AH kip en de plofkip wordt gemaakt; de uiting is onvoldoende duidelijk en misleidend.

Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid is intussen een vaste rubriek geworden in deze kroniek. Dit jaar bleek des te meer dat adverteerders moeten uitkijken met 100%-claims.²¹⁰ Hoe steviger (meer absoluut) de claim is, des te meer de adverteerder zijn claim met sterk bewijs moet onderbouwen – anders gaat het mis. Een alternatief is meer nuance gebruiken, dan gaat het (meestal) wél goed – zie in deze context de beslissing van CVB over het ‘On the way to Planetproof’-keurmerk van FrieslandCampina.²¹¹

Het zelf ontworpen keurmerk (logo) van Fish Tales en vergelijkingen op de website StopfouteTonijn.nl waren de aanleiding voor procedures bij de RCC en het CVB.²¹² Fish

200 CVB 13 oktober 2020, dossier 2020/00148-CVB (Douglas).

201 RCC 20 mei 2020, dossier 2020/00177 (Boermarke Vla-Dessert Vanille).

202 RCC 24 februari 2020, dossier 2019/00675 (Kinder Melkschijfje).

203 RCC 21 december 2020, dossier 2020/00509 (Membrasin).

204 HvJ EU 10 september 2020, C-363/19, ECLI:EU:C:2020:693 (Konsumentenombudsmannen/Mezina AB).

205 HvJ EU 4 juni 2015, C-195/14, ECLI:EU:C:2015:361 (Teekanne), IER 2015/53, m.nt. E.H. Hoogenraad en B. Duivenvoorde, WW 2015/5, nr. 67.

206 RCC 16 juni 2020, dossier 2020/00218 (Jumbo vloeibaar frituurvet olijf).

207 RCC 9 december 2020, dossier 2020/00391 (B-Better Water Immunity).

208 VAF 27 oktober 2020/00403 (Anti Corona Pack).

209 RCC 10 februari 2020, dossier 2019/00785 (Wakker Dier/AH).

210 CvB 5 maart 2020, dossier 2019/00724-CVB (Becel 100% plantaardig); RCC 9 maart 2020, dossier 2020/00059 (Bioodi); RCC 21 juli 2020, dossier 2020/00259 (Eneco – tien jaar 100%).

211 CvB 11 februari 2020, dossier 2019/00490-CVB (On the way to PlanetProof).

212 CvB 13 oktober 2020, dossier 2020/00108-CVB (Stop foute tonijn).

Tales wekt de indruk het *enige* duurzame tonijnmerk in Nederland te zijn. Hoewel Fish Tales de enige aanbieder is die MSC-certificeerde tonijn verkoopt die gevangen is *met hengel en lijn*, is de uiting té absoluut en onjuist. Andere aanbieders als Rio Mare, Princes en John West mogen hun tonijn immers óók duurzaam noemen vanwege de MSC-certificering. De productvergelijking in het voordeel van Fish Tales op de ogenschijnlijke objectieve website stopfoutetonijn.nl is vergelijkende reclame. Niet duidelijk is dat de website beheerd wordt door een bestuurder van Fish Tales en daarmee duidelijk reclame voor Fish Tales bevat.

Branche-voorlichtingscampagnes zijn al snel misleidend. Volgens Wakker Dier schetst de website “Nederlanddraaitopzuivel.nl” van de Nederlandse Zuivel Organisatie (“NZO”) een onjuist en eenzijdig beeld dat de zuivelsector goed bezig is op het gebied van gezondheid, dierenwelzijn, economie en milieu.²¹³ De gemiddelde consument zal begrijpen dat brancheorganisatie NZO op de website vooral de positieve kant van de zuivelindustrie belicht. Maar de website heeft ook een informatief ogend karakter, waardoor de consument mag verwachten dat een representatief beeld wordt gegeven van de zuivelsector en dat de informatie juist is.

Ook Nepluvi ontving een klacht van Wakker Dier, omdat zij in een Europese promotiecampagne een te rooskleurig beeld schetst over (het welzijn van) vleeskippen.²¹⁴

Wederom wordt aangenomen dat de gemiddelde consument begrijpt dat een dergelijke campagne een positief beeld schetst over vleeskippen en de omstandigheden waaronder ze leven. De consument op het verkeerde been zetten mag niet. Een aanbeveling volgt. De omstandigheid dat de EU de campagne heeft goedgekeurd doet hier niet aan af.

Alcohol

De inwerkingtreding van de RvAAB heeft vooralsnog niet tot klachten geleid. Interessante klachten zijn ingediend over de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). Op de verpakking van Lay's chips staat op de voorkant: “Lay's – STRONG – PERFECT WITH BEER”, waarbij in de “O” van “STRONG” een bierglas is vormgegeven.²¹⁵ Klager is van mening dat de verpakking aanzet tot het nuttigen van alcohol. De RCC oordeelt dat de RvA niet van toepassing is. De verpakking is duidelijk bedoeld om chips aan te prijzen en de serveersuggestie om deze chips te consumeren bij bier, speelt een ondergeschikte rol. Het is de vraag hoe een klacht uitpakt wanneer de reclame-uiting niet alleen de zak chips, maar daarnaast ook flesjes bier toont.

De Nederlandse Brouwers geven de horeca een steuntje in de rug door de campagne “Gouden Momenten beleef je met

bier” te lanceren.²¹⁶ Klager vindt dat de reclame suggereert dat je geen gouden momenten kan beleven zonder bier. De RCC wijst de klacht af. Het aanprijzen van het drinken van bier in het algemeen is niet in strijd met de RvA. De reclame-uiting zet niet aan tot onverantwoord alcoholgebruik.

Jijbentbelangrijk belooft ouders van MBO-studenten na het invullen van een enquête met een cadeaubon van wijnvoordeel.nl.²¹⁷ In de enquêtevragen wordt geen relatie gelegd met wijnvoordeel.nl, daarom is volgens de RCC geen sprake van aanprijzing van alcoholhoudende drank. De RvA blijft buiten beschouwing.

Goede smaak en fatsoen

Goede smaak en fatsoen was dit kroniekjaar een populaire grondslag voor klachten. De abriposter van Radio 538 met de tekst “Druiper van je ex? Hierr met je rekening 538 betaalt” is volgens klager vernederend, seksistisch, discriminerend en kwetsend.²¹⁸ Het CvB oordeelt dat de uiting onmiskenbaar humoristisch is bedoeld en bevestigt de afwijzing van de RCC. Van het publiek mag enig incasseringsvermogen worden verwacht met betrekking tot licht provocatieve reclame-uitingen.

Ook de abriposter van Second Love bleef niet onopgemerkt.²¹⁹ Op de poster staat een vrouw die over de schouder van een man kijkt en een vinger voor haar mond houdt met daarbij de teksten: “Op weg naar een avontuurtje? Ik ook.”, “secondlove.nl” en “Flirten is niet alleen voor singles.”. Klaagster is van mening dat de reclame het vertrouwen in de reclame schaadt (art. 5 NRC) en niet geschikt is voor jongeren. De RCC stelt voorop dat de dienst die Second Love aanbiedt niet wettelijk verboden is. Zolang de uitingen van Second Love aan de NRC voldoen, dit is hier het geval, is er geen bezwaar.

Opvallend is het oordeel van de RCC over de reclame-uiting van Pro Wash CAR WASH.²²⁰ Op een poster staan twee vrouwen gekleed in een kort broekje, topje en hoge hakken een auto te wassen. Klager vindt de reclame vrouwonvriendelijk en seksistisch. Door het afbeelden van vrouwen als louter lustobject voor een dienst die in het geheel niet erotisch van aard is, druist de uiting volgens de RCC in tegen de normen met betrekking tot de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Hier lijkt de RCC een nieuwe eis te stellen: ‘naakt’ moet een functie hebben die samenhangt met de aard van de dienst.

Op de website van Boldking staan de scheermesjes aangeprezen met de tekst: “En vandaag de dag zijn er nog veel Moslims waarvan het scheren van het schaamhaar een religieus gebruik is. Zo zie je maar weer, zelfs God kan een kale zak wel waarderen.”²²¹ Volgens klager is sprake van mis-

²¹³ CvB 8 juli 2020, dossier 2020/00100-CVB (Wakker Dier/Nederlandse Zuivel Organisatie NZO).

²¹⁴ RCC 21 december 2020, dossier 2020/00532 (Nepluvi).

²¹⁵ RCC 2 juli 2020, dossier 2020/00201 (Lay's).

²¹⁶ RCC 5 oktober 2020, dossier 2020/00410 (Nederlandse Brouwers).

²¹⁷ RCC 14 juli 2020, dossier 2020/00251 (Jijbentbelangrijk).

²¹⁸ CvB 16 juni 2020, dossier 2020/00030 -CVB (538 druiper van je ex).

²¹⁹ RCC 22 juli 2020, dossier 2020/00221 (Second Love); zie ook de soortgelijke uitspraak: RCC 11 mei 2020, dossier 2020/00138 (Novamora).

²²⁰ RCC 4 augustus 2020, dossier 2020/00296 (Pro-Wash CAR WASH).

²²¹ RCC 11 november 2020, dossier 2020/00446 (Boldking).

bruik en onnodig kwetsend gebruik van Gods naam. In de context van de gehele uiting kan naar het oordeel van de voorzitter niet worden gezegd dat de grens van het toelaatbare wordt overschreden. In de uiting wordt namelijk ook uitleg gegeven over de historie van het scheren van de edele delen van de man, waarbij volgens Boldking cultuur en religie een rol kunnen spelen.

Stereotypering, discriminatie en racisme

In de maatschappij speelde dit kroniekjaar 'Black Lives Matter' een grote rol in de strijd tegen racisme. Naast racisme kreeg de RCC ook te maken met andere gevoelige onderwerpen als stereotypering en discriminatie. De RCC beoordeelt steeds door middel van een marginale toetsing of de uiting naar de huidige maatschappelijke opvattingen de grenzen van het toelaatbare te buiten gaat.

Tegen de commercial van Feenstra Verwarming wordt een klacht ingediend dat de vrouwelijke medewerker op een stereotyperende wijze wordt afgebeeld.²²² Anders dan de mannelijke medewerkers in de commercial, die allerlei stoere dingen doen in hun vrije tijd, zit de vrouw aan tafel met haar kleinkinderen. Adverteerder geeft aan dat de medewerkers uit de commercial daadwerkelijk bij Feenstra Verwarming werken en dat zij hun eigen passie in beeld brengen. De commercial geeft volgens de RCC een beeld van de medewerkers, maar kan niet worden begrepen als boodschap of mening over (de positie van) man en vrouw in het algemeen. De klacht wordt dan ook afgewezen. Deze motivering zullen we in de toekomst waarschijnlijk vaker tegenkomen.

De personages in de commercial van Lotto zijn karikaturen en hun manier van doen is duidelijk humoristisch en overdreven bedoeld. De klacht dat sprake is van stereotypering van homoseksuelen wordt afgewezen.²²³ Ook de commercial van Amslod benadrukt op een humoristische manier het voordeel van een e-bike en verkondigt geen schadelijk beeld over vrouwen.²²⁴

Hoewel niet iedereen dezelfde humor kan waarderen, is humor is in veel gevallen de oplossing. Zo ook in de commercial van Kwantum.²²⁵ Daarin is een werksituatie tussen twee mannen te zien, waarbij de hiërarchische relatie tussen de oudere (meer ervaren, lui en betweterig) en de jongere (een "pientere doener") collega op een overdreven en humoristisch bedoelde wijze wordt weergegeven. Naar het oordeel van de RCC speelt de huidskleur van de personen (discriminatie) geen rol in deze typering.

Social Media

2020, het jaar waarin TikTok helemaal *hot en happening* was. Reclame op TikTok en andere socialmediaplatformen moet uiteraard ook voldoen aan de NRC en meer specifiek aan de RSM. Vloggers die een gratis product ontvangen

moeten dit vermelden in of bij de vlog. Fanatec stuurde een gratis racestuur ter waarde van € 1500 op naar een vlogger.²²⁶ In de vlog vermeldde de vlogger niet dat hij het racestuur gratis had ontvangen. De RCC maakt korte metten met het argument dat geen sprake is van een Relevante Relatie omdat geen geld is betaald. Wel is immers sprake van enig voordeel in natura; het gratis ontvangen racestuur.

In een vlog pakte Monica Geuze een pakket uit van het merk Á la, waarbij ze vertelde: "*Ze hebben nu een pakketje opgestuurd met volgens mij alleen maar te schattige dingen*".²²⁷

Klager vond de reclame niet herkenbaar genoeg. De RCC gaat hierin niet mee en oordeelt dat Monica Geuze voldoende duidelijk heeft gemaakt dat zij het pakket gratis heeft ontvangen.

Reviews

Op social media wordt vaak gebruikgemaakt van acties als '*Like, schrijf een review en win*'. Hoewel geen specifiek verbod bestaat om een financiële beloning uit te loven voor het schrijven van een review die vervolgens door adverteerder moet worden goedgekeurd, kan een beloning wel van invloed zijn op de (positieve) inhoud van een review. Dit is tevens essentiële informatie. Praktijk Gabriëls moet daarom de consument informeren dat de reviews zijn geschreven in ruil voor € 50.²²⁸

Wanneer reviews onderdeel worden gemaakt van de reclame-uiting, door ze bijvoorbeeld direct onder het product te plaatsen, is de adverteerder verantwoordelijk voor de inhoud. Holland & Barrett is daarom ook verantwoordelijk voor reviews met niet-goedgekeurde gezondheidsclaims voor voedingssupplementen.²²⁹ Een beroep op vrijheid van meningsuiting maakt de beslissing niet anders. Een bittere pil voor Holland & Barrett.

Reviews kunnen de verwachting van de gemiddelde consument beïnvloeden. Bij het zien van een score van 6,1 heeft de gemiddelde consument geen al te hoge verwachtingen. Een klacht over de hygiëne en kwaliteit van een hotel met een score van 6,1 op Booking.com wijst de RCC daarom af.²³⁰

Kindermarketing

In de vorige kroniek schreven we al dat het gebruik van kinderidolen op verpakkingen aan banden is gelegd in de Reclamecode Voor Voedingsmiddelen (RVV). Dit kroniekjaar startte Foodwatch een serie zaken bij de RCC over kinderidolen die zich nog bevinden op verpakkingen. Voor mediacontracten die zijn getekend vóór de inwerkingtreding op 1 februari 2019 geldt dat de overgangsperiode nog niet is verlopen. De Strawberry Flakes met figuren uit Paw Patrol mogen daarom in de schappen blijven liggen tot het

222 RCC 21 december 2020, dossier 2020/00530 (Feenstra Verwarming).

223 RCC 1 oktober 2020, dossier 2020/00395 (Lotto).

224 RCC 27 oktober 2020, dossier 2020/00516 (Amslod).

225 RCC 1 oktober 2020, dossier 2020/00429 (Kwantum).

226 RCC 24 februari 2020, dossier 2019/00778 (Fanatec racestuur).

227 RCC 21 juli 2020, dossier 2020/00252 (Monica Geuze).

228 RCC 7 april 2020, dossier 2019/00758 (Praktijk Gabriëls).

229 RCC 11 augustus 2020, dossier 2020/00279 (Holland & Barrett).

230 RCC 9 november 2020, dossier 2020/00431 (Booking.com).

mediacontract afloopt.²³¹ De mediacontracten van 4Retail en Dairy4Fun zijn na 1 februari 2019 verlengd of vernieuwd en vallen daarom wel onder de strengere regels van de vernieuwde RVV.²³²

Voor kinderen is het lastig om reclame te herkennen. Naast dat kinderen het logo van de Europese Unie niet herkennen, is “in samenwerking met” onvoldoende om duidelijk te maken dat de “Europa-special” van de Donald Duck gesponsord is door de Europese Unie.²³³

Vleesbenamingen

De consument is inmiddels bekend met vegetarische producten onder vermelding van het soort vlees waarvoor een alternatief wordt geboden. Belangrijk is dat de consument niet misleid wordt door de algehele presentatie van het product. Zo oordeelde de RCC dat de *Bofkipburger* van De Vegetarische Slager niet misleidend is.²³⁴ In de commercial wordt twee keer gesproken van ‘De Vegetarische Slager’, ook is de ‘bofkipburger’ een humoristische benaming.

Varkenshouder Piggy’s Palace bedacht een ludieke actie en noemde zijn gehakt ‘vegetarisch gehakt’ omdat de varkens een vegetarisch dieet hebben.²³⁵ Helaas voor Piggy’s Palace zag de RCC daar de humor niet van in. De klacht wordt toegewezen, want de consument zal bij ‘vegetarisch gehakt’ verwachten dat het product plantaardig is. Nu het ‘vegetarisch gehakt’ afkomstig is van varkens wordt de consument op het verkeerde been gezet.

Het voorgaande geldt ook voor benamingen van ‘echt’ vlees, uiteraard voor zover de benaming niet wettelijk is beschermd. New York Pizza lanceerde afgelopen zomer haar 100% chicken bacon pizza.²³⁶ Klager maakt bezwaar omdat bacon is gemaakt van varkensvlees. De RCC vindt de uiting niet misleidend: door de vermelding “100% chicken” begrijpt de consument dat het om kip gaat. Bacon is geen voorbehouden aanduiding. Hoewel de gemiddelde consument de aanduiding in eerste instantie zal associëren met varkensvlees, blijkt uit de uitingen voldoende duidelijk dat het om vlees van (100%) kip gaat.

3. Literatuur

- B.B. Duivenvoorde, ‘Volledige harmonisatie en zelfregulering van reclame: Is het Nederlandse systeem in strijd met Europees recht?’, *IER* 2020/50, p. 395-403.
- F. Zuiderveen Borgesius, A. Zimin, L. Power & J. Poort, ‘Rien ne va plus: reclame en onlinekansspelen’, *SEW* 2020, afl. 3, p. 116-126.
- J. van Hilten, “No go” voor “NO PALM PLEASE”. Nieuwe handvatten voor de beoordeling van “vrij van”-claims’, *WAAR&WET*, februari 2020, p. 10-15.

²³¹ RCC 3 november 2020, dossier 2020/00364 (*Fruitfunk*).

²³² RCC 3 november 2020, dossier 2020/00363 (*4Retail*) en RCC 3 nov 2020, dossier 2020/00365 (*Dairy4Fun*).

²³³ RCC 20 mei 2020, dossier 2020/00120 (*Donald Duck*).

²³⁴ RCC 7 oktober 2020, dossier 2020/00388 (*De Vegetarische Slager*).

²³⁵ RCC 9 september 2020, dossier 2020/00369& 00369/A (*Piggy’s Palace*).

²³⁶ RCC 11 juni 2020, dossier 2020/00198 (*New York Pizza*).

- X.W. Koehoorn, ‘De “Social Code: YouTube” – zwakke zelfregulering in de strijd tegen sluikreclame’, *Mediaforum* 2020/2, p. 42-46.
- M.Y. Schaub, ‘Een verkenning van de ACM Leidraad bescherming van de online consument’, *TvC* 2020/3, p. 129-134.
- B.T. Stalpers, ‘Een verborgen casino in je telefoon: de vervagende lijn tussen gokken en gamen’, *TvC* 2020/4, p. 182-195.

XI. Rechtshandhaving, procesrecht & IPR

Sierd J. Schaafsma en Marjolein Bronneman

1. Wetgeving

Europese Unie

Met ingang van 1 februari 2020 trad het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Vanaf die datum was dit land officieel geen lidstaat meer. Voor de rest van 2020 gold een transitieperiode waarin het *acquis communautaire* – waaronder Europese IPR-regelingen zoals de Brussel I bis-Verordening – nog van toepassing was in en ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk. Die transitieperiode liep af op 31 december 2020. Het lijkt erop dat de ‘Brexit deal’, die op de valreep werd gesloten (24 december 2020), geen regeling bevat voor justitiële samenwerking in civiele zaken, hetgeen zou duiden op een ‘sectoral hard brexit’.²³⁷ Alsdan geldt bijvoorbeeld de Brussel I bis-Verordening met ingang van 1 januari 2021 niet meer in en ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk; dit raakt bevoegdheidskwesties en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen. Ten tijde van het schrijven van deze kroniek is er nog veel onduidelijkheid. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk wat er gebeurt met het verzoek van het Verenigd Koninkrijk om toe te treden tot het Lugano II-Verdrag (de ‘parallel-regeling’ met Zwitserland, Noorwegen en IJsland, naast de Brussel I bis-Verordening). Wel is duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk, nu als zelfstandig land, is aangesloten bij het Haags Forumkeuzeverdrag 2005.²³⁸

Nationaal

Nadat de digitalisering van de rechtspraak bij de rechtbanken en hoven in 2018 wegens problemen *on hold* werd gezet, kwam zij in 2020 noodgedwongen in een stroomversnelling door de uitbraak van de corona pandemie. Op 24 april 2020 trad de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid²³⁹ in werking waarin onder meer werd geregeld dat indien in verband met de uitbraak van Covid-19 in

²³⁷ Handels- En Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, *PbEU* 2020, L 444/14.

²³⁸ Zie www.hchc.net.

²³⁹ Wet van 22 april 2020, houdende tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid), *Stb.* 2020, 124.

burgerlijke en bestuursrechtelijke gerechtelijke procedures het houden van een fysieke zitting niet mogelijk is, de mondelinge behandeling kan plaatsvinden door middel van een tweezijdig elektronisch communicatiemiddel. Ook werd in de ‘Tijdelijke regeling zaaksbehandeling rechtspraak’ voorzien in de mogelijkheid dat processtukken en berichten tijdelijk digitaal aan de rechtbanken en hoven kunnen worden verstuurd. Deze regelingen zijn op het moment van het schrijven van deze kroniek nog steeds van kracht. In de praktijk worden videozittingen, fysieke zittingen en hybride zittingen gehouden. Ook worden sommige zittingen via livestream uitgezonden.

Op 2 juni 2020 werd de Wet herziening van het beslag- en executierecht aangenomen door de Eerste Kamer.²⁴⁰ Deze wet dient te voorkomen dat mensen met schulden door een beslag niet meer in hun bestaansminimum kunnen voorzien. Verder beoogt de wet het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en te voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt. De inwerkingtreding van deze wet geschiedt in drie fases, te weten op 1 oktober 2020, 1 januari 2021 en 1 april 2021. Op 1 september 2020 traden de Indicatie tarieven in octrooizaken bij de rechtbanken, hoven en Hoge Raad in werking.²⁴¹ Met de inwerkingtreding van deze regeling gelden er nu voor alle IE-zaken indicatie tarieven.

Verder werd in 2020 aangekondigd dat bij de hoven, in navolging van gerechten als het Hof van Justitie, limieten zullen worden gesteld aan de omvang van de processtukken: hiertoe zijn de landelijke procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken en voor verzoekschriftprocedures in handels- en insolventiezaken bij de gerechtshoven gewijzigd. Ingangsdatum is 1 april 2021. De limieten worden ingevoerd om de omvang van procesdossiers beheersbaar te houden. Voor een memorie van grieven en antwoord zal bijvoorbeeld een limiet van 25 bladzijden gaan gelden; in octrooizaken geldt een limiet van 60 bladzijden. In het geval van juridische of feitelijke complexiteit kan een partij bij het gerechtshof verzoeken om een processtuk van grotere omvang te mogen indienen. Daarop wordt dan zo spoedig mogelijk beslist.

2. Rechtspraak

Unierechter

Art. 8 Handhavingsrichtlijn: het begrip “adres”

Op 9 juli 2020 wees het Hof van Justitie arrest in de zaak *Constantin/YouTube en Google*.²⁴²

In deze zaak gaf het Hof uitleg aan art. 8 Handhavingsrichtlijn²⁴³ dat bepaalt dat een houder van een intellectueel-eigendomsrecht kan verlangen dat er gegevens over de herkomst en de distributiekanaalen van inbreukmakende goederen of diensten aan hem worden verstrekt, waaronder de naam en het adres van de producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere eerdere bezitters van de inbreukmakende goederen of diensten.

Het Bundesgerichtshof stelde in deze zaak, waarin Constantin gegevens verlangt van platform YouTube, de vraag of art. 8 lid 2 onder a Handhavingsrichtlijn aldus moet worden begrepen dat onder het begrip “adressen” ook e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen vallen.

Het Hof oordeelde dat het begrip “adressen” een Unierechtelijke begrip vormt dat in de regel in de gehele Unie autonoom en uniform moet worden uitgelegd. Nu de Handhavingsrichtlijn dit begrip niet definieert, moet de betekenis daarvan worden bepaald naar de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan. Het begrip “adres” heeft naar het oordeel van het Hof in de omgangstaal enkel betrekking op het postadres, dat wil zeggen iemands woon- of verblijfplaats. Hieruit volgt dat dit begrip, wanneer het – zoals in art. 8 lid 2 onder a Handhavingsrichtlijn – zonder nadere precisering wordt gebruikt, geen betrekking heeft op het e-mailadres, het telefoonnummer of het IP-adres.

Volgens het Hof verplicht art. 8 lid 2 onder a Handhavingsrichtlijn platforms als YouTube dus niet om het e-mailadres, telefoonnummer of het IP-adres van een gebruiker die bestanden heeft geüpload die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, te verstrekken. Het Hof wees er verder nog op dat lidstaten houders van intellectuele-eigendomsrechten wel ruimere rechten op informatie kunnen toekennen, mits daarbij een juist evenwicht tussen de verschillende betrokken grondrechten wordt verzekerd en de andere algemene beginselen van het Unierecht, zoals het evenredigheidsbeginsel worden geëerbiedigd.

Nationale rechter

Corona-betekening

Op 19 juni 2020²⁴⁴ oordeelde de Hoge Raad dat de wijze waarop deurwaarders sinds de uitbraak van het Covid-19-virus dagvaardingen en andere exploitatie betekenissen – ook wel “corona-betekening” genoemd – rechtsgeldig is. De deurwaarder mag, wanneer betekening in persoon op de voet van art. 46 lid 1 Rv niet verantwoord is gelet op de richtlijn van het RIVM om afstand te houden wegens besmettingsgevaar met Covid-19, vermelden dat uitreiking in persoon “feitelijk onmogelijk” is en het ex-

²⁴⁰ Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht, *Stb.* 2020, 177.

²⁴¹ Zie: www.rechtspraak.nl.

²⁴² HvJ EU 9 juli 2020, C-264/19, ECLI:EU:C:2020:542 (*Constantin/YouTube en Google*).

²⁴³ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, *PbEU* 2004, L 195/16.

²⁴⁴ HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1088, *NJ* 2020/368, m.nt. A.I.M. van Mierlo; *JOR* 2020/225, m.nt. A. Steneker; *JBPr* 2020/75, m.nt. A. Hammerstein.

ploot achterlaten in een gesloten envelop (art. 47 lid 1 Rv). Deze regeling geldt ook voor betekening van exploten aan een kantooradres (art. 63 Rv), aldus de Hoge Raad.

Art. 843a Rv: maatstaf voor aannemen rechtsbetrekking

In de zaak *Semtex* oordeelde de Hoge Raad dat ook buiten het terrein van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en het onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen als maatstaf voor de beoordeling van een vordering op de voet van art. 843a Rv heeft te gelden dat het bestaan van de rechtsbetrekking waarop de vordering ziet, voldoende aannemelijk moet zijn.²⁴⁵ Deze maatstaf stelt de rechter in staat een evenwicht te vinden tussen het belang van eiser of verzoeker om de waarheid te kunnen achterhalen en zijn bewijspositie te versterken, en het belang van verweerder om geen vertrouwelijke informatie prijs te hoeven geven en om verschoond te blijven van de ingrijpende maatregel die exhibitie niet zelden is. Die maatstaf biedt de rechter voorts voldoende ruimte om rekening te houden met de aard van het onderliggende geschil en de overige omstandigheden van het geval, waaronder de omvang van de gevorderde exhibitie en de mogelijkheid om het bestaan van de gestelde vordering met andere bewijsmiddelen te onderbouwen. Degene die inzage, afschrift of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt om een door hem vermoede tekortkoming of onrechtmatige daad te kunnen aantonen, zal derhalve gemotiveerd zodanige feiten en omstandigheden dienen te stellen en met eventueel reeds voorhanden bewijsmateriaal moeten onderbouwen, dat voldoende aannemelijk is dat die tekortkoming of onrechtmatige daad zich heeft voorgedaan of dreigt voor te doen, aldus de Hoge Raad.

Art. 3:310 lid 1 BW: aanvang korte verjaringstermijn

In een arrest van 9 oktober 2020²⁴⁶ nuanceerde de Hoge Raad zijn eerdere rechtspraak over de bepaling van het aanvangsmoment van de vijfjarige verjaringstermijn voor schadevergoedingsvorderingen. Volgens vaste rechtspraak begint de verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW te lopen op de dag na die waarop de benadeelde daadwerkelijk in staat is een rechtsvordering tot vergoeding van de door hem geleden schade in te stellen. Daarvan zal sprake zijn als de benadeelde voldoende zekerheid – die niet een absolute zekerheid behoeft te zijn – heeft verkregen dat schade is veroorzaakt door tekortschietend of foutief handelen van de betrokken persoon. Onbekendheid met of onzekerheid over de juridische beoordeling van de feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon, staat volgens vaste

rechtspraak niet aan aanvang van de verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW in de weg.

De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat deze juridische beoordeling niet ziet op de kennis en het inzicht die nodig zijn om de deugdelijkheid van een geleverde prestatie te beoordelen, anders dan uit eerdere uitspraken van de Hoge Raad zou kunnen worden afgeleid.

Het ontbreken van deze kennis of dit inzicht kan immers betekenen dat de benadeelde nog onvoldoende zekerheid heeft verkregen dat schade is veroorzaakt door tekortschietend of foutief handelen van de betrokken persoon. Evenals de juiste kennis of het juiste inzicht kan ontbreken ten aanzien van de ondeugdelijkheid van bijvoorbeeld medisch handelen, kan dat het geval zijn ten aanzien van het handelen van bijvoorbeeld een fiscaal of juridisch dienstverlener. Bij de beantwoording van de vraag op welk moment de benadeelde voldoende zekerheid heeft verkregen dat schade is veroorzaakt door tekortschietend of foutief handelen van de betrokken persoon, kan van belang zijn dat de benadeelde in zijn verhouding tot de aangesprokene mocht vertrouwen op diens deskundigheid en dat hij in verband daarmee (nog) geen reden had om te twijfelen aan de deugdelijkheid van diens handelen. Daarbij kan verder van belang zijn dat de aangesproken partij andere, niet in haar risicosfeer liggende, oorzaken voor het opgetreden nadeel heeft genoemd of anderszins aan de benadeelde geruststellende mededelingen heeft gedaan over de door haar verrichte prestatie of het daardoor te verwachten nadeel. Onder omstandigheden kan een benadeelde dan ook pas geacht worden voldoende zekerheid te hebben dat hij schade heeft geleden als gevolg van tekortschietend of foutief handelen van de betrokken persoon, wanneer hij kennis heeft gekregen van een juridisch advies of een rechterlijk oordeel.

Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv

In een zaak over auteursrecht op foto's achtte de Hoge Raad de op de voet van art. 1019h Rv gevorderde proceskosten ter hoogte van € 17.649,60 niet redelijk en evenredig.²⁴⁷ Volgens de Hoge Raad is de reden daarvoor niet dat met meer dan één advocaat aan de zaak is gewerkt, maar wel dat in cassatie nog slechts twee processuele kwesties aan de orde waren en dat, gelet op het aantal uren dat door de advocaten is geschreven, enige overlap tussen de verrichte werkzaamheden aannemelijk is. De Hoge Raad achtte een vergoeding ter hoogte van driekwart van het maximumtarief voor een eenvoudige zaak als bedoeld in de toepasselijke Indicatie-tarieven in IE-zaken Hoge Raad 2017, derhalve € 7500, redelijk en evenredig.

Ook in de octrooizaak *Fresenius/Lilly*²⁴⁸ wees de Hoge Raad een lagere proceskostenveroordeling toe dan het op de voet van art. 1019h Rv gevorderde bedrag. Lilly had haar kosten begroot op € 205.215. Fresenius maakte daartegen bezwaar op de grond dat zij de gevorderde vergoeding ex-

²⁴⁵ HR 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1251, *BerichtenIE* 2020/20 m.nt. W.J.G. Maas (*Semtex*). Vgl. ook HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304, *IER* 2016/10, m.nt. H.J. Koenraad; *NJ* 2016/491, m.nt. Ch. Gielen (*AIB/Novisem*) en HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775, *IER* 2019/5, m.nt. F.W.E. Eijssvogels; *NJ* 2019/70, m.nt. Ch. Gielen en A.L.M. van Mierlo, *BerichtenIE* 2018/34, m.nt. W.J.G. Maas; *JOR* 2018/323, m.nt. P.J. van der Korst, en *JBP* 2019/13, m.nt. R.M. Hermans (*Organik/Dow Chemical*).

²⁴⁶ HR 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1603, *JOR* 2020/302, m.nt. F.P.C. Strijbos.

²⁴⁷ HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1735.

²⁴⁸ HR 12 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1036 (*Fresenius/Lilly*).

cessief achte, gelet op het aantal volgens de opgave van Lilly door haar advocaten aan de schriftelijke toelichting bestede uren en verzocht om matiging van dat bedrag tot het beloop van haar eigen vordering (€ 134.323,20). De Hoge Raad zag in deze zaak aanleiding het als redelijk en evenredig aan Lilly toe te schatten bedrag aan proceskosten te bepalen op € 140.000.

Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019ie Rv

In de bedrijfsgeheimen-zaak *Heraeus/Biomet c.s.*²⁴⁹ zag de Hoge Raad geen aanleiding tot toekenning van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt als bedoeld in art. 1019ie Rv. De Hoge Raad wees erop dat dit artikel de rechter de bevoegdheid verleent een dergelijke proceskostenveroordeling uit te spreken, maar hem daartoe niet verplicht. Volgens de Hoge Raad kan verder in het midden blijven of art. 1019ie Rv, in werking getreden op 23 oktober 2018, van toepassing is op de onderhavige, nadien aangevangen cassatieprocedure en of het zich uitstrekt tot een vordering of verzoek op de voet van art. 843a Rv van een partij die haar wederpartij beticht van het schenden van bedrijfsgeheimen.

Bevel tot blokkade The Pirate Bay

In de al lang lopende zaak *Ziggo c.s./Brein* oordeelde het hof Amsterdam²⁵⁰ na cassatie en een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie, nog over de vraag of de door Brein tegen Ziggo c.s. gevorderde bevelen om, kort gezegd, hun klanten de toegang tot websites van The Pirate Bay te blokkeren, toewijsbaar zijn. Het hof toetst aan de vereisten zoals geformuleerd in het arrest *UPC Telekabel Wien*²⁵¹ en oordeelt dat de door Brein gevorderde bevelen verenigbaar zijn met het rechtvaardig evenwicht tussen de betrokken grondrechten van (intellectuele) eigendom, de informatievrijheid en de vrijheid van ondernemerschap. De gevorderde bevelen worden toegewezen, met veroordeling van Ziggo c.s. in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.

Bevoegdheid voorzieningenrechter inbreukzaken Gemeenschapsmodel

In de kroniek van vorig jaar is het arrest van het Hof van Justitie besproken waarin het ging om de vraag: is de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd in inbreukzaken over Gemeenschapsmodellen, of kan men in Nederland ook terecht bij andere

voorzieningenrechtshouders?²⁵² Dit werd, post HvJ EU, in 2020 afgewikkeld door de Hoge Raad, die het cassatieberoep in het belang der wet verwierp.²⁵³ Gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie is dat art. 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen, dat exclusieve bevoegdheid toekent aan de rechtbank Den Haag, in strijd is met art. 90 GModVo voor zover deze bepaling in kort geding de voorzieningenrechter van die rechtbank exclusieve bevoegdheid toedeelt; in zoverre is deze bepaling dus onverbindend. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat, nu het om gelijkkluidende bepalingen gaat, dit mutatis mutandis ook geldt voor Uniemerken (art. 3 Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk). In bodemzaken blijft de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd.

De reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 Berner Conventie

Art. 2 lid 7 van de Berner Conventie is een vrij complexe bepaling over werken van toegepaste kunst, die regelmatig veel vragen oproept. Deze bepaling bevat drie elementen: (i) zij laat wetgevingsvrijheid aan de landen van de Berner Unie, en (ii) zij bevat een materiële-reciprociteitstoets, waaronder (iii) een vangnet is gespannen.

- Het eerste element (wetgevingsvrijheid) komt in *Montis III* aan de orde: de Hoge Raad bevestigt in deze uitspraak zijn eerdere oordeel in *Montis II* dat de instandhoudingsverklaring van art. 21 BTMW (oud) niet in strijd is met het formaliteitenverbod in art. 5 lid 2 Berner Conventie, maar wél in strijd is met de Berner Conventie voor zover afbreuk wordt gedaan aan de voorgeschreven minimumbeschermingsduur van art. 7 lid 4 Berner Conventie (25 jaar).²⁵⁴
- Het tweede en het derde element komen uitvoerig aan de orde in het arrest *Vitra/Kwantum* van het hof Den Haag over een design-stoel.²⁵⁵ Daarin overweegt het hof wat betreft het tweede element (de materiële-reciprociteitstoets) onder meer dat deze toets alleen betrekking heeft op de kwalificatie van het voorwerp: vereist, en tevens voldoende, is dat het concrete voorwerp in zijn land van oorsprong wordt aangemerkt als ‘werk van toegepaste kunst’ dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. In deze zaak is dat voor de betrokken design-stoel het geval naar het oordeel van het hof, dat daarbij Amerikaans auteursrecht toepast, waaronder de baanbrekende uitspraak van het US Supreme Court in *Star*

²⁴⁹ HR 1 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:830, IER 2020/25, m.nt. C. Vrendenburg (*Heraeus/Biomet c.s.*).

²⁵⁰ Hof Amsterdam 2 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1421 (*Ziggo c.s./Brein*).

²⁵¹ HvJ EU 27 maart 2014, C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192 (*UPC Telekabel Wien*).

²⁵² HvJ EU 21 november 2019, C-678/18, ECLI:EU:C:2019:998 (*Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden*), zie vorige kroniek en S.J. Schaafsma, ‘Exclusief in Den Haag? Over de bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter ex art. 90 Gemeenschapsmodellenverordening’, IER 2018/53.

²⁵³ HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:743, NJ 2020/209 (*Spin Master/High5*); zie ook HR 2 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2027, IER 2018/56 (*Spin Master/High5*).

²⁵⁴ Zie HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:750, IER 2020/51, m.nt. S.J. Schaafsma en J.M.B. Seignette (*Montis III*); HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, IER 2016/67, m.nt. S.J. Schaafsma (*Montis II*).

²⁵⁵ Hof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1218 (*Vitra/Kwantum*).

Athletica/Varsity Brands. Wat betreft het derde element (het vangnet) gaat het hof in op de vraag of voorwerpen die in Nederland nooit voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking zijn gekomen omdat zij op 1 januari 1975 (toen de BTMW van kracht werd) niet ‘nieuw’ meer waren, worden gered door de vangnetbepaling in art. 2 lid 7.

Literatuur

- R.H. de Bock, R.J.Q. Klomp & E.L. Schaafsma-Beversluis (red.), *Voor Daan Asser. Procesrechtelijke desiderata ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag*, (Asser-bundel) Deventer: Wolters Kluwer 2020.
- A. de Bleckere, ‘Rechterlijke bevoegdheid bij schending van persoonlijkheidsrechten van atleten in de EU’, *BMM Bulletin* 2020, p. 45.
- T. Deurvorst & C.J.J.C. van Nispen, ‘Terugblik Procesrecht/sancties 2019’, *Berichten IE* 2020/1, p. 18.
- F.W.E. Eijsvogels, ‘Toegang tot informatie over aanhangige rechtszaken voor derden. Over de beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 26 november 2019 (Taylor Wessing/Griffier rechtbank Den Haag)’, *IER* 2020/1, p. 1.
- B.M.W. van Houtert-Rebero, *Jurisdiction in cross-border copyright infringement cases: rethinking the approach of the Court of Justice of the European Union* (diss. Maastricht), 2020.
- L. Lundstedt, ‘AMS Neve and Others (C-172/18): Looking for a Greater ‘Degree of Consistency’ Between the Special Jurisdiction Rule for EU Trade Marks and National Trade marks’, *GRUR Int.* 2020, p. 355.
- W.J.G. Maas, ‘Hoog tijd voor een tweede IE-rechtbank’, *Berichten IE* 2020/2, p. 41.
- C.J.J.C. van Nispen, ‘Overpeinzingen over gezag van gewijsde, deeluitspraken en eindbeslissingen’, *IER* 2020/37, p. 285.
- S.J. Schaafsma, ‘Het risico van een antwoord. Observaties over prejudiciële vragen en een retourtje Luxemburg’, *IER* 2020/41, p. 322.
- T. Tanja-van den Broek, ‘Creatief in handhaving’, *IER* 2020/43, p. 340.
- B. Ubertazzi & F. Iravani, ‘Choice of Court Agreements in Intellectual Property: ILA Guidelines in the EU and Iran’, *IIC* 2020, p. 144.
- S. de Wit, ‘Trust and Government by Judges’, *IER* 2020/47, p. 373.