

Kroniek van de intellectuele eigendom

Dirk Visser & Simon Dack¹

Zowel bij onderscheidende als bij beschrijvende handelsnamen is verwarringsgevaar het enige inbreukcriterium, maar de vrijhoudingsbehoefte wordt erkend. Hema mag geen hemdjes met krokodillen verkopen. In het octrooirecht is er eindelijk een bruikbare toets voor inbreuk door equivalentie. Dwanglicenties op geneesmiddelen blijven onderwerp van veel discussie. Ook in het octrooirecht zijn er nu indicatietarieven voor proceskostenveroordeling. Alle filmmakers krijgen recht op een proportionele billijke vergoeding voor doorgifte. *Framed hyperlinks* wordt beperkt. Google en Facebook moeten betalen aan auteursrechthebbers.

Handelsnaamrecht

Er zijn drie redenen om voor het eerst in de recente geschiedenis van deze rubriek te beginnen met het handelsnaamrecht en er wat uitgebreider bij stil te staan. Hoewel er regelmatig over wordt geprocedeerd valt er meestal niet veel bijzonders over te melden omdat er weinig verandert, er weinig principiële kwesties spelen en het handelsnaamrecht niet Europees is geharmoniseerd. In het (Europese) merkenrecht heet het handelsnaamrecht een 'recht van slechts plaatselijke betekenis'.² Maar in de afgelopen verslagperiode verscheen er een mooi proefschrift, beantwoordde de Hoge Raad prejudiciële vragen én in 2021 bestaat de Handelsnaamwet 100 jaar. Dat laatste is reden voor een feestje dat hopelijk op maandag 5 juli 2021 weer op locatie kan plaatsvinden.

Het proefschrift getiteld *De Handelsnaamwet onder de loep*³ werd eind vorig jaar verdedigd door Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht. Het proefschrift maakt zijn titel waar en komt met aanbevelingen hoe de honderdjarige Handelsnaamwet zou moeten worden aangepast. Het bevat ook een aanbeveling over hoe bepaalde, recent aan de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen zouden moeten worden beantwoord. En de Hoge Raad volgt inmiddels in grote lijnen de aanbeveling van de jonge doctor. Dat brengt ons bij de belangrijkste aanleiding voor een uitgebreidere bespreking van het handelsnaamrecht, het arrest in de zaak *Dairy Partners* van 19 februari 2021.



De logo's van Dairy Partners en DOC Dairy Partners

Dairy Partners

In 2015 besliste de Hoge Raad in de zaak *Artiestenvereniging*⁴ dat voor de bescherming van louter beschrijvende domeinnamen, die niet tevens als handelsnaam werden gevoerd, op grond van artikel 6:162 BW (de onrechtmatige daad) verwarringsgevaar niet volstaat. In dat geval zijn 'bijkomende omstandigheden' nodig om een verbod mogelijk te maken:

'Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (*Bouwcentrum*), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen' (r.o. 3.4.4, cursivering toegevoegd).

Hoewel deze zaak dus over domeinnamen ging, riep de in dit citaat cursief weergegeven verwijzing naar artikel 5 Handelsnaamwet de vraag op of ook in het handelsnaamrecht geldt dat bij louter beschrijvende handelsnamen verwarring(-sgevaar) niet voldoende zou zijn om een verbod te rechtvaardigen. Dit terwijl artikel 5 Hnw verwarringsgevaar als enig criterium noemt.

In 2017 oordeelde Hof Den Haag in de zaak *Parfumwinkel*⁵ dat in het licht van het arrest *Artiestenvereniging* ook voor beschrijvende handelsnamen verwarringsgevaar alleen niet voldoende is en dat voor een verbod bijkomende omstandigheden vereist waren. Dit oordeel van het Haagse hof werd in de lagere rechtspraak vervolgens veelvuldig gevolgd. Belangrijke vragen daarbij ble-

ven uiteraard *wanneer* is een handelsnaam ‘louter beschrijvend’ en wat zijn dan relevante ‘bijkomende omstandigheden’? Maar de Hoge Raad had deze lijn nog niet zelf bevestigd.

In 2019 stelde het Hof Arnhem-Leeuwarden in de zaak van twee internationale zuivelbedrijven, *Dairy Partners/DOC Dairy Partners*, prejudiciële vragen aan de Hoge Raad die op 19 februari 2021 zijn beantwoord.⁶

De Hoge Raad oordeelt dat op grond van artikel 5 Hnw ‘noodzakelijk en voldoende [is] voor een verbod op het voeren van een handelsnaam, dat het gebruik daarvan bij het publiek kan leiden tot verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam wil gaan voeren en een onderneming die al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam werd gedreven. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere), of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden).⁷ Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.⁸ Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval.⁹ Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo’s en eventuele andere visuele vormgeving.¹⁰ Voorts dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment’ (r.o. 2.5.2).

Vrijhoudingsbehoefte

Vervolgens gaat de Hoge Raad in op de ‘vrijhoudingsbehoefte’:

‘De prejudiciële vragen stellen aan de orde hoe in dit wettelijke stelsel recht kan worden gedaan aan het algemene belang dat het voor een ieder mogelijk moet zijn zich te bedienen van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten. [...]

‘In de Handelsnaamwet is de vrijhoudingsbehoefte niet uitdrukkelijk geregeld. Deze behoefte heeft sinds de totstandkoming van die – uit 1921 stammende – wet aan betekenis gewonnen. Veel onderne-

mingen hebben tegenwoordig, in het bijzonder door de komst van het internet, een landelijk werkgebied. In die gevallen speelt de in art. 5 Hnw als relevante omstandigheid genoemde plaats van vestiging van de betrokken ondernemingen geen rol. Bovendien is door de komst van internet het gebruik van beschrijvende aanduidingen toegenomen, omdat dit de vindbaarheid van ondernemingen op internet bevordert’ (r.o. 2.6).

‘De wetgever heeft in de hiervoor in 2.6 genoemde ontwikkelingen tot op heden geen aanleiding gezien de Handelsnaamwet te wijzigen. Gevaar voor verwarring is daarin nog steeds de enige maatstaf. Die maatstaf biedt voldoende ruimte om geen, of slechts geringe bescherming te bieden aan handelsnamen die, respectievelijk voor zover zij beschrijvend zijn. De vraag of verwarring tussen de betrokken ondernemingen te duchten is, moet immers worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het geval (zie hiervoor in 2.5.2). In de eerste plaats impliceert de eis dat verwarring te duchten valt, dat het relevante publiek de oudere handelsnaam kent en deze in verband brengt met de onderneming ten gunste waarvan de bescherming wordt ingeroepen. Een geheel beschrijvende handelsnaam heeft in beginsel geen onderscheidend vermogen, tenzij het publiek een zodanige naam door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met de onderneming die haar voert (“inburgering”). Voorts is van belang dat, nu het gebruik van beschrijvende aanduidingen is toegenomen (zie hiervoor in 2.6), aangenomen mag worden dat het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen. Mocht verwarring dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat gevaar al wegnemen. Omgekeerd kan worden aangenomen dat, naarmate een handelsnaam meer onderscheidend vermogen heeft, eerder verwarring te duchten valt.¹¹ Het is immers aannemelijk dat het publiek in dat geval, bij kennisgeving van eenzelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam, die naam eerder in verband zal brengen met de onderneming die de oudere handelsnaam voert’ (r.o. 2.8.2).

Auteurs

1. Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar IE in Leiden en advocaat in Amsterdam. S.C. Dack is barrister en advocaat in Amsterdam en verantwoordelijk voor het octrooirechtelijke deel van deze kroniek. De auteurs zijn dank verschuldigd aan mw. mr. C.J.S. Vrendenburg, mr. P.J. Kreijger en mr. B. Bogaerts voor commentaar op eerdere versies. Delen van deze kroniek verschenen eerder, deels in gewijzigde vorm, in *Mr., AMI, Bedrijfsjuridische berichten, Ars Aequi*

en in andere publicaties. De kroniek bestrijkt de periode april 2020 – maart 2021.

Noten

2. Hierover gaat de Hoge Raad overigens prejudiciële vragen stellen aan het HvJ EU: HR 15 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:42 (*CCC Touring*).
3. Diss. Rotterdam 2020, *deLex* 2020.
4. HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloping*).

5. Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfums-winkel*).

6. HR 19 februari 2021,

ECLI:NL:HR:2021:269 (*Dairy Partners*).

7. Zie bijvoorbeeld HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883.

8. Zie HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (*LMR Advocaten*), r.o. 4.1.4, onder verwijzing naar HR 28 maart 1963, ECLI:NL:HR:1963:66.

9. Vgl. HR 6 december 1996,

ECLI:NL:HR:1996:ZC2223 (*Stermij*), r.o. 3.4 en HR 28 maart 1963, ECLI:NL:HR:1963:66.

10. Vgl. HR 4 december 2015,

ECLI:NL:HR:2015:3477 (*LMR Advocaten*), r.o. 4.1.4.

11. Vgl. HR 6 december 1996,

ECLI:NL:HR:1996:ZC2223 (*Stermij*), r.o. 3.4 en voor het merkenrecht HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497 (*Specsavers*), punt 36.

En, vervolgt de Hoge Raad dan, deze ‘(...) wijze van beoordeling van de vraag of gevaar voor verwarring bestaat, waarborgt in voldoende mate dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij kunnen worden gebruikt. Om die reden bestaat er wat betreft beschrijvende handelsnamen zonder onderscheidend vermogen onvoldoende aanleiding om bijkomende omstandigheden te vereisen’ (r.o. 2.8.3).

Dit betekent dat de feitenrechter de plicht én een ruime vrijheid heeft om naar eigen inzicht alle omstandigheden van het geval, waaronder de beschrijvendheid van de oudere handelsnaam te wegen en vervolgens ‘normatief’ al dan niet tot verwarringsgevaar te concluderen.

Ten aanzien van sterk gelijkende beschrijvende domeinnamen die niet tevens als handelsnaam worden gevoerd, bevestigt de Hoge Raad zijn eerdere oordeel dat daarbij verwarringsgevaar niet voldoende is. Naast verwarringsgevaar zijn bijkomende omstandigheden vereist.

‘Daarbij gaat het steeds om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging. Zo kan worden gedacht 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.’

Het voornaamste kenmerk lijkt hierbij te zijn de opzet van de gedragingen: het opzettelijk trachten verwarring te wekken met de oudere domeinnaam om daar voordeel uit te trekken is onrechtmatig.

Voor de partijen betrokken bij de besproken uitspraak is de uitkomst niet meer van belang. Zij bereikten nadat de prejudiciële vragen waren gesteld een schikking. DOC Dairy Partners heet blijkens haar website vanaf medio 2021 ‘Uniekaas Holland BV.’

Tot slot nog een waarschuwing in verband met een veel voorkomend misverstand: het feit dat iemand een bepaalde *familienaam* heeft vormt *geen* ‘gerechtvaardigd belang’ om een handelsnaam te gaan voeren die verwarringwekkend veel lijkt op een oudere handelsnaam van een onderneming die in hetzelfde gebied en dezelfde branche actief is. Maarten Kluwer mocht bijvoorbeeld geen uitgeverij beginnen onder zijn eigen naam.¹²



Het gele stiksel van een dr. Martens schoen

The trade mark consists of the combination of a black welt (Pantone 19-3909 TCX) that runs along the perimeter of a boot's outsole and a yellow stitch (Pantone 3965 XGC) applied to the welt in the manner as shown. The matter shown in dotted lines, being the outline of the boot's upper and outsole, are not part of the trade mark but serve to show the positioning of the trade mark.

Merkenrecht

Na de grote wijzigingen in 2019 bevindt het merkenrecht zich momenteel in een tamelijk rustig vaarwater. Zelfs ten aanzien van de Brexit gaat het soepel: merkhouders die hun geregistreerde Uniemerken als merk in het Verenigd Koninkrijk willen behouden hoeven voorlopig niets te doen. De Uniemerken worden automatisch en kosteloos omgezet in een Brits merk. Alleen voor lopende inschrijvingsaanvragen is een actieve handeling nodig binnen negen maanden na Brexit (vóór 1 oktober 2021) om een beroep op voorrang te kunnen doen van de eerdere EU-aanvraag.

Het Benelux Bureau IE kwam met een nieuwe versie van zijn ‘Richtlijnen weigering’,¹³ hetgeen voor de praktijk een handig document is met veel voorbeelden. Er was ook interessante rechtspraak over wat wel niet een merk kan zijn. De UvA mag AMSTERDAM UNIVERSITY als merk inschrijven voor allerhande merchandise, behalve voor schrijfspulletjes omdat het daarvoor wel te beschrijven zou zijn.¹⁴ Een wiebelsteentje om mee te spelen (de Gömböc) kan geen merk zijn voor siervoorwerpen (waaronder wiebelsteentjes).¹⁵ De beschildering van bussen en treinen kan ook worden ingeschreven als ‘positiemark’,¹⁶ net als bijvoorbeeld de blauwe voorband van de Swapfiets¹⁷ en het gele stiksel van de dr. Martens schoen.¹⁸



Lacoste merken en Hema shirtjes

Uiteraard was er ook weer de nodige rechtspraak over welke mate van gelijkenis merkinbreuk oplevert. Waar de

Dit betekent dat de feitenrechter de plicht én een ruime vrijheid heeft om naar eigen inzicht alle omstandigheden van het geval, waaronder de beschrijvendheid van de oudere handelsnaam te wegen en vervolgens ‘normatief’ al dan niet tot verwarringsgevaar te concluderen

rechtbank eerder oordeelde dat de krokodillen op de kleding van Hema louter versiering zijn en Hema daarom geen merkinbreuk maakt op het merkenrecht van Lacoste, oordeelt het Hof Den Haag dat dat wél het geval is.¹⁹ Eerder kon Lacoste op basis van zijn krokodil-merk ook al een parfum genaamd EAU CROCO verbieden.²⁰



BLACK LABEL en LABELL logo's

Volgens het HvJ EU bestaat er verwarringsgevaar tussen het beeldteken BLACK LABEL by equivalenza en het beeldmerk LABELL.²¹ Dit verwarringsgevaar volgt uit: de gemiddelde mate van visuele overeenstemming, de gemiddelde mate van fonetische overeenstemming, de omstandigheid dat het begripsmatig verschil niet van dien aard is dat de overeenstemming wordt geneutraliseerd, het gemiddeld onderscheidend vermogen, het gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek en de omstandigheid dat de waren gelijk zijn. De aanwezigheid van de termen 'black' en 'by equivalenza' in het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, is niet voldoende om een dergelijk gevaar uit te sluiten. Verder lijkt 'Messi' als merk niet te veel op 'Massi', omdat de bekendheid van de eigenaar van het eerstgenoemde merk, de voetballer Lionel Messi, opweegt tegen de visuele en fonetische overeenstemming tussen de twee merken. Daardoor is er geen verwarringsgevaar.²²



Het beeldmerk van Messi

En er was wat rechtspraak over de vraag welke activiteiten, anders dan het zelf verkopen van artikelen, merkinbreuk kunnen opleveren. Amazon is niet aansprakelijk voor de verkoop op haar online marktplaats, door een *derde* verkoper, zonder toestemming van de merkhouders, van parfumsflesjes waarvoor de aan het betrokken merk verbonden rechten niet zijn uitgeput.²³ Iemand die een advertentie op een website heeft laten plaatsen die

inbreuk maakt op een merk van een derde, maakt geen merkinbreuk wanneer de beheerders van *andere* websites die advertentie *overnemen* door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die *andere* websites.²⁴ Het enkele *bewaren* van een partij van 150 industriële kogellagers, met een totale massa van 710 kilo, in ruil voor een slof sigaretten en een fles cognac, levert wél merkinbreuk op.²⁵

Octrooirecht

Eindelijk: een bruikbare toets voor inbreuk door equivalentie

De beschermingsomvang van een octrooi wordt volgens artikel 69 van het Europees octrooiverdrag (EOV) bepaald door de bewoordingen van de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving en tekeningen. Indien een inbreukmaker iets doet of iets maakt dat letterlijk binnen de beschermingsomvang van een conclusie valt, dan is er doorgaans²⁶ sprake van letterlijke inbreuk. Soms is de inbreukwestie niet makkelijk te beantwoorden. Wat als de vermeend inbreukmakende variant niet *letterlijk* binnen de bewoordingen van de conclusies valt, maar toch zeer dichtbij komt? Hoe gaat men daarmee om bij de beoordeling van producten of activiteiten die niet midden in de conclusies vallen, maar ergens in de penumbra van de uitvinding?

Volgens artikel 1 van het protocol bij artikel 69 EOV is het de bedoeling om een juiste middenweg te vinden tussen enerzijds een te letterlijke lezing van de conclusies (die geweld zou doen aan het beginsel van een billijke beloning voor de uitvinder) en anderzijds een te brede en algemene interpretatie van de conclusies (die geweld zou doen aan het even belangrijke beginsel van rechtszekerheid voor derden). Volgens artikel 2 van het protocol van artikel 69 EOV zal, *'for the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims'*.

De Hoge Raad heeft in de loop der jaren een aantal gezichtspunten ontwikkeld om te helpen bij de beoordeling of iets dat niet letterlijk onder de conclusies valt, toch binnen de beschermingsomvang ervan moet worden gebracht. Die gezichtspunten zijn onder meer: het *wezen* van de uitvinding; de *achter* de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte; de *letterlijke* betekenis van de bewoordingen van de conclusies; de *rechtszekerheid* voor derden; en de *mate* waarin de uitvinding vernieuwing heeft gebracht. Niet alle gezichtspunten zullen altijd aan

12. Hof Amsterdam 10 februari 1982, NJ 1983/154 (Maarten Kluwer) (werd: 'MAKLU'). En zie voor een recent voorbeeld: Rb. Noord-Nederland (vzr.) 6 augustus 2020, IEF 19363 (Smink Auto's/Auto Smink).
13. www.boip.int/nl/ie-professionals/wetgeving-beleid/weigering-op-absolute-gronden/richtlijnen-weigering.
14. HR 24 april 2020, IEF 19165; ECLI:NL:HR:2020:790 (BBIE/Universiteit van Amsterdam).

15. HvJ EU 23 april 2020, IEF 19169; ECLI:EU:C:2020:296 (Gómbóc).
16. HvJ EU 8 oktober 2020, ECLI:EU:C:2020:813 (Östgötrafiken).
17. Beneluxmerk Swapfiets 1415137.
18. Beneluxmerk geel stiksel 1417807 en Rechtbank Den Haag (vzr.) 18 februari 2021, IEF 19974 (Airwair/Van Haren).
19. Hof Den Haag 11 augustus 2020, IEF 19365 (Lacoste/Hema).
20. Hof Den Haag 26 januari 2016,

ECLI:NL:GHDHA:2016:1218 (Pacogi/Lacoste).

21. HvJ EU 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO/Equivalenza Manufactory).

22. HvJ EU 17 september 2020, ECLI:EU:C:2020:722 (MESSI).

23. HvJ EU 2 april 2020, ECLI:EU:C:2020:267 (Coty/Amazon).

24. HvJ EU 2 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:519 (mk advocaten/MBK Rechtsanwalte)

25. HvJ EU 30 april 2020, ECLI:EU:C:2020:341 (Kogellagers).
26. Maar niet altijd. Er zijn situaties waar de vermeende inbreukmaker iets doet dat binnen de letter van de conclusies valt, maar waar er toch geen sprake is van inbreuk, omdat de inbreukmakende variant geen gebruik maakt van het essentie van de uitvinding. Zie HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816 (Abbott/Medino) voor een voorbeeld.

Het Haagse hof heeft een zorgvuldige analyse gemaakt van de verschillende equivalentietheorieën en toetsen en een duidelijke stapsgewijze toets voor equivalentie geformuleerd die rekening houdt met zowel een billijke beloning voor de octrooihouder als rechtszekerheid voor derden

bod komen. Welke gezichtspunten van belang zullen zijn zal afhangen (aldus de Hoge Raad) van de omstandigheden van het geval. Het probleem met deze epigrammatische gezichtspunten en de soms willekeurige toepassing ervan is dat zij te vaag zijn om echt behulpzaam te zijn bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een octrooi. De vaagheid van de toetsen laat weliswaar ruimte open voor flexibiliteit aan de kant van creatieve advocaten en rechters, maar een structurele aanpak ontbreekt. Daardoor wordt de uitkomst van de analyse onvoorspelbaar.

Dat is ook de reden waarom in recente jaren in de lagere rechtspraak rechters de neiging hebben gehad om naar de zogenoemde *function/way/result* (F/W/R)-toets te grijpen. Er is geen juridische basis voor deze toets in het Europese statuut: die is overgewaaid uit de VS. Indien een variant op de letterlijke tekst van de conclusie (i) in wezen dezelfde functie uitoefent, op (ii) in wezen dezelfde manier, om (iii) tot in wezen hetzelfde resultaat te komen, zal er volgens de F/W/R-toets sprake zijn van (technische) equivalentie: de variant zal in principe binnen de beschermingsomvang van de octrooi-conclusie vallen.

Het probleem met de toepassing van deze toets is dat er niet altijd voldoende rekening wordt gehouden met het legitieme belang van derden bij rechtszekerheid, dat even belangrijk is, volgens het Protocol bij artikel 69 EOV, als het recht van de uitvinder op een billijke beloning. Een formalistische toepassing van de F/W/R-toets houdt überhaupt geen rekening met derden. Een correctie om rekening te houden met derden wordt niet altijd even consequent toegepast.

Het Haagse hof heeft in zijn arrest d.d. 27 oktober 2020²⁷ een zorgvuldige analyse gemaakt van de verschillende equivalentietheorieën en toetsen en een duidelijke stapsgewijze toets voor equivalentie geformuleerd die rekening houdt met zowel een billijke beloning voor de octrooihouder als rechtszekerheid voor derden. De eerste stap is te constateren of er sprake is van letterlijke inbreuk. Hierbij worden de octrooi-conclusies uitgelegd in het licht van onder meer de beschrijving en de tekeningen vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. In deze stap wordt géén rekening gehouden met de eventuele equivalentie van elementen van het product of de werkwijze aan kenmerken van de octrooi-conclusies overeenkomstig artikel 2 van het Protocol bij artikel 69 EOV.

Indien men constateert dat er geen sprake is van letterlijke inbreuk, dan rijst de vraag of in de perceptie van de gemiddelde vakman de conclusies ruimte laten voor equivalenten, gelet op enerzijds een billijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds een redelijke mate

van rechtszekerheid voor derden. Deze tweede stap wordt vervolgens onderverdeeld in vier sub-stappen of vragen.²⁸

Ten eerste: is er sprake van technische equivalenten? Wordt met het afwijkende element hetzelfde probleem opgelost en vervult het afwijkende element in dat kader dezelfde functie als het geclaimde kenmerk? Dit vereiste van 'technische equivalentie' vormt de basis voor het beroep op equivalentie.

Ten tweede: indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, rijst de vraag of het passend is, vanuit het oogpunt van een billijke bescherming van de octrooihouder, om bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi rekening te houden met equivalenten. Het octrooi-schrift moet voor de gemiddelde vakman met zijn algemene vakkennis een leer openbaren die de toepassing van equivalenten mede kan omvatten. Er moet daarbij 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.

Ten derde: indien de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord, rijst de vraag of de ruime uitleg in strijd is met de redelijke rechtszekerheid voor derden. Het feit dat in de octrooi-conclusies bewoordingen zijn gebruikt die equivalenten niet letterlijk omvatten is in dat kader een belangrijke omstandigheid, maar is niet doorslaggevend. Er is een voldoende mate van rechtszekerheid als de gemiddelde vakman begrijpt dat de octrooi-conclusies ruimte laten voor equivalenten.

Tot slot lijkt men ook in te zien dat de ruimere uitleg van de conclusie tot problemen zou leiden aan de kant van de geldigheid: indien de conclusie breed wordt uitgelegd, leidt dat dan ook tot nietigheid ten aanzien van de documenten uit de stand van de techniek, bijvoorbeeld? De bredere uitleg geldt tenslotte niet slechts voor de inbreukwettigheid, maar ook voor de beoordeling van de materiële geldigheidscriteria van nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid.

Deze heldere en doordachte nadere invulling van de toets voor equivalentie is onzes inziens welkom. De gestructureerde aanpak die het hof voorstelt komt nu ook overeen met de laatste iteratie van de Engelse toets voor equivalentie, geformuleerd door de Engelse Supreme Court in *Eli Lilly and Company/Actavis UK Limited and others* [2017] UKSC 48, een zaak die het Engelse deel van hetzelfde Europese octrooi betrof.

Hoe zit het ook alweer met het executierisico?

Een octrooi is een rechtspretentie. Het geeft de houder van het octrooi het recht om de activiteiten van anderen,

die niet gerechtigd zijn om het octrooi toe te passen, te belemmeren of te doen stopzetten indien zij inbreuk maken op de exclusieve rechten van de octrooihouder. Een octrooihouder mag ‘wapperen’ met zijn octrooi: hij mag anderen (zijn concurrenten, bijvoorbeeld) waarschuwen dat hij een octrooi heeft en dat hij meent dat hun activiteiten inbreuk opleveren op het octrooi. Hij mag eisen dat zij zijn octrooi respecteren. Het wapperen met een octrooi is over het algemeen niet onrechtmatig, ook niet indien het octrooi uiteindelijk vernietigd wordt. Het wapperen met een octrooi is slechts onrechtmatig indien de octrooihouder *weet* (dan wel *dient te beseffen*) dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat, dat het octrooi geen stand zal houden.²⁹

De octrooihouder mag ook op basis van zijn octrooi een verbodsactie instellen. Indien een verbod wordt verkregen en vervolgens geëxecuteerd, ontstaat er een risicoaansprakelijkheid jegens de geëxecuteerde partij indien het octrooi achteraf vernietigd wordt (of indien achteraf geoordeeld wordt dat er toch geen sprake was van inbreuk op het octrooi). De octrooihouder moet in dat geval de schade vergoeden die hij veroorzaakt heeft door het inzetten van zijn achteraf gezien nietige rechtspretentie (of van een rechtspretentie waarop achteraf gezien geen inbreuk is gemaakt).

Als een verbod wordt uitgesproken en vervolgens *niet* wordt geëxecuteerd, ontstaat er géén executierisico. Het is de executie van het verbod dat het executierisico jegens de geëxecuteerde doet ontstaan.

Dat leidt soms tot schijngevechten tussen de fabrikanten van generieke geneesmiddelen bij de lancering van hun generieke producten en *spécialité* fabrikanten die nog octrooien hebben op het product. Stel dat een generieke fabrikant meent dat een octrooi nietig is, maar een lancering toch niet wil riskeren. De generiek laat de *spécialité* expliciet weten dat zij voornemens is om op de markt te komen en hoopt daarbij een verbodsactie uit te lokken.³⁰ Indien er een verbod wordt uitgesproken en geëxecuteerd, heeft de generiek recht op schadevergoeding indien het octrooi later in oppositie bij het EOB, of in een bodemprocedure, vernietigd wordt. Soms wil de *spécialité* dat spelletje niet spelen: die wil liever wachten totdat er daadwerkelijk sprake is van een echte lancering (en niet slechts een aankondiging van een lancering) alvorens in actie te komen.³¹

In haar uitspraak van 14 oktober 2020 heeft de Haagse rechtbank het executierisico opgerekt. De rechtbank overwoog dat een octrooihouder aansprakelijk was voor de schade van een zorgverzekeraar die veroorzaakt werd doordat de octrooihouder een verbod had verkregen en geëxecuteerd tegen een generieke concurrent op basis van een octrooi dat later vernietigd was. De zorgverzekeraar was zelf geen partij bij het geschil tussen octrooihouder en generiek.

In haar uitspraak van 14 oktober 2020 heeft de Haagse rechtbank het executierisico opgerekt

AstraZeneca had in augustus 2013 een verbod gekregen (en geëxecuteerd) tegen Sandoz op basis van een octrooi op een vertraagde afgifte formulering van quetiapine (Seroquel[®]), een geneesmiddel voor de behandeling van onder meer schizofrenie en bipolaire stoornis. Iets minder dan een jaar later, in juli 2014, heeft het Haagse hof het octrooi vernietigd – waardoor AstraZeneca schadeplichtig werd ten aanzien van Sandoz.

Tweeënhalf jaar later, in december 2016, heeft zorgverzekeraar Menzis AstraZeneca aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van het handhaven van het octrooi en het van de markt houden van potentiële generieke concurrenten. Volgens Menzis had AstraZeneca onrechtmatig gehandeld jegens haar en haar verzekerden door het octrooi te handhaven. Menzis moest immers tijdens de periode van het verbod het duurdere product van AstraZeneca vergoeden, in plaats van goedkopere generieke producten die – ware het niet voor het octrooi – eerder op de markt waren gekomen.

De rechtbank overwoog dat de achteraf gezien onrechtmatige handhaving van het octrooi jegens Sandoz directe gevolgen heeft gehad voor de hele markt – waaronder ook voor Menzis, die geen preferentiebeleid heeft kunnen voeren voor quetiapine. AstraZeneca was dus verrijkt ten koste van (de verzekerden van) Menzis. Er was – aldus de rechtbank – sprake van ongerechtvaardigde verrijking.

Reeskamp merkt terecht op in zijn gedetailleerde en lezenswaardige noot onder deze uitspraak in de *BIE* dat de basis waarop de rechtbank geoordeeld heeft dat AstraZeneca *onrechtmatig* heeft gehandeld jegens Menzis (een derde) onduidelijk is – en in ieder geval niet in het vonnis vermeld staat. Wat was de toerekenbare onzorgvuldigheid van AstraZeneca *jegens Menzis*?

In Engeland mag de NHS de octrooihouder om een *cross-undertaking as to damages* verzoeken in lopende zaken waar een *spécialité* fabrikant een verbodsactie instelt om te voorkomen dat een goedkopere generieke versie van een geneesmiddel op de markt komt. Het kan zijn dat de rechtbank hierdoor is geïnspireerd: wij begrijpen dat Menzis zwaar op de Engelse situatie heeft geleund tijdens pleidooi. Een verschil tussen zo’n *cross-undertaking* en de situatie in *Menzis* is echter dat de octrooihouder in Engeland weet, op het moment dat de verbodsactie loopt, dat hij

27. Hof Den Haag 27 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2052 (*Eli Lilly/Fresenius; perimetrexed*), *BIE* 6/2020 nr. 22 (p. 291), m.nt. J.H.J. den Hartog.

28. De nummering van de sub-stappen is van mij. Het hof bespreekt de vier stappen

van de equivalentieanalyses in r.o. 4.7-4.11 van het arrest.

29. HR 29 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6098 (*CFS Bakel/Stork*).

30. Of de generiek vraagt om een vrijwillige

bevestiging van de octrooihouder dat als de generiek van de markt blijft, de octrooihouder aansprakelijk zal zijn voor de schade, indien achteraf blijkt dat het octrooi nietig is. Zie r.o. 2.21-2.25 van het hierna te bespreken vonnis voor een illustratie hier-

van.

31. Zo ook hier. Zie r.o. 2.26 van het hierna te bespreken vonnis.

een risico loopt ten aanzien van de NHS. In *Menzis* is de vordering pas (veel) later gekomen. De zaak loopt bij het schrijven van deze kroniek nog in appel.³²

Dwanglicenties in een pandemie

In de Kroniek van 2019 hebben wij initiatieven van de overheid besproken om de instrumenten voor dwanglicenties en de apothekersvrijstelling te gebruiken om neerwaartse druk uit te oefenen op de prijs van geneesmiddelen. Die pogingen zijn gestrand nadat het de commissie die de taak had om tot een positie te komen ten aanzien van dwanglicenties niet is gelukt om een gezamenlijke redeneerlijn over dwanglicenties bij hoge prijzen te formuleren.³³ Minister De Jonge heeft vervolgens een persoonlijke beschouwing over de inzet van dwanglicenties bij hoge prijzen van medicijnen aangeboden aan de Ministers van EZK en MZS.³⁴ Een dwanglicentie is een door de Minister van EZK in het algemeen belang verleende licentie onder een octrooi aan een derde die normaal gesproken niet gerechtigd zou zijn om het octrooi toe te passen. De wens om nieuw leven in te blazen in het instrument van dwanglicenties (dat al lang bestaat, hoewel dwanglicenties vrijwel nooit worden verleend) wordt ingegeven door de gedachte dat de overheid hiermee een wettelijk middel in handen heeft om de door sommige farmaceutische bedrijven gevraagde hoge prijzen voor bepaalde geïmporteerde geneesmiddelen te verlagen.

In zijn persoonlijke beschouwing erkent minister De Jonge de problemen die kleven aan het voorstel. Het intellectueel eigendomsrecht van een farmaceutisch bedrijf wordt van overheidswege ingeperkt. Dat is, zoals de minister toegeeft, een zware stap, met mogelijk ook consequenties voor het Nederlandse innovatie- en vestigingsklimaat. Hij geeft ook toe dat binnen de overheid een expliciet kader om de afweging te kunnen maken tussen het algemeen belang enerzijds en het belang dat een octrooihouder heeft bij het respecteren van zijn rechten anderzijds ontbreekt.

De minister kijkt ook naar de mogelijke inzet van het mededingingsrecht om geneesmiddelen tegen een redelijke prijs beschikbaar te maken. Hij merkt op dat het mededingingsrechtelijk instrumentarium voor alle situaties geldt waarin er misbruik van een machtspositie wordt gemaakt. Hij concludeert dat er geen noodzaak is om de huidige wetgeving aan te passen: de instrumenten zijn er al. De minister merkt op dat er geen empirische studies zijn over het prijseffect van dwanglicenties op innovatie in de farmaceutische industrie. Wel suggereert de (deels: verouderde) literatuur dat prijsregulering een negatief effect heeft op innovatie. Dat is voor de minister echter geen reden om voor individuele geneesmiddelen te veel te betalen.

Zijn uiteindelijke aanbevelingen zijn algemeen van aard. Hij stelt voor om het Zorginstituut Nederland te verzoeken een 'horizonscan' uit te voeren om heldere volume- en prijsindicatoren te ontwikkelen van het gebruik van geneesmiddelen, bij voorkeur in samenwerking met zorginstellingen in andere landen. Op basis van de bevindingen zou de inkoopmacht kunnen worden versterkt. Andere voorstellen betreffen het aandringen op Europees niveau op aanpassing van het beleid over data- en markt-exclusiviteit, die ook in de weg kunnen staan aan een

Dat de persoonlijke beschouwing bij zulke algemeenheden blijft, illustreert wellicht hoe lastig en omstreken deze materie is

vroege marktintroductie van goedkopere versies van geïmporteerde geneesmiddelen; en het verder ontwikkelen van een afwegingskader voor dwanglicenties. De minister meent dat het afwegingskader slechts in een beperkt aantal gevallen tot de conclusie zal leiden dat een dwanglicentie kan worden ingezet.

Dat de persoonlijke beschouwing bij zulke algemeenheden blijft, illustreert wellicht hoe lastig en omstreken deze materie is.

Tot slot kwam er eind 2020 een wetsvoorstel van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de introductie van een bevoegdheid van de Minister van VWS om dwanglicenties in te zetten.³⁵ In het concept van de MvT wordt het voorstel in verband gebracht met de COVID-pandemie en de omstandigheid dat sommige farmaceuten hadden aangegeven om hun vaccin niet tegen kostprijs te willen leveren. Het initiatiefwetsvoorstel beoogt een wijziging in de ROW 1995 waardoor in bepaalde noodsituaties of crisissen de Minister van VWS in plaats van de Minister van EZK de bevoegdheid heeft om een dwanglicentie te verleenen. De wetswijziging zorgt er ook voor dat data- en markt-exclusiviteit niet gelden wanneer een dwanglicentie wordt afgegeven door de Minister van VWS. De publieke consultatie is in februari 2021 afgerond. De resultaten zijn bij het schrijven van deze kroniek nog niet gepubliceerd.

Indicatieve tarieven nu ook voor octrooizaken

In IE-zaken heeft de winnende partij krachtens artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG (de Handhavingsrichtlijn) recht op vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van het geding door de verliezende partij, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. In 2016 heeft het HvJ EU³⁶ bepaald dat artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn zich niet verzet tegen een nationale regeling met een systeem van forfaitaire tarieven, mits die tarieven waarborgen dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijkgestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen.

In Nederland kennen wij al enige tijd indicatieve tarieven voor *soft* IP-zaken, maar sinds 1 september 2020³⁷ hebben wij nu ook indicatietarieven voor octrooizaken. De maximale indicatietarieven zijn afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Voor octrooizaken in eerste aanleg³⁸ zijn ze als volgt:

Kort geding

Eenvoudig:	maximaal € 10.000
Normaal:	maximaal € 40.000
Complex:	maximaal € 80.000
Zeer complex:	maximaal € 120.000

Bodemzaken

Eenvoudig:	maximaal € 30.000
Normaal:	maximaal € 75.000
Complex:	maximaal € 150.000
Zeer complex:	maximaal € 250.000

Er gelden aparte indicatietarieven voor procedures bij het Haagse hof³⁹ en de Hoge Raad.⁴⁰

Deze maximale indicatieve tarieven zijn uiteraard aanzienlijk hoger dan de forfaitaire tarieven die normaliter gelden voor civiele zaken, maar tegelijkertijd beduidend lager dan de kosten die daadwerkelijk worden gemaakt in octrooizaken.⁴¹

Auteursrecht

De Auteurswet wordt dit jaar aangepast aan twee Europese richtlijnen en er was weer de nodige interessante rechtspraak.

Wetgeving

De 'online omroep richtlijn' breidt het verplicht collectief beheer van kabeldoorgifte-rechten uit naar alle vormen van doorgifte.⁴² Maar alle *verbodsrechten* op films, ook die met betrekking tot kabeldoorgifte, berusten in de praktijk op grond van een wettelijk vermoeden van overdracht bij de filmproducent. Dat bevestigde de Hoge Raad op 2 oktober 2020.⁴³ Daarom bracht de Nederlandse wetgever elke vorm van (kabel)doorgifte, én zogenaamde 'directe injectie in kabelnetwerken', onder een verplicht collectieve *vergoedingsaanspraak* jegens de distributeurs voor *alle* filmmakers. Daardoor meldt naast Buma, Sena, Lira, Vevam, Norma, Pictoright, StOPNL en Agicoa nu ook Stichting FAIR zich bij de distributeurs. Stichting FAIR vertegenwoordigt cameramensen en verschillende soorten designers en editors.⁴⁴

Deze creatie van vergoedingsaanspraken naast verbodsrechten past in de trend van het auteurscontractenrecht. Producenten en uitgevers krijgen de verbodsrecht-

Deze creatie van vergoedingsaanspraken naast verbodsrechten past in de trend van het auteurscontractenrecht

ten, maar de individuele creatieven krijgen in aanvulling op of in ruil daarvoor wettelijke vergoedingsaanspraken. Ook persuitgevers krijgen, boven op het auteursrecht een nieuw eigen 'naburig' verbodsrecht (dat ze tegen Google en Facebook proberen uit te oefenen), maar de auteurs krijgen daarbij een vergoedingsaanspraak.

De 'Digital Single Market' (DSM)-richtlijn brengt de dienstverlening door platforms als YouTube en Facebook onder het auteursrechtelijk openbaarmakingsrecht.⁴⁵ Daarmee ontstaat een verplichting om licenties af te sluiten met rechthebbenden en zo nodig gebruik te maken van 'upload-filters'. Dit laatste is als juridische verplichting omstreden, maar genoemde platforms doen het in de praktijk al jaren. Het land Polen is een procedure begonnen bij het HvJ EU om deze verplichting in strijd met de informatie vrijheid te laten verklaren. De conclusie van de A-G wordt in april 2021 verwacht en het arrest van het Hof pas na het moment waarop de richtlijn moet zijn geïmplementeerd (7 juni 2021). Na de bespreking van de auteursrechtelijke rechtspraak komen we hier nog even op terug.

Rechtspraak

Technische bepaaldheid

Er rust geen auteursrecht op onderdelen van een voorwerp die uitsluitend door hun technische functie worden

32. Conflict of interest-melding: Astra-Zeneca wordt bijgestaan door een kantoor-genoot van een van de schrijvers van deze Kroniek.

33. Er was ook een procesueel probleem. Volgens de hierna te bespreken persoonlijke beschouwing van minister De Jonge had één van de commissieleden zich niet gehouden aan de vooraf gemaakte afspraak om zonder last of ruggespraak deel te nemen aan de commissie en heeft deze het concept-rapport gedeeld met zijn achterban. Drie andere leden vonden dat het lid wegens het geschonden vertrouwen uit de commissie zou moeten vertrekken, hetgeen het lid in kwestie weigerde. Minister De Jonge heeft vervolgens de opdracht teruggegeven aan de Minister van EZK en de Minister voor MZS, die de commissie hadden ingesteld.

34. Persoonlijke beschouwing over de inzet van de dwanglicenties bij hoge prijzen van medicijnen, De Jonge 2020, beschikbaar hier: www.rijksoverheid.nl/binaries/rijks-

overheid/documenten/rapporten/2020/06/16/persoonlijke-beschouwing-over-de-inzet-van-de-dwanglicenties-bij-hoge-prijzen-van-medicijnen/bijlage-rapport-persoonlijke-beschouwing-over-de-inzet-van-de-dwanglicenties-bij-hoge-prijzen-van-medicijnen.pdf.

35. www.internetconsultatie.nl/dwanglicentie.

36. HvJ EU 28 juli 2016, C 57/15, ECLI:EU:C:2016:611 (*United Video Properties*).

37. Tenzij vonnis reeds voor die datum was bepaald.

38. Zie www.rechtspraak.nl/SiteCollection/Documents/indicatietarieven-in-octrooizaken-rb-den-haag-1-september-2020.pdf.

39. Zie www.rechtspraak.nl/SiteCollection/Documents/indicatietarieven-in-octrooizaken-gerechtshof-DH-september-2020.pdf.

40. www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/indicatietarieven-in-octrooizaken-HRN-1-september-2020.pdf.

41. Zie voor een recente kostenveroordeling

onder de oude regels: Rb. Den Haag 24 februari 2021 (*Sisvel/Xiaomi*), waarin de verliezende partij veroordeeld werd om een kostenveroordeling ad € 1.220.629,96 te betalen aan de in het gelijkgestelde partij.

42. Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgiften van televisie- en radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten). (W.v. 35597 in maart 2021 bij de Eerste Kamer in behandeling).

43. HR 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1548 (*Lira/Ziggo*).

44. Stichting FAIR vertegenwoordigt makers van filmwerken, onder te verdelen in vier disciplines: a. op het gebied van beeld-

cameramensen; b. op het gebied van geluid: sound designers, (supervising) sound editors en montage editors; c. op het gebied van art department: set dresser special effects editors, artdirectors en production designers; en d. op het gebied van montage/editing: editors.

45. Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt), (*Stb.* 2020, 558). Deze wet treedt grotendeels pas in werking op 7 juni 2021.

gekenmerkt. Dat bevestigde het HvJ EU in een zaak over de Brompton-vouwfiets.⁴⁶ Bescherming is wel mogelijk als de auteur door de keuze van de verschijningsvorm zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzen te maken en het product zodanig heeft vormgegeven dat het zijn persoonlijkheid weerspiegelt (punt 34).

Het bestaan van andere mogelijke verschijningsvormen waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt, wijst er weliswaar op dat er keuzemogelijkheden zijn, maar dit is niet doorslaggevend voor de beoordeling van de factoren die de keuze van de maker hebben beïnvloed. Het bestaan van een vroeger octrooi en de doeltreffendheid van de verschijningsvorm om hetzelfde technische resultaat te bereiken, moeten alleen in aanmerking worden genomen voor zover deze elementen het mogelijk maken te achterhalen met welke overwegingen bij de keuze van de verschijningsvorm van het betrokken product rekening is gehouden (punt 35 en 36).

Het Hof benadrukt 'dat aan het criterium van oorspronkelijkheid niet kan worden voldaan door onderdelen van een voorwerp die uitsluitend door hun technische functie worden gekenmerkt, aangezien met name uit artikel 2 van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht volgt dat de auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot ideeën. Het beschermen van ideeën door middel van het auteursrecht zou in feite neerkomen op het bieden van de mogelijkheid om ideeën te monopoliseren, ten koste van met name de technische vooruitgang en de industriële ontwikkeling' (punt 27).

Mededeling aan het publiek

Het HvJ EU oordeelde ook dat het verhuren van auto's met een autoradio geen auteursrechtelijk relevante 'mededeling aan het publiek' is (van de muziek die een gebruiker via die radio kan beluisteren).⁴⁷ Niet verbazingwekkend.

Ook het langs elektronische weg aan een rechter overleggen van een foto als bewijsstuk in een gerechtelijke procedure is volgens het HvJ EU niet auteursrechtelijk relevant, omdat er geen publiek wordt bereikt.

'Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte zou 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.'⁴⁸

Een waarheid als een koe, maar dit resultaat had ook bereikt kunnen worden via een beroep op een beperking op het auteursrecht, zoals in Nederland vastgelegd in artikel 22 lid 2 Auteurswet:

'Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het overnemen ervan ten behoeve van de openbare veiligheid of om het goede verloop van een bestuurlijke, parlementaire of gerechtelijke procedure of de berichtgeving daarover te waarborgen.'

Hierbij valt op dat ook het HvJ EU aan het anonimiseren is geslagen en dat arresten die bekend worden met de persoonsnamen van de betrokkenen tot het verleden behoren. Dat is natuurlijk jammer. Al was het natuurlijk wel vreemd dat ook iemand als de Spaanse advocaat Costeja die procedeerde over 'het recht om vergeten te worden', voor altijd bij iedereen bekend is vanwege het naar hem genoemde arrest.⁴⁹ Het HvJ EU noemt het besproken arrest inmiddels 'Fotobewijs' en doet in ieder geval een poging om een alternatieve, anonieme standaard roepnaam voor het arrest te introduceren.

Hyperlinken na 'VG Bild-Kunst'

Recent wees het HvJ EU een arrest over hyperlinken,⁵⁰ dat een uitgebreide bespreking verdient omdat het voor velen van belang is. Iedereen met een website of een social media-account doet aan, of is voorwerp van hyperlinken, retweeten, reposten etc.

Eerst een korte terugblik. In 2014 besliste het HvJ EU in de *Svensson*-zaak⁵¹ dat hyperlinken naar werken die op een andere website vrij beschikbaar zijn, geen auteursrechtelijk relevante 'mededeling aan het publiek' is. Dit omdat er geen sprake is van een 'nieuw publiek', omdat bij de toestemming voor publicatie op die andere website *het gehele internet publiek* al door de rechthebbende zou zijn 'ingecalculeerd'. Simpel gezegd: als je iets openlijk online zet kan iedereen het toch al zien. De introductie van dit 'nieuw publiek' en de 'incalculeer-theorie' kreeg veel kritiek en riep veel vragen op. In het *BestWater*-arrest⁵² deed het Hof er in datzelfde jaar 2014 nog een schepje bovenop:

'Het enkele feit dat een beschermd werk dat vrijelijk toegankelijk is op een internetsite, is opgenomen op een andere internetsite door middel van een link waarbij wordt gebruikgemaakt van de 'transclusion'-techniek ('framing'), zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, kan niet worden aangemerkt als een 'mededeling aan het publiek'.

Die *BestWater*-uitspraak was op zich wel te verwachten na *Svensson*, omdat daar al de volgende overweging in stond:⁵³

'Deze vaststelling [dat er bij hyperlinken géén sprake is van een mededeling aan het publiek] wordt niet op losse schroeven gezet indien de verwijzende rechter zou vaststellen – hetgeen niet duidelijk blijkt uit

Het valt op dat ook het HvJ EU aan het anonimiseren is geslagen en dat arresten die bekend worden met de persoonsnamen van de betrokkenen tot het verleden behoren

het dossier – dat wanneer de internetgebruikers op de betrokken link klikken, het werk verschijnt en *daarbij de indruk wordt gewekt dat het wordt getoond op de website waar de link zich bevindt, terwijl dit werk in werkelijkheid afkomstig is van een andere website*’ (punt 29, cursivering toegevoegd).

Met andere woorden: als er op zo’n manier wordt gelinked dat de gebruiker *gewoon totaal wordt misleid*, – we overdrijven even om duidelijk te maken waar het probleem zit – omdat het lijkt dat het werk op de site van de hyperlinker zelf staat, ook dan is er geen sprake van een auteursrechtelijk relevante handeling.

Dit was zo’n merkwaardige overweging dat dit niet goed kon gaan. Het eerste vuiltje dat moest worden weggepoetst was dat in het *Svensson*-arrest niet duidelijk werd gezegd dat alleen hyperlinks naar *legale bron* geacht kon worden te zijn ingecalculeerd bij de eerdere toestemming. Bij openbaarmaking van werken op een illegale website was er immers helemaal geen toestemming voor enige mededeling, aan welk publiek dan ook. Dit werd opgehelderd in 2016 in het *GS Media*-arrest (over het hyperlinken naar uitgelekte Playboy-foto’s van Britt Dekker).⁵⁴ Hyperlinken naar illegale bronnen mag niet. Maar daar signaleerde het Hof terecht het probleem dat iemand die wil gaan hyperlinken lang niet altijd *weet* of zelfs maar *kan weten* of de bron legaal is. Om daar een beetje aan tegemoet te komen introduceerde het Hof kort gezegd een schuldansprakelijkheid voor *non-profit* hyperlinkers en een risico-aansprakelijkheid voor *for-profit*-hyperlinkers:

‘Om vast te stellen of het plaatsen, op een website, van hyperlinks naar beschermde werken die zonder toestemming van de auteursrechthebbende vrij beschikbaar zijn op een andere website, een “mededeling aan het publiek” vormt, moet bepaald worden “of deze links zijn verstrekt zonder winstoogmerk door een persoon die geen kennis had, of redelijkerwijs geen kennis kon hebben, van het illegale karakter van de publicatie van die werken op die andere website, dan wel of, integendeel, voornoemde links met een dergelijk oogmerk zijn verstrekt, in welk geval deze kennis moet worden vermoed”’.

De onschuldige particuliere hyperlinker moet eerst gewaarschuwd worden, de professionele hyperlinker heeft een onderzoeksplicht en een risicoaansprakelijkheid. Met

dat laatste werd weer een ‘bijl aan de wortel van het internet vermoed’, hetgeen weer mee bleek te vallen.

In 2018 moest het Hof van Justitie EU een andere vraag beantwoorden die hij zelf had opgeroepen met zijn ‘nieuw publiek’ en ‘incalculer theorieën’.⁵⁵ Als iedere vorm van hyperlinken naar een werk dat al ergens met toestemming van de rechthebbende op internet staat, – óók op zo’n manier dat je helemaal niet kan zien dat het een hyperlink is (de ‘embedded’ of ‘framed’ link) –, toegestaan is, omdat het hele internet publiek toch al was ‘ingecalculeerd’ bij die eerste toestemming, geldt dat dan ook voor het eenvoudigweg herplaatsen en dus kopiëren van zo’n werk? Antwoord: nee, het incalculer-verhaal geldt alleen bij hyperlinks en niet voor kopiëren:

‘Anders dan bij hyperlinks die, volgens de rechtspraak van het Hof, met name bijdragen tot de goede werking van het internet en het mogelijk maken informatie te verspreiden binnen dat netwerk, dat wordt gekenmerkt door de beschikbaarheid van immense hoeveelheden informatie (...), draagt de plaatsing op een website, zonder toestemming van de houder van het auteursrecht, van een werk dat eerder met de toestemming van die houder op een andere website is gepubliceerd, niet in dezelfde mate bij tot een dergelijke doelstelling’ (punt 40).

En dan nu de zaak die op 9 maart 2021 is beslist door HvJ EU.⁵⁶ Het ging om *VG Bild-Kunst* (een Duitse collectieve beheersorganisatie op het gebied van beeldende kunst, vergelijkbaar met Pictoright in Nederland) en de Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK). SPK beheert een digitale bibliotheek die links bevat naar gedigitaliseerde werken. Op de website van SPK staan miniatuurafbeeldingen (thumbnails) van die werken die doorlinken naar het oorspronkelijke (gedigitaliseerde) werk. Namens de rechthebbenden eist *VG Bild-Kunst* dat SPK door *technische voorzieningen* voor derden de mogelijkheid beperkt om de miniatuurafbeeldingen van de werken te ‘framen’. De vraag die het Europees Hof moet beantwoorden is of de framing van het digitale werk een ‘mededeling aan het publiek’ is waarvoor aparte toestemming nodig is.

Advocaat-generaal Szpunar nam in zijn conclusie de hele hyperlink-rechtspraak op de schop, zei nogal expliciet dat de *BestWater*-uitspraak een vergissing was en kwam met een even ingenieuze als ingewikkelde aanbeveling over het verschillend behandelen van verschillende soorten van (framed) hyperlinks.⁵⁷

46. HvJ EU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:461 (*Brompton*).

47. HvJ EU 2 april 2020, ECLI:EU:C:2020:268 (*Stim en SAMI*).

48. HvJ EU 28 oktober 2020, ECLI:EU:C:2020:863 (*Fotobewijs*).

49. HvJ EU 31 mei 2014, ECLI:EU:C:2014:317 (*Costeja*).

50. HvJ EU 9 maart 2021, ECLI:EU:C:2021:181, (*VG-Bildkunst*).

51. HvJ EU 13 februari 2014, ECLI:EU:C:2014:76 (*Svensson/Retriever*).

52. HvJ EU 21 oktober 2014,

ECLI:EU:C:2014:2315 (*BestWater*).

53. Naar verluidt was het zelfs de bedoeling van het HvJ EU om met deze overweging in ‘*Svensson*’, de vragen in *BestWater* ook alvast te beantwoorden. Er zou na *Svensson* ook contact opgenomen zijn met het Bundesgerichtshof of de vragen in *BestWater* hiermee niet al afdoende beantwoord waren en konden worden ingetrokken. Het Bundesgerichtshof vond kennelijk van niet.
54. HvJ EU 8 september 2016, C-160/15,

ECLI:EU:C:2016:644, NJ 2018/112, m.nt. P.B. Hugenholtz (*GS Media/Sanoma*).

55. HvJ EU 7 augustus 2018, ECLI:EU:C:2018:634, NJ 2019/371, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff*).

56. HvJ EU 9 maart 2021, ECLI:EU:C:2021:181 (*VG Bild-kunst*).

57. Conclusie van 10 september 2020 ECLI:EU:C:2020:696. Volgens deze conclusie moet het EU auteursrecht ‘aldus worden uitgelegd dat het insluiten in een webpagi-

na van auteursrechtelijk beschermde werken die met toestemming van de auteursrechthebbende vrij toegankelijk aan het publiek ter beschikking zijn gesteld op andere websites, op een zodanige wijze dat deze werken zonder verder toedoen van de gebruiker automatisch worden weergegeven zodra die pagina wordt geopend, een mededeling aan het publiek in de zin van die bepaling vormt’ (cursivering toegevoegd).

Het HvJ EU probeert het wat simpeler te houden. Het Hof is van oordeel dat het Europese auteursrecht aldus moet worden uitgelegd dat 'de opnemings, door middel van de techniek van framing, op de website van een derde van werken die door het auteursrecht worden beschermd en die met toestemming van de houder van het auteursrecht op een voor het publiek vrij toegankelijke andere website zijn geplaatst, een mededeling aan het publiek in de zin van deze bepaling vormt wanneer met die opnemings de voorzieningen worden omzeild die de houder tegen framing heeft getroffen of opgelegd'.

In dat geval kan degene die wil framen er niet vanuit gaan dat de houder van het auteursrecht ermee heeft ingestemd dat derden zijn werken vrijelijk aan het publiek kunnen mededelen. De tweede openbaarmaker, die gebruik maakt van framing, doet in dat geval dus een nieuwe mededeling aan het publiek waar ook weer opnieuw toestemming voor moet worden verleend door de auteursrechtelijke.

Het moet volgens het Europees Hof wel gaan om een 'doeltreffende technische voorziening' om de framing te voorkomen. Anders is het voor degene die wil framen moeilijk na te gaan of de houder zich tegen de framing heeft willen verzetten. Een mededeling op de website, bijvoorbeeld in de vorm van een pop-up, of in de algemene voorwaarden 'U mag niet framed linken' volstaat dus niet.

De uitspraak van het Hof roept echter weer nieuwe vragen op met de verwijzing naar 'de voorzieningen worden omzeild die de houder tegen framing heeft getroffen of opgelegd'. Hoezo 'of opgelegd'? Dat enkele opleggen is toch niet kenbaar voor de nietsvermoedende (particuliere) hyperlinkers? In punt 46 overweegt het Hof:

'Gepreciseerd zij dat teneinde de rechtszekerheid en de juiste werking van het internet te garanderen, de houder van het auteursrecht niet kan worden toegestaan om zijn toestemming op andere wijze te beperken dan met "doeltreffende technische voorzieningen" [...]. Bij gebreke van dergelijke voorzieningen kan het met name voor particulieren immers moeilijk zijn om na te gaan of die houder zich tegen de framing van zijn werken heeft willen verzetten. Een dergelijke verificatie kan nog moeilijker blijken te zijn wanneer deze rechten het voorwerp zijn van sublicenties.'

Dus dan kan het enkele *opleggen* van de verplichting om technische maatregelen te nemen toch niet voldoende zijn? Ze moeten daadwerkelijk *getroffen* zijn om kenbaar te zijn. Het lijkt aannemelijk dat ten opzichte van nietsvermoedende particuliere hyperlinkers in ieder geval geldt dat de antiframing maatregelen inderdaad zijn geïmplementeerd, alvorens het framen een auteursrechtinbreuk oplevert. Maar wat nu als bijvoorbeeld fotopersbureaus als ANP of Getty Images of collectieve beheersorganisaties als VG Bild-Kunst en Pictoright *algemeen bekend gaan maken* dat zij hun *licentienemers altijd contractueel verplichten* om doeltreffende technische voorzieningen te treffen om framing te voorkomen? Volgens de 'incalculertheorie' is framen dan verboden, volgens de 'kenbaarheids-theorie' niet.

In ieder geval lijkt het VG Bild-Kunst-arrest rechthebbenden en nieuwsuitgevers een nieuw wapen te geven in hun strijd tegen de newsaggregators als Google News

In ieder geval lijkt het VG Bild-Kunst-arrest rechthebbenden en nieuwsuitgevers een nieuw wapen te geven in hun strijd tegen de newsaggregators als Google News. Zij kunnen het framed linken dat massaal gebeurt in beginsel gaan verbieden. Punt is wel dat nieuwsmedia zelf ook massaal gebruikmaken van framed linken. De roddelrubrieken van sommige online kranten bestaan vrijwel uitsluitend uit framed links naar Instagram-pagina's van Bekende Nederlanders. Een ander belangrijk punt is dat veel sociale media alle vormen van linken en doorsturen, inclusief framed linken, als een pijler van hun businessmodel zien en daarom de vrijheid daartoe contractueel afdwingen. Iedereen die zijn eigen werk op YouTube of Instagram zet gaat er op grond van de algemene voorwaarden mee akkoord dat zijn werk wordt geframed. Maar heel veel beeld wordt door derden zonder toestemming van de rechthebbenden op Instagram gezet en gerepost. Bij dit alles is ook van belang dat Instagram en Twitter in hun algemene voorwaarden duidelijk maken dat plaatsing op hun platform ook toestemming inhoudt voor iedere vorm van doorsturen en (framed) linken en dat zij dat juist aanmoedigen. Ook YouTube doet dat, maar op YouTube is het mogelijk om de optie van het framed linken uit te zetten.

Claim-cultuur en deel-cultuur

In het fotoauteursrecht doet zich de interessante ontwikkeling voor dat er een 'claim'-cultuur is ontstaan,⁵⁸ die zich langzaam uitbreidt van websites naar sociale media. Tegelijkertijd is er een enorme 'deel'-cultuur waarin al dan niet bewerkte foto's door iedereen massaal worden doorgestuurd via Twitter, Instagram en Whatsapp, waarbij de (oorspronkelijke) maker geen enkele vergoeding krijgt. Wat bijvoorbeeld te denken van de foto van de onderuitgezakte Bernie Sanders met mondkapje en gebreide winterwanten tijdens de inauguratie van Joe Biden? Die foto ging als onderdeel van duizenden lollige 'memes' honderdduizenden keren de wereld over. 'Memes' zijn heilig en vallen in de VS onder 'fair use' en in Europa – terecht – onder de parodie-exceptie. Maar fotograaf Brendan Smialowski kreeg er dus niets voor.⁵⁹ Wat dat betreft is het in de muzikwereld toch beter geregeld. Voor alles wat aan muziek viraal gaat via TikTok wordt bijvoorbeeld betaald via de BumaStemra's van deze wereld.⁶⁰ Een uploadfilter dat 'memes' tegen zou kunnen houden wordt, vooral in Duitsland, gezien als iets verschrikkelijks. De *monetizing* ervan, waarbij de reclame-inkomsten naar de rechthebbenden gaan, lijkt

daarentegen niet zo'n gek idee. In Duitsland zijn ze dat van plan.

Onder wetgeving die per 7 juni 2021 in werking treedt zijn Google (YouTube) en Facebook zonder twijfel *verplicht* om auteursrechtelijke licenties te gaan verwerven voor alles wat op hun platforms door consumenten wordt geüpload, én om desgevraagd te gaan uploadfilteren. Dat volgt uit het nieuwe artikel 29c Auteurswet, de implementatie van dat omstreden artikel 17 DSM-richtlijn. Het is echter *verboden* dat dit uploadfilteren, per ongeluk of expres, leidt tot 'het voorkomen van de beschikbaarheid van door gebruikers geüploadde werken die geen inbreuk maken op het auteursrecht, ook niet wanneer het gebruik van deze werken onder een beperking valt'. Hoe dit precies moet, weet niemand. En wat ook niemand weet is welke platforms naast Google en Facebook nog meer onder deze filterverplichting vallen: Twitter, Instagram, TikTok, Pinterest, WhatsApp? Aanbieders van 'elektronische communicatiediensten' vallen er niet

onder, want dat zijn geen 'aanbieders van een online-dienst voor het delen van inhoud',⁶¹ maar waar ligt de grens?

In Duitsland ligt een wetsvoorstel⁶² bij het parlement⁶³ waarin onder andere staat dat fragmenten die korter duren dan 15 seconden van beeld of geluid en teksten tot 160 tekens⁶⁴ niet gefilterd of geblokkeerd mogen worden, maar ook dat er voor parodieën en citaten wel door de platforms betaald moet worden.⁶⁵ Of dat in overstemming is met artikel 17 DSM weet ook niemand. In Nederland geldt al jaren bij de implementatie van auteursrechtelijke EU-richtlijnen: zo veel mogelijk letterlijk overschrijven en 'Keine Experimente', want vrijzinnig implementeren of eigenwijsheid kan leiden tot Francovich-aansprakelijkheid. Omdat het HvJ EU zich in de door Polen aanhangig gemaakte zaak nog moet uitspreken over de geldigheid van dat artikel 17 DSM-richtlijn kan er nog van alles gebeuren. *Never a dull moment* in het internet-auteursrecht. •

58. D.J.G. Visser, C.J.S. Vrendenbarg en B.J.A. Bogaerts, 'Auteursrecht trollen', *AMI* 2020, p. 141-150.

59. <https://nos.nl/artikel/2365592-maker-bernie-sanders-foto-ik-hou-eigenlijk-niet-van-dit-soort-beelden.html>

60. (15 oktober 2020).

61. Art. 29c lid 9 Aw: 'Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een aanbieder van een onlinedienst voor het delen van inhoud verstaan een aanbieder van een

dienst van de informatiemaatschappij die als belangrijkste of een van de belangrijkste doelstellingen heeft een grote hoeveelheid door de gebruikers van de dienst aangeboden werken van letterkunde, wetenschap of kunst op te slaan en toegankelijk te maken voor het publiek, waarbij hij deze werken ordent en promoot met een winsttoegmerk. Aanbieders van diensten als online-encyclopedieën zonder winsttoegmerk, onderwijs- of wetenschappelijke gegevensbanken

zonder winsttoegmerk, platforms voor het ontwikkelen en delen van opensourcesoftware, aanbieders van elektronische communicatiediensten, onlinemarktplaatsen en business-to-business clouddiensten en clouddiensten waarmee gebruikers informatie kunnen opslaan voor eigen gebruik, zijn geen aanbieders van een onlinedienst voor het delen van inhoud.'

62. Urheberrechts-Dienstanbieter-Gesetz – UrhDaG.

63. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes van 9 maart 2021.

64. Geringfügige Nutzungen, par. 10 UrhDaG.

65. Gesetzlich erlaubte Nutzungen; Vergütung des Urhebers. Par. 5 UrhDaG.