

Kroniek van de intellectuele eigendom

Dirk Visser, Jorn Torenbosch & Alexander de Leeuw¹

Bij het nieuwe Unified Patent Court spelen interessante procesrechtelijke kwesties. In het auteursrecht is de belangstelling voor AI onverminderd groot en is de gloednieuwe AI Act van belang. In het merkenrecht is er aardig wat rechtspraak over bewijslast bij parallelimport en verwijzend merkgebruik. In het modellenrecht gaat het om de zichtbaarheid van de onderkant van een fietszadel bij normaal gebruik.

Aansprakelijkheid voor de executie van een later vernietigd kortgedingvonnis

Sinds jaar en dag is in Nederland het uitgangspunt dat degene die een kortgedingvonnis executeert aansprakelijk is voor de schade die daardoor ontstaat wanneer dit vonnis later in een bodemprocedure wordt vernietigd.² Deze risicoaansprakelijkheid leek in 2019 echter op de tocht te staan, toen het HvJ EU in het arrest *Bayer/Richter*³ sterk de indruk wekte⁴ dat risicoaansprakelijkheid niet verenigbaar was met artikel 9 lid 7 Handhavingsrichtlijn.⁵

De verwachting was dat het HvJ EU dit zou gaan bevestigen in het arrest *Mylan*.⁶ A-G Szpunar concludeerde onomwonden dat aansprakelijkheid zonder dat is vastgesteld dat sprake is van 'schuld' aan de zijde van de executeur onverenigbaar is met *Bayer/Richter*.⁷

Het pakt geheel anders uit. Het HvJ EU stelt voorop dat artikel 9 lid 7 Handhavingsrichtlijn een minimum-harmonisatienorm is, en dat de lidstaten veel speelruimte wordt gelaten om te kiezen voor een regeling van risicoaansprakelijkheid of voor een regeling van schuldaansprakelijkheid (punt 36). Het HvJ EU haalt vervolgens de angel uit het *Bayer/Richter*-arrest:

'Gelet op het specifieke geval waartoe het Hof in dat arrest zijn antwoord heeft beperkt, kan uit dit arrest

echter niet worden afgeleid dat artikel 9, lid 7, van richtlijn 2004/48 enkel voorziet in schadeloosstelling van de verweerder in geval van schuld van de eiser van voorlopige maatregelen (punt 38).'

Vervolgens zet het HvJ EU zelfs uiteen waarom een stelsel van risicoaansprakelijkheid niet alleen is toegestaan, maar ook nog eens bij uitstek evenredig is:

'Het feit dat de eiser van dergelijke maatregelen rekening moet houden met het risico waarmee tenuitvoerlegging daarvan gepaard gaat, komt overeen met het risico dat de verweerder neemt door te besluiten om producten in de handel te brengen die een inbreuk kunnen vormen. Een mechanisme van risicoaansprakelijkheid dat is gebaseerd op het door de eiser genomen risico, lijkt dus evenredig te zijn met de doelstelling van de Uniewetgever om de

Auteurs

1. Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar IE in Leiden en advocaat in Amsterdam. Mr. J. Torenbosch is docent en promovendus aan de Universiteit Utrecht en mr. A.D. de Leeuw is advocaat in Amsterdam. De auteurs zijn dank verschuldigd aan mr. D.W.F. Verkade en prof. mr. C.J.S. Vrendenburg voor commentaar op een eerdere versie van deze bijdrage. Delen van deze bijdrage verschenen eerder elders. Zo verscheen het gedeelte over AI en auteursrecht in licht gewijzigde vorm eerder als deel van een publicatie in *Bedrijfsjuridische berichten*. Deze kroniek beslaat de periode april 2023 – maart 2024.

Noten

2. HR 16 november 1984, NJ 1985/547, m.nt. W.H. Heemskerk & L. Wichers Hoeth (*Ciba-Geigy/Voorbraak*).
3. HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:722 (*Bayer/Richter*).
4. Zie NJ-noot Verkade bij NJ 2024/70 met verwijzingen aldaar.
5. Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.
6. HvJ EU 11 januari 2024, ECLI:EU:C:2024:8, NJ 2024/70, m.nt. D.W.F. Verkade (*Mylan*).
7. Zie punt 38 e.v. van de conclusie van de A-G.

Het HvJ EU zet zelfs uiteen waarom een stelsel van risicoaansprakelijkheid niet alleen is toegestaan, maar ook nog eens bij uitstek evenredig is

handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen en tegelijkertijd het risico dat de verweerder door de voorlopige maatregelen schade lijdt op omvattende wijze te beperken.⁸

De speelruimte van de lidstaten is evenwel niet onbegrensd: ongeacht de gekozen aansprakelijkheidsregeling moet het systeem ruimte houden om met alle omstandigheden van het geval rekening te kunnen houden (punt 40). Dit is logisch, en in het Nederlandse systeem (en ook in het Finse systeem dat centraal staat in *Mylan*) is deze ruimte er dan ook.⁹

Meer over IE en handhaving

In het *Knor*-arrest¹⁰ gaat het om de bewijslast bij informatieverzoeken bij IE-inbreuken gebaseerd op artikel 4 en 8 Handhavingsrichtlijn.

De vraag die het HvJ EU moest beantwoorden is of bij een dergelijk informatieverzoek gebaseerd op artikel 8 de verzoeker moet *aantonen* dat hij de houder is van het betrokken intellectuele eigendomsrecht, dan wel dat het *voldoende aannemelijk* is dat hij de houder van het recht is. Het HvJ EU stelt dat de afzonderlijke procedure bedoeld is om volledige kennis van de omvang van de inbreuk op zijn IE-recht vast te stellen, om vervolgens nauwkeurig de omvang van de schadevergoeding waarop hij wegens die inbreuk recht heeft, te berekenen (punt 43). Volgens het HvJ EU moet de functie van een dergelijke procedure duidelijk gescheiden worden van de functie van een gerechtelijke procedure tot vaststelling van een inbreuk op een IE-recht (punt 44). Het verzoek om informatie heeft een ander doel dan de procedure tot vaststelling van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht (punt 45).

Dit verschil in functie heeft een belangrijk bewijsrechtelijk gevolg volgens het HvJ EU:

‘Indien voor een artikel 8-verzoek namelijk dezelfde bewijsstandaard zou gelden als voor de inbreukprocedure, zou de afzonderlijke procedure die door dit artikel 8 is ingesteld en die specifiek is voor het Unierecht, veel van haar praktisch nut verliezen’ (punt 45).

Hoewel in een artikel 8-procedure wel bewijsmateriaal moet worden overgelegd om aan te tonen dat de verzoeker de houder is van het betreffende IE-recht (punt 51), ligt de lat voor dit bewijs laag: het verzoek om informatie moet slechts worden geweigerd indien de rechter tot het oordeel komt dat er sprake is van rechtsmisbruik (punt 54).

Parallelimport en bewijs

In de kroniek van vorig jaar¹¹ is besproken dat het HvJ EU in het *Harman*-arrest¹² de mogelijkheid om de bewijslast in parallelimportzaken in het merkenrecht aan te passen, iets heeft uitgebreid. De bewijslast voor de uitputting van met een merk voorziene waren rust in beginsel op de parallelimporteur,¹³ maar deze bewijslastverdeling moet worden aangepast ‘wanneer zij de merkhouder in staat stellen de nationale markten af te schermen, waardoor het voortbestaan van de tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen wordt bevorderd.’¹⁴ De reden hiervoor is dat bij

Dit Nederlandse uitgangspunt lijkt met het recent gewezen *Senetic*-arrest niet langer houdbaar

een gevaar van marktafscherming het vrij verkeer van goederen in het gedrang komt.

De cruciale vraag is: wanneer is voldoende aangetoond door de parallelimporteur dat de initiële bewijslastverdeling de merkhouder ‘in staat stelt de nationale markten af te schermen’? In Nederland ligt de lat voor het succesvol aantonen van de afscherming van de nationale markten behoorlijk hoog, zoals vorig jaar is bevestigd in het arrest *Sporttrading/Converse*.¹⁵ Dit Nederlandse uitgangspunt kwam al onder druk te staan door het vorig jaar genoemde *Harman*-arrest,¹⁶ maar lijkt met het recent gewezen *Senetic*-arrest niet langer houdbaar.¹⁷ In dit arrest hanteert de merkhouder een selectief distributiestelsel, wat betekent dat een producent of leverancier zijn wederverkopers op grond van bepaalde selectiecriteria uitkiest. Handelaren die niet voldoen aan de selectiecriteria worden niet toegelaten tot het distributiestelsel van de merkhouder. Een voorwaarde die geldt in alle selectieve distributiestelsels is dat de distributeurs zich ertoe verbinden de producten van de merkhouder niet aan niet-erkende distributeurs te verkopen op het grondgebied dat door de leverancier is afgebakend voor dat distributiesysteem. Wanneer zich echter een ‘lek’ voordoet in het distributiestelsel en een distributeur van de merkhouder (al dan niet via via) toch merkproducten verhandelt aan een niet-erkende distributeur, komen de producten van de merkhouder in de handen van parallelhandelaars buiten zijn distributiestelsel. Het is dan ingevolge de hoofdregel aan deze parallelhandelaar om aan te tonen dat de merken op de waren die hij verhandelt, zijn uitgeput.

Het HvJ EU oordeelt in het *Senetic*-arrest dat reeds succesvol is aangetoond dat sprake is van het afschermen van nationale markten bij een selectief distributiestelsel, wanneer (punten 61-67):

- 1) de met merken voorziene waren geen etiketten dragen aan de hand waarvan derden de doelmarkt kunnen identificeren;
- 2) de merkhouder weigert deze informatie aan derden mee te delen;
- 3) de leveranciers van verweerster niet geneigd zijn om hun eigen bevoorradingsbronnen te onthullen.

Het HvJ EU constateert in punt 64 dat de leveranciers van de parallelhandelaar begrijpelijk terughoudend zijn om hun bevoorradingsbron te onthullen binnen het distributienetwerk van de merkhouder. Deze bevoorradingsbron pleegt immers wanprestatie jegens de merkhouder, en als de merkhouder te weten komt wie producten lekt, zal hij zo snel mogelijk dat lek dichten, waardoor ook de parallelhandel een halt wordt toegeroepen (en de merkhouder zal vervolgens vaker wel dan niet zijn lekkende distributeur

aanspreken op de gepleegde wanprestatie). Daarmee is de derde bovengenoemde voorwaarde vaak vervuld. Ook de eerste twee omstandigheden doen zich in de praktijk geregeld voor.

Hoewel in *Senetic* een *selectief* distributiestelsel centraal staat, is de aanpassing van de bewijslast bij een *exclusief* distributiesysteem – een systeem waarin de merkhouder zijn afzetgebied in territoria verdeelt en elk territorium exclusief toewijst aan een of meer distributeurs – tevens onder de in *Senetic* genoemde omstandigheden aangewezen.¹⁸ Bij een exclusief distributiestelsel is het gevaar van marktafscherming immers nog groter dan bij een selectief distributiestelsel. Onzes inziens is dit een belangrijke aanwijzing dat de Nederlandse rechter voortaan veel sneller gevaar voor afscherming van nationale markten zal moeten aannemen en de bewijslast zal moeten omdraaien. Zowel selectieve als exclusieve distributiesystemen zijn nu eenmaal naar hun aard sowieso (mede) gericht op afscheiding van nationale markten. Als de doelmarkt niet uit de etiketten van de producten blijkt én de merkhouder daar geen informatie over wil verschaffen dient de bewijslast te wordenangepast.

Verwijzend merkgebruik

Het HvJ EU heeft twee belangrijke arresten gewezen over verwijzend gebruik in het merkenrecht. In artikel 6 lid 1 sub c Merkenrichtlijn 2008 staat dat de merkhouder een derde niet kan verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven. Het was vaste rechtspraak van het HvJ EU dat deze regel beperkt is tot het gebruik van het merk wanneer dat noodzakelijk is om de bestemming van een waar aan te geven.¹⁹

In de Merkenrichtlijn 2015 is de verwijzend gebruikbeperking aangepast: volgens artikel 14 lid 1 sub c van die richtlijn kan de merkhouder een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, *in het bijzonder* indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, *met name* als accessoire of onderdeel. Deze bepaling lijkt aldus meer vormen van verwijzend gebruik uit te sluiten van het exclusieve recht van de merkhouder dan het gebruik dat noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te geven.

In de zaak *Inditex*²⁰ gaat het om een verkoper van internet- en mobiele telefoondiensten. Bij afsluiting van

een abonnement mocht worden deelgenomen aan een loterij, waarbij een 'ZARA-cadeaubon' ter waarde van € 1000 een van de prijzen was. Nadat de abonnee op een banner had geklikt om deel te nemen aan de loterij, zag hij op het volgende scherm het merk 'ZARA' verschijnen in een rechthoekig kader dat qua afmetingen doet denken aan een cadeaubon. Dit tot ongenoegen van de merkhouder van het merk 'Zara'. De vraag die centraal staat is of het gebruik van het Zara-merk in dit geval verwijzend gebruik is.

Bijzonder aan de zaak is dat de feiten hebben plaatsgevonden in 2010: de zaak valt dus onder het bereik van de beperkte geformuleerde verwijzend gebruik-bepaling van de richtlijn van 2008. Maar in het licht van de ruimer geformuleerde beperking in artikel 14 lid 1 sub c van de Merkenrichtlijn van 2015, vraagt de verwijzende rechter zich af of ook artikel 6 lid 1 sub c van Merkenrichtlijn van 2008 zo moet worden gelezen dat het meer vormen van verwijzend gebruik toestaat dan het gebruik dat noodzakelijk is om de bestemming van een waar aan te geven. In het geval artikel 14 lid 1 sub c Merkenrichtlijn 2015 moet worden opgevat als een verduidelijking van de oude verwijzend gebruik-bepaling in artikel 6 lid 1 sub c van Merkenrichtlijn 2008, is immers voorstelbaar dat het antwoord bevestigend moet luiden.

Het HvJ EU oordeelt, mede in het licht van de totstandkomingsgeschiedenis van beide richtlijnen, dat artikel 14 lid 1 sub c Merkenrichtlijn van 2015 een *uitbreiding* is van artikel 6 lid 1 sub c Merkenrichtlijn uit 2008, geen *verduidelijking*. Derhalve moet de verwijzende rechter conform de vaste rechtspraak over artikel 6 lid 1 sub c Merkenrichtlijn 2008 beoordelen of het gebruik van het Zara-merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te geven. En daarmee is impliciet ook duidelijk dat de recentere beperking van artikel 14 lid 1 sub c Merkenrichtlijn 2015 ruimer is. Hoeveel ruimer blijft overigens nog onduidelijk. Het aanbieden van een loterij met als prijs een Zara-cadeaubon is waarschijnlijk wel toegestaan, maar het formaat of de vorm waarin het Zara-merk daarbij wordt getoond kan mogelijk in strijd zijn met 'de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel' genoemd in artikel 14 lid 2.

In de *Audi Grille*-zaak gaat het over de verwijzend gebruik-bepaling in artikel 14 lid 1 sub c Merkenrichtlijn 2015, alsook de vraag wanneer sprake is van 'gebruik' van een merk.²¹ In deze zaak verkoopt een derde partij via een website reserveonderdelen voor auto's, waaronder grilles die ontworpen en bestemd zijn voor oudere automodellen van het merk Audi. In deze grilles is een silhouet aangebracht van het bekende Audi-merk (de vier ringen),

8. Punt 47. Vgl. ook punt 48 van het arrest, waarin het HvJ EU stelt over het risicoaansprakelijkheidsregime in het Finse recht dat dit 'het evenwicht tussen de rechten van de eiser en de verweerder perfect gewaarborgd' heeft.

9. Vgl. NJ-not Verkade, NJ 2024/70

10. HvJ EU 27 april 2023,

ECLI:EU:C:2023:342 (*Knor*).

11. *NJB* 2023/1080.

12. HvJ EU 17 november 2022, ECLI:EU:C:2022:895, NJ 2023/83, m.nt. Verkade (*Harman*).

13. Vgl. HvJ EG 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:204 (*Van Doren/Lifestyle*), punt 18.

14. O.a. HvJ EU 18 januari 2024, ECLI:EU:C:2024:61 (*Senetic*), punt 18, met verwijzingen aldaar.

15. HR 23 december 2022,

ECLI:NL:HR:2022:1942, NJ 2023/186, m.nt. Gielen (*Sporttrading/Converse*).

16. Zie hierover ook B. Woltering in *BIE* 2023/2, p. 113-118. Zie ook in de conclusie van A-G Pitruzzella bij het *Harman*-arrest.

17. HvJ EU 18 januari 2024,

ECLI:EU:C:2024:61 (*Senetic*).

18. Merk op dat het HvJ EU in *Senetic* steevast verwijst naar het arrest *Van Doren/Lifestyle* ter onderbouwing van zijn conclu-

sies; in *Van Doren/Lifestyle* ging het, anders dan in *Senetic*, om een exclusief distributiestelsel.

19. HvJ EG 17 maart 2005, ECLI:EU:C:2005:177 (*Gillette*); HvJ EU 8 juli 2010, ECLI:EU:C:2010:416 (*Portacabin*).

20. HvJ EU 11 januari 2024,

ECLI:EU:C:2024:17 (*Inditex*).

21. HvJ EU 25 januari 2024, ECLI:EU:C:2024:76 (*Audi Grill*).

bedoeld om aan te geven waar een later te plaatsen Audi-embleem moet komen:



De vraag is of dit silhouet van het Audi-merk inbreuk maakt op de merkrechten van Audi. A-G Medina meende dat het HvJ EU deze vraag negatief moest beantwoorden, kort gezegd omdat het in deze zaak om reserveonderdelen gaat. Anders dan het modellenrecht heeft het merkenrecht weliswaar geen specifieke beperking ten behoeve van reserveonderdelen, en bovendien heeft het HvJ EU reeds in de *Ford Motor Company*-zaak²² geoordeeld dat de reparatieclausule in het modellenrecht geen beperking op (de uitoefening van) een merkrecht kan opleveren, maar volgens de A-G moet het merkenrecht toch worden uitgelegd met de reparatieclausule in het modellenrecht in het achterhoofd.²³ Het is volgens de A-G namelijk 'duidelijk [...] hoe verstandig het Hof is om een coherente en werkbare uitlegging van alle domeinen van het intellectuele-eigendomsrecht aan te nemen, waardoor het ontstaan van monopolies wordt voorkomen en het belang van consumenten bij toegang tot producten of diensten uit een breed scala aan bronnen wordt beschermd'.²⁴ Dit leidt de A-G tot de conclusie dat in het licht van de reparatieclausule van het modellenrecht het aanbrengen van een silhouet van het Audi-merk op een reserveonderdeel als een grill geen 'gebruik' van het merk oplevert, en aldus geen merkinbreuk kan zijn.

Volgens het Hof wordt de balans tussen het recht van de merkhouder en de belangen van derden uitsluitend beheerst door het merkenrecht zelf, en niet mede door het modellenrecht

Het HvJ EU gaat volledig de andere kant op dan zijn A-G. Volgens het Hof wordt de balans tussen het recht van de merkhouder en de belangen van derden uitsluitend beheerst door het merkenrecht zelf, en niet mede door het modellenrecht. Het merkenrecht kent geen reparatieclausule, en dus levert het feit dat in casu sprake is van een silhouet aangebracht op een reserveonderdeel geen overtuigend argument op dat geen sprake is van 'gebruik' van een merk (punt 29). Vervolgens komt het HvJ EU tot

de conclusie dat een silhouet van een merk op een grill gebruik is van het merk, en in beginsel dus merkinbreuk oplevert.

In punt 57 overweegt het HvJ EU dat de verwijzend-gebruikbepaling in artikel 14 lid 1 sub c Merkenrichtlijn alleen toestaat dat een derde het merk gebruikt om aan te geven dat zijn reserveonderdelen bestemd zijn om in te bouwen in de waren van de merkhouder. Het aanbrengen van het merk op diezelfde reserveonderdelen is daarentegen niet toegestaan. Anders verwoord: men mag prima in bijvoorbeeld een reclamefolder vertellen dat een grill kan worden ingebouwd in de auto's van Audi, maar het is niet toegestaan om een silhouet van het Audi-merk aan te brengen op de grills. Hierbij is volgens het HvJ EU irrelevant of het al dan niet technisch mogelijk is om het Audi-embleem op de grill te bevestigen zonder dat de vorm van het voor die bevestiging bestemde element van de grille een teken vormt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk (punt 59).

Voor reserveonderdelen waar een merklogo of een uitsparing in de vorm van zo'n logo is aangebracht geldt dus dat hiervoor geen vrije markt bestaat. Alleen de merkhouder mag dergelijke onderdelen verkopen. Zoals de A-G duidelijk maakte staat dit haaks op de bedoeling van de reserveonderdelenvrijstelling in het modellenrecht. Zoals wel vaker in de IE leidt een overlap van IE-rechten zonder parallel lopende beperkingen hier tot méér en niet tot minder monopolie voor de merkhouder.

Ouder recht van slechts plaatselijke betekenis

In de vorige kroniek is het CCC-arrest van het HvJ EU besproken,²⁵ over de regel dat een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis niet kan worden verboden door een jonger merk. Een recht van 'slechts plaatselijke betekenis' heeft volgens het HvJ EU in punt 48 'geografisch gezien geen betrekking [...] op een even groot gebied als een ingeschreven merk, dat gewoonlijk het volledige grondgebied waarvoor het is ingeschreven betreft'. In de literatuur is over deze rechtsoverweging een discussie op gang gekomen, nadat Chalmers Hoyneck van Papendrecht in zijn *BIE*-noot²⁶ bij het arrest constateerde dat deze rechtsoverweging wel eens kan inhouden dat *landelijke* handelsnamen geen bescherming hebben tegen een jonger merk. De zaak is na het arrest van het HvJ EU weer op het bordje bij de Hoge Raad gekomen, waar A-G Van Peursesem expliciet de door Chalmers Hoyneck van Papendrecht aangedragen uitleg van punt 48 bespreekt. Volgens Van Peursesem overtuigt het argument van Chalmers Hoyneck van Papendrecht niet 'in deze prejudiciële zaak die in de specifieke Benelux-merkenrechtelijke context is gewezen'.²⁷ De Hoge Raad volgt in zijn arrest onzes inziens terecht de conclusie van zijn A-G.²⁸

Informatievrijheid en de geldige reden

Een ander interessant arrest van de Hoge Raad in dit kroniekjaar is het *Jiskefet*-arrest.²⁹ Het gaat over een (ongeautoriseerde) 'Jiskefet Encyclopedie', en de vraag of de prominent aangebrachte titel 'Jiskefet' inbreuk maakt op het woordmerk 'Jiskefet' van het oorspronkelijke cabarettrio:



Het Hof Amsterdam oordeelde dat de maker van deze encyclopedie, Noblesse, mede gelet op het grondrecht van de informatie vrijheid, een 'geldige reden' heeft in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE voor het gebruik van een titel met daarin het Jiskefet-merk verwerkt, en dat van merkinbreuk aldus geen sprake is.³⁰

In cassatie klaagt Jiskefet dat het hof onterecht volstaat met de constatering dat geen sprake is van merkinbreuk, ondanks het feit dat Noblesse het Jiskefet-merk gebruikt om kenmerken van haar boek aan te duiden. De situatie had volgens Jiskefet daarom dan ook moeten worden beoordeeld in het licht van het slot van artikel 2.23 lid 1 BVIE, waarin staat dat een beperking op het merkrecht alleen gerechtvaardigd is indien het gebruik plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in de nijverheid en handel. De Hoge Raad wijst deze cassatieklacht van de hand in r.o. 3.3:

'Voor zover is bedoeld te betogen dat, wanneer de rechter heeft vastgesteld dat het gebruik van het teken geen inbreuk oplevert op een van de gronden genoemd in art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a-d, BVIE, de merkhouders zijn op inbreuk berustende vordering niettemin toegewezen kan krijgen op grond van art. 2.23 lid 1 BVIE, falen de klachten reeds omdat art. 2.23 BVIE de rechten van de merkhouders beperkt en niet uitbreidt.'

Hier is geen speld tussen te krijgen. Wanneer een rechter van mening zou zijn dat het merkgebruik in kwestie te prominent, misleidend of parasitair en (dus) in strijd met de 'eerlijke gebruiken in de nijverheid en handel', dan zou

hij voor deze specifieke vorm van merkgebruik geen 'geldige reden' (op grond van de uitingvrijheid) in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE moeten aannemen. Als een dergelijke 'geldige reden' wel wordt aangenomen is er sowieso geen merkinbreuk en hoeft niet te worden onderzocht of er een beperking ingevolge artikel 2.23 BVIE van toepassing is.

Techniekexcepcie in het modellenrecht

In het *Papierfabriek Doetinchem*-arrest³¹ buigt het HvJ EU zich over de vraag wanneer onderdelen van een model uitsluitend technisch bepaald zijn in de zin van artikel 8 lid 1 Modellenverordening. Volgens het HvJ EU is het doel van deze bepaling om te voorkomen dat de technologische innovatie wordt belemmerd. Vanwege dit doel oordeelt het HvJ EU – volledig in lijn met zijn eerdere arrest *Doceram*³² – dat bij de beoordeling van de vraag of een onderdeel van een model uitsluitend technisch is, onder andere acht mag worden geslagen op de omstandigheid dat de modelhouder wel of niet technische alternatieven van het model ook heeft ingeschreven als model. In het geval een modelhouder namelijk ook de technische alternatieven heeft ingeschreven als model wordt immers de innovatie belemmerd, doordat de modelhouder de facto een monopoliesituatie creëert die gelijkwaardig is aan de bescherming die het octrooirecht biedt (punt 21).

Interessant is dat deze rol die het HvJ EU toedicht aan de omstandigheid dat de modelhouder wel of niet technische alternatieven heeft ingeschreven, op zichzelf weinig van doen heeft met de vraag wanneer een onderdeel in grammaticale zin 'technisch' is. Het is daarentegen wel een (teleologische) uitleg die in overeenstemming is met het doel van artikel 8 lid 1 Modellenverordening, te weten het voorkomen van de belemmering van de innovatie.

Een schoolvoorbeeld van hoe deze maatstaf van het HvJ EU moet worden toegepast, is het arrest *Tinnus/EUIPO* van het Europese Gerecht.³³ In dit geschil staat de vraag centraal of de bepaalde modelinschrijvingen van de waterballonvuller van Tinnus, genaamd de 'Bunch O Ballons', uitsluitend technisch bepaald zijn:



De Kamer van Beroep oordeelt van wel, en verklaart een aantal modelinschrijvingen van Tinnus nietig, waarbij zij

22. HvJ EU 6 oktober 2015,

ECLI:EU:C:2015:680 (*Ford Motor Company*).

23. Zie zeer expliciet punt 45 van de conclusie.

24. Punt 43 van de conclusie.

25. HvJ EU 22 juni 2022, ECLI:EU:C:2022:428, NJ 2023/330, m.nt. Verkade (*Classic Coach Company*).

26. BIE 2022/10.

27. In een uitgebreide voetnoot 9 verduidelijkt Van Peursesem waarom hij meent dat de andersluidende meningen in de literatuur hem meer overtuigen dan het argument van Chalmers Hoyneck van Papendrecht. Zie op zijn beurt weer kritisch op Van Peursesem: Chalmers Hoyneck van Papendrecht in zijn BIE-noot bij het eindarrest van de Hoge

Raad (*BIE* 2023/15).

28. HR 8 september 2023, ECLI:NL:2023:1161, NJ 2023/331, m.nt. Verkade (*Classic Coach Company*).

29. HR 29 oktober 2023,

ECLI:NL:HR:2023:1484 (*Jiskefet*).

30. Hof Amsterdam 28 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1851 (*Jiskefet*). Dijkman is kritisch over het arrest van het

hof Amsterdam, zie *IER* 2022/39.

31. HvJ 2 maart 2023, ECLI:EU:C:2023:141 (*Papierfabriek Doetinchem*).

32. HvJ EU 8 maart 2018, ECLI:EU:C:2018:172 (*Doceram*).

33. GEU 29 maart 2023, ECLI:EU:T:2023:178 (*Tinnus/EUIPO*). Zie hierover ook Van Kampen & Geerts, *BIE* 2023/12, p. 268-270.

mede in aanmerking neemt dat Tinnus modelhouder is van een groot aantal alternatieve modellen. Ten onrechte, aldus Tinnus, omdat 'if the analysis of the multiple application for registration carried out by the Board of Appeal in the present case were upheld, it would mean that Article 8(1) of Regulation No 6/2002 would apply more readily to designs included in multiple applications for registration than to designs included in individual applications, which would place applicants for multiple registration at a disadvantage (punt 88)'.

Het bezwaar van Tinnus vindt echter geen gehoor bij het Gerecht. Volledig in lijn met *Doceram* en het vlak na deze uitspraak gewezen *Papierfabriek Doetinchem* overweegt het Gerecht dat 'it is apparent from the contested decision that the multiple registrations made by the applicant for the same product constituted one of the objective circumstances examined by the Board of Appeal, which is, moreover, consistent with the clarifications provided by the Court of Justice [...] (punt 93)'.

Onderdelen van een samengesteld voortbrengsel

In het arrest *Monz/Büche*³⁴ buigt het HvJ EU zich over de modelrechtelijke bescherming van een model dat is toegepast op de onderkant van een zadel:



Voor voortbrengselen die onderdeel zijn van een samengesteld voortbrengsel zoals een zadel (dat immers onderdeel is van een fiets)³⁵ geldt een niet onomstreden³⁶ aparte regeling in het modellenrecht. Anders dan 'gewone' modellen wordt een model dat is toegepast op of verwerkt in een voortbrengsel dat een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel vormt, namelijk slechts geacht nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben, voor zover het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij *normaal gebruik* van dit laatste *zichtbaar* blijft. De vraag die het HvJ EU moet beantwoorden in het arrest is wanneer i) sprake is van normaal gebruik, en ii) sprake is van zichtbaarheid tijdens dit normaal gebruik.

Het HvJ EU legt beide begrippen gunstig uit voor de modelhouder. Over het begrip 'zichtbaarheid' oordeelt het Hof dat 'een abstracte beoordeling van de zichtbaarheid van een in een samengesteld voortbrengsel verwerkt onderdeel, zonder verband met enige concrete situatie waarin dat voortbrengsel wordt gebruikt, niet volstaat' maar dat tegelijkertijd 'niet vereist [is] dat een in een samengesteld voortbrengsel verwerkt onderdeel te allen tijde in zijn geheel zichtbaar blijft wanneer het samengestelde voortbrengsel wordt gebruikt' (punt 45).

Ook het begrip 'normaal gebruik' moet volgens het HvJ EU ruim worden uitgelegd: het begrip moet volgens het HvJ EU 'de handelingen omvatten die verband houden

met het gangbare gebruik van een voortbrengsel alsmede andere handelingen die redelijkerwijs kunnen worden verricht bij een dergelijk gebruik en die uit het oogpunt van de eindgebruiker gangbaar zijn, daaronder begrepen handelingen die kunnen worden verricht voordat of nadat het voortbrengsel zijn hoofdfunctie vervult, zoals het stallen en vervoeren ervan (punt 55)'.

Voor voortbrengselen die onderdeel zijn van een samengesteld voortbrengsel geldt een niet onomstreden aparte regeling in het modellenrecht

Hoewel het uiteindelijk aan de verwijzende rechter is om te beoordelen of de onderkant van een zadel voldoet aan de gestelde vereisten,³⁷ vloeit uit het antwoord van het HvJ EU voort dat de onderkant van een zadel vermoedelijk voor modelbescherming in aanmerking komt. Het stallen van een fiets in de hoge rekken bij het station of op een pick-up wagen kwalificeert immers als normaal gebruik in de door het HvJ EU bedoelde zin, en de onderkant van het zadel is duidelijk zichtbaar bij dergelijk normaal gebruik.

Doorontwikkelde vormgeving en auteursrecht

Het arrest *Philips/Lidl*³⁸ gaat over 'doorontwikkelde' driekoppige scheerapparaten van Philips met 'welhaast zwevende kop' tegen een vergelijkbaar apparaat van Lidl.³⁹



Philips stelt auteursrechthebbende te zijn op opeenvolgende modellen scheerapparaten, waaronder de Arcitec (links) en de ST3D (midden). Philips stelt dat Lidl met haar Silvercrest scheerapparaat (rechts) inbreuk maakt op het auteursrecht van Philips. In eerste aanleg beschikte de eisende Philips vennootschappen niet bewijsbaar over alle rechten op de verschillende modellen.

In cassatie gaat het primair om de vraag of het hof terecht geoordeeld heeft dat de ST3D niet voor *zelfstandige* auteursrechtelijke bescherming als bewerking in de zin van artikel 10 lid 2 Aw in aanmerking komt omdat de ST3D niet voldoende 'creatief' verschilde van de Arcitec.

Die vraag wordt door de Hoge Raad bevestigend beantwoord: het hof heeft (terecht) onderzocht welke verschillen tussen de ST3D en de Arcitec bestaan en of die verschillen meebrengen dat de ST3D voldoet aan de werктоets. De stelling van Philips dat als de rechten (inmiddels) in één hand zijn de 'beschermde trekken' van het onderliggende werk moeten worden 'meegenomen' bij de beantwoording van de vraag of de bewerking voldoende creatief is om voor auteursrechtelijk bescherming in aanmerking te komen, wordt daarmee verworpen.

Dit volgt uit de kernoverweging, opgenomen in de tweede helft van r.o. 3.2.2:

'Uit het samenstel van de art. 13 en 10 lid 2 Aw volgt dat (i) de maker van de bewerking geen rechten kan ontlenen aan de auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen die hij overneemt van het oorspronkelijke werk, (ii) de bewerking het auteursrecht op het oorspronkelijke werk ongemoeid laat, en (iii) het auteursrecht van de bewerker is beperkt tot de elementen die de bewerker aan het origineel toevoegt en die aan de werктоets voldoen. Indien de bewerking aan de werктоets voldoet en daarnaast voldoende auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van het oorspronkelijke werk bevat, is de bewerking zowel een zelfstandig werk waarop het auteursrecht van de bewerker rust, als een verveelvoudiging van het oorspronkelijke werk, waarop het auteursrecht van de maker van het oorspronkelijke werk rust.

Indien het auteursrecht op het oorspronkelijke werk en dat op de bewerking in één hand zijn, kan de auteursrechthebbende beide auteursrechten in stelling brengen tegen een derde die inbreuk maakt op deze auteursrechten. De omstandigheid dat de beide auteursrechten in één hand zijn, betekent echter niet dat het auteursrecht op de bewerking, ook het auteursrecht op het oorspronkelijke werk omvat.'

De Hoge Raad vindt het subsidiaire beroep van Philips op 'een geheel van auteursrechten' op verschillende versies echter niet te vaag. De Hoge Raad geeft in r.o. 3.4.5 aan wat Philips daar kennelijk mee heeft bedoeld. De Hoge Raad vindt ook dat het oordeel van het hof dat de inbreuk op de Arcitec door Philips onvoldoende was onderbouwd,

De Hoge Raad vindt het subsidiaire beroep van Philips op 'een geheel van auteursrechten' op verschillende versies echter niet te vaag

door het hof onvoldoende gemotiveerd is. Het was volgens de Hoge Raad duidelijk dat Philips zich ook op het auteursrecht op de Arcitec beriep en Philips heeft ook voldoende gesteld op welke punten de Silvercrest te veel leek op de Arcitec. Daarom zal het Amsterdamse hof na de terugverwijzing opnieuw moeten beoordelen of de Silvercrest te veel lijkt op de Arcitec. Het feitelijk oordeel dat de ST3D onvoldoende creatief verschilt van de Arcitec om voor zelfstandige auteursrechtelijke bescherming als bewerking in de zin van artikel 10 lid 2 Aw in aanmerking te komen is echter in stand gebleven.

In de literatuur is voorafgaand en na afloop van het *Philips/Lidl*-arrest discussie ontstaan over de vraag of en zo ja wanneer eerdere en latere 'beschermde trekken' van 'doorontwikkeld design', al dan niet vervaardigd door verschillende opeenvolgende feitelijke of juridische 'makers', bij elkaar opgeteld of juist van elkaar afgetrokken of 'weggedacht' moeten worden, wanneer de rechten op verschillende versies al dan niet (meer) in één hand (zijn komen te) rusten.⁴⁰ Daarbij speelt ook een rol wanneer iemand zich op het bewerkingsauteursrecht van artikel 10 lid 2 Auteurswet kan beroepen en wanneer een beroep op het 'gewone' auteursrecht van artikel 10 lid 1 Auteurswet mogelijk is. Deze discussie is nog niet beslist. Daarbij is het goed voor ogen te houden dat deze kwestie uiteindelijk aan het HvJ EU is om te beslechten. Het werkbegrip is immers volledig geharmoniseerd,⁴¹ en dus ook de vraag wanneer sprake is van een bewerkingsauteursrecht is een kwestie van EU-recht.⁴²

In de praktijk hoeft een en ander vermoedelijk niet snel tot problemen te leiden, vooropgesteld dat 1) de eisers bewijsbaar over alle rechten beschikken waarover zij kunnen beschikken en zich daar dan onmiskenbaar duidelijk op beroepen en 2) de rechten op bepaalde versies nog niet zijn vervallen. Primair beroept een auteurs-

34. HvJ EU 16 februari 2023, ECLI:EU:C:2023:105 (*Monz/Büchel*).

35. Zie ook punt 34 van het arrest van het HvJ EU: 'Om te beginnen moet worden vastgesteld dat in casu het zadel van een fiets of motorfiets een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 98/71 is, aangezien een fiets of motorfiets op zich een samengesteld voortbrengsel in de zin van artikel 1, onder c), van deze richtlijn vormt. Een zadel kan immers worden vervangen zodat de fiets of motorfiets uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden, en zonder dat zadel is geen normaal

gebruik van het samengesteld voortbrengsel mogelijk.'

36. Zie A-G Szpunar in punten 29-30 van zijn conclusie bij het arrest. In de literatuur vragen meerdere auteurs zich zelfs af of deze exceptie wel verenigbaar is met art. 26 TRIPs-Verdrag en/of art. 17 EUGrH. Zie voor vindplaatsen de conclusie van A-G Szpunar, voetnoot 12 en *IER* 2023, p. 240.

37. Het Duitse Bundesgerichtshof heeft ondertussen na terugverwijzing geoordeeld dat het Bundespatentgericht het modelrecht op de onderkant van een zadel heeft geweigerd op basis van een te beperkte opvatting van de begrippen 'normaal

gebruik' en 'zichtbaarheid'; het Bundespatentgericht moet de beoordeling daarom dan ook opnieuw uitvoeren, in lijn met het arrest van het HvJ EU (zie juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1b49e0203e6586399ed6a45811a0fbb0&nr=134493&pos=0&anz=1).

38. HR 7 juli 2023. ECLI:NL:HR:2023:1070 (*Philips/Lidl*).

39. Hof Den Haag 6 april 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1371 (*Philips/Lidl*). Onder andere besproken door Ringnalda, in *BIE* 2021, p. 247; Huydecoper in *BIE* 2022/2, nr. 4; en Grosheide in *IEF* 20651.

Eerste aanleg: Rb. Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12254.

40. Vgl. Verkade in zijn noot in *NJ* 2023/323; Visser in *Auteursrecht* 2023/1 (editorial) en in *Auteursrecht* 2024/1, nr. 9 (noot); en Spoor in *Auteursrecht* 2024/1.

41. HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721 (*Cofemel*).

42. Anders: A-G Van Peursem, die zonder duidelijke motivering de stelling heeft ingenomen dat het bewerkingsauteursrecht in art. 10 lid 2 Aw niet Unierechtelijk geharmoniseerd is, zie punt 3.48 van zijn conclusie bij HR 7 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1070 (*Philips/Lidl*).

rechthebbende zich op grond van artikel 10 lid 1 Aw op die versie van een werk waar hij alle rechten op heeft en waarop de beweerdelijk inbreukmakende ‘namaak’ het meeste lijkt (de ‘meest nabije stand van het eigen werk’). Hij claimt uiteraard rechten op de combinatie van alle daarin voorkomende auteursrechtelijk beschermde trekken. Subsidiair beroept hij zich op artikel 10 lid 2 Aw en ook op de combinatie van alle in de bewerking voorkomende auteursrechtelijk beschermde trekken. En hij beroept zich op de combinatie van auteursrechtelijk beschermde trekken in eerdere versies, maar wel door nadrukkelijk een beroep te doen op de afzonderlijke auteursrechten op die afzonderlijke eerdere versies.

AI (Act) en auteursrecht

De AI Act is op 2 februari 2024 goedgekeurd door de Raad van Ministers en op 13 maart 2024 aangenomen door het Europees Parlement.⁴³ De AI Act is een verordening die grotendeels gaat over AI in het algemeen, maar er zijn ook enkele bepalingen die specifiek gaan over het auteursrecht.

Vormt ‘machine learning’ op basis van talloze auteursrechtelijk beschermde werken (grootschalige) auteursrechtinbreuk? Dat is de vraag waar de AI Act voor de EU antwoord op geeft

Vormt ‘machine learning’ (het ‘trainen’ van ‘Large Language Models’ (LLM) waar Generatieve AI-toepassingen op gebaseerd zijn) op basis van talloze auteursrechtelijk beschermde werken (grootschalige) auteursrechtinbreuk? Dat is de vraag waar de meeste onrust en veel verschil van inzicht over bestaat en waar de AI Act voor de EU antwoord op geeft.

Onder de AI Act vallen Generatieve AI-modellen onder de categorie ‘AI-modellen voor algemene doeleinden’ en deze verordening bevat in verband daarmee ook een aantal bepalingen over auteursrecht.⁴⁴ ‘Machine learning’ (ML) is blijkens de ‘AI Act’ te kwalificeren als ‘tekst- en datamining’ (TDM) als bedoeld in artikel 4 van de DSM-richtlijn uit 2019.⁴⁵ Dat blijkt expliciet uit een in de AI Act opgenomen bepaling.⁴⁶ ‘Machine learning’ is daarmee toegestaan mits er sprake is van ‘rechtmatig toegankelijke werken’ én mits het auteursrecht door de rechthebbenden ervan ‘niet op passende wijze uitdrukkelijk is voorbehouden’.⁴⁷ Wat precies ‘op passende wijze uitdrukkelijk voorbehouden’ is, is nog niet duidelijk.⁴⁸ De bepaling uit 2019 waar deze voorwaarde in staat en waar de AI Act naar verwijst, noemt ‘machinaal leesbare middelen in het geval van online ter beschikking gestelde content’. Maar wat is ‘machine leesbaar’? Daar is nog geen standaard voor en geen consensus over. Voor offline content is aan te raden

een voorbehoud in een voetnoot of in het colofon op te nemen. Baat het niet, dan schaadt het ook niet.

De betekenis of rechtskracht van algemene voorbehouden op een website, zoals recent gemaakt door de Franse Sacem⁴⁹ en het Nederlandse Pictoright⁵⁰ voor al hun leden, is vooralsnog onduidelijk. Is deze ‘machine leesbaar’? Of is dat niet doorslaggevend? Daarnaast is onduidelijk of dergelijke collectieve voorbehouden een ‘passende wijze’ zijn om een dergelijk voorbehoud te maken. Ook is niet duidelijk wat de voorwaarde van ‘rechtmatig toegankelijke werken’ precies betekent. Veel modellen zijn getraind op talloze documenten die illegaal op internet staan (dat wil zeggen dat ze zonder toestemming van rechthebbenden zijn gekopieerd en online verspreid). Ook de toepassing in de tijd van de beperking ten gunste van tekst en datamining en machine learning is niet duidelijk. Veruit de meeste informatie staat online zonder dat daarbij het, immers pas in 2019 in de EU ingevoerde, voorbehoud is gemaakt. Die informatie is al lang verwerkt in de Large Language Models en kan er vermoedelijk niet meer uit gehaald worden. Moeten al die modellen vernietigd worden en moet men opnieuw beginnen? En zo ja, is het realistisch dat dit ook echt gaat gebeuren? Eén ding is duidelijk: alle auteursrechthebbenden doen er verstandig aan om voortaan op of bij al hun werk een TDM-out op te nemen, bijvoorbeeld in een colofon:

© 2024 [naam auteur of auteursrechthebbende onderneming] Auteursrecht ten aanzien van Tekst & Data Mining en Machine Learning nadrukkelijk voorbehouden.

Copyright © 2024 [naam auteur of auteursrechthebbende onderneming]. All rights expressly reserved. No part of this publication may be reproduced in the context of text and data mining or for any other purpose which is not expressly permitted by law without permission of [naam auteur of auteursrechthebbende onderneming].

Het ontbreekt de AI Act niet aan ambitie: de verplichting om de genoemde ‘anti TDM en Machine Learning’-voorbehouden te respecteren geldt (blijkens een overweging (!)) voor alle generatieve AI-modellen die in de EU worden aangeboden ‘ongeacht de jurisdictie waarin de auteursrechtelijke relevante handelingen plaatsvinden te trainen’.⁵¹ Daarmee krijgt de AI Act op dit punt een extraterritoriaal effect: dergelijke AI-modellen mogen in de EU alleen worden aangeboden als bij het trainen ervan de Europese regels in acht zijn genomen. Dat is interessant. Hoe zullen AI-aanbieders elders in de wereld hier op reageren? Zullen zij zich aan de Europese regels (proberen te) conformeren, of zullen ze hun diensten hier niet aanbieden, met alle concurrentiepositie-gevolgen van dien?

De AI Act schrijft ook voor dat aanbieders van AI-modellen ‘een voldoende gedetailleerde samenvatting opstellen en openbaar maken over de voor het trainen van het AI-model voor algemene doeleinden gebruikte inhoud, volgens een door het AI-bureau verstrekt sjabloon,⁵² (...) ten einde partijen met legitieme belangen, waaronder houders van auteursrechten, in staat te stellen hun rechten uit hoofde van het Unierecht uit te oefenen en te handhaven.

Daarmee krijgt de AI Act op dit punt een extraterritoriaal effect

Zo kan er bijvoorbeeld een opsomming worden gegeven van de belangrijkste gegevensverzamelingen of -reeksen waarmee het model is getraind, zoals grote particuliere of openbare databanken of gegevensarchieven, en kan een beschrijvende uitleg worden gegeven over andere gebruikte gegevensbronnen. Het is nog onduidelijk wat dat precies inhoudt, maar er komt een 'AI Bureau' dat een 'sjabloon' gaat opstellen voor een 'voldoende gedetailleerde samenvatting'. 'Het zou goed zijn dat het AI-bureau een model voor die samenvatting verstrekke, een eenvoudig en doeltreffend model waarmee de aanbieder de vereiste samenvatting in beschrijvende vorm verstrekken kan.'⁵³

Het wachten is nu dus op dat 'sjabloon'. Het 'AI Bureau' moet ook nagaan of AI-aanbieders aan hun transparantieplichting voldoen 'zonder evenwel geval voor geval de trainingsdata te controleren of te beoordelen qua naleving van het auteursrecht'.⁵⁴ Hoe gaan die templates er uitzien? Wat gaan die 'samenvattingen' voor informatie verschaffen en wat gaan de auteursrechthebbers op basis daarvan (kunnen) doen? Verbodsacties starten, schadevergoeding claimen of licenties afsluiten?

AI-output auteursrechtelijk beschermd?

Wanneer is (gedeeltelijk) door generatieve AI vervaardigde output auteursrechtelijk beschermd? In de EU is hier nog geen rechtspraak over en de AI Act zegt hier ook niets over. Het US Copyright Office⁵⁵ heeft inmiddels in een aantal zaken auteursrecht afgewezen voor met AI vervaardigde afbeeldingen, met als argument dat menselijke creativiteit vereist is en dat die bij dergelijke voortbrengselen (zonder substantiële menselijke nabewerking) ontbreekt, ondanks uitgebreide menselijke instructies en selectie van afbeel-

dingen. In één zaak werd dit oordeel inmiddels door een lagere rechter bevestigd.⁵⁶ Van belang is dat in al deze zaken de aanmelder zelf (aan het US Copyright Office of op sociale media) meldde dat het werk geheel met AI vervaardigd was. In de regels van het US Copyright Office⁵⁷ staat inmiddels ook dat vermelding van AI-gebruik verplicht is, maar het is natuurlijk de vraag wat er gebeurt als het niet wordt gemeld. Ook is van belang dat het USCO al honderden aanmeldingen van werk met AI heeft onderzocht en ook al meer dan 100 aanmeldingen wél heeft ingeschreven waar met AI vervaardigd materiaal in is verwerkt.⁵⁸

'Whether the 'work' is basically one of human authorship, with the computer or other device merely being an assisting instrument, or whether the traditional elements of authorship in the work (literary, artistic, or musical expression or elements of selection, arrangement, etc.) were actually conceived and executed not by man but by a machine.' 'If all of a work's "traditional elements of authorship" are generated by AI, the work lacks human authorship, and the Office will not register it. If, however, a work containing AI-generated material also contains sufficient human authorship to support a claim to copyright, then the Office will register the human's contributions.'⁵⁹



'A Recent Entrance to Paradise' (Steven Thaler) – auteursrecht verworpen door USCO 14 februari 2022⁶⁰ – bevestigd door district court Washington D.C. 18 augustus 2023,⁶¹ hoger beroep ingesteld.

43. Hier wordt verwezen naar de tekst en de nummer van de 'Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2024 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie (wet op de artificiële intelligentie) en tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen van de Unie' (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD)).

44. De AI Act gaat over veel meer onderwerpen. Slechts 0.76% van de artikelen en overwegingen van de AI Act gaan over auteursrecht, volgens een berekening van Paul Keller van de Open Future Foundation, op wiens voordracht tijdens de Leiden Law Lunch IE op 14 februari 2024 het eerste deel van deze bijdrage voor een belangrijk deel is gebaseerd.

45. Richtlijn (EU) 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (DSM-richtlijn)

46. Deze bepaling is thans genummerd art. 53 (1.c) en luidt als volgt: 'Aanbieders van AI-modellen voor algemene doeleinden moeten: [...] beleid opstellen ter naleving van het Unierecht inzake auteursrechten en dan met name ter vaststelling en naleving, onder meer door middel van geavanceerde technologieën, van een op grond van artikel 4, lid 3, van Richtlijn (EU) 2019/790 tot uitdrukking gebracht voorbehoud van rechten.'

47. Art. 4 lid 3 DSM-richtlijn.

48. Zie hierover ook: A. Engelfriet & D.J.G. Visser, 'Werk de mijn werk opt-out voor mijn werk?', *Auteursrecht* 2024/1.

49. societe.sacem.fr/en/news/our-society/

sacem-favour-virtuous-transparent-and-fair-ai-exercises-its-right-opt-out.

50. pictoright.nl/nieuws/collectieve-opt-out-pictoright-aangesloten/.

51. Overweging 106 AI Act.

52. Art. 53 (1.d) AI Act.

53. Overweging 107 AI Act.

54. Overweging 108 AI Act.

55. Hoewel in de Verenigde Staten het auteursrecht als zodanig door enkele creatie ontstaat zonder verdere formaliteiten (zoals dat ook in de EU zo is), kent de VS wel de mogelijkheid auteursrechten te laten registreren door het US Copyright Office, en die administratieve instantie toetst wel of het ter registratie aangeboden werk inderdaad beschermd is.

56. *Thaler/Perlmutter*, U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, No. 23-5233.

57. Copyright Registration Guidance: Works Containing Materials Generated by Artificial Intelligence, 88 Fed. Reg. 16190 (Mar. 16, 2023), govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-16/pdf/2023-05321.pdf.

58. copyright.gov/laws/hearings/USCO-Letter-on-AI-and-Copyright-Initiative-Update.pdf.

59. Citaten uit de bovengenoemde Copyright Registration Guidance uit maart 2023, opgenomen in de Suryast beslissing. copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/SURYST.pdf.

60. copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf.

61. *Thaler/Perlmutter*, U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, No. 23-5233.



'Zarya of the dawn' (Kristina Kashtanova) – auteursrecht verworpen door USCO 21 februari 2023⁶²



'Théâtre d'opéra Spatial' (Jason M. Allen) – auteursrecht verworpen door USCO 5 september 2023⁶³



'SURYAST' (Ankit Sahni) (rechts) – auteursrecht verworpen door USCO 11 december 2023.⁶⁴ De instructie van de heer Sahni was: 'produce a new version in the style of Vincent van Gogh's The Starry Night' op basis van de door hem zelfgemaakte foto (links).

In China is in de lagere rechtspraak het auteursrecht op met AI vervaardigde afbeeldingen inmiddels wél erkend, met als argument dat de aan die afbeeldingen ten grondslag liggende uitgebreide menselijke instructies en de selectie van met AI gegenereerde afbeeldingen wél blijken geven van voldoende menselijke creativiteit.



Afbeeldingen auteursrechtelijk beschermd geacht door het Beijing Internet Court op 27 november 2023 in de zaak *Li/Liu*⁶⁵

Zowel de Amerikaanse als de Chinese benaderingen zijn verdedigbaar en het is nog onduidelijk welke koers de EU gaat varen. Het HvJ EU heeft in zijn rechtspraak over portretfoto's uit 2011 duidelijk gemaakt dat de voor auteursrecht benodigde creatieve inbreng in verschillende fases mogelijk is, bijvoorbeeld in de voorbereidende fase en bij de selectie en nabewerking van een bepaalde foto.⁶⁶ Deze benadering kan en zal vermoedelijk naar analogie worden toegepast op het gebruik van AI. Het kan echter nog jaren

Het kan nog jaren duren voordat het HvJ EU zich over auteursrecht en AI uitspreekt

duren voordat het HvJ EU zich over auteursrecht en AI uitspreekt, en lagere rechtspraak is er ook nog niet. Dat menselijke creativiteit ook hier vereist is, is evident. Of, en zo ja wanneer, gedetailleerde instructies en 'creatieve' selectie van afbeeldingen voldoende worden geacht om de output auteursrechtelijk beschermd te achten, blijft dus afwachten.⁶⁷

Output inbreukmakend?

Wanneer maakt output, (gedeeltelijk) vervaardigd door Generatieve AI-modellen, *inbreuk* op het auteursrecht op bestaand werken? Ook daar is in de AI Act niets over te vinden. In de VS zijn er al procedures aanhangig,⁶⁸ maar daar zijn nog geen uitspraken in. Wel is de kans zeer groot dat output inbreuk maakt als de gebruiker van het model daarop aanstuurt of niet oplet (door, al dan niet bewust, instructies te geven waardoor de output bijvoorbeeld op bestaande tekst- of beeldwerken gaat lijken) en de AI-aanbieder niet allerlei beperkingen inbouwt om dit te voorkomen.

De aanbieders van generatieve AI-systemen bieden inmiddels ook vrijwaringen aan als onderdeel van hun contractuele voorwaarden.⁶⁹ Het is de vraag of gebruikers daarop kunnen en willen vertrouwen. Als zij inbreukmakende content genereren met de aangeboden AI en vervolgens exploiteren komt de schadeclaim toch echt bij hen zelf en moeten zij vervolgens maar zien hoe ze hun schade in de VS op de Amerikaanse aanbieder moeten verhalen.

In China heeft het Guangzhou Internet Court inmiddels op 8 februari 2024 auteursrechtinbreuk aangenomen in de *Ultraman*-zaak.⁷⁰ De auteursrechtelijken

de op het in China zeer bekende *character* 'Ultraman' stelde een verbodsvordering in tegen de aanbieder van een Generatief AI-model dat werd aangeboden op een website genaamd Tab. Op die website was het mogelijk om met de instructies als 'Ultraman in cartoon style' afbeeldingen te produceren die grote gelijkenis vertonen met het originele character. Deze output vormt volgens de Chinese rechter auteursrechtinbreuk. Dit zou naar Amerikaans en Europees auteursrecht vermoedelijk niet anders zijn. Grote aanbieders van generatieve AI zijn het afgelopen jaar steeds meer beperkingen op gaan leggen aan de mogelijkheid om afbeeldingen te genereren 'in de stijl van' levende kunstenaars of die 'lijken op' bestaand werk. Toch lijkt het nog steeds goed mogelijk om opzettelijk of per ongeluk inbreuk te maken op auteursrechten op bestaand werk, omdat Generatieve AI zich nu eenmaal baseert op bestaande werken. Bij (te) grote gelijkenis met bestaand werk zal de (onmogelijke?) bewijslast dat er geen sprake is van ontlening aan dat bestaande werk naar Nederlands recht vermoedelijk bij de gedaagde rusten.

De Chinese rechtbank oordeelde ook dat de aanbieder van de Generatieve AI tekort was geschoten in zijn wettelijke verplichtingen, omdat hij geen klachtmogelijkheid aanbood, gebruikers niet wees op het feit dat geen auteursrechtinbreuk mag worden gemaakt en geen 'markering' aanbracht op de output om duidelijk te maken dat het hier om met AI gegenereerd werk gaat.



'Ultraman'



'Ultraman in cartoon style'

Een 'markerings- of transparantieplicht' zoals geldt in China, ligt in de EU inmiddels vast in artikel 50 (2) van de AI Act:

'Aanbieders van AI-systemen, met inbegrip van AI-systemen voor algemene doeleinden, die

synthetische audio-, beeld-, video- of tekstinhoud genereren, zorgen ervoor dat de outputs van het AI-systeem worden gemarkeerd in een machineleesbaar formaat en detecteerbaar zijn als kunstmatig gegenereerd of gemanipuleerd.'

Zie echter de hieronder te bespreken beperking.

Deepfakes

Voor 'deepfakes' vervaardigd met AI geldt op grond van de AI Act een nog explicietere verplichting – met belangrijke uitzonderingen – in artikel 50 (4):

'Operatoren van een AI-systeem dat beeld-, audio- of videoinhoud genereert of bewerkt die een deep fake vormt, maken bekend dat de inhoud kunstmatig is gegenereerd of gemanipuleerd. Deze verplichting geldt niet wanneer het gebruik bij wet is toegestaan om strafbare feiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken of te vervolgen. Wanneer de inhoud deel uitmaakt van een kennelijk artistiek, creatief, satirisch of fictief analogo werk of programma, zijn de transparantieplichtingen van dit lid beperkt tot de openbaarmaking van het bestaan van dergelijke gegenereerde of bewerkte inhoud op een passende wijze die de weergave of het genot van het werk niet belemmert.

Operatoren van een AI-systeem dat tekst genereert of bewerkt die wordt gepubliceerd om het publiek te informeren over aangelegenheden van algemeen belang, maken bekend dat de tekst kunstmatig is gegenereerd of bewerkt. Deze verplichting is echter niet van toepassing wanneer het gebruik bij wet is toegestaan om strafbare feiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken of te vervolgen of wanneer de door AI gegenereerde inhoud een proces van menselijke toetsing of redactionele controle heeft ondergaan en wanneer een natuurlijke of rechtspersoon redactionele verantwoordelijkheid draagt voor de bekendmaking van de inhoud.'

Er komt dus een expliciete verplichting om bij deepfakes het kunstmatige karakter ervan te vermelden. Vermoedelijk zal dat steeds bij of zelfs in de afbeelding duidelijk moeten worden gemaakt.

Als er sprake is van een 'evident kunstzinnig, creatief, satirisch, fictief 'analogous' (niet-digitaal of soortgelijk?) werk of programma, zijn de transparantieplichtingen beperkt tot vermelding van het feit dat de inhoud kunst-

62. copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf.

63. copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/Theatre-Dopera-Spatial.pdf.

64. copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/SURYAST.pdf.

65. english.bjinternetcourt.gov.cn/pdf/BeijingInternetCourtCivilJudgment112792023.pdf.

66. HvJ EU 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:798 (Painer), punt 91: 'In

the preparation phase, the photographer can choose the background, the subject's pose and the lighting. When taking a portrait photograph, he can choose the framing, the angle of view and the atmosphere created. Finally, when selecting the snapshot, the photographer may choose from a variety of developing techniques the one he wishes to adopt or, where appropriate, use computer software' (Engelse tekst omdat de Nederlandse vertaling verwarrend slecht is).

67. Zie hierover Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht*, (vierde druk 2019) par. 3.14.

68. Bijvoorbeeld de rechtszaak die de New York Times in december heeft aangespannen tegen Microsoft. courtlistener.com/docket/68117049/the-new-york-times-company-v-microsoft-corporation/.

69. Zie 'Microsoft announces new Copilot Copyright Commitment for customers' blogs.microsoft.com/on-the-issues/2023/09/07/copilot-copyright-com-

mitment-ai-legal-concerns/en 'Google Joins Microsoft in Shielding Users From AI Copyright Lawsuits'; pccmag.com/news/google-joins-microsoft-in-shielding-users-from-ai-copyright-lawsuits.

70. globaltimes.cn/page/202402/1307805.shtml en mp.weixin.qq.com/s/TE5ibyYMTerEz6_UxtInxw.

matig is gecreëerd of gemanipuleerd 'op een passende wijze die de weergave of het genot van het werk niet belemmert'. Dan is vermelding in de inleiding, aankondiging of afkondiging mogelijk voldoende.

Octrooirecht

Inleiding

Vrijwel alle rechtsgebieden die in deze kroniek de revue passeren, zijn in aanzienlijke mate onderhevig aan Europese Unie-invloed en harmonisatie. Voor het octrooirecht geldt dat minder. Men spreekt wel van 'Europese' octrooien, maar het gaat in feite om de toepassing van een multilateraal verdrag (het Europees Octrooiverdrag, 'EOV') waarbij niet alleen alle lidstaten van de EU partij zijn, maar ook andere staten zoals het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.⁷¹ Een Europees octrooi is een bundel van nationale octrooien en het handhaven of vernietigen moet dan ook afzonderlijk in alle landen waar het van kracht is.⁷² De verschillende nationale rechters houden wel rekening met elkaars uitspraken, maar procederen

Zal de UPC-rechtspraak meer naar het Duitse, het Franse of het Nederlandse systeem neigen, of wordt het een mengmoes?

over een Europees octrooi is grotendeels een nationale aangelegenheid. Dit tijdrovende en kostbare systeem heeft met de komst van het Unified Patent Court, het UPC, een ware facelift gekregen. In dit nieuwe en sterk geüniformeerde systeem kunnen vrijwel alle facetten van het octrooirecht aan één rechterlijke instantie worden voorgelegd.⁷³ Zo is het mogelijk om bij het UPC in één klap voor de bij dit systeem aangesloten landen – momenteel zeventien in totaal⁷⁴ – een octrooi te handhaven en een verbod te vorderen.⁷⁵ Dat octrooi kan met eenzelfde klap door het UPC worden vernietigd.

Dit is een ontwikkeling waar decennialang naar is uitgekeken. Het is tegelijkertijd spannend. Zal de UPC-rechtspraak meer naar het Duitse, het Franse of het Nederlandse systeem neigen, of wordt het een mengmoes? Dat roept de vraag op voor bedrijven of ze wel of niet willen meedoen in dit systeem. Er geldt een overgangperiode van zeven jaar waarin geschillen over traditionele Europese octrooien ook nog voor nationale gerechten gebracht kunnen worden, welke periode met nog eens zeven jaar verlengd kan worden (artikel 83 UPCA).⁷⁶ Grensoverschrijdend handhaven is weliswaar gemakkelijker bij het UPC, een octrooi is onder het UPC-systeem ook kwetsbaarder. Het UPC heeft de markt bovendien opengeboken voor concurrentie: elke advocaat uit een van de UPC-lidstaten en elke Europese octrooigemachtigde kan zich registreren als 'UPC representatieve' en kan in alle aangesloten landen procederen.⁷⁷ Kortom, het octrooirecht is

weer volop in beweging. De focus van deze kroniek ligt daarom op het UPC: een terugblik op de uitspraken tot nu toe en een vooruitblik op de uitdagingen die nog gaan komen.⁷⁸ De komst van het UPC betekent niet dat de nationale octrooirechters in Den Haag het er rustiger op hebben gekregen. Het systeem van nationale octrooioprocedures blijft voorlopig naast het UPC bestaan en is nog net zo levendig. Voor een overzicht daarvan verwijzen wij graag naar de *Terugblik Octrooirecht* die ongeveer gelijktijdig in BIE zal verschijnen.

UPC in vogelvlucht

De basis van het UPC wordt gevormd door de Agreement on a Unified Patent Court ('UPCA'). Daarin is het systeem in hoofdlijnen vastgelegd. Een aanzienlijk dikker boekwerk is de UPC Rules of Procedure ('RoP'). Dit is een 140 pagina's tellend procesreglement met 382 Rules aan de hand waarvan het nieuwe rechtssysteem vorm moet krijgen. Het voert te ver om daar in deze kroniek in detail op in te gaan. Van belang is vooral dat er een combinatie in is terug te zien van 'best practices' uit o.a. de Duitse, Engelse,⁷⁹ Franse en Nederlandse rechtssystemen. Voorts is van belang dat in principe over elk Europees octrooi bij het UPC kan worden geprocedeerd, tenzij er een 'opt-out' is ingediend. Vooralsnog kan met een opt-out een Europees octrooi aan de bevoegdheid van het UPC worden onttrokken.⁸⁰ Dit is een veelgebruikte strategie om de kat uit de boom te kunnen kijken en in ieder geval de 'kroonjuwelen' buiten schot te houden.⁸¹ Als de octrooihouder zich bedenkt, kan eenmalig de opt-out worden ingetrokken en doet het octrooi voortaan gewoon mee in het UPC.⁸² De procedures bij het UPC zijn redelijk vergelijkbaar met wat we al in Nederland kennen. Het is mogelijk om voorlopige maatregelen te verzoeken, zoals een voorlopig inbreukverbod en een bewijsbeslag. Het is ook mogelijk om een 'normale' bodemprocedure te voeren, bijvoorbeeld ter verkrijging van een inbreukverbod of de vernietiging van een octrooi. Zo'n bodemprocedure zou snel moeten zijn. Het UPC streeft ernaar bodemprocedures binnen een jaar af te ronden. Het is dan ook eerder uitzondering dan regel dat uitstelverzoeken worden gehonoreerd. Procederen bij het UPC gaat bovendien volledig digitaal, al lijkt het Case Management System (CMS) aan de nodige kinderziektes.

Bij het UPC hebben partijen niet alleen met nationale rechters uit de verschillende deelnemende landen te maken. Het UPC bestaat momenteel uit 37 'legally qualified judges' en 68 'technically qualified judges'. De laatste groep bestaat voornamelijk uit octrooigemachtigden. Deze UPC-rechters maken deel uit van Local Divisions, de Regional Division, de Central Division en de Court of Appeal. Voor handhaving en alle daaraan gerelateerde zaken gaat men in beginsel naar een Local Division of Regional Division. Daar bestaat het (driepersoons)panel altijd uit één of meer nationale rechters uit het land van de Divisie, die worden bijgestaan door collega's uit een 'flexibele schil'. Een Nederlandse of bijvoorbeeld Franse UPC rechter kan dus ook in een panel bij een Duitse Divisie komen, en vice versa. Voor nietigheidsvorderingen gaat men naar een van de locaties van de Central Division. Ook daar nemen rechters van verschillende nationaliteiten deel aan het (driepersoons)panel. Overigens komen verreweg de meeste UPC-rechters uit Duitsland. Daar werden

voor de inwerkingtreding van het UPC de meeste octrooi-procedures gevoerd, en onder het UPC is dat tot nu toe niet anders. Bij de Nederlandse Local Division is het nog wat rustig.

Voor wie is dit systeem dan met name bedoeld? Een van de eerste overwegingen in de considerans bij de UPCA luidt 'the fragmented market for patents and the significant variations between national court systems are detrimental for innovation, in particular for small and medium-sized enterprises which have difficulties to enforce their patents and to defend themselves against unfounded claims and claims relating to patents which should be revoked'. Desalniettemin zijn de griffiegelden die in rekening worden gebracht voor procedures bij het UPC fors. Een inbreukzaak begint bij € 11.000 en kan, afhankelijk van de waarde van de zaak, oplopen tot € 326.000. Een nietigheidsprocedure kost € 20.000. Ook de kosten voor juridische bijstand zullen fors zijn (maar waarschijnlijk wel minder dan voor het voeren van parallelle nationale procedures).⁸³ Het is dus maar de vraag in hoeverre dit systeem daadwerkelijk benut zal worden door *small and medium-sized enterprises* (SME's). SME's kunnen korting krijgen op de griffiegelden.⁸⁴ Tegelijkertijd zal er voor SME's ook een grote(re) dreiging uitgaan van de handhavingmogelijkheden die het UPC biedt.⁸⁵ Er zijn inmiddels voorbeelden van zaken die door SME's zijn aangespannen, maar het lijken voorsnog vooral de wat grotere bedrijven die van het nieuwe systeem gebruikmaken.

De eerste beslissingen

Procestaal

Het zou voor de hand hebben gelegen dat een gerecht als het UPC Engels als standaard voertaal hanteert. Rechters met verschillende nationaliteiten zitten bij elkaar in een panel en moeten met elkaar tot een weloverwogen oordeel komen. Ook de UPC-representatives – de vertegenwoordi-

gers van partijen – komen uit verschillende landen. Engels lijkt dan de logische keuze. Discussies over taal hebben echter ook hier tot forse (politieke) spanningen geleid. Spanje heeft hier zelfs over geprocedeerd (en verloren) en doet om die reden niet meer mee met het UPC.⁸⁶ De eindstand is dat in ieder geval de drie officiële talen van het EOJ – Engels, Frans en Duits – ook de officiële talen van het UPC zijn geworden. Het verschilt echter per Divisie welke van de drie kan worden gebruikt. Bovendien kan bij elke *Local Division* ook de plaatselijke taal worden gehanteerd.⁸⁷

Discussies over taal hebben echter ook hier tot forse (politieke) spanningen geleid

Tijdens congressen komt van veel UPC-rechters het geluid dat men het wenselijk vindt vooral Engels te gebruiken. Alle juridische en technische rechters zijn die taal goed machtig. Om tot een eengemaakt ('unified') gerecht te komen, is het bovendien wenselijk om taalbarrières en *forum shopping* te voorkomen. Lastig is echter dat het in inbreukprocedures aan de eisende partij is om de taal van de procedure te kiezen, en die kiest niet altijd Engels. In Duitsland en in Italië procedeert men bij het UPC graag in de eigen taal. Dit kan voor het systeem als geheel problematisch zijn. Verreweg de meeste procedures zijn in Duitsland aanhangig, met het risico dat het zo (in ieder geval deels) een verkapt Duits systeem kan worden.⁸⁸ Gelukkig staat de gedaagde niet machteloos. Het is mogelijk om op grond van de *principles of proportionality, flexibility, fairness and equity* een verzoek in te dienen de taal van de procedure te veranderen.⁸⁹ Daar gaat een deel van

71. Het EOJ telt 39 lidstaten en heeft dus een aanzienlijk ruimer toepassingsgebied dan alleen de EU. Vragen over de uitleg van het EOJ gaan ook niet naar het HvJ EU.

72. Daargelaten het 'grensoverschrijdende verbod', dat met name door Nederlandse rechters met enige regelmaat in kort geding wordt uitgesproken.

73. Die bovendien vragen kan stellen aan het HvJ EU (art. 21 en 38 UPCA).

74. België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden.

75. Met de kanttekening dat het UPC mogelijk ook verboden zal uitspreken die tot buiten het UPC-territoire reiken. Hier wordt in de literatuur veel over gespeculeerd, zo ook in de NUB-'Kroniek van de intellectuele eigendom van 2023' (NUB 2023/1080, afl. 15, p. 1230). Zie eveneens

het artikel 'The UPC Sets Sail' van UPC-rechter Rian Kalden in *BIE* 2023/5. Het is wachten op het eerste praktijkvoorbeeld waarin dit wordt gevorderd.

76. Europese octrooien met Unitair Effect kunnen daarentegen uitsluitend bij het UPC wordt gehandhaafd en aangevallen.

77. Er zijn ook veel UPC representatives uit de UK. Dit betreft 'UK qualified' Europees octrooigemachtigden wiens certificaat onder art. 48.2 UPCA wordt erkend.

78. Waar in deze kroniek naar quotes uit UPC uitspraken wordt verwezen, is dit als de uitspraak oorspronkelijk in een andere taal is geweest, de Engelse vertaling daarvan.

79. Tot de Brexit was het Verenigd Koninkrijk één van de kartrekkers van het UPC.

80. Dit kan alleen tijdens de overgangperiode, die tot juni 2030 duurt en met nog eens zeven jaar kan worden verlengd.

81. Rond de start van het UPC waren meer

dan 500.000 Europese octrooien en octrooiaanvragen ge-opt-out; ongeveer 16% van alle lopende aanvragen, en ongeveer 40% van alle verleende octrooien.

82. Vooropgesteld dat het bewuste octrooi niet onderwerp is geweest van een nationale procedure – in dat geval is na een opt-out een opt-back-in niet meer mogelijk.

83. Op basis van art. 69 UPCA kunnen 'legal costs and other expenses' worden teruggevorderd. De hoogte hiervan is gemaximeerd naargelang de waarde van de zaak. In de laagste categorie kan maximaal € 38.000 en in de hoogste categorie maximaal € 2.000.000 worden teruggevorderd.

84. Op de website van het UPC is te lezen 'Small and Micro-entities will benefit from a 40% reduction in court fees. Furthermore, there will be reimbursements of fixed and value-based fees of up to 60% in cases of early settlement of the action by the parties, withdrawal of an action or the use of a

single judge.'

85. SME's staan naar mijn idee vaker aan de kant van de gedaagde dan de eiser.

86. HvJ EU 5 mei 2015, C-146/13 (*Kingdom of Spain/European Parliament*). Zie eveneens HvJ EU 16 april 2013, C-274/11 en C-295/11 (*Spanje en Italië/Raad van de Europese Unie*). Italië doet wel mee met het UPC.

87. Bij de Nordic-Baltic Regional Division kan alleen in het Engels geprocedeerd worden.

88. Terwijl in een panel van de Court of Appeal waarschijnlijk ten hoogste één of twee van de vijf rechters de Duitse taal machtig zullen zijn en de beroepsprocedure in dezelfde taal wordt gevoerd als de eerste instantie.

89. Art. 49.5 UPCA jo. Rules 322 en 323 RoP en cons. 2 en 6 UPCA. De taal kan worden gewijzigd naar de taal waarin het octrooi is verleend.

de eerste beslissingen van het UPC over en dat levert interessante overwegingen op.⁹⁰

Eerst een voorbeeld afkomstig van de Nederlandse Local Division. In een inbreukprocedure tussen het Nederlandse Plant-E en de Spaanse SME Arkyne was Nederlands als procestaal gekozen.⁹¹ Arkyne diende een verzoek in tot het wijzigen van de taal naar Engels (de taal waarin het octrooi is verleend). Er was voor de procedure al in het Engels gecorrespondeerd en beide partijen zijn het Engels machtig, terwijl een van hen geen Nederlands spreekt. Procederen in het Nederlands zou een *important inconvenience* zijn. Arkyne verzocht bovendien niet om alle reeds ingediende Nederlandse stukken te laten vertalen, wat de taalwissel makkelijker maakt. En zo geschiedde.

De meeste taalwijzigingsverzoeken zien we in Duitsland. In een inbreukprocedure tussen Amgen en Sanofi in München werd met instemming van beide partijen de taal naar het Engels gewijzigd.⁹² Dat zal niet altijd mogelijk zijn. In een Düsseldorfse inbreukprocedure door het Israëlische SodaStream betoogde gedaagde Aarke dat de taal van Duits naar Engels moest worden gewijzigd, in het bijzonder omdat Aarke een Zweedse SME is waarvoor Duits als procestaal een belemmering vormt.⁹³ Tegelijkertijd is SodaStream in 2018 gekocht door PepsiCo voor \$ 3,2 miljard en zal zij in ieder geval de middelen hebben om in het Engels te procederen. Het doel van het UPC is onder andere het faciliteren van SME's, en dat doel zou niet worden bereikt als SME's op onnodige kosten worden gejaagd vanwege de taal, aldus Aarke. SodaStream voerde onder andere aan dat Aarke vestigingen heeft in heel Europa en ook ondersteuning en informatie aan klanten in het Duits aanbiedt.⁹⁴ Het UPC kwam tot de conclusie dat Duits als procestaal een *significant imbalance* zou creëren tussen partijen, ondanks het feit dat beide partijen procederen in een vreemde taal.⁹⁵ Daarbij overwoog het UPC expliciet dat een belangrijk doel van de UPCA is om *fair access to justice* te garanderen, in het bijzonder voor SME's. Een overwinning voor de SME's dus.

In procedures tussen het Japanse Panasonic en het Chinese Oppo werd een iets zwaardere toets gehanteerd.⁹⁶ In deze (zes) procedures was het hoofdargument van Oppo dat Duits als procestaal een onredelijke last zou zijn, o.a. vanwege coördinatie en vertaalkosten, en dat beide partijen het Engels beheersen en gebruiken. Ook alle onderliggende relevante stukken (octrooiën, stand van de techniek, 'pre-trial' correspondentie etc.) waren in het Engels. Panasonic voerde daartegen aan dat zij met dezelfde moeilijkheden te maken heeft, en bovendien tegelijk met de procedures tegen Oppo, ook zes procedures over dezelfde octrooiën tegen het Chinese Xiaomi heeft ingesteld (die geen taalwijzigingsverzoek heeft ingediend). Er wordt ook nog een Duitse nationale procedure tussen partijen gevoerd ten overstaan van deels dezelfde Duitse rechters. De Mannheim Local Division oordeelde dat 'the use of English is in principle desirable as facilitating the management of the Court and the assignment of the judges as well as their communication', maar dat 'convenience' in ieder geval op zichzelf niet voldoende is voor het wijzigen van de taal, en dat Oppo onvoldoende heeft aangetoond waarom procederen in het Duits is 'to their own detriment or is significantly more detrimental for the defendants'.⁹⁷ Alle partijen worden immers met dezelfde 'inconvenience'

geconfronteerd. Oppo is van deze beslissing in beroep gekomen, waarbij partijen ter zitting tot overeenstemming zijn gekomen: het pleidooi bij de Court of Appeal vond 'hybride' plaats (er mocht zowel in het Duits als in het Engels worden gepleit, desgewenst met simultane vertaling) en die wijze van pleiten zou volgens de Court of Appeal ook mogelijk moeten zijn bij de Local Divisions, zonodig op basis van artikel 49.3 UPCA.

Vertrouwelijkheid en toegang tot processtukken

Een ander belangrijk onderwerp is de vertrouwelijkheid van stukken in de procedure. Dit is een onderwerp waarin zich uiteenlopende nationale praktijken voordoen. Rule 262A RoP bepaalt dat toegang tot vertrouwelijke informatie moet kunnen worden verleend, maar ook beperkt tot 'specific persons'. Het zesde artikellid voegt daaraan toe dat ten minste één natuurlijk persoon van elke partij tot de groep van 'specific persons' moet behoren. Dit is overgenomen uit Richtlijn 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen). Het valt te betwijfelen of dit in alle gevallen wenselijk is, aangezien dit de mogelijkheid tot een 'lawyers only confidentiality club' uitsluit.⁹⁸ Onder de RoP is het ook verplicht om eerst (in principe alleen) de vertegenwoordigers van partijen te horen over een vertrouwelijkheidsverzoek voordat daarop wordt beslist en voordat de informatie verder wordt gedeeld.⁹⁹ Regels ten aanzien van welke informatie met klanten gedeeld moet worden, kunnen in de zeventien lidstaten allicht verschillen.¹⁰⁰ Er is mogelijk ook een onderscheid tussen de verplichtingen van advocaten en octrooigemachtigden. Een te beperkt vertrouwelijkheidsregime zou dus tot problemen kunnen leiden. In zo'n geval zou misschien moeten worden teruggegrepen op de Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen, waarin is bepaald dat ten minste één natuurlijke persoon van de betrokken partijen toegang moet krijgen tot de relevante informatie. Dat is wat de Hamburgse Local Division deed in een procedure tussen Tesla en Avago.¹⁰¹ Opmerkelijk is echter dat zij het in die zaak niet nodig vond om te toetsen of daadwerkelijk sprake was van bedrijfsgeheimen in de zin van de Richtlijn. Het was voldoende om vast te stellen dat het bestaan van bedrijfsgeheimen aannemelijk, of *predominantly probable* is. De Richtlijn is alleen van toepassing als aan de definitie wordt voldaan. Is dat niet het geval, dan zal het UPC onder de eigen RoP tot een regime moeten komen. Hoe met vertrouwelijkheidsverzoeken moet worden omgegaan zal zich nog verder moeten uitkristalliseren.

Een eigenaardigheid – in ieder geval vanuit Nederlands perspectief – die in het verlengde hiervan ligt, is dat het voor derden in beginsel mogelijk is om toegang te vragen tot het procesdossier van UPC-procedures (de 'written pleadings and evidence'), zo bepaalt Rule 206 RoP. Volgens de RoP is hiervoor een 'reasoned request' nodig. Ook hier wordt verschillend mee omgegaan. Ten aanzien van een procedure tussen Ocado en Autostore bij de Nordic-Baltic Regional Division werd zo'n inzageverzoek toegewezen omdat de verzoekende partij 'is interested to see how the claim filed in the Nordic-Baltic Division was framed' en ook de schriftelijke procedure bij het UPC in beginsel openbaar is.¹⁰² Het verzoek tot inzage wordt goedgekeurd, tenzij het noodzakelijk is om informatie vertrouwelijk te

houden. Deze zaak is naar de Court of Appeal gegaan, waar werd geoordeeld dat derden alleen inzage in het procesdossier kunnen vragen via een UPC representative.¹⁰³ De Court of Appeal heeft de verzoeker vervolgens in de gelegenheid gesteld een UPC representative aan te wijzen. Er zal in die procedure dus vermoedelijk nog een beslissing volgen over de lat waarlangs een inzageverzoek moet worden beoordeeld. De Central Division in

Hoe met vertrouwelijkheidsverzoeken moet worden omgegaan zal zich nog verder moeten uitkristalliseren

München houdt er een andere benadering op na dan de Nordic-Baltic Regional Division. Die oordeelde dat een inzageverzoek 'for the purposes of education and training' onvoldoende belang opleverde, en dat dit doel ook bereikt kan worden door de 'orders and decisions' van het UPC te lezen.¹⁰⁴

Verbod in kort geding

Een van de meest spraakmakende zaken tot nu toe was het eerste UPC-verbod dat in kort geding werd opgelegd. Er loopt bij het UPC een batterij aan procedures tussen 10X Genomics en NanoString. In een kort geding bij de Local Division in München heeft 10X Genomics gewonnen en een verbod toegewezen gekregen dat in alle zeventien UPC-landen van kracht is.¹⁰⁵ Het verbod werd niet beperkt tot een specifieke productomschrijving, maar behelsde een (algemeen) verbod om inbreuk te maken op conclusie 1 van het octrooi. Het inleidende verzoek was op 1 juni 2023 ingediend, en op 19 september 2023 verscheen het 113 pagina's tellende vonnis. Het vonnis gaat uitgebreid in op de geldigheid van het ingeroepen octrooi, iets waarvan wij in Nederland niet opkijken, maar wat men van een Duits kort geding niet gewend is. In Neder-

land kennen we de toets van de 'serieuze, niet te verwaarlozen kans' dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositieprocedure of nietigheidsprocedure. De Local Division lijkt in deze zaak een iets andere toets te hanteleren:

'Ultimately, for a sufficiently certain conviction of the validity of the patent at issue, a preponderant likelihood is necessary, but also sufficient. Therefore, for a sufficiently certain conviction on the part of the Court, it must be more probable that the patent is valid than not valid.'

Bij de belangenafweging valt op dat de Local Division erg 'patentee-friendly' is. Alhoewel beide partijen mogelijk onherstelbare schade zullen lijden bij toewijzing/afwijzing van het verbod, weegt het belang van de octrooihouder bij het stoppen van de vermeende inbreuk op het octrooi zwaarder dan het belang van de vermeend inbreukmaker om via de vermeende inbreuk marktaandeel te verkrijgen. De Local Division overweegt:

'Conversely, if uncertainties exist with regard to certain circumstances relevant for the weighing up of interests which undermine the court's conviction, the court may consider as a more lenient measure the alleged infringement to continue subject to the provision of security or even the dismissal of the request.'

Ook het feit dat de zaak erg complex was weerhield de Local Division er niet van het kortgedingverbod toe te wijzen.

Vlak voordat de laatste hand aan deze kroniek gelegd werd, verscheen de uitspraak van de Court of Appeal in dit kort geding, waarin het verbod op basis van een eigen, volledige beoordeling werd teruggedraaid.¹⁰⁶ De Court of Appeal volgt artikel 69 Europees Octrooioverdrag en het bijbehorende Protocol voor de uitleg van conclusiekenmerken en hanteert de benadering die we in Nederland gewend zijn: de beschrijving en tekeningen moeten altijd gebruikt worden als hulpstuk om de conclusies te interpreteren, waarbij het midden gezocht moet worden tussen adequate bescherming voor de octrooihouder en vol-

90. De 'President van het Gerecht van Eerste Aanleg' beslist op zo'n verzoek na raadpleging van het panel waar de zaak aanhangig is. In deze Kroniek wordt telkens bij de bronvermelding naar de LD verwezen waar de zaak aanhangig is.

91. UPC (LD Den Haag) 18 oktober 2023, UPC_CFI_239/2023 (*Plant-E/Arkyn*).

92. UPC (LD München) 3 november 2023, ORD_584907/23 (*Amgen/Sanofi*). Ook als partijen een eenstemmig verzoek doen, kan het panel weigeren de taal te veranderen. Zie artikel 49.3 UPCA.

93. UPC (LD Düsseldorf) 16 januari 2024, UPC_CFI_373/2023 (*Aarke/SodaStream*).

94. Het octrooi in kwestie was bovendien in

het Duits verleend.

95. Leuk detail is dat de 'change of language request' in het Engels was ingediend en dus niet in de officiële proces taal. Het UPC zag daarin echter geen reden om aan het verzoek voorbij te gaan. In de beslissing verwijst de Düsselдорfse Local Division naar de uitspraak van de Haagse Local Division.

96. UPC (LD Mannheim) 27 november 2023, UPC_CFI_210/2023 (*Oppo/Panasonic*); Oppo is een Chinees bedrijf en Panasonic is Japans.

97. Interessant is dat werd overwogen dat procederen in het Engels ook het UPC zelf goed uitkwam, en dat dit mag worden meegewogen. In de *Aarke/SodaStream*

procedure werd juist overwogen dat de samenstelling van de rechtbank geen rol zou moeten spelen bij het beoordelen van een 'change of language request'.

98. Eerder is betoogd dat dit het proces ten goede kan komen, eventueel in getrapte vorm, zie: A.D. de Leeuw & B.M. Mooij, annotatie bij Rb. Den Haag (vzr.) 15 oktober 2021, KG ZA 2 1-855, *BlE* 2022/3 (*FrieslandCampina/Van Loon*).

99. Rule 262A.4 RoP; UPC (LD Mannheim) 14 februari 2024, UPC_CFI_210/2023 (*Panasonic*).

100. Ter illustratie: Duitse advocaten zijn verplicht om alle relevante informatie met hun klant te delen.

101. UPC (LD Hamburg) 23 november 2023, UPC_CFI_54/2023 (*Avago/Tesla*).

102. UPC (REG Nordic-Baltic) 17 oktober 2023, UPC_CFI_11/2023 (*Ocado/Autostore*).

103. UPC (CoA) 8 februari 2024, UPC_CoA_404/2023 (*Ocado/Autostore*).

104. UPC (LD München) 21 september 2023, UPC_CFI_75/2023 (*Astellas/Healios*).

105. UPC (LD München) 19 september 2023, UPC_CFI_2/2023 (*10X Genomics/NanoString*).

106. UPC (CoA) 19 september 2023, UPC_CoA_335/2023 (*NanoString/10X Genomics*).

doende rechtszekerheid voor derden.¹⁰⁷ De uitspraak is vooral interessant omdat het de toets bespreekt voor het beoordelen van de geldigheid van een octrooi in kort geding. Volgens de Court of Appeal zou die toets – net als volgens de Local Division – als volgt moeten zijn:

‘Such a sufficient degree of certainty requires that the court considers it at least more likely than not that the Applicant is entitled to initiate proceedings and that the patent is infringed. A sufficient degree of certainty is lacking if the court considers it on the balance of probabilities to be more likely than not that the patent is not valid.’

Hier gaat het mis voor 10X Genomics. Anders dan de Local Division in München, meent de Court of Appeal dat het ‘more likely than not’ is dat het octrooi niet inventief en dus ongeldig is. 10X Genomics bracht hier nog tegenin dat de vakpersoon vanuit de meest nabije stand van de techniek op problemen zou stuiten, maar volgens de Court of Appeal zou dit geen afbreuk doen aan de succesverwachting. Het waren geen ongebruikelijke problemen, die de vakpersoon bovendien kon oplossen aan de hand van zijn vakkennis, en het octrooi bevatte ook geen informatie over hoe deze problemen op te lossen. Ook het ingediende hulpverzoek (de Court of Appeal laat in het midden of dat eigenlijk wel een grondslag kan vormen voor een kortgedingverbod) sneuvelde wegens gebrek aan inventiviteit. Tot zover het eerste UPC-kortgedingverbod.

Dwangsommen

Aan een UPC-verbod kunnen dwangsommen worden verbonden. Deze komen niet ten goede aan de octrooihouder, maar aan het UPC zelf.¹⁰⁸ Zij kunnen niet alleen op verzoek van de octrooihouder, maar ook *ex officio* worden opgelegd. De eerste dwangsommen zijn al geïncasseerd. Zo verbeurde NanoString een dwangsom van € 100.000 voor het niet naleven van het hierboven beschreven kortgedingverbod.¹⁰⁹ Daarbij werd ook overwogen dat dwangsommen kunnen worden verbeurd direct nadat het verbod in het CMS kenbaar is gemaakt en dat het niet nodig is te kijken naar hoe de tenuitvoerlegging van een verbod nationaal is geregeld. Het is onduidelijk wat het lot is van de verbeurde dwangsom nu het verbod in hoger beroep is herroepen. De dwangsom is bij aparte ‘order’ opgelegd en om dat ongedaan te maken, menen wij dat daartegen hoger beroep moet worden ingesteld (dat kan samen met het beroep tegen de beslissing met het verbod, maar ook apart).¹¹⁰ Uit de Court of Appeal-beslissing valt niet af te leiden of dit is gedaan.

In een procedure tussen myStromer en Revolt Zycling, waarin een *ex parte*-verbod ten aanzien van een specifiek onderdeel van een e-bike was opgelegd, kregen de dwangsommen wat meer toelichting.¹¹¹ Het ging om het volgende: (i) tijdens de beurs waarvoor het verbod was opgelegd, bleef de kraam nog een paar uur open (ook al was het inbreukmakende component van de beursvloer verwijderd); (ii) op de Instagrampagina van gedaagde werd pas de volgende dag een bericht verwijderd dat een testrit kon worden gemaakt; (iii) er was een brief gestuurd aan geautoriseerde dealers; en (iv) een inbreukmakende e-bike

werd bij een lokale Duitse dealer tijdens een ‘open-for-business Sunday’ tentoongesteld. Ten aanzien van de hoogte van de verbeurde dwangsommen achtte het UPC de mate van verwijtbaarheid relevant, omdat dwangsommen een punitief karakter hebben. Op basis hiervan werden voor verschillende overtredingen verschillende bedragen vastgesteld. Alleen de brief was in orde. Aan de handelsbeurs werd een verbeurde dwangsom van € 1.000 verbonden, aan de Instagrampost € 500 en aan de fiets in de Duitse winkel € 25.000. Ten aanzien van dat laatste bedrag overweegt het UPC dat Revolt Zycling ‘deliberately disregarded the cease-and-desist order of the local chamber’.

Toekomstperspectief

Dit waren de belangrijkste eerste UPC-beslissingen in een notendop. De voorbeelden hierboven laten zien dat er op sommige punten verdeeldheid is onder de verschillende UPC-Divisies en dat niet altijd dezelfde toets wordt gehanteerd. Dat is ook niet gek. Het systeem is pas net van start en bestaat nu uit 105 UPC-rechters met grotendeels een verschillende achtergrond. Het meest zichtbaar in deze beginfase zijn de verschillen in procedurele aanpak. Naarmate het systeem langer functioneert, zullen steeds meer

Het is inmiddels duidelijk dat de UPC-rechters niet aan hun eigen rechtssysteem vasthouden en met een open blik zaken behandelen

inhoudelijke overeenkomsten zichtbaar worden. Het is inmiddels duidelijk dat de UPC-rechters niet aan hun eigen rechtssysteem vasthouden en met een open blik zaken behandelen. Dat is belangrijk; het UPC kan alleen zijn belofte van eenheid binnen het octrooirecht waarmaken als binnen de verschillen *common ground* wordt gevonden. Vooral interessant voor de komende jaren is dan ook welke zaken naar de Court of Appeal gaan en hoe daarop zal worden beslist. Na verloop van tijd zal er een harmoniserend effect waarneembaar zijn door de rechtspraak van de Court of Appeal. De volgende kroniek zal u hopelijk meer duidelijkheid geven. Als het UPC zo snel is als geadverteerd, zijn er tegen die tijd een hoop uitspraken te bespreken! •

¹⁰⁷. Onder verwijzing naar G 2/88, OJ 1990, 93, par. 2.5.

¹⁰⁸. Art. 82 lid 4 UPCA jo. Rule 354 RoP.

¹⁰⁹. UPC (LD München) 5 december 2023, UPC_CFI_2/2023 (10X Genomics/NanoString).

¹¹⁰. Rule 220.2 RoP. In de beslissing waarbij de dwangsom werd opgelegd is beroep daartegen opengesteld.

¹¹¹. UPC (LD Düsseldorf) 18 oktober 2023, UPC_CFI_177/2023 (MyStromer/Revolt Zycling).