

Kroniek van de Intellectuele Eigendom

Dirk Visser¹

DRAAGT DE ZOGENAAMDE FATBOY, EEN GROOT KUSSEN WAAR JE OP KUNT ZITTEN, LIGGEN OF HANGEN 'HET PERSOONLIJK STEMPEL VAN DE MAKER'? EN GEEFT EEN IN AARDEWERK UITGEVOERD GEDEUKT 'PLASTIC' BEKERTJE DAAR BLIJK VAN? DE VRAAG WAT NU EIGENLIJK BESCHERMD MOET WORDEN KWAM OOK IN DEZE VERSLAGPERIODE WEER VAAK NAAR VOREN. TEN AANZIEN VAN DE MERKENRECHTELIJKE BESCHERMINGSVEREISTEN BLIJFT HET ONDERSCHIEDEND VERMOGEN HET BELANGRIJKSTE VEREISTE. EN IN HET OCTROOIRECHT WERD REGELMATIG GEPROCEDUREERD OVER ZOGENOEMDE ABC'S.

'Om steeds weer van een ander etiketje te voorzien wat in feite dezelfde emotie is, zal het IE-recht niet veel verder brengen', aldus een ervaren IE-rechter in 2008.² Ook in 2008 verschenen er weer de nodige nieuwe etikettes: 'Bewust vormgeven' is geen vereiste voor auteursrecht, maar 'scheppende menselijke arbeid' wel. Verwatering van bekende merken kan alleen bestreden worden als wordt 'aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven is gewijzigd (...) of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt'. In deze kroniek van het recht van de intellectuele eigendom worden de hoofdgebieden van het IE-recht besproken, te weten het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Aan het slot wordt aandacht besteed aan de procesrechtelijke ontwikkelingen die de IE-advocatuur de afgelopen tijd bezighielden.

Auteursrecht

Creativiteit

Wat is eigenlijk beschermd? Die vraag kwam gedurende deze verslagperiode zeer nadrukkelijk naar voren in de *Endstra-tapes*-zaak. Zijn de 'achterbankgesprekken' van Willem Endstra met de politie wel of niet auteursrechtelijk beschermd? En, belangrijker, bestaat er naast het vereiste van 'eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel' (EOK&PS) een vereiste dat een auteursrechtelijk beschermd werk het product moet zijn van 'conceptie als coherente creatie' of 'bewust vormgeven' (CCC & BV). Advocaat-generaal Verkade meende van niet.³ Volgens Hugenholtz leidt dit tot een auteursrecht op alles en daarmee tot een auteursrecht van niets.⁴ Maar de Hoge Raad volgt in

grote lijnen de advocaat-generaal:

'dat het voortbrengsel een *eigen, oorspronkelijk karakter* moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm *niet ontleend* mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art. 13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het *persoonlijk stempel van de maker* moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van *creatieve keuzes*, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen' (*curs. toegevoegd*).⁵

'Eigen, oorspronkelijk karakter' betekent dus sinds dit *Endstra-tapes* arrest niet meer en niet minder dan *niet ontleend* aan het werk van een ander. 'Niet ontleend' betekent in ieder geval *niet gekopieerd* van iets dat al bestond. Wanneer voldoende afstand wordt genomen van hetgeen reeds bestaat, waardoor geen sprake meer is van ontleening, maar van het maken van voldoende *creatieve keuzes* behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de feitenrechter. En daarmee komen we bij het tweede vereiste, dat van 'het persoonlijk stempel van de maker'.

Auteur

1. Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar IE in Leiden en advocaat in Amsterdam. De auteur is dank verschuldigd aan mw. mr. J.A.K. van den Berg en mw. mr. M. Truijens, advocaten te Amsterdam, voor belangrijke inhoudelijk inbreng ten aanzien van het handhavings-, resp. het octrooidoel van deze kroniek. De auteur

is voorts dank verschuldigd aan mr. P. de Weerd, hoofdredacteur www.boek9.nl, en mw. M. van 't Rood, student-assistent te Leiden. Alle recente rechtspraak genoemd in deze kroniek is te vinden op www.boek9.nl.

Noten

2. *NJB* 2008, 1563, afl. 31, p. 1924.



Endstra-tapes

'Het persoonlijk stempel van de maker' is die mate van creativiteit die in de ogen van de feitenrechter bescherming verdient, omdat naar zijn oordeel sprake is van 'een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest'. 'Scheppende menselijke arbeid', 'creatieve keuzes' en 'voortbrengsel van de menselijke geest' zijn allemaal synoniemen voor die mate van creativiteit die in de ogen van de feitenrechter bescherming verdient. De feitenrechter dient zijn oordeel dat sprake is van die mate van creativiteit dan ook bij voorkeur met gebruikmaking van die termen te onderbouwen.

Het in de praktijk toepassen van deze criteria blijft bijzonder lastig.

Draagt de zogenaamde Fatboy, een groot kussen waar je op kunt zitten, liggen of hangen 'het persoonlijk stempel van de maker'? Is het 'niet meer dan' een oversized hoofdkussen, van een stevig materiaal en in een felle kleur? Of zijn keuzes om een oversized hoofdkussen te maken, het van een bepaald materiaal te vervaardigen en een felle kleur te geven voldoende creatief om voor bescherming in aanmerking te komen (en dus van de rechter het 'stempel' van 'persoonlijk stempel' te verdienen)? Rechters denken er verschillend over.⁶

In de 'zitzakkenoorlog' lijkt inmiddels doorslaggevend te worden dat de Fatboy-ontwerper een ouder, Fins model zitzak zou hebben overgetrokken en Fatboy dit feit vervolgens verschillende keren opzettelijk voor rechtbanken verzwegen heeft:

'(Enkele andere zitzakkussenfabrikanten) tonen overtuigend aan dat de schetstekening van (A) uit 1998, waaromtrent deze zelf verklaart dat het een van de oudste ontwerptekeningen van de Fatboy the original betreft, is overgetrokken van de foto van (B) van de Airbag in het tijdschrift *FRAME*. Het over elkaar leggen van de schets van (A) op de foto van de Airbag van (B) maakt pijnlijk duidelijk dat de karakteristieke belijning van de Airbag precies onder de schets van (A) valt. Klaarblijkelijk heeft

In de 'zitzakkenoorlog' lijkt doorslaggevend te worden dat de Fatboy-ontwerper een ouder, Fins model zitzak zou hebben overgetrokken

(A) deze schets vervaardigd door simpelweg overtrekken van de foto van (B)s ontwerp. Aldus mist het ontwerp van (A) originaliteit, zodat aan de Fatboy the original op basis hiervan geen auteursrechtelijke bescherming toekomt'.⁷

Dit lijkt daarmee een typisch gevalletje *Nemo imitationem suam allegans auditur*: niemand vindt gehoor die zich op zijn eigen nabootsing beroept. Bovendien zijn rechtbanken niet erg gecharmeerd van het stelselmatig verzwijgen van feiten.



fatboy en lounge pillow

Geeft een in aardewerk uitgevoerd gedeukt 'plastic' bekertje blijk van 'het persoonlijk stempel van de maker'?⁸ En als het deukbekertje beschermd is, zit die bescherming dan in de precieze vormgeving van de deuken? (Het ontwerp van het bekertje zelf is immers reeds lang bekend). Is de keuze om het in aardewerk uit te voeren voldoende creatief? Of is het slechts het 'idee' om een bestaande vorm (gedeukt plastic bekertje) in een ander materiaal uit te voeren? Ideeën zijn volgens de auteursrechtelijke dogmatiek niet beschermd. Maar voldoende uitgewerkte ideeën weer wel. En het aardewerken deukbekertje is volledig uitgewerkt. Dus toch beschermd? Dan volgt de vraag naar de beschermingsomvang. Maakt ieder (anders) gedeukt bekertje inbreuk? Of alleen een identiek gedeukt bekertje? Als dit laatste

Maakt ieder (anders) gedeukt bekertje inbreuk? Of alleen een identiek gedeukt bekertje?

het geval is, zouden we de kwestie dan niet beter onder de onrechtmatige daadsleer van de nodeloos verwarringwekkende slaafse nabootsing moeten beoordelen? In het auteursrecht mag (publieks)verwarring volgens de auteursrechtelijke dogmatiek geen rol spelen.



deukbeker en een deukmok

Merkenrecht

Onderscheidend vermogen

Ten aanzien van de merkenrechtelijke beschermingsvereisten waren er in de verslagperiode geen bijzondere ontwikkelingen. Het belangrijkste vereiste blijft het onderscheidend vermogen. Een merk mag niet uitsluitend (of te) beschrijvend zijn. Zo kan de aanduiding Eurohypo geen merk zijn voor financiële dienstverlening.⁹ Het Benelux bureau voor de intellectuele eigendom dat merken wegens beschrijvendheid weigert, heeft recent weer haar voor de praktijk nuttige nieuwe Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden bekendgemaakt.¹⁰ Alles wat er verder te weten valt over de beschermingsvoorwaarden voor merken, valt te lezen in het zonder twijfel belangrijkste en nuttigste nieuwe boek op IE-gebied dat de afgelopen periode verscheen: *Industriële eigendom, deel 2, Merkenrecht*, van de hand van Tobias Cohen Jehoram c.s. Ook alle andere onderwerpen van het merkenrecht worden in dit fraaie werk behandeld.

Vrijhoudingsbehoefte niet nog eens apart toetsen bij inbreuk

Op het gebied van de *beschermingsomvang* kwamen er op het gebied van merkenrecht twee belangrijke arresten van het HvJ EG.

In de al meer dan twaalf jaar lang slepende strijd of het gebruik van twee strepen inbreuk maakt op het driestrepennmerk van Adidas deed het HvJ EG het afgelopen jaar voor de derde keer uitspraak.¹¹ De Hoge Raad vroeg of er bij de beantwoording van de vraag of er sprake was van merkinbreuk ook nog rekening gehouden moest worden met de 'vrijhoudingsbehoefte'. De 'vrijhoudingsbehoefte' houdt kort gezegd in, dat het onwenselijk is dat bepaalde tekens gemonopoliseerd kunnen worden. Nu is het zo dat bij de vraag of iets überhaupt als merk beschermd kan worden volgens vast rechtspraak wél rekening moet worden gehouden met het algemeen belang van de vrijhouding van bepaalde tekens. Verder is er een expliciete bepaling die de beschermingsomvang van merken in bepaalde gevallen beperkt en daarmee deze 'vrijhoudingsbehoefte' concreet codificeert. Dat is art. 6 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn:

'Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrijking van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten'.

De Hoge Raad vroeg dus of bij de inbreukvraag daarnaast nog eens apart en in het algemeen aan de vrijhoudingsbehoefte van bepaalde tekens moest worden getoetst. Het antwoord was nee: 'bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk kan geen rekening worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in art. 6 lid 1 sub b van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is'. Dat is voor de praktijk wel prettig, want anders zou dit weer een bron voor eindeloze discussie en chicaneuze verweren zijn geworden.

Verwatering: dreigende gedragsverandering vereist

Minder verhelderend, maar wel minstens zo belangrijk is de uitspraak van het HvJ EG in de *Intel*-zaak. Bekende merken worden niet alleen beschermd in geval van gevaar voor verwarring, maar ook in geval van (gevaar voor) verwatering. Verwatering is, kort gezegd, verlies aan onderscheidend vermogen. Nu is er al veel discussie over hoe men gevaar voor verwarring moet bewijzen, over verwatering lopen de meningen, met name ook binnen Europa, nog veel verder uiteen. En er was nog geen duidelijke

Noten

3. Conclusie A-G Verkade 18 januari 2008, L/JN BC2153, B9 5384 (Erven Endstra/Uitgeverij Nieuw Amsterdam).
4. P.B. Hugenholtz, 'Auteursrecht op alles', *NJB* 2008, 333, p. 390-391 en B9 5613.
5. HR 30 mei 2008, *NJ* 2008, 556 (m.nt. E.J. Dommering), L/JN BC 2153, *AMI* 2008, p. 139 (m.nt. Senfleben), *IER* 2008, p. 230 (m.nt. Seignette), *AA* 2008, p. 819 (m.nt. P.B. Hugenholtz) (Endstra/Nieuw Amsterdam; De Endstra-tapes),

ov. 4.5.1.

6. Rb. 's-Gravenhage 30 september 2005, B9 988, *Fatboy the original* tegen *Woonboulevard Poortvliet*. Geen auteursrecht. Rb. 's-Hertogenbosch 6 juni 2007, B9 4110, *Fatboy the original* tegen *H.M.G. Bedtextiel* c.s. Wel auteursrecht. Rb. Haarlem 21 september 2007, B9 4759, *QDesign C Ltd. tegen Fatboy the Original B.V.* Wel auteursrecht. Rb. 's-Hertogenbosch 17 juni 2008, B9 6301, *Fatboy the original B.V. tegen Sitting Bull*. c.s. & *Zet BVBA*. Geen auteursrecht.

GvEA te Antwerpen, 31 oktober 2008, B9 7265, *Zet BVBA tegen Fatboy the original*. Geen auteursrecht. Rb. Haarlem 4 maart 2009, B9 7632, *Fatboy the original B.V. tegen Qdesign Ltd.* c.s. Geen auteursrecht.

7. Rb. Haarlem 4 maart 2009, B9 7632, *Fatboy the original B.V. tegen Qdesign Ltd.* c.s.

8. Rb. Haarlem, Ex parte beschikking van 25 november 2008, B9 7322, *Brandt tegen Vroom & Dreesmann* en Rb. Haarlem, Ex parte beschikking van 15

december 2008, B9 7423, *Brandt tegen De Marskramer B.V.*

9. HvJ EG 8 mei 2008, zaak C-304/06 P, B9 6113, *Eurohypo*.

10. www.boip.int/pdf/DG/20081105_richtlijnenweigering.pdf.

11. HvJ EG 10 april 2008, zaak C-102/07, *Adidas AG & Adidas Benelux BV tegen Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Nederlands BV & Vendex KBB Nederland BV*.

Bekende merken worden niet alleen beschermd in geval van gevaar voor verwarring, maar ook in geval van (gevaar voor) verwatering

uitspraak van het HvJ EG over. Het enige wat het hof tot nu had gezegd was dat bij bekende merken (gevaar voor) verwarring niet vereist was, dat er slechts sprake hoefde te zijn van 'een verband'. Maar wat dat nu weer betekende, 'een verband', en hoe schadelijk dat verband moest zijn, was nog niet bekend.



Intel



Intelmark

Computerchipfabrikant Intel, bekend van de aanduiding 'Intel inside', maakt bezwaar tegen het merk 'Intelmark' voor reclame. De Engelse rechter stelde vragen van uitleg: hoe bepaal je nu of hier sprake is van (gevaar voor) verwatering die op grond van het merkenrecht door het bekende merk verboden kan worden. De Engelse rechter noemde daarbij een aantal omstandigheden en vroeg welke daarvan relevant zijn bij de beoordeling van de inbreukvraag.

Hij vroeg of:

- het feit dat Intel zeer bekend was voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten en
- het feit dat de betreffende waren helemaal niet soortgelijk zijn, maar
- het oudere merk wel uniek is voor welke waren of diensten en
- 'het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument' voldoende is om van merkinbreuk door verwatering te spreken.

'Nee', zei het hof.

'Het bestaan van een gebruik van het jongere merk waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.'

Dank u wel. En:

'het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.'

Het economische gedrag van de gemiddelde consument moet zijn gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of er moet een grote kans bestaan dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. Wat dit nu weer betekent en hoe een merkhouder dit moet bewijzen, wordt niet uitgelegd.

Dit is dus voor de praktijk allesbehalve behulpzaam. De Haagse kortgedingrechter, die vlak na dit *Intel*-arrest uitspraak moest doen over de vraag of Pepsi Raw voor een drankje inbreuk maakte op het merk Raw van spijkerbroekenfabrikant G-star, kwam niet verder dan de constatering dat de vereisten voor een geslaagd beroep op verwatering kennelijk 'strikt' zijn.¹² De drempel ligt dus volgens hem hoog, en mede daarom vormde Pepsi Raw geen inbreuk op Raw van G-star.



G-star raw



Pepsi raw

Iemand anders (die wegens betrokkenheid niet genoemd wil worden) heb ik horen opmerken dat deze 'economische gedragsverandering' eigenlijk niets meer is dan het verlies aan 'kooplustopwekkend vermogen', dat het Benelux Gerechtshof in 1975 benoemde in het *Claeryn*-arrest.¹³ Dat mag zo zijn, vraag blijft hoe dit aangetoond moet worden.

Octrooirecht

Verlenging beschermingsduur: ABC++

Een octrooirecht duurt in beginsel twintig jaar, maar omdat er met verkrijgen van een marktvergunning voor een (geoctrooieerd) geneesmiddel veel tijd gemoed gaat, kan die tijd gecompenseerd worden met een zogenaamd aanvullend beschermingscertificaat (ABC) op basis van de ABC-Verordening. Het wel of niet verkrijgen van extra tijd is financieel zeer belangrijk voor octrooihouders en de fabrikanten die generieke geneesmiddelen op de markt willen brengen op het moment dat het octrooi verlopen is. Over ABC's wordt derhalve regelmatig geprocedeerd.

De ABC-Verordening biedt een verlenging van de beschermingsduur van het octrooi voor zover dit het geneesmiddel in kwestie beschermt¹⁴ en beoogt de octrooihouder die een geneesmiddel op de markt brengt een *effectieve* beschermingsduur te geven van vijftien jaar.¹⁵ De verlenging van de beschermingsduur bedraagt maximaal vijf jaar.¹⁶ De duur van de bescherming is daarom de periode die is verstreken tussen de aanvraagdatum van het octrooi en de datum van de marktvergunning, verminderd met een periode van vijf jaar.¹⁷ In gevallen wanneer al binnen vijf jaar een marktvergunning is verkregen, zou op het eerste gezicht de ABC-Verordening dus toepassing missen. De octrooihouder kan dan immers sowieso een effectieve beschermingsduur van vijftien jaar genieten.

Octrooiencentrum Nederland besliste (in navolging van zijn Britse collega)¹⁸ onlangs echter anders.¹⁹ Ondanks het feit dat een marktvergunning binnen vijf jaar (namelijk vier jaar en negen maanden) was verleend, gaf het toch een ABC af, met een beschermingsduur van nihil. Een zogeheten nulcertificaat, omdat de octrooihouder anders een extra verlenging van zijn beschermingsduur met nog eens zes maanden, op basis van weer een andere verordening: de pediatrische verordening,²⁰ zou mislopen. Om op basis van die verordening aanspraak op verlenging van beschermingsduur te maken, moet eerst een ABC zijn verleend. Over deze aanpak bestaat in de lidstaten veel discussie.²¹ Dat tot nu toe niet in alle lidstaten dezelfde lijn

wordt gevolgd, lijkt te bevestigen dat de beoogde harmonisatie nog niet volledig is.

Einde Spiro/Flamco-leer

Zoals in de kroniek van verleden jaar al werd opgemerkt, trad op 13 december 2007 de herziene versie van het Europees Octrooioverdrag, het EOJ 2000, in werking. In de nationale octrooipraktijk bleef dat niet onopgemerkt, maar concrete en vernieuwende toepassingen lieten nog even op zich wachten. Totdat op 8 oktober 2008 de Rb. Den Haag²² besliste dat de nationale rechter niet langer aanvullende eisen mag stellen in geval van het beperken van een octrooi-conclusie. De eisen die sinds het roemruchte arrest van de Hoge Raad in *Spiro/Flamco* golden,²³ zijn daarmee verlaten. De rechtbank oordeelt in haar vonnis dat de herziene tekst van art. 138 lid 2 EOJ 2000 daaraan in de weg staat. Ze verwijst daarbij eerst naar de oude tekst van art. 138 lid 2 EOJ, waar stond '*if national laws so allow limitations may be effected in the form of an amendment to the claims (...)*'. Deze tekst werd door de Hoge Raad in het *Wiva/Van Egmond*-arrest²⁴ dragend geacht voor de toepassing van de Spiro/Flamco-leer op Nederlandse delen van Europese octrooien.

Nu de huidige tekst van art. 138 lid 2 EOJ 2000 luidt '*the patent shall be limited by a correspondent amendment to the claims and revoked in part*', is geen plaats meer voor aanvullende eisen van de nationale rechter. Bij vonnis van 31 december 2008²⁵ past de rechtbank deze lijn nogmaals toe, waarbij zij zelfs terugkomt op een eerder door haar gewezen tussenvonnis.²⁶ Ook het Hof Den Haag heeft al toepassing gegeven aan deze nieuwe lijn.²⁷ Ten overvloede: deze figuur van zelfbeperking in een procedure voor de nationale rechter bestaat naast de figuur van de centrale beperkingsmogelijkheid na verlening van art. 105b(2) EOJ 2000.

Art. 63 ROW: van *ex nunc* naar *ex tunc*

Bij Rijkswet van 8 november 2007²⁸ werd de ROW 1995 gewijzigd, welke wijziging per 5 juni 2008 in werking trad.²⁹ Tot die tijd gold dat het doen van afstand van een deel van het octrooi op basis van art. 63 ROW 1995 alleen *ex nunc*

Noten

12. Rb. 's-Gravenhage 15 december 2008, B9 7405, *G-Star International B.V. tegen Pepsico INC*, ov. 4.6.

13. 'De in vorengenoemde wetsbepaling bedoelde schade kan uitsluitend of mede daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of overeenstemmend teken van een bepaalde andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren – al appelleert zij op zich zelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek – op zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven, wordt getroffen in zijn kooplust opwek-

kend vermogen.'

14. Verord. (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen – 'ABC-Verordening'.

15. ABC-Verordening, considerans, overweging 8.

16. Art. 13 ABC-Verordening.

17. Uitgaande van een beschermingsduur voor octrooien van twintig jaar.

18. UKIPO, beslissing van 14 april 2008, BL O/108/08 – Merck & Co., Inc.

19. Octrooiencentrum Nederland, beslissing van 22 januari 2009, certificaataanvraag 300287, Merck & Co., B9 7532.

20. Verord. (EG) nr. 1901/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende genees-

middelen voor pediatrisch gebruik – 'Pediatrische Verordening'.

21. Zie www.thespcblog.blogspot.com.

22. Rb. 's-Gravenhage 8 oktober 2008, HA ZA 97-1605, *Boston Scientific International B.V. c.s. tegen Expandable Grafts Partnership c.s.*, B9 7149.

23. HR 9 februari 1996, *Spiro/Flamco*, BIE 1996/94.

24. HR 16 februari 2001, *Wiva/Van Egmond*, NJ 2001, 393.

25. Rb. 's-Gravenhage 31 december 2008, HA ZA 05-3008, *Teckru Projects B.V. tegen B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis*, B9 7454.

26. Rb. 's-Gravenhage 25 oktober 2006, HA ZA 05-3005, *Teckru Projects B.V. tegen B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis*, B9 2800.

27. Hof 's-Gravenhage 27 januari 2009, zaaknr. 105.005.369/01, *Sahajanand Medical Technologies PVT Ltd. tegen Angiotech Pharmaceuticals Inc. & Boston Scientific Corporation*, B9 7537.

28. Stb. 2007, 479, Rijkswet van 8 november 2007 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (citeertitel: Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995).

29. Stb. 2008, 106, Rijksbesluit van 2 april 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II en de artikelen I, II en IV tot en met VII van de Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995.

werkte. Vanaf 5 juni 2008 geldt echter dat het doen van afstand terugwerkende kracht heeft. Art. 63 lid 1 luidt nu:

Een octrooihouder kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn octrooi. De afstand heeft terugwerkende kracht overeenkomstig artikel 75, vijfde tot en met zevende lid. (onderstreping DV)

Uit art. VII van de Evaluatie 2006 Rijsoctrooiwet 1995 volgt dat op een akte van gedeeltelijke afstand die is ingeschreven vóór 5 juni 2008, art. 63 ROW 1995 van toepassing is, zoals dat artikel gold voor het tijdstip van de wetswijziging waarbij het doen van afstand *ex nunc* werkt.

Procespraktijk

Volledige proceskostenveroordeling

In het verslagjaar heeft de Hoge Raad zich voor het eerst over de volledige proceskostenveroordeling uitgelaten. Hij oordeelt in de al eerder besproken *Endstra*-zaak,³⁰ dat vergoeding van volledige proceskosten dient te worden gevorderd en dat de gevorderde kosten zo tijdig opgegeven en gespecificeerd dienen te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Wij weten nu dus zeker dat het niet is toegestaan om aan het einde van een pleidooi nog snel even een specificatie in te dienen en dat het indienen van een niet naar soort werkzaamheden uitgesplitst overzicht van afgeronde bedragen leidt tot een veroordeling volgens het liquidatietarief.³¹

2008 was ook het jaar van de introductie van de indicatietarieven³², die het resultaat zijn van overleg tussen het Landelijk Overleg Voorzitters van de Civiele sectoren van de rechtbanken (LOVC) en de Nederlandse Orde van Advocaten. De tarieven gelden met ingang van

Wij weten nu dus zeker dat het niet is toegestaan om aan het einde van een pleidooi nog snel even een specificatie in te dienen

1 augustus 2008³³ en worden halfjaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast. De regeling heeft te gelden als een handvat voor welke advocaatkosten³⁴ nog als redelijk en evenredig hebben te gelden, afwijkingen zijn dus mogelijk. Op grond van de regeling en in lijn met *Endstra*, moet in elk geval gedetailleerd opgave worden gedaan van het uurtarief, het aantal gewerkte uren en moet een concrete omschrijving van de werkzaamheden worden gegeven. Indien aanspraak wordt gemaakt op een hoger tarief dan het toepasselijke indicatietarief, worden hoge eisen gesteld aan de motivering indien de wederpartij de kosten betwist. Worden de kosten niet betwist, dan volgt toewijzing van het gehele gevorderde bedrag, ongeacht

hun verhouding tot de indicatieve tarieven.³⁵

De regeling is van toepassing op alle zaken in eerste aanleg met een IE-grondslag (met uitzondering van octrooizaken) en op zaken met een gemengde grondslag (bijvoorbeeld merkinbreuk & misleidende reclame). In dat laatste geval moet echter de rechter een schatting maken van de proceskosten die aan de IE-grondslag kunnen worden toegerekend. Alleen voor dat deel volgt een kostenveroordeling op grond van 1019h Rv, terwijl voor het overige deel een evenredig deel van het gewone liquidatietarief wordt toegepast.³⁶ De regeling is ook van toepassing verklaard op procedures die een vervolg zijn op procedures met een (gedeeltelijke) IE-grondslag, als schadestaatprocedures en executiegeschillen en op procedures waarin uitsluitend de geldigheid van een IE-recht aan de orde is of een verklaring voor recht van (niet-)inbreuk wordt gevorderd.

In de regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen eenvoudige zaken en overige zaken en een aantal factoren genoemd aan de hand waarvan kan worden vastgesteld met welk type men van doen heeft, als omvang van het relevante feitencomplex, de grondslagen van de vordering en het aantal relevante producties. En dan de bedragen. Voor een eenvoudig kort geding wordt maximaal € 6000 toegewezen; voor overige kort gedingen maximaal € 15 000. Voor bodemzaken zijn vier tarieven vastgesteld: Gaat het om een eenvoudige zaak dan wordt maximaal € 8000 toegekend wanneer er niet gere- en dupliceerd wordt, en € 10 000 wanneer er wel een tweede schriftelijke ronde volgt. Is het een zaak in de 'overige' categorie, dan zijn de bedragen respectievelijk € 20 000 en € 25 000.

In Den Haag is overigens in het afgelopen jaar ook de 'hors-categorie-proceskostenveroordeling' geïntroduceerd. Die rechtbank ziet soms aanleiding om in zaken met een bijzonder feitencomplex en verschillende grondslagen af te wijken van de indicatietarieven.³⁷

Ex parte verbod

Vorig jaar meldde ik nog dat van het ex parte verbod spaarzaam gebruik was gemaakt. Inmiddels is daar verandering in gekomen. Het aantal ex parte verboden heeft een flinke vlucht genomen, ook in octrooizaken.³⁸ Aanvankelijk werden met name de toewijzende beschikkingen gepubliceerd, tegenwoordig zien we ook steeds vaker afwijzingen langskomen. Ondertussen is duidelijk geworden dat veel rechtbanken hun eigen beleid voeren met betrekking tot ex parte verzoeken, bijvoorbeeld als het gaat om de vraag of zo'n verzoek zwart of grijs kan worden gemaakt. Den Haag heeft een speciale regeling daarvoor in het leven geroepen en gepubliceerd;³⁹ in Amsterdam is een grijze lijst en in Utrecht doet met in het geheel niet aan zwart en grijs maken.⁴⁰

Uit het grote aantal gepubliceerde ex parte beschikkingen blijkt dat voorzieningenrechtters streng zijn in hun beoordeling van het spoedeisend belang, daaraan worden hogere eisen gesteld dan in IE-kort gedingen. Het spoedeisend belang is met name aanwezig, blijkens art. 1019e Rv, indien uitstel onherstelbare schade met zich brengt. Daarvan kan geen sprake zijn als de verzoeker eerst enkele maanden wacht na een sommatie alvorens een ex parte verbod te vragen.⁴¹

Het gelijktijdig verzoeken om het leggen van beslag tot afgifte, kan ook van negatieve invloed zijn op het oordeel omtrent het spoedeisend belang bij een ex parte verbod, omdat met het leggen van dat beslag al een situatie ontstaat die beoogd wordt met het verbod.⁴²

Uit de gepubliceerde beschikkingen blijkt verder hoe belangrijk het is de Voorzieningenrechter volledig en naar waarheid voor te lichten. Het niet vermelden van een aanhangige nietigheidsactie met betrekking tot het ingeroepen model, leidde bijvoorbeeld tot afwijzing van het op dat recht gebaseerde verzoek.⁴³ Een Voorzieningenrechter die op basis van bepaalde foto's van de producten in kwestie een ex parte verbod toeweest, trok dat na afloop van het opheffingskortgeding weer in, omdat hij met eigen ogen verschillen had waargenomen die kennelijk niet op de afbeeldingen zichtbaar waren maar volgens hem wel een belangrijke rol speelden.⁴⁴

Een bijzondere vermelding verdient het door de voorzieningenrechter van de Rb. Rotterdam aan een tussenpersoon opgelegd ex parte verbod. Het ging hier om de nep Kamer van Koophandel-facturen, een zaak die in de media veel aandacht heeft gekregen. Een groot deel van die facturen lag op het kantoor van postbesteller Sandd klaar voor verzending. De voorzieningenrechter wees niet alleen het ex parte verzoek jegens Kantoor van Klanten toe, maar legde ook Sandd – mijns inziens terecht, gelet op art. 9 lid 1 en 4 van de Handhavingsrichtlijn – een verbod op waardoor zij de nepfacturen niet alsnog kon bezorgen.⁴⁵

Ten slotte mag in deze bespreking het ex parte verbod met wederhoor niet ontbreken.⁴⁶

In Amsterdam zijn wij in 2008 twee keer geconfronteerd met een openbaargemaakte ex parte met wederhoor, hetgeen klinkt als een contradictio in terminis.

Bij het eerste ex parte verzoek met wederhoor ging het om een geschil waarin na een sommatiebrief de betrokken advocaten al met elkaar in overleg waren. Op een gegeven moment besloot een van die advocaten in Amsterdam een ex parte verbod te vragen en liet dat weten aan haar wederpartij. De andere advocaat nam daarop contact op met de rechtbank met het verzoek om

op het ex parte verzoek gehoord te worden. Dat verzoek werd gehonoreerd en na de 'zitting' werd het ex parte verzoek tegen de cliënt van de advocaat die was gehoord afgewezen (en tegen een derde, niet gehoorde, partij toegewezen). Bij het tweede ex parte verzoek met wederhoor heeft de Amsterdamse vice-president van dienst aan de advocaat van gerkwestreerde een fax gestuurd met de uitnodiging de volgende dag op een zitting te verschijnen om gehoord te worden op een ex parte verzoek. De naam van de advocaat van gerkwestreerde was de rechtbank bekend, omdat er tussen dezelfde partijen al een kort geding aanhangig was over dezelfde feiten.

Bewijsbeslag

Vorig jaar was het al duidelijk, maar inmiddels hebben diverse rechters in meer en minder uitvoerige vonnissen geoordeeld dat een op 1019b Rv gebaseerd beslag nog geen inzagerecht inhoudt. Er is dan ook consensus (bereikt) over het gegeven dat beslag op grond van 1019 Rv primair dient om bewijs dat dient ter onderbouwing van de stelling dat inbreuk is gemaakt, veilig te stellen en niet om dat te vergaren. Inzage van het verzamelde bewijs dient gevorderd te worden op grond van 1019a jo. 843a Rv.⁴⁷

Verder is ook duidelijkheid gecreëerd met betrekking tot de bevoegdheid ingeval van een opheffingskortgeding volgend op een bewijsbeslag in een octrooizaak. De Rb. Zutphen was bevoegd verlof te verlenen tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag op grond van een octrooirecht, maar de Rb. Den Haag is exclusief bevoegd in het opheffingskortgeding in verband met het bepaalde in art. 80 lid 2 sub a ROW 1995.⁴⁸

Vooruitblik: Lego

Wat staat ons het komende jaar op het gebied van de IE te wachten? Het meest interessant zal mogelijk zijn de beslissing van de Hoge Raad die dit najaar wordt verwacht over de vraag of het Legoblokje nog langer tegen slaafse nabootsing is beschermd. Het Legoblokje was tussen 1958 en 1978 octrooirechtelijke beschermd. Daarna werd het in Nederland via de leer van de slaafse nabootsing nog lange tijd beschermd tegen namaak. Medio

Noten

30. Conclusie A-G Verkede 18 januari 2008, *LJN* BC2153, B9 5384 (Erven Endstra/Uitgeverij Nieuw Amsterdam).

31. Rb. 's-Gravenhage 11 februari 2009, B9 7570.

32. Gepubliceerd op: www.rechtspraak.nl/NR/rdonlyres/EBA9E984-89-48-42F3-83-26-F8FF7F375131-0/INDICATIE-TARIEVENINIE-ZAKENbronversiejuli2008.pdf.

33. De regeling is van toepassing op alle zaken waarin na deze datum vonnis wordt gewezen, maar vanzelfsprekend geldt dat de zaak wel moet zijn aangevangen na 29 april 2006, de uiterste implementatiedatum van de Handhavingsrichtlijn; is een zaak daarvoor aangevangen, dan kan

geen beroep op 1019h worden gedaan.

Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 6 maart 2008, *LJN* BC6546.

34. De bedragen zien dus niet op bijvoorbeeld kosten van een deskundige, of die met betrekking tot een marktonderzoek.

35. Vgl. bijvoorbeeld Rb. Haarlem 13 augustus 2008, B9 6591, *Nike international Ltd/ JD Commerce B.V.*, Rb. Haarlem 13 augustus 2008, B9 6591, *Nike international Ltd/Sport Trading Copany B.V.* en Rb. Rotterdam 7 augustus 2008, B9 6577, *Segment Interactive Media/ Simsolutions*.

36. Zie voor een toepassing daarvan uit de praktijk: Rb. Amsterdam 10 december 2008, B9 7439, *Polmex/Metro & Bal*.

37. Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 11 septem-

ber 2008, B9 7067, *Indian Film & Musi*

Jewlal, Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 24 september 2008, B9 7102, *Pink Ribbon*.

38. Zie bijvoorbeeld Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 1 april 2008, *Meyn/Tieleman Food c.s.*, B9 5949.

39. www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/sGravenhage/Voor-juristen/Regelingen/Proef+zwart+maken+maatregelen+volgens+1019b+en+1019e+Rv+%28nieuw%29.htm.

40. Zie hierna, noot 43.

41. Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 11 december 2008, B9 7502, *Xerox*.

42. Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 22 april 2008, B9 6164, *Deere/Van Ruiten*.

43. Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 6 augustus 2008, B9 7067, *Crocs/Blokker*.

44. Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 14 oktober 2008, B9 7172 (ex-parte) en Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 16 december 2008, B9 7421 (KG).

45. Rb. Rotterdam (vzr.) 12 december 2008, B9 7413, *KvK/Kantoor voor Klanten & Sandd*.

46. Zie voor een meer gedetailleerde behandeling Visser, Het Amsterdamse ex parte verbod met wederhoor, 26 november 2008, B9 7321.

47. Zie bijvoorbeeld Rb. Maastricht (vzr.) 29 juli 2008, B9 6522, Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 15 mei 2008, B9 6134, Rb. Amsterdam (vzr.) 2 april 2008, B9 5943.

48. Rb. Zutphen (vzr.) 23 augustus 2007, B9 4618, *Doornewaard/air force*.

Het is goed mogelijk dat volgend jaar rond deze tijd het Legoblokje overal in Europa mag worden nagemaakt

2007 oordeelde het hof te Den Bosch dat het Legoblokje, kort gezegd, vanwege een standaardisatiebehoefte bij het publiek, niet langer voor bescherming tegen nabootsing in aanmerking komt.⁴⁹ Eind 2009 zal de Hoge Raad zich daarover uitspreken.⁵⁰ Ook op Europees niveau lijkt het eind van het Legoblokjesmonopolie nabij. Het Gerecht van Eerste Aanleg bevestigde de nietigverklaring van het

vormmerkdepot voor het Legoblokje wegens technische bepaaldheid.⁵¹ Het ligt in de lijn der verwachting dat het Hof van Justitie der EG dat oordeel binnen afzienbare tijd zal bevestigen. Het is goed mogelijk dat volgend jaar rond deze tijd het Legoblokje overal in Europa mag worden nagemaakt.⁵² ●

Noten

⁴⁹. Hof 's-Hertogenbosch 12 juni 2007, *LJN* BA7231, *IER* 2007, 79 (m.nt. Kamperman Sanders).
⁵⁰. De conclusie van de A-G wordt op 4 september 2009 verwacht.

⁵¹. GEA 12 november 2008, zaak T 270/06, B9 7264 (*Lego/Mega Brands*).
⁵². Zie hierover uitgebreid: Sander Gellaerts, *Lego(r), the road ahead*, BJU 2008.