Bijblad bij
De industriële eigendom
NUMMER 4/5 • APRIL/MEI 2008 • JAARGANG 76

OCTROOICENTRUM NEDERLAND

INHOUD

De redactie, Voorwoord 107

Artikelen

Erwin Arkenbout, Handelsnamenrecht: geen echt nieuws, en dat is goed nieuws 108

Jan Brinkhof, Over 20 arresten van de Hoge Raad op het gebied van het octrooirecht en over 13 annotaties en 7 conclusies van Verkade 112

Jos Driessen, Adviezen onder de Rijksoctrooiwet 1995: een update 138

Mirjam Elferink, Digitale ontsluiting van cultureel erfgoed en de problematiek van 'verweesde werken' ... 144

Dick van Engelen, Overpeinzingen over grensoverschrijdend optreden: de Supreme Court in Microsoft v AT&T 151

Willem Grosheide, Totalitair Auteursrecht (?) 158

Nicole Hagemans, Het intellectuele-eigendomsrecht: koevoet of kruisbestuiving? 165

Toon Huydecoper, Wat beweegt Feer? 169

Constant van Nispen, IE-recht ter zee 176

Antoon Quaedvlieg, Auteursrecht en techniek: Fuzzy functionality en subjectieve anorexia tarten de banvloek 182

Heijo Ruijsenaars, Transmissions over the Internet and the European satellite model 194

Paul Steinhauser, Grenzen aan verwarringsgevaar als onrechtmatigheidscriterium 201

Alexander Tsoutsanis, Werkwijzeoctrooien en het rechtstreeks verkregen voortbrengsel: naar een uniforme interpretatie onder § 64-2 EOV 206

Dirk Visser, De 'tangwerking' in het modellenrecht 213

Jaap Spoor, Polytimbre 220

Octrooicentrum Nederland is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

Ministerie van Economische Zaken

COLOFON

Bijblad bij

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar; per los papieren nummer EUR 7,90

Nieuwe abonnementen: gelden per kalenderjaar. Nieuwe abonnementen kunnen worden aangegaan via aanmelding op de website.

Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd.

Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.), T: (070) 398 64 28, F: (070) 398 65 27,
E: finadm@octrooicentrum.nl
Rabobank Bankrekeningnr. 1923.24.179
Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris.

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie.

Vormgeving: Octrooicentrum Nederland.

De Industriële Eigendom

Redactie:
prof. mr. J.J. Brinkhof
mr. J.L. Driessen
dr. J.H.J. den Hartog
jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper
prof. mr. C.J.J.C. van Nispen
prof. mr. A.A. Quaedvlieg
prof. mr. J.H. Spoor
mr. P.J.M. Steinhauser

Correspondenten:
F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)
H. Laddie
R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence)

Redactie-secretaris: Saskia van Gelder; s.gelder@octrooicentrum.nl

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.),
T: (070) 398 65 02, F: (070) 398 65 30

© Auteursrecht voorbehouden

Voorwoord

Meer dan 30 jaar is Feer Verkade aan het *Bijblad* verbonden geweest. In februari 1979 trad hij toe tot de redactie, maar al in juni 1976 prijkt zijn naam – vanzelfsprekend in de formele *Bijblad*-stijl als *mr. D.W.F. Verkade* – voor het eerst in het colofon. Nog niet als *redacteur* maar als *medewerker*, want in die tijd moest je om zo te zeggen in de redactie eerst nog *stage lopen*. Men kan zich afvragen waarom eigenlijk, want zijn sporen in de IE had Feer op dat moment al dubbel en dwars verdiend. Al vóór zijn 30e had hij, samen met Lex Komen, zowel een auteursrechtelijk (*Compendium van het auteursrecht*) als een merkenrechtelijk handboek (*Het nieuwe merkenrecht*) gepubliceerd, die beide positief waren ontvangen in de indertijd nog zeer besloten ie-wereld. Maar tot *medewerking* is Feer altijd bereid geweest. Reeds in datzelfde juninummer van 1976 gaf hij aan zijn medewerkerschap inhoud met een bijdrage van 4 pagina's, gewijd aan de jaargang 1975 van *La propriété industrielle*, in de rubriek *Tijdschriftbespreking* – een bespreking van een tijdschriftjaargang - kom daar nu nog eens om. Het was slechts de opmaat tot een groot aantal verdere publicaties – artikelen, actualiteiten, en niet te vergeten talrijke noten – in het *Bijblad*.
Van meet af aan onderscheidden Feers bijdragen zich door de aandacht voor zowel principiële vragen en de grote lijn als voor de actualiteit, met daarnaast oog voor het detail en, niet te vergeten, voor het onverwachte en ongerijmde. Een zeldzame, onweerstaanbare combinatie. Dat alles beschreven met een vaardige en – als het even kan – ook welwillende pen. Want Feer is behalve een uitnemend jurist tevens een stimulerende, inspirerende en altijd beminnelijke collega en mentor, die meer dan dertig jaar zijn stempel drukte op het *Bijblad*. En op de redactievergaderingen, die mede dankzij zijn inbreng nooit vervelend of langdradig werden, hoe lang de agenda en hoe hoog de kopijstapel soms ook mochten zijn.
Van zijn soms anecdotische, maar niettemin altijd van praktische zin getuigende belangstelling geeft reeds Feers al genoemde eerste bijdrage uit juni 1976 blijk. Hij signaleert daarin onder meer een curieus geval dat zich kort daarvoor in Duitsland had voorgedaan:

'Ruim dertig jaar geleden verkreeg een koffiefabrikant een verbodsvonnis tegen een concurrent terzake van bepaalde reclameuitingen. Deze concurrent wachtte dertig jaar en hervatte toen de verboden uitingen. Is op een verbodsdictum de algemene 30-jarige verjaringstermijn van toepassing? Neen, aldus het BGH.'

Dat is meer dan een anecdote; het onderstreept eenvoudigweg dat sommige dingen niet verjaren.
Toen Feer zijn besluit meedeelde om een punt te zetten achter zijn redacteurschap voegde hij daar met de hem kenmerkende bescheidenheid aan toe dat hij geen behoefte had aan een officieel afscheid. Maar soms kan men een dergelijke mededeling slechts voor kennisgeving aannemen. Er zijn nu eenmaal dingen die niet verjaren; en als dat ergens voor geldt, dan is het wel voor Feers ruim dertigjarige verbondenheid – en wat voor een verbondenheid – met het *Bijblad*.
De redactie heeft daarom unaniem besloten de verjaring – voorzover nodig – te stuiten. Het resultaat daarvan biedt zij Feer hierbij aan. Zij spreekt daarbij de wens uit dat hij tot in lengte van dagen betrokken zal blijven bij de intellectuele eigendom, het specialisme dat hem en haar in vriendschap verbindt.

De redactie

ARTIKELEN

Handelsnamenrecht: geen echt nieuws, en dat is goed nieuws

Erwin Arkenbout*

Inleiding

In een interview enige jaren geleden met hem en een aantal andere, voor het vakgebied van de intellectuele eigendom in Nederland gezichtsbepalende juristen, heeft Feer Verkade gewezen op de grenzen die er volgens zijn overtuiging aan IE-rechten zijn te stellen.[1] De wetgever in eigen land, maar vaker nog die in Brussel, is vanaf de jaren zeventig en tachtig met graagte ingegaan op – overigens regelmatig goed onderbouwde – pleidooien van goed georganiseerde, vrijwel altijd internationaal opererende lobbies, die daarbij weinig tegendruk ondervonden van bijvoorbeeld gebruikersgroepen. IE werd erkend als uitmuntende wijze van investeringsbescherming, als vorm van concurrentiebeheersing op het moment dat kartelautoriteiten strenger gingen toezien en beboeten. Als voorbeelden wees Verkade toen op het siermodellenrecht en het vraagstuk van de – international of mondiale – uitputting. Men kan daar gevoeglijk ook toe rekenen het nationale Chipswetje en de EU-Databankenrichtlijn. De rechter heeft zich, bijvoorbeeld over het merkenrecht, in het algemeen, dus uitzonderingen niet te na gesproken, niet zeer kritisch opgesteld. Het zit bij de rechterlijke macht wel goed met de gevoeligheid voor rechtstatelijke verhoudingen, maar die opstelling heeft mogelijk bijgedragen aan een gaandeweg meer kritische politiek-bestuurlijke pers over de IE, waarvan in het bijzonder de Nederlandse creatieve industrie vandaag de dag de gevolgen ondervindt. Verkade, wars van trends en najagen van individuele belangen, heeft die ontwikkelingen onderkend en reeds in een vroegtijdig stadium gepleit voor bijvoorbeeld bagatel-uitzonderingen: kortdurende, verontschuldigbare kleine inbreuken, daar moet de rechter niet moeilijk over doen. In feite niet anders dan de toets van redelijkheid en billijkheid bij de uitleg van het recht en men kan het ook gezond verstand noemen.

Verkades opvattingen over het door hem zo intensief beoefende gebied van de IE heeft uitgelaten tekenen zijn brede, maatschappelijke belangstelling en zijn gezond verstand dat hij met hartstocht toepast. Respect verdient het feit dat hij (en in afwijking van enige andere hoogbegaafde beoefenaren van dit mooie rechtsgebied) zich ook intensief met andere rechtsterreinen bemoeit heeft en daar op instructieve wijze over heeft geschreven en op onderhoudende wijze over gedoceerd, zoals over privacy, softwarecontracten en reclame. Is er verband tussen die maatschappelijke belangstelling, zijn gezond verstand en de stap naar het AG-schap? Dat die laatste stap ook weer een goede is geweest, bewijst het enthousiaste artikel dat over Verkades nieuwe werkkring verscheen in *Ars Aequi* 2007 p. 708 e.v., met een weloverwogen beroepskeuze-advies voor jonge juristen erbij geleverd.

Met de nodige schroom, vanwege ontbreken van voldoende gelegenheid om op het terrein van de IE de ontwikkelingen te kunnen bijhouden, verdedig ik dat aan die ontwikkeling van uitdijende bescherming inmiddels wel een einde is gekomen. De neiging om steeds weer nieuwe rechten voor te stellen, stuit zowel nationaal als internationaal meer en meer op weerstand. Meer aandacht kwam voor de positie van consumenten, in het auteursrecht voor de positie van gebruikersgroepen en voor aspecten van mededinging. De aandacht richt zich op verwezenlijking van bestaande rechten in de rechtspraktijk. Daarmee is overigens onlangs via de Koninklijke achterdeur een niet helemaal te bagatelliseren versterking van onder meer de procesrechtelijke positie van rechthebbenden in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en verschillende, nationale IE-wetten aanvaard (zie *Stbl.* 2007, 108), t.w. de implementatie van EU-richtlijn 2004/48. Daarmee is een stukje binnengehaald van wat ooit als 'project Boek 9 BW' is begonnen en ergens eind jaren negentig in een onderste lade van de wetgever verdween.[2]

Naar de handelsnaam

Vooropgesteld dat we het recht op de handelsnaam in ieder geval in academische zin tot het domein van de industriële eigendom mogen rekenen (en niet slechts als een stukje ongeoorloofde mededinging), rijst de vraag naar de plaats van dit recht in de bovengenoemde ontwikkeling.

De afstudeerscriptie die ik ooit, onder begeleiding van Feer Verkade, schreef ter afronding van mijn studie aan de (toen nog Katholieke) Universiteit te Nijmegen betrof de handelsnaam. Hij had mij gewezen op een ontzettend aardig boekje, getiteld *'De Handelsnaam'* van mr. S. Boekman (1977). Het leek mij leuk om eens wat van de stellingen van mr. Boekman te testen en de recente Nederlandse handelsnaamjurisprudentie meer in detail te bestuderen. Wat een weelderige kijk op het Nederlandse bedrijfsleven en wat een inzichten in het denkraam van de rechter bood het handelsnamenrecht! Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf had in

de jaren zeventig en tachtig nog niet alle voordelen van het merkenrecht onderkend (overigens ook niet de nadelen). Anders dan in het merkenrecht speelt in handelsnaamgeschillen in mindere mate het strategisch belang van een gerechtelijke procedure. In merkenprocedures is het juridische geschil niet zelden ondergeschikt aan grotere commerciële belangen, zoals het behoud of de uitbouw van een internationale marktpositie, het op velerlei fronten uitoefenen van druk op een concurrent en de bescherming van de reputatie en het imago van de ondernemer. Handelsnaamgeschillen zijn klassieker: wie krijgt de aandacht van de consument. Overigens worden dit soort geschillen vaak begeleid of bevorderd door problemen die in ieder geval een heel andere dan een juridische aard hebben. Tussen de regels van de beschikkingen, vonnissen en arresten door leest men over verstoorde familie- en vriendenverhoudingen, uiteen groeiende zakelijke ambities en niet meer te dichten generatiekloven. Historici, sociologen, economen en relatietherapeuten zouden moeiteloos dankbaar lesmateriaal kunnen ontlenen aan de casusposities die aan de rechter worden voorgelegd. Dat maakt het handelsnaamrecht ook zo leerzaam voor de beginnende advocaat.

Met het oog op deze bijdrage heb ik heel nieuwsgierig een paar jaar recente in *BIE* (en een enkel ander medium) gepubliceerde jurisprudentie op het terrein van het handelsnaamrecht bestudeerd,[3] in de hoop dat een quick scan op dit terrein zou uitwijzen dat alles bij het oude is gebleven, dat het recht om tegen verwarringwekkend gelijke handelsnamen op te treden niet buitensporig zou zijn verruimd, dat de grenzen van de redelijkheid en billijkheid uit het oog zouden zijn verloren, dat het gezond verstand zou hebben gezegevierd.

In ieder geval is ook die recente rechtspraak een genot om van kennis te nemen, waarbij onmiskenbaar de merkenrechtspraak, met name die van het HvJEG, het handelsnamenrecht beïnvloedt met betrekking tot het vraagstuk van het onderscheidend vermogen. Dat neemt niet weg dat nationale rechters in de Benelux met dat begrip blijven worstelen (zoals procedures over 'quick'; en; 'view', of 'we' en 'cover', of 'city' en 'life', of 'proper', 'pro' en 'mat' aantonen: zie de uitspraken in *BIE* 2003, p. 507 e.v.).

De rechter, en dat is evenmin een verschil met de jaren zeventig en tachtig, laat zich in handelsnaamgeschillen doorgaans van een opgewekte zijde zien, op een enkele republikeinse oprisping na (zie voor een niet-handelsnaamrechtelijk voorbeeld, zie Rb. Utrecht, 16 juli 2003, *BIE* 2003, nr. 91, p. 567, Prinses-Maxima.nl). Het opgaan van de kantonrechter in de bestuurlijke organisatie van de rechtbanken (sinds 2002) leidt soms bij *BIE* tot onduidelijkheid in de aanduiding van uitspraken, waar wordt gerefereerd aan 'Kantonrechter' (in art. 6 Hnw-gevallen).
Bevestigd is weer het gemak van de afwezigheid van art. 12 BMW-achtige gevolgen in het handelsnaamrecht (Rb. Middelburg 11 januari 2006, *BIE* 2007, nr. 36, p. 206, Foster Parents Plan).

Handelsnaam en de taal
De taal is vrij, zo is ons geleerd in vele uitspraken over merken en handelsnamen, maar dat is maar een deel van het verhaal. Er is in de afgelopen jaren opnieuw veel rechtspraak gewezen over de vraag waar precies de grens ligt van de bescherming van een naam die beschrijvend is; de aloude vraag of het handelsnamenrecht de eis van onderscheidend vermogen kent. We kenden het antwoord: die eis is er niet, maar toch ook weer wel. Zie de uitspraak van de Vzr. Den Haag 15 oktober 2004, Beach Challenge (*BIE* 2005, nr. 35, p. 119) die de woorden 'beach challenge' als louter beschrijvend bestempelt (voor een voorgenomen triathlon evenement in Kijkduin, terwijl met deze woorden ook andere activiteiten, zoals mountainbiken in Scheveningen en kanoën en vliegeren op Ameland, worden aangeduid) en om die reden bescherming ontzegt. Annotator Huydecoper verdedigt de beschermingswaardigheid van louter beschrijvende handelsnamen, maar wijst op de bekende regel dat de beschermingsomvang wel eens heel gering kan zijn. Geheel in lijn met deze bekende regel stelt de Voorzieningenrechter te Haarlem 5 februari 2003 (*BIE* 2003, nr.68, p. 415) dat de beschermingsgrens is bereikt bij het monopoliseren van een algemeen bekende uitdrukking, zoals 'hypotheekofferte' voor het online verstrekken van hypotheekoffertes. De kwestie van het onderscheidend vermogen lost zich voor 95% op in de beschermingsomvang.

Handelsnaam en de onderneming
Het begrip onderneming werd en wordt doorgaans zodanig opgerekt (en soms met enige moeite geconstrueerd, zie voor een pers & prop-redenering Rb. Rotterdam 21 maart 2003, *BIE* 2003, nr. 3, p. 18, World Trade Center) en concurrentie zodanig snel aangenomen dat ook de startende ondernemer en zelfs in het algemeen (nuttige) maatschappelijke activiteiten die zakelijk te waarderen schade zouden lijden door naamsverwarring met behulp van het handelsnaamrecht een zetje in de rug krijgen (zie nog kortgeleden Hof Den Haag, 17 januari 2007, Juconi, waarin, hoe makkelijk kan het recht zijn, de normen neergelegd in artikelen 5 en 5a Hnw inspiratie boden voor de beslechting van het onderhavige geschil). Soms tast de rechter in het duister van vervagende grenzen tussen publieke en private activiteiten, bijvoorbeeld in de zorgsector waar vele instanties opereren om weer andere

instanties aan elkaar te verbinden, zoals in Rb. ('Kantonrechter') Utrecht 5 oktober 2005, *BIE* 2006, nr. 15, p. 96, Triade ('niet meer dan een winkel waar gratis hulp wordt geboden en advies wordt gegeven aan (vooral) inwoners van Zeist') of moet ook echt een streep worden getrokken: Hof Den Haag 30 maart 2006, *BIE* 2007, nr. 21, p. 139, waarin wordt uitgemaakt dat het woord 'De Notarisklerk' slechts de naam van het tijdschrift is dat wordt uitgegeven door een groep notariaatsmedewerkers. Interessant ook Hof Amsterdam 15 november 2001, *BIE* 2003, nr. 44, p. 290 inzake Projectorganisatie Betuweroute: met het aannemen van de mogelijkheid van handelsnaambescherming (ondanks het beheersmonopolie) van NS Railinfrabeheer BV had het Hof overigens geen probleem, met de beschermingsomvang wel. Het ging hier om de vraag of een derde zich ook van de naam (projectorganisatie) betuweroute kon bedienen, met overigens als doel om kritiek op de betuweroute uit te oefenen. Nadien lukte het NS Railinfrabeheer niet om jegens het BMB de merkinschrijving overeind te houden (Hof Den Haag 23 mei 2002, *BIE* 2003, nr. 41, p. 281). Maar ook hier: prettige continuïteit.

Handelsnaam en de beschermingsomvang

De feiten zijn allesbeslissend en de vaststelling daarvan dus cruciaal. Zie voor een mooi gemotiveerd voorbeeld Hof Den Bosch 20 juli 2004, *BIE* 2005, nr. 44, p. 166, inzake Atos Beleidsadvies en -onderzoek tegen Atos Origin. Nog steeds gaat het bij handelsnaamgeschillen vaak om zeer lokale kwesties. Een natuursteenbedrijf dat actief is in de regio Arnhem/Nijmegen daagt een naamgelijkend bedrijf, actief in de regio Oss/Den Bosch, maar ook adverterend in het tussen Arnhem en Nijmegen gelegen Bemmel, voor de rechter; van zo'n casus worden Nijmeegse alumni warm (Vzr Rb. Arnhem 30 maart 2004, *BIE* 2005, nr. 36, p. 121, Lucas Schoot: inbreuk aangenomen). En wat te denken van het geschil tussen twee uitgaansgelegenheden The 5th Element, aan de Regulierdwarsstraat te Amsterdam, en The 5th Element Wodka Bar, in Alkmaar. Los van de verwarring in het arrest van Hof Amsterdam (9 maart 2006, *BIE* 2007, nr. 4, p. 31) over de gronslag van het geschil (merken of handelsnamen) is het heerlijk om te lezen dat het Hof een bar per definitie sterk plaatsgebonden acht nu deze doorgaans in de avonduren wordt bezocht. Bovendien 'liggen Amsterdam en Alkmaar om die reden voldoende ver van elkaar verwijderd om niet te behoeven vrezen voor verwarring'. Het is goed te weten dat de raadsheren niet vaak 's avonds op stap gaan om elders de horeca te verkennen. En zie ook het geschil tussen touringcarbedrijf Eemland Reizen tegen Eemland Express, onder welke laatste naam Stadsvervoer Nederland voornemens was een openbaar vervoer-dienst aan te bieden in Oost-Utrecht. Voorts oordeelde Hof Arnhem 18 april 2006, *BIE* 2006, nr. 97, p. 506, New York Fashion/New Yorker Nederland, dat de ondernemingen van partijen welke beide opereerden in de kledingsector (met beiden in ieder geval een vestiging in Apeldoorn) 'maar daarmee houdt de samenhang dan ook op'. Een afstand van 110 kilometer volstond niet om geen gevaar voor verwarring aan te nemen tussen 'Bistro Tante Pietje' in Den Bosch en 'V.O.F. Tante Pietje' in Beverwijk, beide voor restaurants met landelijke ambities (Rb. Haarlem 4 juli 2007, LJN BA9697). Duidelijk is Hof Den Bosch 7 november 2005, *BIE* 2006, nr. 30, p. 184 (overigens in afwijking van 'Kantonrechter' Helmond 19 juli 2005), waar precies wordt aangegeven dat een handelsnaam die twee van de drie elementen 'auto', 'camping' en 'sport' bevat, in welke volgorde dan ook, inbreuk maakt op de handelsnaam 'Auto-Campingsport Deurne BV' (en dat de enkele toevoeging van een plaats- of geslachtsnaam onvoldoende is om verwarringsgevaar weg te nemen). 'Beach Hotel', volgens Vzr Middelburg 16 februari 2004, LJN AO 3774, een 'niet ongebruikelijke aanduiding om aan te geven dat een hotel zich aan of dichtbij het strand bevindt' stemt niet overeen met 'Zuiderduin Beach Hotel (Zoutelande)'. Fraai ook (maar toch echt op het randje): Vzr Rb. Zwolle-Lelystad 5 oktober 2006, *BIE* 2007, nr. 51, p. 278, waarin wordt vastgesteld dat 'De Ongediertespecialist; Specialist in bestrijding van houtworm en boktor' (Staphorst) slechts in geringe mate afwijkt van 'De Ongedierte Bestrijder; Expert in houtworm- en boktorbestrijding' (Giethoorn). En wat te denken van het geschil tussen twee Haagse begrafenisondernemers, waarvan de geschiedenis van een van hen teruggaat naar het eind van de 19e eeuw. Een familiebedrijf, met de naam 'Uitvaartonderneming Vierling/Hofstra Anno 1898 B.V., overgegaan van vader op zoon op zoon op zoon, waarin een derde deelneemt, en vervolgens ontstaan problemen tussen de vennoten. De achterkleinzoon besluit zijn aandelen over te dragen en begint een nieuwe onderneming, waarin nog de naam van de grondlegger voorkomt ('Henneken-Vierling Uitvaartzorg sedert 1898'), terwijl het achtergelaten bedrijf een nieuwe naam introduceert (Vzr Rb. Den Haag 22 juli 2004, *BIE* 2005, nr. 55, p. 213). In deze procedure blijkt nog eens het aantrekkelijke alternatief van art. 6 Handelsnaamwet, om (bij de 'kantonrechter') niet slechts een verbod te vorderen maar een gebod tot zodanige wijziging dat de verwarring wordt opgeheven. 't Is te hopen dat deze bepaling komende dereguleringsstormen overleeft. Niet onvermeld mag blijven Rb. Den Haag 12 april 2006, *IER* 2007 p. 326: een uitspraak die doet denken aan de fameuze Lido-zaak uit de jaren negentig. De Rechtbank stelt vast dat van algemene bekendheid is dat er vele cocktailbar's bestaan in de wereld die reeds tientallen jaren het element 'Harry's' voeren, zodat sprake is van rechtsverwerking. (Uit eigen wetenschap wijst de schrijver op Uncle Harry's Bar op het eiland St. Maarten (N.A.), waar wodka wordt geschonken en Saba-kreeft wordt geserveerd, en waarvan de eigenaar ook nog Harry, van Aruba, heet.) Tot slot nog: gebruik slechts voorzover nodig om te voldoen aan een wettelijk voorschrift (als statutaire naam en op grond van bepaling uit Gerechtsdeurwaarderswet) brengt niet op zichzelf mee dat van inbreuk geen sprake kan zijn: Hof Amsterdam 29 januari 2004, *BIE* 2005, nr. 24, p. 80

(Bosveld). Kortom: een rechter die de juiste feiten weet te destilleren heeft het concept van de uitspraak gereed; niets nieuws onder de zon.

Handelsnaam en overdracht
Slechts kwesties rond overdracht en in verband daarmee van het – academische – probleem van de vermogensrechtelijke duiding van de handelsnaam bleven, mede vanwege het uitblijven van een op zichzelf simpele wetswijziging, onopgelost. Jammer genoeg is de Hoge Raad (nog) niet toegekomen aan het vraagstuk van de nog steeds op het eerste oog beperkende werking van art. 2 Hnw in zijn arrest van 14 januari 2005 (*BIE* 2005, nr. 83, p. 395, Ayk), hoewel daartoe wel aangespoord en uitgedaagd door AG Verkade. Voor dat laatste maakte hij slim gebruik van enkele passages in het boekje dat ik ooit schreef als sequeel van die afstudeerscriptie en waarin ik, nadat Feer, die als jurist met een helicopter view mij had gewezen op de aardige parallel met het in 1972 gewezen HR-arrest Maring/Assuradeuren, iets had geschreven over de vermeende ommezwaai die de wetgever had gemaakt. Na een ruim aantal jaren zelf bij de wetgeving te zijn betrokken werp ik maar tegen dat de burger zich soms illusies maakt over de centrale sturing die plaatsvindt met betrekking tot wetgevingsontwikkelingen bij de Rijksoverheid.

Handelsnaam en de moderne tijd
Internet en daarmee de moderne technologie heeft zijn intrede gedaan, ook in het handelsnamenrecht. Een geweldig voorbeeld van hoe Internet, zelfs ter zitting, een rol speelt bij de bepaling van het generiek karakter van een naam, is 'Kantonrechter' Maastricht 14 februari 2006, *BIE* 2006, nr. 59, p. 304, inzake Global Aviation. Ter zitting, in aanwezigheid van partijen, werd op Google geturfd hoeveel hits deze namen, in combinatie en de woorden afzonderlijk, opleverden. Maar met domeinnamen worstelt de rechter nog wel. Voor dat soort namen bestaan tegenwoordig bijzondere procedures, maar hier en daar spelen ze ook bij de 'gewone' rechter een rol. In Vzr Haarlem 5 februari 2003, *BIE* 2003, nr. 68, p. 415, Hypotheekofferte, is de boodschap dat een domeinnaam, ondanks het 'technische monopolie' op die naam, evenmin mag monopoliseren. Dat is min of meer in lijn met Vzr Rb. Den Haag 3 oktober 2003, *IER* 2004 p. 138, waarin wordt vastgesteld dat het gebruik van namen als in dit geval holidaycar, holiday car en holiday-car als metatags voor beschrijvende doeleinden, geen inbreuk oplevert.[4]

Handelsnaam en het merk
In de IE bestaat nauwelijks een uitvoeriger beschreven vraagstuk dan de overlapping van merk en handelsnaam. Ook op dat onderdeel zijn geen verrassingen te noteren. Cijfers zouden dat kunnen ondersteunen, maar het lijkt dat de introductie van het dienstmerk in 1987 de behoefte aan bescherming van handelsnamen van meer dan lokaal opererende ondernemingen sterk heeft doen verminderen. Niettemin blijft een gebied bestaan waarop een teken dat, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, niet als dienstmerk kan worden beschermd nog wel voor bescherming als handelsnaam in aanmerking komt; dat gebied is onverminderd van praktische betekenis.

Ik zou Feer, en dat is mijn belangrijkste boodschap in deze bijdrage, graag willen geruststellen: het handelsnamenrecht is met z'n tijd meegegaan maar tegelijkertijd is het eigenlijk allemaal nog bij het oude gebleven. De grenzen zijn in acht genomen, de Handelsnaamwet is (nog steeds) een rustig bezit. Mijn dank gaat uit naar mijn oude leermeester die mij onder meer op het spoor van dit erg leuke rechtsgebied heeft gezet.

* Mr. dr. E.J. Arkenbout is hoofd sector staats- en bestuursrecht, Directie Wetgeving, Ministerie van Justitie (ooit universitair docent op de Katholieke Universiteit te Nijmegen en in die tijd medewerker en promovendus van Feer Verkade).

[1] Het '*IER*-Lustrumnummer 2005'

[2] Ik vermoed dat Verkade geen groot voorstander is geweest van Boek 9 BW aangezien volgens hem harmonisaties en codificaties vaak leiden tot gelijktrekking van beschermingsniveaus 'naar boven'.

[3] Zie bijv. de jaaroverzichten in *IER* (Gielen/Groenenboom), laatst nog 2007, p. 79 en natuurlijk het leuke boek9.nl initiatief.

[4] Zie voor de kwestie van domeinnamen en handelsnamen overigens Bosboom en Jeukink, *IER* 2003 p. 1.

Over 20 arresten van de Hoge Raad op het gebied van het octrooirecht en over 13 annotaties en 7 conclusies van Verkade

Jan Brinkhof*

I Inleidende opmerkingen

In 2007 werd Feer Verkade door zijn peers gekozen als de beste jurist op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. *'Mr.'*, een onafhankelijk tijschrift voor juristen, had deze verkiezing georganiseerd. Feer ontving de Gouden Peer. Volgens de jury was er niet eerder zo'n duidelijke Gouden Peer-winnaar: 'beste jurist op het gebied van het intellectueel eigendom is zonder twijfel Feer Verkade."[1]

Primus inter pares was Feer ook toen hij de redactie van ons *Bijblad* in 2007 verliet. Zelf heb ik in de loop der tijd veel van hem opgestoken. Ik reken hem – met een aantal andere (oud) redactieleden – tot mijn leermeesters op het terrein van de intellectuele eigendom aan wie ik veel verschuldigd ben. Toen ik als betrekkelijk jonge en, in ieder geval in het recht van de intellectuele eigendom, onervaren rechter toetrad tot de redactie, hebben hij en de andere redactieleden mij ingewijd in dit fascinerende rechtsgebied. Uit dankbaarheid daarvoor draag ik dit opstel aan Feer op.

Velen zullen Feer in de eerste plaats in verband brengen met het auteursrecht. Feer heeft echter ook veel geschreven over octrooirecht. Als annotator van de Nederlandse Jurisprudentie heeft hij tussen 1990 en 2001 – als ik goed heb geteld – 13 arresten van de Hoge Raad op het gebied van het octrooirecht van een noot voorzien. Met hetzelfde voorbehoud ben ik tot en met 2007 gekomen tot zeven conclusies als Advocaat-Generaal in octrooigeschillen. Gecontroleerd heb ik het niet, maar ik heb de indruk dat Feer als annotator en als Advocaat-Generaal in dit opzicht recordhouder is.

In deze bijdrage wil ik de arresten, annotaties en conclusies nader beschouwen. Misschien zal het mogelijk zijn tot een aantal vaststellingen te komen.

II De annotaties van Verkade

1 HR 23 februari 1990 – Hameco/SKF[2]

Dit arrest heeft wel betrekking op octrooi-inbreuk, maar in cassatie gaat het alleen over de veroordeling van de inbreukmaker tot het verschaffen van een lijst van afnemers van inbreukmakende voorwerpen. De Hoge Raad is van oordeel dat de rechter op vordering van degene jegens wie een onrechtmatige daad is gepleegd, naast het uitspreken van een veroordeling zaken door middel waarvan de onrechtmatige daad is gepleegd van afnemers terug te nemen, de aansprakelijke persoon kan veroordelen op een door de rechter te bepalen wijze een lijst van afnemers van die zaken te verstrekken. Dit vormt een deugdelijk middel om na te gaan of gedaagde aan de veroordeling de zaken terug te nemen voldoet en daarmee een aanvaardbaar zijdelings middel om nakoming van deze veroordeling te verzekeren. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat de rechter zal moeten letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon dat zijn commerciële gegevens niet bij de concurrentie bekend worden.

Dit onderwerp is een kolfje naar de hand van Verkade. Zijn mooie, uiterst instructieve noot is ongeveer even lang als de conclusie van Advocaat-Generaal Asser. Typisch octrooirechtelijke kwesties komen daarin verder niet aan de orde.

2 HR 9 november 1990 – Dupont/Globe[3]

Voor het eerst houdt Verkade zich in een noot bezig met misschien wel het belangrijkste onderwerp in het octrooirecht: de beschermingsomvang van octrooien. Het Hof had in een tussenarrest advies gevraagd aan de Octrooiraad. Deze was van oordeel dat sprake was van letterlijke inbreuk. Het Hof maakte het zichzelf in het eindarrest niet gemakkelijk. Het overwoog dat het eraan twijfelde 'of derden in grote meerderheid diezelfde opvatting hebben [als de Octrooiraad].' Niettemin kwam het Hof met een ingewikkelde en niet gemakkelijk te volgen redenering tot de slotsom dat van inbreuk sprake was. Het Hof sprak niet over het 'wezen', maar wel over het 'inzicht' waarover de uitvinder niet nog verder had 'doorgedacht'. De vermeende inbreukmaker Dupont had dat wel gedaan. Het Hof overwoog: 'Het inzicht van Dupont is een uitwerking van het uit het octrooi blijkende en de door haar gebezigde middelen zijn dienovereenkomstig op één punt ten opzichte van de in de octrooiconclusie genoemde [middelen] gewijzigd en overigens dezelfde.' (overweging 12). Onmiddellijk daaraan vooraf overwoog het Hof:

'Niet gebleken is dat zulk een breisel [van Dupont] zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij ook voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoording van het octrooi ook daarop toe te snijden, maar evenmin kan worden gezegd dat zulk een breisel berust op een geheel ander inzicht dan het uit het octrooi blijkende en dat Dupont de nadelen van de bekende stand van de techniek met geheel andere middelen dan de in de conclusie genoemde opheft.'

Het Hof concludeerde onder 13:

'Onder de vorengenoemde omstandigheden van dit geval, en bij de beoordeling daarvan ook rekening houdend met de eis van een voldoende mate van rechtszekerheid voor derden, brengt een redelijke toepassing van art. 8(3) van het Verdrag van Straatsburg en, eventueel, van artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet, mede dat het breisel van Dupont valt onder de bescherming van het octrooi van Globe.'

In het licht hiervan is niet onbegrijpelijk dat zowel de Advocaat-Generaal Strikwerda als de Hoge Raad zelf aannam dat het Hof bescherming aan het wezen had toegekend. In de woorden van het Hof klinkt ook iets door van equivalentiebescherming. Het directe beroep op artikel 8(3) Verdrag van Straatsburg lijkt geïnspireerd door Pieroens proefschrift.[4]

Verkade gaat zelf niet diep in op dit onderwerp. Twee dingen vallen te signaleren. In de eerste plaats noteert hij dat het Hof 'het correctief van de 'reasonable degree of certainty for third parties' op de (m.i. zuinige) wijze als in het Meyn-arrest bedoeld' heeft toegepast. Let op de woorden 'm.i. zuinige'. Hierin lijkt lichte kritiek besloten te liggen. Het was, denk ik, goed geweest als Verkade dit nader had uitgewerkt. In de tweede plaats stelt Verkade zich de vraag of 'het karakter van een *NJ*-annotatie' zou toelaten de discussie te hernemen over het Meyn-arrest. Naar mijn mening zou dat geen vraag behoren te zijn. Alleen discussie brengt ons verder. Annotaties zouden daaraan kunnen bijdragen. Het is opvallend dat Verkade zich over de andere, in de noot besproken kwesties, 'schadevergoeding of winstafdracht' en 'uitvoerbaarheid bij voorraad' heel wat stelliger uitspreekt.

3 HR 4 juni 1993 – Vredo/Veenhuis[5]
Met dit arrest vernietigde de Hoge Raad het eerste arrest van het Hof dat mede door mij was gewezen.[6] Verkade strooit nog wat zout in de wonden: 'dit arrest levert (...) een voorbeeld op van een zaak waarin een Hof zich naar het oordeel van de Hoge Raad kennelijk van het geheel van de zaak te gemakkelijk had afgemaakt. De motivering van de vernietiging is niet mild gestemd.' Enige troost vormt het feit dat Verkade op een ander punt ook de Hoge Raad niet helemaal spaart. Hij plaatst een relativerende opmerking bij de overweging van de Hoge Raad dat het belang van de aanlegger bij verkrijging van een voorlopige voorziening gericht op bescherming tegen octrooi-inbreuk in de regel 'bijzonder klemmend' is. De beoefenaren van het recht van de intellectuele eigendom, zoals hijzelf, kunnen dit oordeel niet anders dan toejuichen, zo schrijft Verkade. Daarop volgt:

'Verplaats ik mij evenwel in de rol van advocaat van de huurder die dringende reparaties wenst, een fysiek of psychisch slachtoffer dat een straatverbod vraagt, de benedenbuurman die 'gek' wordt van de piano boven hem, en last but not least de vreemdeling die niet wenst te worden uitgezet, dan ben ik benieuwd naar jurisprudentie over de meerdere of mindere klemmendheid van zulke zaken'.

Dit zijn verstandige opmerkingen. Naar mijn ervaring werden (en worden) de door hem genoemde zaken door rechters zonder meer als zeer klemmend aangemerkt. Het is waar dat de belangen die aan de orde zijn in octrooizaken, van een andere orde zijn dan de existentiële belangen in het strafrecht, het personen- en familierecht, het recht met betrekking tot psychiatrische patiënten en het vreemdelingenrecht.

4 HR 31 december 1993 – Vogelsang/De Boer[7]
Een betrekkelijk korte noot onder een arrest waarin het beroep in cassatie tegen een arrest van het Hof van Leeuwarden over octrooi-inbreuk werd verworpen. Het Hof had de norm van Meyn/Stork vooropgesteld. Volgens de Hoge Raad mocht het Hof op basis van het verleningsdossier tot de conclusie komen dat de octrooihouder had willen afzien van een uitvoeringsvariant zoals door de vermeende inbreukmaker in de handel gebracht.

5 HR 17 juni 1994 – ARS/Organon[8]
De noot is kort. Volgens Verkade kan men in het arrest achteraf 'misschien een zwaluw zien, op weg naar de Oté-zomer.' Het Hof had in rechtsoverweging 7.3 overwogen:

'Uitgaande van conclusies en een beschrijving waarin telkens sprake is van het gebruik van AREV's,[9] laten conclusies en beschrijving er naar het oordeel van het Hof geen twijfel over bestaan dat door de aanvrager bescherming is gezocht voor een uitvinding waarvan het gebruik van AREV's een essentieel kenmerk is. Op de voorrangsdatum was het gebruik van geïntegreerde replicerende vectoren[10] bekend. Niettemin koos de aanvrager voor het gebruik van AREV's, kennelijk omdat hij verwachtte daarmee het op pagina 3 van de aanvrage omschreven voordeel te kunnen bereiken. Derden die van de aanvrage kennisnemen mogen – in het licht van de stand van de techniek – aannemen dat toepassing van geïntegreerd replicerende vectoren door de aanvrager niet 'geclaimd' wordt en hun derhalve vrij ter beschikking staat. Een redelijke rechtszekerheid voor derden zou illusoir worden indien ondanks de duidelijke bewoordingen in conclusies en beschrijving en ondanks de daaruit blijkende duidelijke bedoeling van de aanvrager, het gebruik van geïntegreerd replicerende vectoren onder de beschermingsomvang van het octrooi zou worden gebracht wat met een en ander niet te rijmen valt. Het zou in een geval als dit onredelijk zijn indien derden de gevolgen zouden moeten dragen van een – achteraf beschouwd – in relatie tot de uitvinding wellicht te eng geformuleerde aanvrage.'

Volgens de Hoge Raad gaf het Hof niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De Hoge Raad aanvaardde hiermee dat de octrooihouder de gevolgen moet dragen van te eng geformuleerde conclusies.

6 HR 13 januari 1995 – Ciba Geigy/Oté[11]
Dit is de eerste grote noot van Verkade over octrooirecht. Tot op de dag van vandaag is dit het belangrijkste arrest over de beschermingsomvang van octrooien. De noot is langer dan de conclusie van de Advocaat-Generaal Strikwerda.

In dit arrest geeft de Hoge Raad een nadere beschouwing met betrekking tot de vraag hoe de Nederlandse rechter bij de uitleg van octrooien recht behoort te doen aan de strekking van het bepaalde in artikel 30 lid 2 ROW 1910, respectievelijk artikel 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende interpretatief protocol. De Hoge Raad overweegt onder 3.3.1:

'In HR 27 januari 1989, NJ *1989, 506 [Meyn/Stork], is overwogen dat de vóór de inwerkingtreding van de Rijkswet van 12 januari 1977,* Stb. *160, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting – kort gezegd: het komt aan (niet op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar) op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat – ook na die inwerkingtreding nog tot uitgangspunt kan worden genomen, zulks evenwel met inachtneming van het in artikel 30 lid 2 ROW [1910] vervatte voorschrift, inhoudende dat het uitsluitend recht 'wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies'. Zoals in dat arrest vervolgens is overwogen, is de strekking van het voorschrift, het midden te houden tussen twee in het protocol bij artikel 69 EOV bedoelde uitersten en aldus 'a fair protection for the patentee' te combineren met 'a resonable certainty for third parties'. Die twee uitersten worden in de eerste twee zinnen van het protocol als volgt omschreven: 'Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated'.'*

Na deze weergave van de kern van Meyn/Stork vervolgt de Hoge Raad:

'De hiervoor bedoelde, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting, toegepast met inachtneming van artikel 30 lid 2 ROW [1910], komt erop neer dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden.'

Maar dan komt het nieuwe element dat de Hoge Raad meent te kunnen ontlenen aan het Protocol:

'Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt.'

De Hoge Raad laat hierop iets volgen wat hij niet fundeert op artikel 69 EOV of het Protocol:

'Bij dit alles moet echter rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht.'

Volgens de Hoge Raad is eigenlijk van iets nieuws geen sprake:

'De hiervoor aangehaalde overweging in het arrest van 27 januari 1989, die inhoudt dat de in eerdere rechtspraak ontwikkelde opvatting nog steeds tot 'uitgangspunt' kan worden genomen, dient overeenkomstig het voorgaande te worden begrepen. Aldus opgevat, strookt deze overweging met de strekking van artikel 69 lid 1 EOV en het bijbehorende protocol.'

Het 'gezichtspunt' van het wezen blijft gehandhaafd, maar het resultaat van het onderzoek naar het wezen moet worden getoetst aan de rechtszekerheid voor derden.

In overweging 3.4.1 beoordeelt de Hoge Raad de klacht over de opvatting van het Hof dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen en dit niet bij de uitleg van het octrooi behoeven te betrekken. Het Hof had geoordeeld dat het verleningsdossier tot op zekere hoogte tégen de octrooihouder mag worden gebruikt maar in geen geval ten gunste van een door de octrooihouder verdedigde en door de vermeende inbreukmaker bestreden uitleg van het octrooi. Volgens de Hoge Raad gaat de opvatting van het Hof 'in haar algemeenheid' te ver:

'Het bepaalde in artikel 69 lid 1 EOV, zoals uitgelegd volgens het daarbij behorende protocol, heeft weliswaar (mede) een redelijke rechtszekerheid voor derden ten doel, doch hieruit volgt niet dat gegevens uit het verleningsdossier, voor zover deze voor derden toegankelijk zijn, nooit ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi zouden mogen worden gebruikt. Wel noopt de eis van redelijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat onduidelijkheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder behoren te komen.'

De noot begint met een korte uiteenzetting over de beschermingsomvang. Enkele zaken vallen daarin op.

(i) Artikel 30 lid 2 Rijksoctrooiwet 1910, art. 8 lid 3 Verdrag van Straatsburg en art. 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag (EOV) worden door Verkade 'uitlegregels' genoemd. Dat lijkt mij niet helemaal juist. De eerste boodschap van deze bepalingen is dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de 'claims', in het Nederlands slecht vertaald door: conclusies. Zie art. 84 EOV: 'The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description'. De tweede boodschap is dat de claims moeten worden uitgelegd met behulp van de beschrijving en de tekeningen.

(ii) Anders dan Verkade schrijft, is het – historisch en systematisch – niet zo dat het Protocol inzake de uitleg van art. 69 is gemaakt 'omdat de regel van het Verdrag van Straatsburg in de praktijk onvoldoende uniformerend bleek te werken.' Het Verdrag van Straatsburg ziet op de eenmaking van *nationale* octrooiwetten. Het Verdrag van Straatsburg is pas in werking getreden in 1980. Voor Nederland zelfs pas in 1987. Daarvóór was in 1977 het Europees Octrooiverdrag in werking getreden dat betrekking heeft op Europese octrooien. Het effect van beide verdragen is dat de beschermingsomvang van nationale en *Europese* octrooien op dezelfde wijze moet worden bepaald.

(iii) Onbesproken blijft in de noot de wens van de verdragsluitende staten te komen tot eenvormigheid op dit terrein. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat binnen de EEG een unitair gemeenschapsoctrooi in het leven zou worden geroepen. In 1975 werd daartoe het Gemeenschapsoctrooiverdrag gesloten. Dat is niet in werking getreden, evenmin als de latere versies van dit verdrag. Het bouwwerk is in dit opzicht nog steeds onvoltooid. De wens tot eenvormigheid behoort invloed te hebben op de bepaling van de beschermingsomvang.
(iv) De schets over de beschermingsomvang is vanuit het Nederlandse perspectief opgezet, terwijl dit een Europees eenvormig begrip is.

(v) Terecht komt Pieroens proefschrift 'Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland', aan de orde. Treffend is wat Verkade schrijft (onder nummer 3):

'Pieroen liet zien dat deze discussie op nationaal niveau eigenlijk een gepasseerd station was. Immers, Nederland was inmiddels gebonden aan de twee genoemde[12] verdragen plus protocol, die hun eigen interpretatievoorschriften kenden. En hoewel een supranationale rechter nog ontbrak (en nog steeds ontbreekt), ontsloeg dat de Nederlandse rechter niet van de verplichting om overeenkomstig de – daartoe bedoelde – 'self-executing' verdragsregels te werk te gaan en te motiveren.
Pieroen toonde voorts met rechtsvergelijkende gegevens aan dat Nederland in een uitzonderingspositie was geraakt. Duitsland, voorheen exponent van de 'liberale' uitleg, draaide inmiddels bij.'

(vi) Is Verkade zelf overtuigd van wat Pieroen heeft duidelijk gemaakt? Uit zijn beschrijving van het Meyn/Stork-arrest[13] blijkt dat niet. Verkade laat niet blijken dat dit arrest op gespannen voet staat met het verdrag van Straatsburg en het EOV. Realiseert hij zich dat het wezen, het verleningsdossier als hulpmiddel bij de uitleg van octrooien en de overweging over 'afstand' geen basis hebben in die verdragen?

(vii) Weliswaar concludeert Verkade dat het Ciba Geigy/Oté-arrest 'een groot deel van deze kou' wegneemt uit de Haagse lucht, maar hij maakt niet precies duidelijk wat er dan nog aan mankeert. Treffend, en met vooruitziende blik, is zijn constatering dat men niet kan zeggen dat de Hoge Raad 'om' is.

(viii) De kwestie of het verleningsdossier een rol behoort te spelen, komt in de noot niet principieel aan de orde. De speciale taken van nationale rechters bij de toepassing van eenvormig recht worden niet genoemd. Rechtsvergelijking ontbreekt. Er zijn wel verwijzingen naar Telders en vergelijkingen met auteurs- en merkenrecht. Dergelijke vergelijkingen blijken vaker voor te komen in zijn noten. Over het nut daarvan heb ik mijn twijfels. De schijn wordt gewekt dat het recht van de intellectuele eigendom een homogene verzameling vormt van afzonderlijke rechten. Dat is mijns inziens niet het geval. Het doel van het merkenrecht is bijvoorbeeld niet te vergelijken met dat van het octrooirecht, terwijl het auteursrecht wat de mate van eenvormigheid betreft onvergelijkbaar is met het octrooirecht, om nog maar te zwijgen over de wijze waarop deze rechten worden verkregen. Al deze verschillen behoren effect te hebben op bepaling van de beschermingsomvang van de afzonderlijke rechten.

(ix) Verkade staat kort stil bij de door de Hoge Raad gemaakte koppeling van de beschermingsomvang aan de mate van nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding. Hij lijkt hem juist dat de Hoge Raad dit als 'potentiële sub-maatstaf' aangeeft. Hij wijst erop dat iets dergelijks op andere gebieden van de intellectuele eigendom al lang erkend is. Of daarvoor in de octrooiverdragen aanknopingspunten zijn te vinden, bespreekt hij niet. Wel merkt hij mijns inziens terecht op dat een dergelijk toets de beoordeling niet gemakkelijker maakt en dat het 'weer de onzekerheid, en de kosten, en vermoedelijk de duur van de pleidooien' vergroot.

(x) Juist is Verkades opmerking dat de overweging van het Haagse Hof in het Dreizler/Remeha-arrest[14] (in welke zaak door de octrooihouder beperkingen waren aangebracht tijdens de verleningsprocedure die hun neerslag hadden gevonden in de claims) dat het niet aangaat om de tijdens de verleningsprocedure aangebrachte beperkingen later met een beroep op het wezen nog te trachten weg te interpreteren, op hetzelfde neerkomt als hetgeen Pieroen heeft betoogd over het ipso facto bindend zijn van beperkingen die zijn aangebracht tijdens de verleningsprocedure.

7 HR 13 januari 1995 – Dreizler/Remeha[15]
De noot gaat over equivalentie. Daarbij is aan de orde of een octrooihouder zich kan verzetten tegen uitvoeringsvormen van in de claims gedefinieerde voortbrengselen en werkwijzen waarin een of meer technische kenmerken niet aanwezig zijn, maar wel andere technische kenmerken waarmee min of meer hetzelfde wordt bereikt als met de in de claims genoemde kenmerken.

Het Hof had vastgesteld dat in de verwarmingsketel van de vermeende inbreukmaker twee in de conclusie van het octrooi genoemde technische kenmerken ontbraken. Op grond daarvan was het Hof van oordeel dat die ketel in beginsel buiten de beschermingsomvang van het octrooi viel. Vervolgens had het Hof onderzocht of in plaats van die ontbrekende kenmerken wellicht equivalente maatregelen waren toegepast, dat wil zeggen 'maatregelen die in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervullen ter bereiking van hetzelfde resultaat als de geoctrooieerde installatie.' Volgens het Hof was daarvan geen sprake. Het Hof vond bevestiging van zijn vaststelling in de verleningsgeschiedenis. Daaruit bleek dat de octrooiaanvrage aanvankelijk een brede conclusie bevatte die de installatie van de vermeende inbreukmaker bestreek. Deze conclusie was echter door de aanvrager na het uitbrengen van het nieuwheidsrapport niet gehandhaafd. De aanvrager had die brede conclusie tijdens de verleningsprocedure beperkt door daarin specifieke kenmerken aan te brengen. Het Hof merkte hierover op: 'Het gaat dan niet aan om na verlening de kenmerken weg te interpreteren.' Voor alle duidelijkheid merk ik op dat het effect van 'weginterpreteren' van specifieke kenmerken is dat de beschermingsomvang wordt uitgebreid.[16]

De Hoge Raad was van oordeel dat het Hof door de vraag te stellen en te beantwoorden of van equivalentie sprake was, had onderzocht waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestond.

Hoe begrijpt Verkade het arrest?

Naar zijn mening blijft de Hoge Raad verlangen 'dat de feitenrechter een beroep van de octrooihouder op equivalentie afzonderlijk beoordeelt'. Bedoelt hij met het woord 'afzonderlijk' dat de feitenrechter én het wezen én equivalentie dient te onderzoeken? Dat lijkt mij niet goed mogelijk. In het wezen liggen naar mijn mening equivalente uitvoeringsvormen besloten. Een afzonderlijk onderzoek naar equivalentie is dan niet meer mogelijk. De Hoge Raad is volgens mij dezelfde opvatting toegedaan. Het college is immers van oordeel dat het Hof door de vraag te stellen en te beantwoorden of van equivalentie sprake was, had onderzocht waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestond. Hieruit blijkt naar mijn mening dat equivalentie volgens de Hoge Raad in het wezen besloten ligt.

Pas als men zich houdt aan het voorschrift van artikel 8 lid 3 Verdrag van Straatsburg en artikel 69 lid 1 EOV, te weten dat de beschermingsomvang wordt bepaald op basis van de claims, uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen, is ruimte voor de vraag of equivalente uitvoeringsvormen onder de beschermingsomvang vallen. Een en ander verklaart waarom zich in Nederland met de traditionele Nederlandse opvatting over de beschermingsomvang (de beschermingsomvang wordt bepaald door het wezen) geen equivalentietheorie heeft ontwikkeld.[17] Het verklaart eveneens dat in Duitsland na de inwerkingtreding van het EOV – wat leidde tot bepaling van de beschermingsomvang op grond van de claims en aldus tot een meer beperkte beschermingsomvang dan onder het 'oude' recht – de vraag actueel bleef of, en zo ja welke, ruimte bestaat voor bescherming van equivalente uitvoeringsvormen. Zoals bekend heeft het Bundesgerichtshof de vraag bevestigend beantwoord maar daarbij de mogelijkheden ten opzichte van het 'oude' recht beperkt.[18] In Engeland bestaat geen bescherming van equivalenten.[19]

8 HR 21 april 1995 – Boehringer/Kirin Amgen[20]
De noot bevat interessante observaties.
De Hoge Raad overwoog dat de kort-geding-rechter zich heeft te richten naar de waarschijnlijke uitkomst van de bodemprocedure. De Hoge Raad aanvaardde het oordeel van het Haagse Hof dat de uitkomsten van nietigheids- (oppositie-) procedures op tegenspraak bij het Europees Octrooibureau (EOB) te München met een bodemprocedure op één lijn kunnen worden gesteld. Verkade vindt dit het opmerken waard 'omdat twijfel mogelijk was (en is) over de vraag of het EOB als een rechterlijke instantie beschouwd kan worden.' Hierbij wil ik enkele kanttekeningen plaatsen.
Ten eerste wil ik er op wijzen dat de Kamers van Beroep zeer waarschijnlijk wel als rechterlijke instanties kwalificeren.[21] Ten tweede lijkt het mij alleszins redelijk dat een Nederlandse kort gedingrechter niet al te gemakkelijk de handhaving mag tegenhouden van een Europees octrooi dat na onderzoek is verleend en door de Oppositieafdeling in stand is gehouden.

De vermeende inbreukmaker had in deze procedure aangevoerd dat in geval octrooi-inbreuk voorshands werd aangenomen, een verbod achterwege moest blijven in verband met de belangen van patiënten. De Hoge Raad oordeelde dat het beschermen van belangen van derden zoals patiënten, niet behoort te geschieden door middel van het toelaten van octrooi-inbreuk. Hierover is Verkade terecht kritisch. Zou een medisch of ander zwaarwegend probleem (beschikbaarheid) blijken, dan zou hij willen verdedigen:

'dat patiëntenbelangen onder de noemer van de zwaarwegende maatschappelijke belangen van artikel 6:168 BW gebracht kunnen worden (geen verbod onverminderd schadeplichtigheid). En zulks te meer in kort geding, als de gezondheidsbelangen het afwachten van de verlening (of niet) van de dwanglicentie op grond van de ROW niet toelaten'.

Dit onderschrijf ik graag. Handhaving van octrooien mag nimmer ten koste gaan van de gezondheid van patiënten. Dat zou botsen met mensenrechten. Die zijn van een hogere orde dan octrooirechten die in het leven zijn geroepen als instrumenten ten dienste van het realiseren van economische doelstellingen.

9 HR 23 juni 1995 – Organon/ARS[22]
In de noot schenkt Verkade uitvoerig aandacht aan de uitleg van artikel 55 EOV.
De Grote Kamer van Beroep heeft in 2000 geoordeeld:

'For the calculation of the six-month period referred to in Article 55(1) EPC, the relevant date is the date of the actual filing of the European patent application; the date of priority is not to be taken account of in calculating this period'.[23]

Gelet hierop neem ik aan dat de Nederlandse rechter zich hieraan zal conformeren. Het arrest en de noot hebben hierdoor hun belang verloren.

HR 19 februari 1996 – Spiro/Flamco[24]
Dit arrest heeft betrekking op partiële nietigheid. Volgens Verkade is dit pas de tweede zaak van de Hoge Raad over dit onderwerp. Het eerste arrest is HR 17 mei 1935, *NJ* 1935, p. 1549 (Bell-Philips).

Sinds dit arrest is het octrooirecht in Nederland drastisch gewijzigd als gevolg van het Verdrag van Straatsburg (VvS), het Europees Octrooiverdrag (EOV) en het Gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV). Hoewel het laatstgenoemde verdrag nimmer in werking is getreden, hadden de verdragsluitende staten van het GOV zich verbonden hun nationale wetten zoveel mogelijk met het verdrag in overeenstemming te brengen. En dat is ook gebeurd. Het gaat daarom voor de Hoge Raad om de eerste zaak over partiële nietigheid onder het huidige geëuropeaniseerde en ten opzichte van de situatie in 1935 sterk gewijzigde octrooirecht.

De Advocaat-Generaal Strikwerda had geconcludeerd tot verwerping van het beroep met toepassing van artikel 101a RO (thans artikel 81 RO). De Hoge Raad heeft de gronden van zijn beslissing echter niet beperkt tot het oordeel dat de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad stelt het volgende voorop:

'3.3. Voorop moet worden gesteld dat ingevolge art. 51 lid 1, aanhef en onder a. ROW een octrooi dat een uitvinding betreft die slechts ten dele nieuw is in de zin van art. 2 ROW of slechts ten dele inventief is als bedoeld in art. 2A ROW, en daarom in zoverre niet had behoren te worden verleend, partieel nietig kan worden verklaard, welke nietigverklaring ingevolge art. 51 lid 5 terugwerkende kracht heeft. In het licht van art. 30 lid 2 ROW, opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van HR 13 januari 1995, NJ *1995, 391, is zulks evenwel alleen toelaatbaar wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd.'*

De voorwaarden die de Hoge Raad aan partiële nietigverklaring stelt, ontleent hij aan artikel 30 lid 2 Rijksoctrooiwet 1910, 'opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 3.3.1' van het Ciba Geigy/Oté-arrest van 1995. Dit is opmerkelijk. De context van artikel 30 lid 2 ROW 1910, artikel 53 lid 2 ROW 1995, artikel 69 lid 1 EOV en artikel 8 lid 3 VvS is de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi. De beschermingsomvang ziet op de rechten die de octrooihouder heeft ten opzichte van derden. Daarbij is aan de orde of het voortbrengsel dat een derde vervaardigt of de werkwijze die deze toepast, onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dat is een andere context dan die van artikel 51 ROW 1910, artikel 75 ROW 1995 en artikel 138 EOV. In die bepalingen gaat het over de vraag op welke gronden het octrooi kan worden nietig verklaard. Gelet hierop wekt het verwondering dat de Hoge Raad aan artikel 30 lid 2 ROW 1910 normen ontleent met betrekking tot partiële nietigheid. Het ligt meer in de rede dat de rechter zich richt op artikel 51 ROW 1910. Nietigheid en inbreuk worden vanuit onderling verschillende perspectieven beoordeeld. Ingeval van nietigheid staat de vraag centraal of datgene waarvoor octrooi is verleend, wel nieuw en inventief was ten opzichte van de stand van de techniek. Voorts kunnen de vragen aan de orde komen of de uitvinding zo duidelijk en volledig is geopenbaard dat deze kan worden uitgevoerd, of het onderwerp wordt gedekt door de oorspronkelijke aanvrage, en of tijdens de verleningsprocedure de beschermingsomvang niet is uitgebreid. De twee laatste kwesties beogen de rechtszekerheid voor derden te waarborgen.

Het valt te betreuren dat de Hoge Raad in een situatie waarin hij met geharmoniseerd- en geünificeerd recht heeft te maken, niet aangeeft waarop de door hem geformuleerde criteria berusten en hoe deze zich verhouden tot de criteria toegepast binnen het EOB en buiten het EOB door buitenlandse nationale rechters die dezelfde uniforme regels uitleggen en toepassen.

Naar mijn mening gaat het hier om een ongelukkig arrest dat heel veel verwarring en onzekerheid heeft teweeggebracht bij de Haagse feitenrechters en bij hen heeft geleid tot merkwaardige beslissingen.[25] De vraag

laat zich niet onderdrukken of het college zich voldoende bewust was van artikel 138 in verbinding met artikel 83, artikel 84 en artikel 123 (2) en (3) EOV. Artikel 138 lid 2 bepaalt dat indien de nietigheidsgronden het Europese octrooi slechts gedeeltelijk aantasten, de nietigheid zodanig 'wordt' (in de Engelse tekst: 'shall be') uitgesproken dat het octrooi dienovereenkomstig wordt beperkt. Voor beperking van het octrooi is wijziging van de claims noodzakelijk. De voorwaarden waaraan wijzigingen moeten voldoen, zijn genoemd in artikel 123(2) en (3) EOV. De voorwaarden die de Hoge Raad formuleert, stemmen hiermee niet overeen. In de gevallen waarin voorgestelde wijzigingen wel voldoen aan de voorwaarden van artikel 123(2) en (3) EOV maar niet aan de voorwaarden die de Hoge Raad stelt, blokkeert de Hoge Raad de omzetting van een te ruim verleend, en daardoor deels nietig, octrooi in een beperkt octrooi dat geheel aan de materiële eisen voor octrooiering voldoet. Door het formuleren van nieuwe voorwaarden heeft de Hoge Raad in feite nieuwe nietigheidsgronden geformuleerd voor beperkte octrooien die volgens de regels van het EOV zijn gewijzigd. Dat verdraagt zich niet met de limitatieve opsomming daarvan in artikel 51 ROW 1910 en artikel 138 EOV.

Wat zegt Verkade in zijn noot?

Hij begint met een verwijzing naar de Benelux-Merkenwet en Benelux-Modellenwet. Daarin is bepaald dat partiële nietigverklaring niet mogelijk is. Hij stelt vervolgens vast dat dit in de Nederlandse octrooiwet en in het Europees Octrooiverdrag anders is geregeld. 'Dit vraagt om moeilijkheden' aldus Verkade. Hij meent de 'wortel van de moeilijkheden' te hebben gevonden. Deze is:

'... dat in het systeem van de Rijksoctrooiwet 1910 en het EOV (onder de ROW 1995 is dat voor 6-jaarsoctrooien van art. 33 anders!), het octrooi verleend wordt na een gedetailleerde, en als het goed is, kritische toetsing van nieuwheid en inventiviteit door deskundige technici. In dit verleningsmodel volgt een gepubliceerd octrooischrift veelal na beperkingen en aanpassingen in vergelijking tot de oorspronkelijke aanvrage. Welnu, als in deze tijdrovende en kostbare procedure de octrooiverlenende instantie zijn werk niet goed gedaan zou hebben, zou een eenvoudige totale nietigverklaring hard aankomen. Bij partiële nietigverklaring, een mogelijkheid waarvoor de Rijksoctrooiwetten en het EOV dus hebben gekozen, gaat echter een andere instantie (de rechter) het octrooi resp. de octrooiconclusies zelfstandig 'aanpassen'. Dit leidt dan tot een aanpassing:
- waar de technisch deskundige octrooiverlenende instantie (al had ze volgens de rechter dan een fout gemaakt) niet direct bij betrokken is, al kan de Octrooiraad (ROW 1910) ofwel het Bureau voor de Industriële Eigendom (ROW 1995) om advies gevraagd worden;
- waarbij interventies/opposities van derden (...) uitgesloten zijn (...);
- waarbij de aanpassing plaats heeft bij rechterlijk vonnis, en niet door een aanpassing van het octrooischrift zelf;
- met terugwerkende kracht (...);
- met risico's voor latere interpretatieproblemen en andere problemen (...).' (noot onder 3)

De beste oplossing is volgens Verkade partiële nietigverklaring niet mogelijk te maken naar het voorbeeld van de Benelux-wetgeving. De second best oplossing lijkt hem 'om na een desbetreffend vonnis de zaak te renvooieren naar de octrooiverlenende instantie om, met inachtneming van de rechterlijke beslissing, het huiswerk over te doen'.

Hierbij zou ik de volgende kanttekeningen willen maken:

(i) Dat de Benelux-wetgever de mogelijkheid van partiële vernietiging van een merk of model niet wenselijk heeft geacht, is mijns inziens van weinig belang. De nationale octrooiwetgever en de verdragsluitende Staten van het EOV hebben een andere keuze gemaakt. Daar zullen wij het mee moeten doen. Het enkele feit dat de Benelux-wetgever ten aanzien van merken en modellen een andere opvatting heeft, legt naar mijn mening weinig gewicht in de schaal. Wat goed is voor bijvoorbeeld het merken- of modellenrecht, is dat niet automatisch voor het octrooirecht. Tussen de afzonderlijke rechten van de intellectuele eigendom bestaan verschillen die verband houden met de aard van die rechten. Het merkenrecht verschilt aanzienlijk van het octrooirecht.

(ii) Verkade lijkt ervan uit te gaan dat partiële vernietiging aan de orde komt wanneer de octrooiverlenende instantie zijn werk niet goed heeft gedaan of volgens de rechter een fout heeft gemaakt. In verreweg de meeste gevallen komt partiële nietigheid ter sprake indien op een later moment – meestal nadat de octrooihouder iemand wegens vermeende octrooi-inbreuk heeft aangesproken – stand van de techniek naar boven komt die in de verleningsprocedure niet aan het licht was gekomen. Is dat het gevolg van een fout van de octrooiverlenende instantie? Meestal niet. Het onderzoek naar de stand van de techniek kan niet volmaakt zijn. De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen vóór de datum van indiening van de aanvrage openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. Het nieuwheidsonderzoek is primair gericht op miljoenen octrooidocumenten wereldwijd. Toegankelijke

wetenschappelijke publicaties worden ook bekeken. Maar niet alle publicaties in alle landen en in alle talen zijn te raadplegen, laat staan dat kan worden onderzocht wat wel bekend was maar niet schriftelijk is gedocumenteerd. Evenmin is na te gaan of de uitvinder zelf al vóór de aanvrage over de uitvinding mededelingen heeft gedaan aan anderen of de uitvinding heeft getoond.

(iii) Zeker, partiële nietigheid kan voor complicaties zorgen, maar men moet deze niet overdrijven. Wet en EOV stellen grenzen aan beperkingen van de claims. Aan die beperkingen liggen afwegingen van de belangen van octrooihouder en derden ten grondslag. Die beperkingen beogen de rechtszekerheid voor derden te waarborgen.

(iv) De praktische kwestie wie de claims moet herformuleren is mijns inziens niet zo ingewikkeld als Verkade suggereert. De rechter kan altijd op de voet van het bepaalde in artikel 87 ROW 1995 'inlichtingen en technische adviezen' vragen bij het Bureau voor de Industriële Eigendom. De rechter kan ook in het vonnis aangeven in welk opzicht het octrooi dient te worden beperkt. De inschrijving van het vonnis is weliswaar niet verplicht, maar feitelijk is elk vonnis in octrooizaken kenbaar doordat de Haagse rechtbank alle vonnissen naar geïnteresseerde advocaten stuurt. Belangen van derden lijken me niet echt in het gedrang te komen.[26]

(v) Anders dan Verkade lijkt te menen, is het niet zo dat de octrooiverlenende instantie zich beperkt tot de toetsing aan de stand van de techniek met het oog op nieuwheid en inventiviteit. De claims worden getoetst aan de vereisten genoemd in artikel 84 EOV. Juist vanwege het feit dat de beschermingsomvang op grond van art. 69 EOV wordt bepaald door de claims, is 'clarity' van de claims van het grootste belang.[27]

(vi) Verkade noemt de zorg voor de rechtszekerheid voor derden de rode draad in het arrest. Hij stemt in met 'deze (strenge) benadering'. De voorwaarde 'dat de aanvulling voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om aan de hand van het oorspronkelijke octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indienings- c.q. voorrangsdatum zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts in de aldus beperkte vorm had behoren te worden verleend en binnen die grenzen dus wèl geldig was', noemt hij een zwaar criterium waaraan 'vermoedelijk zelden zal worden voldaan'. Mij dunkt dat in een geval waarin wet en verdrag de belangen van octrooihouder en derden hebben afgewogen en voorwaarden hebben verbonden aan het aanbrengen van beperkingen in de claims (zie artikel 123 in verbinding met artikel 138 EOV), het de nationale rechter niet vrij staat de uniforme regels aan te vullen met een extra toets aan de rechtszekerheid voor derden waaraan 'vermoedelijk zelden zal worden voldaan'. Door dat te doen wordt de rechtszekerheid van de octrooihouder aangetast. Deze heeft blijkens wet en verdrag aanspraak op partiële vernietiging ingeval de nietigheidsgronden het octrooi slechts gedeeltelijk aantasten. Zie artikel 75 lid 1 ROW 1995 ('Een octrooi wordt door de rechter vernietigd *voor zover* ...') en 138 lid 2 EOV ('If the grounds for revocation only affect the European patent in part, revocation *shall* be pronounced ...').[28]

(vii) Verkade zegt de verschillen tussen de 'positieve' eisen van de Hoge Raad met de Europese regels niet te ontwaren. Maar als het resultaat van de voorwaarden van de Hoge Raad zou zijn dat daaraan vermoedelijk zelden zal worden voldaan, terwijl partiële herroeping in oppositie in Europa meer kansen van slagen heeft, dan lijkt mij wel degelijk een verschil aanwezig. De in (vii) weergegeven voorwaarde heeft geen basis in wet en verdrag. Mijns inziens is niet voor twijfel vatbaar dat de test of een beperking aanvaardbaar is aan de hand van de voorschriften van artikel 123 (2) en (3) EOV anders uitpakt dan de test aan de hand van de criteria van de Hoge Raad. In de eerste test wordt onderzocht of de beperking gedekt wordt door de inhoud van de aanvrage en of de beschermingsomvang door een wijziging van de claims niet wordt uitgebreid. Dit is heel wat anders dan de test of de beperkte conclusie voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag 'om aan de hand van het oorspronkelijke octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indienings- c.q. voorrangsdatum zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts in de aldus beperkte vorm had behoren te worden verleend en binnen die grenzen dus wèl geldig was.' Tot slot merk ik op dat als al – zoals Verkade stelt – kan worden gezegd dat de voorwaarde 'dat voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi' is terug te voeren op artikel 123 lid 2 in verbinding met artikel 138 lid 1 sub c en d EOV, het gebruik van andere woorden bepaald niet bijdraagt aan de uniforme toepassing. De 'nadere uitleg' door de Hoge Raad – zoals Verkade het vergoelijkend noemt – draagt niet bij aan de realisering van de harmonisatie en unificatie van het octrooirecht in Europa waartoe Nederland zich heeft verbonden.

(viii) Samengevat: de mogelijkheid van partiële vernietiging impliceert de noodzaak van wijziging van de claims. Het EOV bevat de voorwaarden waaraan de wijzigingen dienen te voldoen. Aan die voorwaarden ligt een afweging van de belangen van de octrooihouder enerzijds en die van derden anderzijds ten grondslag. Indien aan die voorwaarden niet voldaan zou zijn, levert dit gronden op voor vernietiging. De balans wordt verstoord en

de rechtszekerheid voor de octrooihouder aangetast indien nationale rechters extra voorwaarden aan wijziging van claims stellen. Daarenboven wordt afbreuk gedaan aan het eenvormige octrooirecht.

(ix) De vraag rijst of Verkades positieve oordeel over het arrest van de Hoge Raad niet te sterk is beïnvloed door zijn opvatting over het wenselijke recht. Ik doel op zijn uitgesproken voorkeur voor de onmogelijkheid van partiële nietigheid.

11 HR 5 september 1997 – Stamicarbon/Dow[29]
Een van de klachten in deze octrooi-inbreukzaak was dat het Hof had nagelaten bij de uitleg van conclusie 1 onder ogen te zien wat voor de uitvinding waarvoor door de octrooihouder bescherming werd ingeroepen, wezenlijk is, wat – anders gezegd – de achter de woorden van die conclusie liggende uitvindingsgedachte is. De Hoge Raad was van oordeel dat deze klacht feitelijke grondslag miste omdat het Hof had onderzocht of bepaalde woorden in de conclusie niet letterlijk moesten worden opgevat.

Een andere klacht was dat het Hof ten aanzien van de vermeende inbreuk op een octrooi dat in 1987 was geëxpireerd, bij de bepaling van het wezen van de uitvinding niet was uitgaan van de toen geldende interpretatiemethode. De Hoge Raad oordeelde dat dit verwijt geen steun vindt in het recht.

De klacht dat het Hof heeft miskend dat octrooiinbreuk ook kan geschieden door middel van niet optimale uitvoeringsvarianten, faalt. De Hoge Raad was van oordeel dat van equivalentie geen sprake kan zijn indien toepassing van de vermeend inbreukmakende werkwijze belangrijk minder resultaat oplevert dan de geoctrooieerde werkwijze.

In zijn noot behandelt Verkade eerst de kwestie van overgangsrecht in verband met gewijzigde jurisprudentie. Hij plaatst deze kwestie in een brede context.

Verkade besteedt uitgebreid aandacht aan equivalentie. Uit het Ciba Geigy-arrest leidt hij af dat een beroep op equivalentie moet worden beoordeeld. In rechtsoverweging 3.3.2, tweede alinea van dat arrest overwoog de Hoge Raad:

'Het Hof heeft onderzocht (...) op welk inzicht, voor de gemiddelde vakman die de beschrijving van het octrooi leest, de door de geoctrooieerde uitvinding geboden probleemoplossing berust en wat daaraan 'verrassend' is. Op grond van het resultaat van dit onderzoek heeft het Hof geconcludeerd dat de gemiddelde vakman tot de conclusie zal komen dat onder de omstreden woorden in de hoofdconclusie van het octrooi is te verstaan: een oplossing met ongeveer 0,9% keukenzout. Tenslotte heeft het Hof nog in aanmerking genomen (...) dat Ciba Geigy in appèl niet (meer) aanvoert dat 'Ons Merk 2', gezien zijn samenstelling, een zodanig equivalent vormt van de uivinding volgens het octrooi dat het daardoor inbreuk op het octrooi maakt.'

Verkade begrijpt dit kennelijk aldus dat indien Ciba Geigy wel een beroep op equivalentie zou hebben gedaan, de rechter dit – na de vaststelling dat de uitvoeringsvariant niet onder het wezen van de uitvinding viel – zou hebben moeten onderzoeken. Dit is volgens mij niet juist. Ik verwijs naar hetgeen ik hierboven opmerkte bij de bespreking van het Dreizler/Remeha-arrest. De Hoge Raad was in dat arrest van oordeel dat het Hof door de vraag te stellen en te beantwoorden of van equivalentie sprake was, had onderzocht waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestond. Hieruit blijkt naar mijn mening dat equivalentie volgens de Hoge Raad in het wezen besloten ligt.

Verkade schrijft in dit verband: 'Het gaat om het zoeken naar het juiste midden op de glijdende schaal tussen 'wezen' en 'rechtszekerheid', tussen geest en letter.' Terecht stelt Verkade vast dat equivalentie geen wettelijk of verdragsbegrip is.[30] Gelijk heeft hij ook wanneer hij zegt dat equivalentie een vaag begrip is. Zijns inziens moet een beroep op equivalentie worden verstaan als een beroep op:

'een uitleg van de octrooi(-conclusies), waaronder het object van de gedaagde te brengen moet zijn, met het oog op 'a fair protection for the patentee' (en zonder te zeer afbreuk te doen aan 'a reasonable certainty for third parties.') Het begrip equivalentie heeft dus geen zelfstandige betekenis.'

Ik onderschrijf volledig dat wij ons moeten richten op wet en verdrag, waartussen overigens geen verschil bestaat op het punt van de bepaling van de beschermingsomvang. Hoewel equivalentie inderdaad geen verdragsbegrip was, werd in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Duitsland, de beschermingsomvang onder bepaalde voorwaarden uitgebreid tot equivalente uitvoeringsvormen.

De enige basis voor bescherming van uitbreiding van de beschermingsomvang tot equivalenten kon onder het toen geldende recht slechts artikel 69 EOV en het daarbij behorende Protocol zijn. Volgens de Engelse rechters bieden artikel 69 EOV en het Protocol die basis niet. Dit zou Verkade moeten aanspreken. Maar zou hij dan ook niet moeten zeggen dat wet en verdrag niets zeggen over het zoeken naar het juiste midden op de glijdende schaal tussen 'wezen' en 'rechtszekerheid'? Wet en verdrag zeggen alleen:
- dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de claims;
- dat men die moet uitleggen met behulp van de beschrijving en de tekeningen, en
- dat men door zo te werk te gaan, recht doet zowel aan de aanspraak van de rechthebbende op 'a fair protection' als aan het belang van derden bij rechtszekerheid.

Als men, zoals Verkade, zegt: 'Het gaat om het zoeken naar het juiste midden op de glijdende schaal tussen 'wezen' en 'rechtszekerheid', tussen 'geest en letter' dan bestaat het (in de praktijk helaas niet denkbeeldig gebleken) gevaar dat de rechter in plaats van een nauwgezette uitleg van de conclusie met behulp van de beschrijving en de tekeningen – na lippendienst te hebben bewezen aan de formuleringen van de Hoge Raad – rechtstreeks op zoek gaat naar 'het juiste midden' tussen 'wezen' en 'rechtszekerheid'. Aldus vergeet men dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de claims. In feite wordt aldus artikel 69 EOV vervangen door een andere regel. Vanwege de lippendienst die de feitenrechters aan formuleringen van de Hoge Raad bewijzen, en het feitelijke karakter van de uitlegvraag voelt de Hoge Raad zich niet geroepen corrigerend op te treden.

In Verkades noot ligt de opvatting besloten dat na de vaststelling van de beschermingsomvang volgens het Ciba Geigy-arrest, voor een afzonderlijke equivalentietoets geen ruimte is. Dit is juist als men het Ciba Geigy-arrest als juist beschouwt.[31] Naar mijn mening is het Ciba Geigy-arrest echter niet in overeenstemming met artikel 69 EOV en het Protocol. De kwestie of en zo ja, onder welke voorwaarden, equivalentie bij de bepaling van de beschermingsomvang van betekenis is, is daarom nog steeds actueel.

12 HR 2 oktober 1998 – Generics/SKF[32]
Dit arrest is het vervolg op HR 29 september 1995[33] waarin aan het Hof van Justitie EG prejudiciële vragen waren voorgelegd. Het Hof van Justitie EG heeft die vragen beantwoord in zijn arrest van 9 juli 1997.[34] Het antwoord op de vierde vraag luidde als volgt: Ingeval de overlegging van monsters van een geneesmiddel aan de bevoegde autoriteit teneinde een vergunning voor het in de handel brengen te verkrijgen, verzet het gemeenschapsrecht en in het bijzonder art. 36 van het verdrag zich niet tegen een door de nationale rechter aan de inbreukmaker opgelegd verbod om dat geneesmiddel gedurende een periode van veertien maanden na het verstrijken van het octrooi op de markt te brengen, welke periode weliswaar langer is dan de volgens art. 7 richtlijn 65/65 juncto art. 4 sub c van richtlijn 75/319 toegestane maximumduur van de procedure voor de verlening van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen, doch overeenkomst met de gemiddelde werkelijke duur van een dergelijke procedure in de betrokken Lidstaat.

In de noot is er eerst aandacht voor de bredere context van een tijdelijk verbod. Vervolgens bespreekt Verkade kort het moratorium en het Europese recht. De antwoorden van het Hof van Justitie vindt hij kort en duidelijk. Hij plaatst daarbij nog enkele interessante kanttekeningen die voor het octrooirecht verder niet van belang zijn. Hij sluit de noot af met de vermelding dat SKF de feitelijke exclusiviteit nog verder wist te verlengen met behulp van het merkenrecht.

Een mooie noot.

13 HR 16 februari 2001, – Van Egmond/Wiva[35]
Dit is de laatste noot van Verkade over octrooirecht.
Het arrest heeft betrekking op partiële nietigheid. De Hoge Raad herhaalt de criteria die hij had geformuleerd in het Spiro/Flamco-arrest. De Advocaat-Generaal Langemeijer was nog kort ingegaan op het debat over Spiro/Flamco. Over het vereiste van de Hoge Raad dat de aanvulling voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in de aanvulling gelegen beperking, merkt Langemeijer op dat dit niet uit artikel 138 lid 1 EOV volgt. Zijns inziens 'gaat het hier echter niet om een extra grond voor nietigheid van (het desbetreffende gedeelte van) het octrooi.' Het zou er volgens hem om gaan de gevolgen te regelen van partiële nietigverklaring wanneer zich één of meer van de in artikel 138 lid 1 EOV genoemde nietigheidsgronden zou(den) voordoen.

Wat de Advocaat-Generaal over het hoofd ziet, is de samenhang tussen artikel 138 en artikel 123 EOV. Als een octrooi partieel nietig wordt geoordeeld, zal het moeten worden gewijzigd. Voor de voorwaarden waaronder

wijzigingen toelaatbaar zijn, zal men zich dienen te oriënteren op artikel 123 EOV. Relevant zijn de leden 2 en 3. Als aan wijziging een extra voorwaarde wordt gesteld, kan dit tot gevolg hebben dat partiële vernietiging – en dus: partiële instandhouding – wordt geblokkeerd. Daardoor wordt meer vernietigd dan het EOV toestaat. Dit is in strijd met de artikelen 123 en 138 EOV.

Verkade stelt vast dat de Hoge Raad duidelijk aangeeft dat de Spiro/Flamco-criteria ook gelden voor Nederlandse en Europese octrooien van ná 1987. Hij gaat ook nog in op het genoemde debat naar aanleiding van de Spiro/Flamco-zaak. Hij sluit zich aan bij de Advocaat-Generaal Langemeijer en de Hoge Raad:

'Op het voetspoor van A-G Langemeijer wijst de Hoge Raad erop dat het EOV zelf, in art. 138 lid 2, de lid-staten de ruimte laat om partiële nietigverklaring te doen geschieden in de vorm van wijziging van de conclusies, van de beschrijving of van de tekeningen. Daarvan heeft de Nederlandse wetgever, zo geeft de Hoge Raad aan, gebruik gemaakt in art. 51 lid 5 ROW 1910: 'Een octrooi wordt geacht van de aanvang af geheel of gedeeltelijk niet de in de artikelen 30, 43A, 43B en 44A bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naar gelang het octrooi geheel of gedeeltelijk is nietig verklaard' (art. 75 lid 5 ROW 1995 luidt navenant).
In deze bepalingen ziet de Hoge Raad de ruimte (en de plicht?!) tot aanpassing van het octrooi op een wijze die rekening houdt met door in art. 30 lid 2 ROW 1910 (= art. 53 lid 2 ROW 1995) geïndiceerde eisen van rechtszekerheid*, en daarmee tot het handhaven van eisen als in* Spiro/Flamco *verwoord.'*

Naar mijn mening hebben de verwijzingen van de Advocaat-Generaal en de Hoge Raad naar artikel 138 lid 2 EOV[36] en artikel 51 lid 5 ROW 1910 met deze kwestie weinig of niets te maken.

Artikel 51 lid 5 ROW 1910 is gewijzigd ter uitvoering van artikel 1 van het Verdrag van Straatsburg (nietigverklaring heeft *ab initio* werking). Artikel 138 lid 2 bepaalt in de eerste volzin dat ingeval de nietigheidsgronden het Europese octrooi slechts gedeeltelijk aantasten, de nietigheid zodanig wordt uitgesproken dat het octrooi dienovereenkomstig wordt beperkt. De tweede volzin geeft aan dat 'indien de nationale wetgeving zulks toestaat' de beperking kan geschieden in de vorm van een 'wijziging van de conclusies, van de beschrijving of van de tekeningen.' Uit een en ander volgt:
- dat een partiële vernietiging *dient* plaats te vinden ingeval de nietigheidsgronden het octrooi slechts gedeeltelijk aantasten;
- dat de vorm waarin dit gebeurt, door de nationale wetgever wordt aangegeven;
- dat één van de mogelijkheden hierin bestaat dat de partiële vernietiging plaatsvindt door een nieuw octrooischrift uit te geven.

In Nederland heeft de wetgever geen regeling getroffen. In de praktijk gebeurt dit in Nederland wel aldus dat in het dictum wordt uitgesproken dat het octrooi gedeeltelijk wordt vernietigd waarbij wordt verwezen naar de rechtsoverwegingen waarin precies is aangegeven in welke opzicht het octrooi wordt beperkt.

Op welke wijze de beperkingen ook vorm krijgen, voldaan moet worden aan de voorschriften van artikel 123 EOV. Voor extra eisen die worden ontleend aan het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 EOV is geen basis. Dat artikel en het Protocol gaan over een andere materie, te weten: de beschermingsomvang. Als het verdrag zelf de voorwaarden formuleert waaraan beperkingen dienen te voldoen, is er geen ruimte voor nationale rechters een extra eis te formuleren. Dit zou immers afbreuk doen aan het, in dit opzicht unitaire, karakter van Europese octrooien.

III De conclusies van Verkade
14 HR 6 december 2002 – Syntex/Debiopharm[37]
De Hoge Raad vernietigde het arrest van het Hof omdat het Hof ten onrechte had geoordeeld dat Syntex een bepaalde stelling niet had weersproken. Verkade had in die zin geconcludeerd.

Verkade had het daarbij niet gelaten. In zijn conclusie schonk hij aandacht aan het Van Bentum/Kool-arrest van 2002.[38] Hij is lovend (conclusie onder 5.13):

'Naar mijn mening vormt het arrest Van Bentum/Kool van 29 maart 2002 positief gezegd een even consequente toepassing als een fraaie illustratie van de 'Ciba-Geigy/Oté - j° Meyn/Stork-jurisprudentie'. Omgekeerd betekent dit, dat het arrest Van Bentum/Kool ook niet echt nieuwe gezichtspunten biedt.'

Deze lof verbaast mij.[39]

De claim van het octrooi van Van Bentum had betrekking op – kort en vereenvoudigd gezegd – een voertuig voor vervoer van beladen pallets. Dit voertuig had een tweetal boven elkaar gelegen laadvloeren, waarvan de bovenste vloer vast met het chassis verbonden was en de onderste vloer in verticale richting te verplaatsen was tussen een laad- en losstand. Volgens Van Bentum viel het voertuig van Kool onder de beschermingsomvang van het octrooi. Het voertuig van Kool had een bovenste laadvloer die verticaal bewogen kon worden en een onderste laadvloer die 'vast' was, dat wil zeggen dat deze niet in hoogte kon worden veranderd. Het hof was van oordeel dat het voertuig van Kool buiten de beschermingsomvang van Van Bentums octrooi viel. De Hoge Raad casseerde het arrest van het hof en verwees naar de 'afstand'-leer als geformuleerd in het Meyn/Stork-arrest.

Volgens artikel 69 EOV wordt de beschermingsomvang bepaald door de claims. Wat niet is geclaimd en wat wél geclaimd had kunnen worden, zou in beginsel buiten de beschermingsomvang moeten vallen. De aanvrager is verantwoordelijk voor de wijze waarop hij de claims formuleert: volgens artikel 84 EOV moet de aanvrager in de claims definiëren waarvoor hij bescherming verlangt. Had daarmee de kous niet af moeten zijn? Waarom Verkade, die zoveel waarde hecht aan rechtszekerheid voor derden, deze benadering zelfs niet overweegt, is mij niet duidelijk. Het lijkt erop alsof de juistheid van het Ciba Geigy-arrest, van het Meyn/Stork-arrest en van het Van Bentum/Kool-arrest niet meer in twijfel mogen worden getrokken. Als annotator van het Dupont/Globe-arrest noemde Verkade het rechtszekerheidscorrectief als in het Meyn/Stork-arrest bedoeld, nog 'zuinig'. Zeker, in het Ciba Geigy-arrest kwam het belang van de rechtszekerheid voor derden duidelijker in beeld dan in het Meyn/Stork-arrest, maar door het teruggrijpen in het Van Bentum/Kool-arrest naar de 'afstand'-leer in het Meyn/Stork-arrest werd het rechtzekerheidsbelang weer minder belangrijk. Daarmee waren we weer terug bij het Meyn/Stork-arrest: de octrooihouder kon aanspraak maken op bescherming van het wezen tenzij hij duidelijk afstand van een deel van het wezen had gedaan. Dat is een 'zuinig' rechtszekerheidscorrectief, zou ik zeggen.

In de noot onder het Ciba Geigy-arrest stelde Verkade dat Pieroen had aangetoond dat Nederland op het punt van de beschermingsomvang in een uitzonderingspositie was geraakt. Is Verkade van mening dat het Meyn/Stork-arrest en het Van Bentum/Kool-arrest in overeenstemming zijn met artikel 8(3) Verdrag van Straatsburg en artikel 69 EOV en dat Nederland niet langer in een uitzonderingspositie verkeert?

In zijn conclusie schenkt Verkade voorts aandacht aan het verleningsdossier. Volgens Syntex zou het Hof de rechtsregel geschonden hebben dat de rechter slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en (eventuele) tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik zal mogen maken van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier. Verkade is van mening dat uit de context van rechtsoverweging 3.4.1 van het Ciba Geigy-arrest blijkt, dat de regel 'niet strekt ter bescherming van de octrooihouder, maar van de daar bedoelde derden.':

'Het is de octrooihouder die pas te zijnen gunste een beroep op eventuele verhelderende gegevens in het openbare gedeelte van het verleningsdossier mag doen, nadat de rechter van oordeel is dat voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en (eventuele) tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen. Anders gezegd: laten naar het oordeel van de rechter de beschrijving en in voorkomend geval de tekeningen geen redelijke twijfel erover bestaan dat het aangevallen voortbrengsel of de aangevallen werkwijze niet onder de bescherming van het octrooi valt, dan komt aan de octrooihouder geen beroep te zijnen gunste toe op eventuele verhelderende gegevens in het openbare gedeelte van het verleningsdossier.
In de voormelde overweging van de Hoge Raad, bezien in de context ervan, valt evenwel niet – omgekeerd – te lezen dat de derde, die door de octrooihouder wegens inbreuk is aangesproken, zijnerzijds geen beroep zou mogen doen op zijns inziens verhelderende gegevens uit het openbare gedeelte van het verleningsdossier, met het oog op de tussen partijen omstreden uitleg van de conclusies alsmede de beschrijving en in voorkomend geval de tekeningen in het octrooischrift.' (conclusie, aan het slot van 5.53)

15 HR 21 februari 2003 – Boogaard Beheer/Installerende Partners Bouw[40]
De Hoge Raad heeft het cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering, gelet op artikel 81 RO.
Verkade wijst erop dat deze zaak de eerste zaak is voor de Hoge Raad waarin het gaat om een registratie-octrooi. Hij signaleert dat de houder van een dergelijk octrooi een nieuwheidsonderzoek dient te overleggen als hij een rechtsvordering tot handhaving instelt. Doet hij dat niet dan is hij niet-ontvankelijk. Een advies over inventiviteit hoeft de octrooihouder niet over te leggen. Verkade acht het naar mijn mening terecht opvallend dat degene die een vordering tot vernietiging instelt, niet – ontvankelijk is wanneer hij geen advies overlegt over de nietigheidsgrond(en). Deze situatie is inderdaad niet evenwichtig.

In zijn conclusie houdt Verkade zich uitvoerig bezig met het Spiro/Flamco-arrest. Zijns inziens is de boodschap van dit arrest allerminst om de mogelijkheid te scheppen diverse amenderingen voor te leggen, in de hoop, dat er één zal slagen:

'Het arrest laat, terecht zeer mondjesmaat, toe om in plaats van een algehele vernietiging, onder omstandigheden toch nog een partiële vernietiging mogelijk te maken, mits daarbij aan de rechtszekerheid voor derden geen afbreuk wordt gedaan.'

Verkade geeft niet aan waarop hij dit baseert. In deze passage klinkt door dat de octrooihouder blij moet zijn dat hij nog een kans krijgt vernietiging van het gehele octrooi te voorkomen; hij dient zich daarom heel bescheiden op te stellen. Dat Verkade dit bedoelt, blijkt uit hetgeen op deze passage volgt:

'Daarbij past van de kant van de octrooihouder niet een opstelling waarin verschillende alternatieve beperkingsmogelijkheden worden aangedragen. Daarbij past veeleer een straight forward opstelling in de geest 'dat iedere deskundige als het ware 'alleen maar dít' in het octrooi kon lezen', met een (al dan niet deemoedige) erkenning dat het dus een even 'kennelijke' onjuistheid was om in het octrooi méér dan 'alleen maar dit' te claimen.' (conclusie onder 5.39)

Bij de bespreking van het Spiro/Flamco-arrest heb ik betoogd waarom Verkades visie op partiële vernietiging naar mijn mening op gespannen voet staat met de artikelen 123 en 138 EOV. Met name wordt niet onderkend dat de rechter partieel *moet* vernietigen als de nietigheidsgronden het octrooi slechts gedeeltelijk aantasten, en dat de voorwaarden voor wijziging van de conclusies (ter waarborging van de belangen van derden) staan vermeld in artikel 123 EOV.

De octrooihouder krijgt nog een veeg uit de pan:

'De in het onderdeel besloten liggende klacht dat op het Hof een verdere onderzoeksplicht zou rusten, heeft heel veel van een 'omgekeerde wereld'. Bij een (bij deze stand van zaken) ten eerste minst genomen te ruim geformuleerd octrooi, dat men ten tweede niet vooraf door een octrooiverlenende instantie heeft laten toetsen, en ten derde het uitblijven van een éénduidige, voor de gemiddelde vakman voor de hand liggende andere lezing (integendeel: het opperen van alternatieve zodanige lezingen), gaat het niet aan om de rechter te verwijten dat die had moeten uitzoeken wélke van die alternatieven voor de vakman voor de hand liggend zou zijn.' (conclusie onder 5.40)

Verkade vindt de octrooihouder kennelijk in de gegeven omstandigheden te brutaal. Als dit uit de slof schieten vooral verband houdt met het feit dat het in deze zaak om een registratie-octrooi ging dan is dit enigszins te verklaren. Zou de boosheid moeten gelden voor alle gevallen waarin de octrooihouder voorstellen formuleert die erop gericht zijn het octrooi partieel in stand te houden, dan gaat deze mijns inziens te ver. In zijn noot onder het Spiro/Flamco-arrest sprak Verkade ook over het geval dat de octrooiverlenende instantie 'zijn werk niet goed gedaan zou hebben.' Uit die noot blijkt dat Verkade bepaald geen voorstander is van partiële vernietiging van octrooien. Het liefst zou hij deze mogelijkheid geheel willen uitsluiten. Verdrag en wet kennen deze mogelijkheid. Naar mijn mening zou de Advocaat-Generaal zich daarom neutraal dienen op te stellen. Een handelwijze als hier gekapitteld, is bij het Europese Octrooibureau toelaatbaar.

16 HR 31 oktober 2003 – Sara Lee/Intergro[41]

Deze zaak heeft betrekking op indirecte octrooi-inbreuk. Een speciale bepaling hierover is in 1987 in de Rijksoctrooiwet opgenomen: artikel 44 A ROW 1910. Opneming van deze bepaling vloeide voort uit de gelijktijdig met de totstandkoming van het Gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV) in 1975 aangenomen 'Resolutie betreffende aanpassing van de nationale octrooiwetgevingen'. De verdragsluitende staten hadden bij deze resolutie op zich genomen zo spoedig mogelijk hun nationale wetgevingen zodanig te wijzigen dat het Verdrag van Straatsburg kon worden bekrachtigd en deze wetgevingen zoveel mogelijk konden worden aangepast aan de overeenkomstige bepalingen van het EOV, het GOV en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. De bedoeling van deze resolutie was de verschillen in de nationale wetgevingen die zouden kunnen leiden tot het hanteren van verschillende normen, op te heffen.

Over deze bepaling die in de ROW 1995 in artikel 73 lid 1 is overgenomen, had de Hoge Raad zich niet eerder uitgelaten. De Hoge Raad zelf wijdt aan deze voorgeschiedenis geen woord. Hij is het eens met de vooropstelling door het Hof dat de beschermingsomvang ingevolge artikel 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende Protocol wordt bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies.

Men zou verwachten dat de Hoge Raad als vertrekpunt zou hebben genomen artikel 73 lid 1 ROW 1995 en de 'moederbepaling' (thans) artikel 26 van het GOV. Maar precies zoals bij Spiro/Flamco dat niet over de beschermingsomvang ging, maar over partiële nietigheid, vertrekt de Hoge Raad ook hier, waar indirecte octrooi-inbreuk aan de orde is, bij artikel 69 EOV. Dit lijkt mij niet juist. Artikel 69 EOV ziet specifiek op de beschermingsomvang van octrooien. Voor nietigheid en indirecte octrooi-inbreuk gelden andere specifieke

bepalingen. Artikel 69 EV is geen algemene bepaling. Het verdient daarom mijns inziens de voorkeur de speciale regels als uitgangspunt te nemen.

Over indirecte inbreuk is de Hoge Raad kort:

'3.4.2 (...) Ook overigens faalt het. De enkele omstandigheid dat een passende koffiebuil noodzakelijk is voor de toepassing van de geoctrooieerde inrichting brengt niet zonder meer mee dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt. Kennelijk en in het licht van de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven niet onbegrijpelijk, is het hof van oordeel geweest dat de bij de houder passende koffiebuil niet een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek. Dat oordeel geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting.'

Het lijkt erop dat de Hoge Raad als criterium voor indirecte octrooi-inbreuk hanteert dat het middel een element dient te vormen van datgene waarmee de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand van de techniek. Dit is in zoverre opmerkelijk dat het octrooi verleend is voor een 'assembly for use in a coffee machine for preparing coffee, container and pouch of said assembly'.

Dit samenstel, met inbegrip van de koffiebuil, is door het EOB als ten opzichte van de stand van de techniek nieuw en inventief beschouwd.

Waarop de Hoge Raad baseert dat het middel nieuw moet zijn wordt niet vermeld.

Wat had Verkade geconcludeerd?

Onder het kopje 'juridisch kader' begint Verkade met de weergave van de relevante, specifieke wettelijke bepaling. Hij maakt de herkomst duidelijk en citeert de bepaling uit het Gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV). Hij merkt terecht het volgende op:

'De verdragsrechtelijke achtergrond van de regeling brengt uiteraard mee dat bij de uitleg van die bepaling acht moet worden geslagen op de oorspronkelijke regeling in het GOV. Ik zal hierna dan ook mede ingaan op buiten Nederland gepubliceerde opvattingen over deze Europese regeling en andere nationale derivaten daarvan.' (conclusie onder 3.3)

Vervolgens citeert hij uitvoerig uit het standaardwerk van A. Benyamini,[42] *Patent Infringement in the European Community*. Hij bespreekt verder de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1910 ter implementatie van de betreffende bepaling uit het GOV, het proefschrift van Hoyng,[43] Gielen,[44] Mulder en Van der Kooij,[45] Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen,[46] Benkard,[47] Schulte,[48] Bernhard/Krasser[49] en Terrell.[50] Daaruit concludeert hij:

'Per saldo leidt deze lange aanloop ertoe dat ik, met omarming van Benyamini en Schulte – en toch ook overeenkomstig Bruchhausen in Benkard c.s., Bernhardt/Krasser alsmede Terrell – de uitleg van het begrip 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding' in art. 73 ROW 1995 inderdaad (mede) afhankelijk acht van uitleg van het octrooi. Daarmee heb ik verklaard waarom ik bij de nu volgende bespreking van het cassatiemiddel juist acht het uitgangspunt van het hof dat bij de vraag of er sprake is van een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, het onderhavige (Europese) octrooi uitgelegd dient te worden, en wel aan de hand van de voor die uitleg gegeven maatstaf van art. 69 lid 1 EOV, welke maatstaf is gereflecteerd in art. 53 lid 2 ROW 1995.' (conclusie onder 3.15)

Verkade is in een aantal opzichten voorbeeldig te werk gegaan. Bij indirecte octrooi-inbreuk gaat het om eenvormig recht. Als uitgangspunt nam hij de eenvormige bepaling uit het GOV. Voorts heeft hij onderzocht hoe in de belangrijke octrooilanden de bepaling wordt begrepen.

Maar ik wil ook twee kritische kanttekeningen maken.
(i) Verkade verwijst wel naar enige Nederlandse rechtspraak maar in het geheel niet naar buitenlandse rechtspraak. Pikant is dat dezelfde zaak ook aan Duitse rechters is voorgelegd die tot het oordeel kwamen dat wél van indirecte octrooi-inbreuk sprake was. In Engeland heeft de zaak niet gespeeld, maar tijdens een seminar van octrooirechters twijfelde een aanwezige Engelse rechter er niet aan dat het hier ging om een geval van indirecte octrooi-inbreuk.
(ii) Het is juist dat het gaat om de vraag of de koffiebuil een wezenlijk bestanddeel is van de uitvinding. Beantwoording van die vraag vereist uitleg, maar art. 69 EOV is hier niet rechtstreeks aan de orde. Dat artikel ziet op de bepaling van de beschermingsomvang. Het artikel is slechts indirect van belang, namelijk voorzover

daarin het algemene beginsel besloten ligt dat uitleg van een claim altijd in de context van de beschrijving en tekeningen dient plaats te vinden. Ik vrees dat de laatste zin van het citaat de in Nederland algemeen bestaande opvatting tot uitdrukking brengt dat bij de beantwoording van vrijwel elke octrooirechtelijke vraag artikel 69 EOV het richtsnoer vormt, of het nu gaat om de bepaling van de beschermingsomvang, (partiële) nietigheid of indirecte octrooi-inbreuk. Artikel 69 EOV lijkt dezelfde rol te spelen als de redelijkheid en billijkheid in het Burgerlijk Wetboek. Met dezelfde gevolgen: rechtsonzekerheid, onvoorspelbaarheid en weinig of geen rechtsontwikkeling.[51] Blijkbaar leeft het idee dat het antwoord op vrijwel elke octrooirechtelijke vraag uiteindelijk te verkrijgen is door een afweging van 'a fair protection for the patentee' en 'a reasonable degree of certainty for third parties'. Natuurlijk spelen deze belangen een rol, maar het is naar mijn mening onjuist octrooirechtelijke vragen op grond van deze algemene en uiterst vage belangenafweging te beantwoorden met voorbijgaan aan de specifieke regels in het verdrag en wet. In de gevallen waarin verdrag en wet specifieke regels hebben gegeven waarin een concretere afweging van belangen is gemaakt, mag de rechter niet volstaan met hantering van de algemene formulering in het Protocol inzake de uitleg van art. 69 EOV. Hij zal de specifieke bepaling moeten toepassen. Evenmin heeft de rechter de vrijheid om na de toepassing van de specifieke bepaling nog eens als een soort extra toets de vraag te beantwoorden of het resultaat recht doet aan 'a fair protection for the patentee' en 'a reasonable degree of certainty for third parties'. De rechter zal de keuzes en afwegingen neergelegd in de speciale bepalingen, moeten respecteren.

Het valt te betreuren dat de Hoge Raad niets heeft gedaan met de beschouwingen van Verkade over de achtergrond van de bepaling over de indirecte octrooi-inbreuk in de Rijksoctrooiwet. Evenmin heeft de Hoge Raad zich de vraag gesteld of zijn overwegingen verenigbaar zijn met de moederbepaling over indirecte octrooi-inbreuk in het Gemeenschapsoctrooiverdrag. Uit niets blijkt dat de Hoge Raad relevant acht wat in andere verdragsluitende staten gebeurt. Het college heeft niet gezien dat artikel 69 EOV niet het antwoord geeft op de vraag wanneer sprake is van indirecte octrooi-inbreuk.

17 HR 12 maart 2004 PTC/Dieseko[52]
Dit is wederom een arrest over de beschermingsomvang van een octrooi. Over het juridisch kader bestond geen verschil van mening. De maatstaf voor de uitleg is het Ciba Geigy-arrest. Ik merk slechts op dat de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.5.10 spreekt over 'de gezichtspunten van enerzijds een redelijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds een redelijke rechtszekerheid voor derden.'[53]

De schets van het juridisch kader door Verkade stemt voor een groot deel letterlijk overeen met die welke hij gaf in zijn conclusie bij Syntex/Debiopharm, met inbegrip van de lof voor het Van Bentum/Kool-arrest. Hij herhaalt verder wat hij eerder als annotator van het Stamicarbon/DOW-arrest over equivalentie heeft opgemerkt.

18 HR 12 november 2004 – Impro/Liko[54]
Dit arrest heeft ook betrekking op de beschermingsomvang van een octrooi. Interessant is het oordeel over het gebruik van het verleningsdossier:

'3.7 (...) Voor zover het middel in dit verband tevens wil betogen dat het Hof ten voordele van Impro aanknopingspunten had dienen te ontlenen aan het verleningsdossier, berust het op een onjuiste rechtsopvatting aangezien de rechter slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mag maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier (vgl. het hiervoor in 3.6 aangehaalde arrest). Nu het Hof kennelijk van oordeel was dat zodanige twijfel voor de gemiddelde vakman na bestudering van de beschrijving en de tekeningen van het Impro-octrooi niet meer kon bestaan, had het hof geen aanleiding en had het bovendien niet de vrijheid daarnaast ook het verleningsdossier te raadplegen.'

Dit stemt volledig overeen met wat Verkade in zijn conclusie bij Syntex/Debiopharm onder 5.53 had betoogd.

In zijn conclusie besteedt Verkade aandacht aan de uitleg. In het Ciba Geigy-arrest heeft de Hoge Raad ten opzicht van het Meyn/Stork-arrest 'het accent enigszins verlegd in verband met het gezichtspunt van de redelijke rechtszekerheid voor derden.' Hij citeert vervolgens rechtsoverweging 3.3.1 van het Ciba/Geigy-arrest en laat daarop volgen:

'Hiermee heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat het bij het vaststellen van de beschermingsomvang van een octrooi niet alleen aankomt op het bepalen van de achter de bewoordingen van de conclusie liggende uitvindingsgedachte, doch dat daarnaast moet worden beoordeeld of de gemiddelde vakman het resultaat hiervan, na bestudering van de conclusie, beschrijving en tekeningen, ook zo zal begrijpen.' (conclusie onder 4.4)

Ik zie hier een verschil met wat de Hoge Raad zelf overwoog in het Ciba Geigy-arrest. Daarin werd overwogen:

(i) Bij de uitleg dient ook nu onder ogen te worden gezien wat voor de uitvinding wezenlijk is teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde uitleg te vermijden.
(ii) Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop die uitleg het midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden.
(iii) De rechter zal dan ook *tevens* moeten beoordelen of het *resultaat* van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen.

Dat de rechter naast het bepalen van de uitvindingsgedachte moet beoordelen 'of de gemiddelde vakman het resultaat hiervan, na bestudering van de conclusie, beschrijving en tekeningen, ook zo zal begrijpen', heeft de Raad niet gezegd. De Hoge Raad blijft in het arrest vasthouden aan zijn eigen formulering. Dat neemt niet weg dat wat Verkade zegt, beter is. Zijn toets voorkomt dat de uitvindingsgedachte zich losmaakt van de conclusie, beschrijving en tekeningen. Maar toch is ook wat Verkade zegt, niet helemaal goed, omdat de zaak wordt omgedraaid. De beschermingsomvang dient te worden bepaald door de claims zoals de vakman deze uitlegt met behulp van de beschrijving en de tekeningen.

In het Ciba/Geigy-arrest heeft de Hoge Raad overwogen dat bij de bepaling van de beschermingsomvang rekening moet worden gehouden met 'de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht.' In het PTC/Dieseko-arrest verwees de Hoge Raad hiernaar. Verkade is het kennelijk in dit opzicht met de Hoge Raad eens. In zijn conclusie bespreekt hij de mate van inventiviteit als relevante factor bij de bepaling van de beschermingsomvang. In dit verband verwijst hij naar Hoyng[55] en Visser,[56] een uitspraak van de President Den Haag in 1990.[57] Naar mijn mening ontbreekt elke basis voor een regel in het Octrooirecht dat de beschermingsomvang gerelateerd behoort te zijn aan de mate van vernieuwing van de uitvinding. Een rechter is bovendien niet toegerust om de mate te bepalen waarin een specifiek octrooi vernieuwing heeft gebracht. De meeste vernieuwingen vinden niet hun neerslag in een enkel octrooi maar een web van octrooien. Iets anders is dat de vakman naar verwachting bereid zal zijn enige clementie te betrachten bij de uitleg van claims als de uitvinding op een onontgonnen terrein ligt waar precieze begrippen en woorden nog ontbreken. Daarover ging het in het genoemde vonnis van de President Den Haag in 1990.

Werd in de conclusie in Intergro/Sara Lee uitgebreid aandacht geschonken aan de Europese context, in deze conclusie ontbreekt elke verwijzing daarnaar.

*19 HR 22 december 2006 – Dijkstra/*Saier[58]
Wederom een arrest over de beschermingsomvang van octrooien. Het arrest is vooral van belang voor de vraag of en in hoeverre de verleningsgeschiedenis een rol behoort te spelen bij de uitleg van een octrooi.

De Hoge Raad legt nog eens uit wat hij in het Ciba/Geigy-arrest bedoelde. Hij volgt de lijn die door Verkade was uitgezet in diens conclusie bij Syntex/Debiopharm. In rechtsoverweging 3.5.3 overweegt de Hoge Raad:

'3.5.3 De in voormeld arrest neergelegde, en in HR 12 november 2004, nr. C03/161, NJ *2004, 674* [Impro/Liko]*, herhaalde, regel dat de rechter slechts gebruik zal mogen maken van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, ziet – zoals uit het zinsverband ('dan ook') duidelijk wordt – op het geval van gebruik van gegevens uit het verleningsdossier ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi. Met deze restrictieve regel wordt de bij de uitleg van een octrooi in aanmerking te nemen eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden gediend. In het geval echter dat een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg van een octrooi op het verleningsdossier beroept, valt niet in te zien dat die eis tot enige beperking zou dwingen bij het bij de uitleg van het octrooi betrekken van openbare gegevens uit het verleningsdossier. Een beperking op dit punt laat zich ook niet afleiden uit HR 27 januari 1989, nr. 13394,* NJ *1989, 506* [Meyn/Stork]*, waarin is geoordeeld (rov. 3.5) dat derden slechts mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede gronden bestaan. Dit oordeel biedt, integendeel, steun aan het door het onderdeel verdedigde standpunt, nu geen te dezen relevant onderscheid bestaat tussen het verweer dat de octrooihouder afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft en een verweer als door Dijkstra gevoerd, te weten dat de octrooihouder materie claimt welke hij in het oorspronkelijk verleende octrooi niet geclaimd had. De rechtsklacht van onderdeel I slaagt.'*

Aan die overweging gaat de volgende vaststelling vooraf:

'met betrekking tot de vraag of en, zo ja, wanneer en in welke mate bij de uitleg van een octrooi [bedoeld zal zijn: de conclusies] *betekenis kan toekomen aan het verleningsdossier bestaat, zoals ook uiteengezet is in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.16-4.21, onder de Verdragsluitende Staten van het EOV geen eenduidige opvatting.'*

Daarna verwijst de Hoge Raad naar en citeert uit het Ciba/Geigy-arrest.

Uit de gekozen formulering laat zich afleiden dat de Hoge Raad zelfstandig heeft vastgesteld dat 'een eenduidige opvatting' ontbreekt. Waarop de Hoge Raad zich in dit opzicht baseert, maakt hij niet duidelijk.

De bepaling van de beschermingsomvang van Europese octrooien is onderworpen aan eenvormig recht. Door het ontbreken van een supra-nationale rechter rust op de nationale rechters de taak de eenvormige verdragsbepalingen uniform toe te passen. De nationale rechters zullen daarbij moeten proberen tot toepassingen te komen die voor de rechters in de andere verdragsluitende staten aanvaardbaar zijn. Beslissingen waaruit niet blijkt dat andersluidende opvattingen zijn overwogen en waarin niet wordt uitgelegd waarom die andere opvattingen niet juist zijn, dragen niet bij aan de realisering van het eenvormige recht.[59]

Hoe is Verkade te werk gegaan?
Hij stelt voorop dat de uitleg van het (Europese) octrooi moet geschieden aan de hand van artikel 69 EOV en het daarbij behorende Protocol. Na het weergeven van artikel 69 en het Protocol stelt hij:

'Artikel 69 EOV komt er dus op neer dat bij de uitleg van een octrooi het midden moet worden gehouden tussen enerzijds de betekenis van de letterlijke bewoordingen van de octrooiconclusie en anderzijds de zogenaamde uitvindingsgedachte, het wezen van de uitvinding.'

Deze samenvatting vind ik niet juist. Artikel 69 EOV zegt dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de conclusies (claims) en dat de beschrijving en tekeningen *moeten* worden gebruikt om de conclusies uit te leggen. Artikel 69 laat er geen twijfel over bestaan dat de conclusies de beschermingsomvang bepalen ('bestimmen', 'determine' en 'déterminer'). Het Protocol legt artikel 69 uit. Het Protocol maakt duidelijk wat bedoeld is met: 'bepaald door de inhoud van de conclusies' en 'niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies'. Als men artikel 69 EOV bondig wil samenvatten, kan men zeggen dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de conclusies uitgelegd in de context van de beschrijving en de tekeningen. Fout is volgens het Protocol als men de beschrijving en tekeningen er pas bijhaalt als de conclusies niet eenduidig zijn. Fout is ook als men zich van de conclusies losmaakt en deze slechts ziet als een 'Richtlinie', 'guideline' en 'ligne directrice'. Artikel 69 zo uitgelegd 'combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.' Als men artikel 69 EOV zo leest, zal men eerder begrijpen waarom de Duitse rechter van mening is dat het verleningsdossier in beginsel buiten beschouwing moet blijven bij de bepaling van de beschermingsomvang. In artikel 69 EOV en in het Protocol inzake de uitleg van dit artikel liggen afwegingen en keuzes besloten waarvan de Duitse rechter meent niet te mogen afwijken.

Vervolgens noemt Verkade het Ciba/Geigy-arrest. In dat arrest heeft de Hoge Raad 'zonder geheel en al te breken met deze [de Duitse] traditie, echter een vernieuwde koers gekozen.' Hij herhaalt wat hij in de conclusie bij Impro/Liko zei: 'Het komt niet alleen aan op het bepalen van de achter de bewoordingen van de conclusie liggende uitvindingsgedachte, maar ook op de vraag of de gemiddelde vakman het resultaat hiervan, na bestudering van de conclusie, de beschrijving en de tekeningen in het octrooischrift, zo zal begrijpen.' Bij deze formulering plaatste ik kanttekeningen bij de bespreking van zijn conclusie in de zaak Impro/Liko.

Uitvoerig bespreekt Verkade wanneer een derde met het oog op de interpretatie van het octrooi op de voet van artikel 69 EOV en het Protocol een beroep kan doen op het verleningsdossier. De zaak is onderdeel van een principieel partijdebat. Dat geeft hem aanleiding 'tot nader (mede rechtsvergelijkend) onderzoek en tot een tiental pagina's aan beschouwingen in plaats van een tiental regels.' In de zaak Syntex/Debiopharm had Verkade een tiental regels aan deze kwestie gewijd. Hij kondigt meteen al aan dat zijn bevindingen niet tot een andere uitkomst leiden dan in zijn conclusie in de Syntex/Debiopharm-zaak.

Na een analyse van de rechtspraak van de Hoge Raad zegt Verkade te twijfelen of het debat daarmee beslecht is:

'aangezien het hier om een 'Europese' materie gaat, zij het vooralsnog zonder Europese rechter die waakt over uniforme uitleg in de EOV-lidstaten, komt het mij hoe dan ook geraden voor om een blik te werpen op de rol die het verleningsdossier pleegt te spelen bij de uitleg van octrooien in met name de Duitse en Engelse rechtspraak en rechtsleer. Ook enkele andere EOV-lidstaten zullen (heel) kort aan bod komen.' (conclusie onder 4.16)

Hiermee ben ik het graag eens met de aantekening dat rechtsvergelijking alleen niet voldoende is. Gelet op het eenvormige karakter van artikel 69 EOV zijn nationale rechters gehouden aandacht te schenken aan de rechtspraak in andere verdragsluitende staten en, als zij afwijken van opvattingen van buitenlandse rechters, uit te leggen waarom zij dat doen en waarom hun opvatting beter is. De gezamenlijke nationale rechters zijn immers gehouden tot uniforme uitleg te komen. Verkade merkt terecht op dat argumentaties in Europese context niet landsgebonden behoren te zijn.

Ten slotte bespreekt hij de in binnen- en buitenland naar voren gebrachte argumenten voor en tegen de toelaatbaarheid van een beroep door de vermeende inbreukmaker op het verleningsdossier en spreekt hij uit voorstander te zijn van toelaatbaarheid.

Zijn keuze wordt naar mijn mening in belangrijke mate bepaald door zijn opvatting over artikel 69 EOV. Die opvatting acht ik minder juist. Waardering heb ik voor de motivering van de keuze. De motivering van de Hoge Raad is louter gebaseerd op nationale rechtspraak. Dat draagt niet bij aan de discussie in Europa.[60]

20 HR 7 september 2007 – Lely/Delaval[61]
De zaak heeft betrekking op de beschermingsomvang van een Europees octrooi van Lely welk octrooi gelding heeft in Nederland. Lely heeft in cassatie klachten geformuleerd tegen de vaststelling van de beschermingsomvang door het Hof.

Alvorens op die klachten in te gaan stelt de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.3 het een en ander voorop. Bevat dit iets nieuws? Om die vraag te beantwoorden zal ik deze rechtsoverweging analyseren en becommentariëren.

De Hoge Raad noemt eerst artikel 53 lid 2 ROW 1995 dat 'overeenkomstig art. 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag (EOV)' bepaalt 'dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies'. Vervolgens citeert de Hoge Raad de Nederlandse vertaling van het Protocol inzake de uitleg van art. 69 EOV.

Hierbij wil ik twee opmerkingen maken.

(i) Artikel 53 lid 2 ROW 1995 wijkt af van artikel 69 lid 1 EOV. Artikel 53 lid 2 spreekt over de bepaling van 'het uitsluitend recht', terwijl artikel 69 lid 1 in de Nederlandse vertaling spreekt over de bepaling van 'de beschermingsomvang van het Europees octrooi'. In de authentieke teksten van deze bepalingen is sprake van *'der Schutzbereich'*, *'the extent of protection'* en *'l'étendue de la protection'*. Gegeven het eenvormige karakter van deze bepaling ware het wenselijk geweest dat de wetgever niet gekozen had voor een afwijkende vertaling. De ervaring leert dat wetstoepassers niet altijd de moeite nemen de authentieke tekst erbij te nemen; het gevaar voor afwijkende toepassingen van de eenvormige regel is dan bepaald niet denkbeeldig. Het verdient naar mijn mening de voorkeur dat rechters uitgaan van een authentieke tekst.

(ii) De Nederlandse vertaling van de laatste volzin van het Protocol lijkt gebaseerd op de Duitse versie: *'Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.'* Als deze zin wordt gelezen buiten de context zou men kunnen menen dat zij aangeeft hoe de uitleg van een *conclusie (Anspruch, claim, revendication)* dient te geschieden. In het Ciba Geigy/Oté-arrest (HR 13 januari 1995) lijkt de Hoge Raad deze opvatting toegedaan. Dit is echter niet juist. De laatste zin moet men lezen in de context. Wat is die context? De zin maakt deel uit van het Protocol inzake de uitleg van *artikel 69*. Het onderwerp van deze zin is – precies zoals dat van de eerste twee zinnen van het Protocol – de uitleg van *artikel 69* en dus niet de uitleg van *conclusies*. Gelet op deze context begrijpt men dat deze zin tot uitdrukking brengt dat het voorschrift van artikel 69 – dat de beschermingsomvang wordt bepaald *(bestimmt, determined, déterminée)* door de conclusies *(Patentansprüche, claims, revendications)* uitgelegd met behulp van de beschrijving en de tekeningen – ertoe strekt dat *'einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte'* of *'a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties'* wordt verbonden (*'verbinden', 'combines'*). Kort gezegd: de beschermingsomvang dient men *('shall')* vast te stellen op basis van de *conclusies* die men moet (*'shall'*) uitleggen met behulp van de beschrijving en de tekeningen. Als men zo te werk gaat combineert men *'a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third*

parties'. Zowel de rechtszekerheid voor derden als de billijke bescherming voor de rechthebbende bereikt men door de beschermingsomvang op basis van de conclusies vast te stellen en de conclusies uit te leggen met behulp van de beschrijving en de tekeningen. De Franse tekst zegt het mooi: *'L'article 69 doit, par contre, être interpreté comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.'*
Wat zijn volgens het Protocol de 'extreme' interpretaties van artikel 69? De eerste is dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de *'genaue Wortlaut', 'strict, literal meaning of the wording', 'le sens étroit et littéral du texte'* van de conclusies, en dat men pas zijn toevlucht neemt tot de beschrijving en de tekeningen wanneer onduidelijkheid bestaat. Daarmee zou men onrecht doen aan de rechthebbende. De tweede extreme uitleg van artikel 69 is dat men de conclusies louter als een richtlijn begrijpt en dat de bescherming zich ook uitstrekt tot *'what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated'*. Aldus zou men de rechtszekerheid voor derden tekort doen.

Vervolgens geeft de Hoge Raad in overweging 3.3 weer wat hij in het arrest Meyn/Stork (27 januari 1989) als uitgangspunt heeft geformuleerd. In feite betreft het een citaat uit Ciba Geigy/Oté. Opmerkelijk is dat in dit citaat sprake is van 'de uitleg van een octrooi' en 'de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift', terwijl het volgens artikel 69 lid 1 zou moeten gaan om de uitleg van de *conclusies*.

De Hoge Raad vervolgt met een (vrijwel) letterlijk citaat uit Ciba Geigy/Oté. Daarin vindt men de zienswijze van de Hoge Raad op artikel 69 EOV en het Protocol. Die zienswijze bevat elementen die in dit artikel en het Protocol niet zijn terug te vinden. In het oog springend zijn de volgende elementen:
- de Hoge Raad spreekt over de uitleg van de conclusies '*mede* in het licht van de beschrijving en de tekeningen'. Artikel 69 EOV zegt dat de beschermingsomvang moet worden bepaald door de conclusies uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen; andere hulpmiddelen voor de uitleg noemt het artikel niet;
- de Hoge Raad zegt dat onder ogen moet worden gezien wat voor de uitvinding wezenlijk is. Artikel 69 noch het Protocol schrijven dit voor. Het is wel zo dat de beschrijving en tekeningen dienen tot uitleg; met behulp van de beschrijving en de tekeningen moeten de technische kenmerken worden begrepen;
- de Hoge Raad zegt dat de rechter moet beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Een dergelijke separate beoordeling kent artikel 69 noch het Protocol;
- de Hoge Raad zegt dat bij dit alles rekening moet worden gehouden met de aard van het concrete geval. De Hoge Raad noemt als voorbeeld een omstandigheid van objectieve aard: de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. Of ook omstandigheden van subjectieve aard een rol kunnen spelen, is niet duidelijk. Wat hiervan zij, we raken wel ver verwijderd van de tekst van artikel 69 en het Protocol. Het valt ernstig te betwijfelen of het eenvormige karakter van deze bepaling toelaat dat nationale rechters voor nationale rechten die uit een centraal, op eenvormige vereisten getoetste aanvrage verleend Europees octrooi voortvloeien, additionele criteria ontwikkelen ten aanzien van de beschermingsomvang; dat leidt al gauw tot een verschillende beschermingsomvang in de Verdragsluitende staten.

Ten slotte komt de Hoge Raad met een uitleg van Ciba Geigy/Oté. In dit arrest is volgens het college tot uitdrukking gebracht dat het wezen niet langer uitgangspunt is, doch een gezichtspunt, 'tegenover de letterlijke tekst'. Het college voegt hieraan toe: 'De feitenrechter die zich gesteld ziet voor de taak de beschermingsomvang van een octrooi vast te stellen door uitleg van de octrooiconclusies, dient bovenstaande maatstaf (met inbegrip van hetgeen in het arrest van 1995 overigens nog is overwogen) te hanteren.'

Wat is precies bedoeld met bovenstaande maatstaf'? Is dat wat de Hoge Raad in Ciba Geigy/Oté leerde, met de precisering dat het wezen niet uitgangspunt is, maar een gezichtspunt tegenover de letterlijke tekst? Betekent dit dat daarmee Meyn/Stork geheel van tafel is? In dat arrest sprak de Hoge Raad over de situatie dat het 'octrooischrift' [in feite ging het om de conclusie,] 'een bijzonderheid van de uitvoering van de daarin omschreven inrichting vermeldt, waardoor die uitvoering zich onderscheidt van een andere uitvoering' die is beschreven in een stuk genoemd in de beschrijving. De Hoge Raad overwoog in rechtsoverweging 3.5 van Meyn/Stork:

Anders dan het Hof heeft aangenomen, brengt echter ook in deze situatie de enkele beperking van de omschrijving in het octrooischrift [het betreft de conclusie, Br.] *tot de daarin beschreven uitvoering nog niet mee dat andere uitvoeringsvarianten buiten de bescherming vallen. Voor dit laatste is immers, voor zover hier van belang, nodig dat deskundige derden, wanneer zij zich rekenschap geven van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, zoals dit uit de conclusies van het octrooischrift in het licht van de beschrijving en de tekeningen naar voren komt, mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft. Deze derden zullen een zodanige afstand slechts mogen aannemen, indien daartoe,*

gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.

In deze overweging ligt (nog steeds) het oordeel besloten dat de octrooihouder aanspraak kan maken op bescherming van het wezen tenzij daarvan afstand is gedaan. Wat wij zien is een combinatie van de traditionele Nederlandse leer van het wezen gecombineerd met een 'afstand'-correctie die haar oorsprong heeft in het Nederlandse burgerlijk wetboek. Dit is een opmerkelijke toepassing van een eenvormige Europese regel. Als Meyn/Stork niet meer geldt, is dan ook Van Bentum/Kool (HR 29 maart 2002) achterhaald voor zover daarin wordt gerefereerd aan de afstandsleer uit Meyn/Stork?

Over de beschermingsomvang merkt Verkade het volgende op:

'Artikel 69 EOV bepaalt (evenals art. 53 lid 2 ROW 1995) dat de bewoordingen van de conclusies de beschermingsomvang van het octrooi bepalen, maar dat de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies kunnen dienen. Anders gezegd: weliswaar bepalen de conclusies de beschermingsomvang, maar daartoe dienen de conclusies te worden uitgelegd, en bij die uitleg kunnen de beschrijving en de tekeningen een rol spelen.' (conclusie onder 4.3)

Dit is naar mijn mening niet precies uitgedrukt.
Ten eerste bepaalt artikel 69 EOV niet dat 'de bewoordingen van de conclusies' de beschermingsomvang bepalen, maar dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de inhoud van de claims.

Ten tweede bepaalt dit artikel niet dat de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies 'kunnen' dienen. Het artikel bepaalt dat zij 'moeten' ('shall be used', 'sind ... heranzuziehen'). Ook de laatste zin van het citaat is in dit opzicht niet nauwkeurig.

Na het citeren van de bekende overweging 3.3.1 uit het Ciba Geigy-arrest, zegt Verkade:

'Samengevat komt het oordeel van de Hoge Raad vooreerst erop neer dat de letterlijke betekenis van de bewoordingen van de conclusie van groot gewicht is, maar dat ook gelet dient te worden op de beschrijving en de tekeningen. Er dient acht te worden geslagen op de in de uitvinding besloten liggende uitvindingsgedachte, om een te beperkte of te ruime uitleg van de bewoordingen van de conclusie te vermijden.
Vervolgens zal een aan de hand van het vorenstaande bepaalde uitleg van de conclusies alsnog – ten nadele van de octrooihouder – gecorrigeerd moeten kunnen worden, indien dat geboden is in verband met het gezichtspunt van de rechtszekerheid voor derden.' (conclusie onder 4.5)

Dit is een onjuiste samenvatting. De Hoge Raad zegt een en ander toch wel wat anders. Ook in deze paragraaf van de conclusie en in de volgende (4.6) is sprake van het 'mogen' gebruiken van de beschrijving en de tekeningen, terwijl dit volgens artikel 69 EOV een 'must' is.

IV Bevindingen
Over de arresten
De 20 arresten bestrijken een periode van ruim 25 jaar. In deze periode is in Nederland op het gebied van het octrooirecht veel veranderd. Tengevolge van het succes van het Europese Octrooiverdrag liep het aantal aanvragen voor Nederlandse octrooien sterk terug. Voor de Nederlandse wetgever vormde dit teruglopen de aanleiding het nationale octrooiverleningsysteem radicaal te veranderen. In 1995 trad de Rijksoctrooiwet 1995 in werking. Vanaf dat moment werden aanvragen niet meer inhoudelijk getoetst. Octrooi werd verleend als de aanvrage aan de formele vereisten voldeed. Daarmee deed het registratie-octrooi zijn intrede in Nederland, zoals dat al veel langer bestond in bijvoorbeeld België, Frankrijk en Italië. Dit vormde een breuk met het verleden. Onder de Rijksoctrooiwet 1910 werden aanvragen door de Octrooiraad nauwgezet onderzocht. De Octrooiraad genoot vóór 1995 aanzien in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en binnen het Europees Octrooibureau. Een door de Octrooiraad verleend Nederlands octrooi werd serieus genomen als een parallelle aanvrage elders beoordeeld moest worden. Van de mogelijkheid een registratieoctrooi in Nederland te verkrijgen wordt niet veel gebruik gemaakt. Wie in Nederland na de inwerkingtreding van de nieuwe wet octrooibescherming wenste, koos vrijwel uitsluitend voor de Europese route. Men diende een Europese octrooiaanvrage in en wees daarin Nederland aan als land waar men bescherming wenste. Afgezien van de regels met betrekking tot de verlening is in de Rijksoctrooiwet 1995 het geharmoniseerde en eenvormige materiële Europese octrooirecht geïmplementeerd. In dat opzicht verschilt de Rijksoctrooiwet niet van de Rijksoctrooiwet 1910. Het in Nederland geldende octrooirecht is al bijna 30 jaar vrijwel volledig Europees octrooirecht.

De 20 besproken arresten laten zien dat de Hoge Raad nauwelijks betekenis heeft toegekend aan de veranderingen van het octrooirecht. In 1989 hield hij in het Meyn/Stork-arrest vast aan het uitgangspunt dat de beschermingsomvang werd bepaald door het wezen van de uitvinding. In 1995 werd het accent enigszins verlegd in het Ciba Geigy Oté-arrest, maar de Hoge Raad behandelde de kwestie nog steeds vanuit het traditionele perspectief. Ook in 2007 bleef de Hoge Raad daaraan vasthouden in het Lely/Delaval-arrest. In het Spiro/Flamco-arrest, het Sara Lee/Intergro-arrest en het Dijkstra/Saier-arrest is niet zichtbaar dat de Hoge Raad zich bewust was van het eenvormige karakter van de betreffende normen en de verplichtingen die dat voor de nationale rechters met zich mee brengt bij de toepassing van die normen.

Realiseerde de Hoge Raad zich dat wat na de verlening in de verdragsluitende staten met Europese octrooien gebeurt, in lijn dient te zijn met wat vóór de verlening bij het Europese Octrooibureau geschiedt?[62] Voor het bereiken van eenvormigheid in uitleg en toepassing zit er in een situatie waarin een supranationale rechter ontbreekt, niets anders op dan dat de organen van het Europese Octrooibureau zich oriënteren op de rechtspraak van nationale rechters en de nationale rechters zich op hun beurt richten op hoe de organen van het Europese Octrooibureau en de buitenlandse nationale rechters het Europese octrooirecht toepassen. Nationale octrooirechters moeten daarom ook weten hoe het eraan toegaat in de verleningprocedure en bij de Kamers van Beroep van het Europese Octrooibureau.

In dit opzicht is van ontwikkeling van de rechtspraak in Nederland nauwelijks sprake. Opvallend is het onverkort blijven vasthouden aan eenmaal gemaakte keuzes. Er komen nieuwe arresten bij in de vijver van de Nederlandse octrooirechtspraak, maar het water beweegt niet en lijkt niet in verbinding te staan met de stromen gevormd door de rechtspraak van het Europese Octrooibureau en van de rechters in de andere verdragsluitende staten.

Over de noten
Voor de noten waarin de arresten in een brede context worden geplaatst zoals Hameco/SKF, Vredo/Veenhuis, Boehringer/Kirin Amgen, Generics/SKF, heb ik de meeste waardering. De voor het octrooirecht belangrijkste noten zijn die onder Ciba Geigy/Oté en Spiro/Flamco. Over die noten ben ik kritischer.

In Dupont/Globe klonk nog heel voorzichtige kritiek door op Meyn/Stork. Met Ciba Geigy/Oté lijkt Verkade tevreden. Hoewel hij zei dat Pieroen liet zien dat discussie op nationaal niveau over de beschermingsomvang van octrooien eigenlijk een gepasseerd station is, benaderde hij deze kwestie in zijn noot louter vanuit het Nederlandse perspectief. Datzelfde gebeurde ook in Spiro/Flamco over partiële nietigheid. Daarbij vraag ik mij af of hij voldoende oog had voor het Europese octrooisysteem. Concreet: realiseerde hij zich in voldoende mate dat het niet alleen de bedoeling van de verdragsluitende staten was dat octrooien worden verleend op grond van eenvormige regels, maar ook dat deze octrooien na de verlening door de nationale rechters eenvormig moeten worden beoordeeld op het punt van de beschermingsomvang en de (partiële) nietigheid? Of de Hoge Raad en de Advocaten-Generaal dit in voldoende mate beseffen, is niet duidelijk. Eén ding lijkt mij zeker: als de organen van het Europese Octrooibureau en de nationale rechters zich uitsluitend op de eigen rechtspraak zouden richten, is het spoedig gedaan met datgene wat de verdragsluitende staten voor ogen stond met het Europese octrooisysteem. In de noten is het Europese karakter van het octrooirecht onderbelicht gebleven.

Verkade is streng voor de octrooihouder wanneer het gaat om partiële nietigheid, mijns inziens strenger dan het geharmoniseerde en geünificeerde Europese octrooirecht toelaat. Het valt op dat hij ten aanzien van de opvatting van de Hoge Raad over de beschermingsomvang minder kritisch is. Gelet op zijn 'grondhouding' (groot belang toekennen aan de rechtszekerheid voor derden), zou men verwachten dat hij afstand zou nemen van de leer van het wezen. Daarvoor zou hij goede argumenten kunnen ontlenen aan de verdragen.

Wat mij verwondert is dat Verkade (en ook de Advocaten-Generaal) zo snel een eerste arrest van de Hoge Raad over een bepaald onderwerp als volmaakt aanvaardt. In het algemeen gesproken is het tamelijk onwaarschijnlijk dat een eerste arrest meteen een schot in de roos is. Maar ook los daarvan lijkt mij een opstelling volgens het adagium *Roma locuta, causa finita* de dood in de pot voor de rechtsontwikkeling. Ook de Hoge Raad zelf zou er verstandig aan doen zich niet met handen en voeten gebonden te voelen aan een eerste arrest over een nieuwe kwestie. Evenmin lijkt het mij verstandig slechts voort te bouwen op een minder geslaagd arrest. Bouwen op een slecht fundament kan geen stabiel bouwwerk opleveren. Waarom niet een nieuw fundament gelegd als de eerste aanzet bij nader inzien niet zo goed blijkt? Het denken van rechters, wetenschappers en praktijkjuristen dient niet op te houden na een eerste arrest van de Hoge Raad over een bepaalde materie.

Over de conclusies
In zijn eerste conclusie over octrooirecht (Syntex/Debiopharm) was Verkade nogal volgzaam. Hij vond het zelfs nodig de Hoge Raad te complimenteren. In zijn conclusie Boogaard Beheer/Installerende Partners liet hij zich mijns inziens teveel leiden door zijn uitgesproken opvatting over partiële nietigheid. Met zijn conclusie in de zaak Sara Lee/Intergro slaat Verkade een nieuwe weg in. Hij vertrekt vanuit de eenvormige regel en verdiept zich in de buitenlandse literatuur. Over zijn uiteindelijke keuze kan men van mening verschillen. Die was wellicht anders geweest als hij zich ook had verdiept in de buitenlandse rechtspraak. Maar de aanpak verdient grote waardering. De conclusie in de Impro/Liko-zaak gaat er mijns inziens teveel van uit dat het Ciba Geigy-arrest het eindpunt is. De aanpak in de conclusie in Saier/Dijkstra is in lijn met die in Sara Lee/Intergro: veel aandacht voor rechtsvergelijking. Dat valt alleen maar toe te juichen.

V Tot slot
Wie uitspraken van Duitse en Engelse octrooirechters leest, kan er niet om heen dat, gemeten aan de kwaliteit daarvan, de uitspraken van de Hoge Raad voor verbetering vatbaar zijn. De motivering van de Hoge Raad is over het algemeen tamelijk schraal. Niet blijkt dat de Hoge Raad kennis heeft genomen van buitenlandse rechtspraak. Uit de arresten valt niet op te maken dat de Hoge Raad belang hecht aan wat buiten de grenzen gebeurt. De Hoge Raad spreidt bepaald niet ten toon dat hij streeft naar eenvormige uitleg en eenvormige toepassing van Europese regels. Gelet hierop lijkt het onwaarschijnlijk dat buitenlandse rechters die dezelfde eenvormige regels moeten toepassen, zich door Nederlandse rechtspraak zullen laten inspireren.

Na een analyse van 20 arresten begin ik te betwijfelen of in Nederland de rechtspraak op een specialistisch terrein als het octrooirecht dat in hoge mate geharmoniseerd en geünificeerd is, zich voldoende kan ontwikkelen en of de Nederlandse octrooirechtspraak een rol kan spelen in de Europese context. Er lijkt te weinig kennis en ervaring met het Europese octrooirecht te bestaan.[63] De grensoverschrijdende blik ontbreekt.[64]

Verkade heeft enkele grondige en voorbeeldige conclusies geschreven met veel aandacht voor rechtsvergelijking. Voor de lezer is niet duidelijk of de Hoge Raad er iets mee doet. Het college geeft niet aan waarmee het instemt en waarover het anders denkt. Dat brengt ons niet vooruit. Voor een advocaat-generaal lijkt me dit weinig stimulerend. Maar ook de mensen in de praktijk worden hier niet wijzer van. De werkwijze van de *House of Lords* en de Amerikaanse *Supreme Court* leidt tot overtuigender beslissingen en geeft duidelijker richting aan dan de Frans-continentale methode: rechtsoordelen behoeven geen motivering en korte, apodictische rechtsoverwegingen. Ook de Duitse werkwijze levert betere resultaten op. Steeds vaker vraag ik mij af of de wijze waarop in Nederland de rechtspraak op het hoogste niveau werkt, dat wil zeggen met conclusies van de Advocaat-Generaal en een zeer zuinig motiverende en een aan oude formuleringen niet zelden krampachtig vasthoudende Hoge Raad, nog wel toekomst heeft.[65] Uiteindelijk is de wijze waarop de Hoge Raad zijn arresten motiveert, hier van doorslaggevend belang. In het Algemeen Deel van de Asser serie verwijst Vranken[66] naar Martens, de oud-President van de Hoge Raad, die heeft geschreven dat de Hoge Raad in zijn beslissingen recht op het doel afgaat. De beslissing zou naar de mening van Martens moeten lezen als een goede pleitnota, waarin ondersteunende argumenten breed worden uitgemeten en tegenargumenten slechts zoveel aandacht krijgen als voor de overtuigingskracht of voor de duidelijkheid van het eigen standpunt nodig is.[67] Vranken tekent hierbij aan dat deze betoogtrant zich in beginsel niet verdraagt met het discursieve karakter van het recht dat voor hem de basis vormt van de rechtsvinding. Volgens Vranken is recht een discursieve grootheid, 'dit wil zeggen het altijd voorlopige resultaat van een proces van meningsvorming en overtuiging, zowel in abstracto als bij de beslissing in concreto.'[68] Ik sluit mij bij Vrankens visie aan. Ik laat in het midden of de door Martens voorgestane betoogtrant misschien goed is als Nederlands recht in het geding is. Als het gaat om eenvormig recht lijkt deze mij ongeschikt, zeker in een situatie waarin een supranationale rechter ontbreekt. In een dergelijke situatie zullen de rechters van de verdragstaten gezamenlijk het eenvormige recht zo moeten uitleggen en interpreteren dat eenvormigheid wordt gerealiseerd. Zij zullen hun uitspraken zo moeten motiveren en formuleren dat zij hun buitenlandse collega's kunnen overtuigen. Het is mijns inziens veelzeggend dat Martens als rechter van het Europese Hof voor de rechten van de mens regelmatig gekozen heeft voor dissenting opinions. Uitgebreid motiveren en dissenting opinions dragen bij aan de rechtsvorming en zorgen voor dynamiek. Met het oog op de realisering van het eenvormige en geharmoniseerde recht is het naar mijn mening in ieder geval noodzakelijk dat de hoogste rechter zichtbaar in dialoog treedt met de Advocaat-Generaal en buitenlandse collega's. Hiervan verwacht ik verbeteringen.

Onontbeerlijk voor de rechtsontwikkeling lijkt me ten slotte dat (a) lagere rechters ophouden met het bewijzen van lippendienst aan uitspraken van de Hoge Raad, (b) dat Advocaten-Generaal een uitspraak van de Hoge Raad niet onmiddellijk als richtinggevend voor de toekomst beschouwen, en (c) dat annotatoren hun kritische zin behouden. 'Tegendraadsheid is in dit verband een niet genoeg te prijzen eigenschap', zei Vranken over kritisch-

opiniërende literatuur.[69] Dat geldt wat mij betreft evenzeer voor Advocaten-Generaal en annotatoren, terwijl lagere rechters zo nodig moeten duidelijk maken dat en waarom een bepaalde regel van de Hoge Raad in bepaalde omstandigheden niet voldoet.[70]

Nationale rechters die eenvormig recht uitleggen en toepassen, hebben een andere positie dan nationale rechters die hun eigen nationale recht uitleggen en toepassen. In het laatste geval spreken zij uiteindelijk het laatste woord over de uitleg en toepassing van het nationale recht. In het eerste geval heeft hun activiteit een grensoverschrijdend karakter. Zij leggen verdragsrecht uit tezamen met de nationale rechters van de andere verdragsluitende staten. Alle rechters van de verdragsluitende staten vormen tezamen de rechterlijke macht. Het is hun gemeenschappelijke taak een eenvormige uitleg en toepassing van het verdragsrecht te geven. Bij de uitoefening van deze activiteit mogen zij niet de ogen sluiten voor wat hun collega's elders doen. Zij dienen rekening te houden met wat elders wordt beslist en in hun beslissingen rekenschap af te leggen als zij daarvan afwijken. Dat moet op zodanige wijze gebeuren dat zij hun buitenlandse collega's kunnen overtuigen.

Feer noemde ik een van mijn leermeesters. Ik weet zeker dat hij het als leermeester op prijs zal stellen dat een leerling kritische kanttekeningen plaatst bij wat hij heeft betoogd; een leermeester wil niets liever. Ik hoop dat Feer zal doorgaan op het pad ingeslagen met de conclusies in Sara Lee/Intergro en Dijkstra/Saier: aandacht voor het Europese octrooisysteem en voor rechtsvergelijking. Voorts hoop ik dat hij doordrongen raakt van de noodzaak in de verdragstaten te komen tot eenvormige uitleg en dezelfde uitkomsten.

[*] J.J. Brinkhof is hoogleraar recht van de industriële eigendom (UU) en advocaat te Amsterdam.

[1] *Mr.*, nr. 10, 2007, p. 25 e.v.

[2] *NJ* 1990, 664; *BIE* 1991, nr. 81, p. 294.

[3] *NJ* 1991, 169; *BIE* 1991, nr. 32, p. 137.

[4] A.P. Pieroen, *Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland*, 1988.

[5] *NJ* 1993, 659; *BIE* 1994, nr. 77, p. 286.

[6] Ook het laatste door mij meegewezen arrest van het Hof in een octrooizaak werd overigens vernietigd. Dat was de Van Bentum/Kool-zaak (HR 29 maart 2002, *NJ* 2002, 530; *BIE* 2003, nr. 14, p. 99).

[7] *NJ* 1994, 387; *BIE* 1995, nr. 27, p. 100.

[8] *NJ* 1995, 393; *BIE* 1995, nr. 33, p. 122.

[9] AREV staat voor een 'autonomously replicating expression vector'.

[10] Geïntegreerd replicerende vectoren vallen niet onder AREV's.

[11] *NJ* 1995, 391; *BIE* 1995, nr. 85, p. 333; *Ars Aequi*, 1995, 511.

[12] Bedoeld zijn het Verdrag van Straatsburg en het Europese Octrooiverdrag.

[13] HR 27 januari 1989, *NJ* 1989, 506; *BIE* 1989, nr. 65, p. 202. Over dat arrest: J.J. Brinkhof, Is de leer van het wezen een anachronisme?, Noten bij noten: ter herinnering aan mr. L. Wichers Hoeth, Zwolle 1990, p. 11.

[14] Dit arrest is van dezelfde dag als het Ciba Geigy-arrest. Zie hierna.

[15] *NJ* 1995, 392; *BIE* 1995, nr. 63, p. 238.

[16] De beschermingsomvang mag niet worden uitgebreid. Dit is een nietigheidsgrond. Zie artikel 138 lid 1 aanhef en onder d EOV.

[17] Zie H.M.E. Bertrams, *Equivalentie in het octrooirecht*, 1998, p. 279 e.v.

[18] Zie de beslissingen van het BGH van 12 maart 2002: Schneidmesser I, Kunststoffrohrteil, Custodiol I, Custodiol II en Schneidmesser II. Zie de actualiteit *BIE* 2002, p. 199 (met helaas nogal wat drukfouten in de Duitse citaten).

[19] Zie House of Lords 21 oktober 2004 in de zaak Kirin Amgen, kort aangekondigd in *BIE* 2004, p. 485-487.

[20] *NJ* 1996, 462; *BIE* 1995, nr. 103, p. 409.

[21] Zie G. Paterson, *The European Patent System, second edition*, 2001, 4-04 tot en met 4-13, en Benkard/Pignatelli, *EPÜ*, (2002), Artikel 21 Rdn 33-34 en het commentaar bij Art. 23.

[22] *NJ* 1996, 463; *BIE* 1997, nr. 41, p. 235.

[23] Gelijkluidend dictum van de beslissingen in de zaken G 3/98 en G 2/99 van 12 juli 2000, gepubliceerd in het *Official Journal* van 2001 op p. 62 e.v., respectievelijk p. 83.

[24] *NJ* 1998, 2; *BIE* 1996, nr. 94, p. 334.

[25] Zie daarover F.N. Ferro, Spiro-Flamco strijdig met EOV?, *BIE* 2004, p. 51-54, J. den Hartog, Partiële nietigheid van een octrooi: kanttekeningen bij Spiro Research/Flamco, *BIE* 1997, p. 27-28, E.H. Visscher, Wijziging en gedeeltelijke nietigheid van octrooien: van Spiro/Flamco naar de ontwikkeling van Europese maatstaven, *BIE* 2008, p. 4-16 (vóór erratummelding: p. 746 - 758).

[26] In de context van het EOV bestaat sinds 13 december 2007 door de inwerkingtreding van het herziene EOV, het zogenaamde EOV 2000, een nieuw en praktisch middel. De octrooihouder kan het Europese Octrooibureau vragen het octrooi voor alle staten waarvoor het is verleend en geldig is, te beperken. Zie de nieuwe artikelen 105a-c EOV. Daarmee kunnen heel wat praktische problemen worden opgelost.

[27] Zie Guidelines for substantive Examination (welke Guidelines deel uitmaken van de Guidelines for Examination in the European Patent Office), Part C, Chapter III, Claims, 4.1 'Clarity': 'The requirement that the claims must be clear applies to individual claims and also to the claims as a whole. The clarity of the claims is of the utmost importance in view of their function in defining the matter for which protection is sought.' En onder 4.3 'Inconsistencies': 'Any inconsistency between the description and the claims should be avoided if, having regard to Art. 69(1), second sentence, it may throw doubt on the extent of

protection and therefore render the claim unclear or unsupported under Art. 84, second sentence or, alternatively, render the claim objectionable under Art. 84, first sentence.'

[28] Sinds de inwerkingtreding van EOV 2000 op 13 december 2007 is de partiële nietigheid van Europese octrooien nog duidelijker geregeld. Artikel 138 lid 2 luidt sindsdien: 'If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.' Aan dit artikel is een derde lid toegevoegd luidend: 'In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.'

[29] *NJ* 1999, 410; *BIE* 1998, nr. 85, p. 407.

[30] Sinds 13 december 2007 is equivalentie wel een verdragsbegrip (zie het nieuwe artikel 2 van het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 EOV).

[31] In die context wijs ik op het fraaie citaat uit zijn noot: 'het begrip 'equivalentie' moge terminologisch en/of als denkrichting een handig hulpmiddel zijn, maar het is niet méér dan dat. Debatteren over de juiste inhoud van zo'n *hulp* begrip – méér mag het niet zijn – is het equivalent (!) van oude wijn in nieuwe zakken.' En ook de laatste zin van de noot mag er zijn: 'rechttoe rechtaan was en is hier met de wettelijke uitleggingscriteria geen twijfel mogelijk; via het equivalentiebegrip was in onderdeel 1.7 van het middel een konijn verpakt dat uit de hoge hoed getoverd zou zijn als de A-G en de HR het niet onderkend hadden.'

[32] *NJ* 1999, 214; *BIE* 2000, nr. 58, p. 252.

[33] *NJ* 1996, 464.

[34] *NJ* 1999, 213.

[35] *NJ* 2001, 393; *BIE* 2002, nr. 26, p. 156.

[36] Sedert 13 december 2007 is artikel 138 EOV gewijzigd. Zie hierboven noot 28.

[37] *BIE* 2003, nr. 50, p. 329.

[38] HR 29 maart 2002, *NJ* 2002, 530; *BIE* 2003, nr. 14, p. 99.

[39] Zoals al eerder gezegd, is het arrest van het Hof mede door mij gewezen.

[40] *BIE* 2004, nr. 29, p. 183.

[41] *NJ* 2006, 600; *BIE* 2004, nr. 47, p. 285.

[42] *Patent Infringment in the European Community*, IIC Studies Vollume 11, Weinheim 1993.

[43] *Repareren in het octrooirecht*, 1988.

[44] *Tekst & Commentaar I.E.* (1998).

[45] *Hoofdzaken mededingingsrecht* (derde druk 2001).

[46] *Industriële eigendom I*, Deventer 2002.

[47] *Patentgesetz*, 9. Auflage (1993).

[48] *Patentgesetz* (2001).

[49] *Lehrbuch des Patentrechts*, 4. Auflage (1986).

[50] *Terrell on the law of patents*, *15th ed.* (2000).

[51] Vergelijk Jan Brinkhof, Over de uitleg van overeenkomsten en octrooien, in: *Contracteren internationaal*, red. E. H. Hondius, J. J. Brinkhof en M. de Cock Buning, Den Haag 2006, p. 137.

[52] LJN: AO 0969.

[53] Zie HR Lely/Delaval van 2007, besproken onder nr. 20.

[54] *NJ* 2004, 674.

[55] W. A. Hoyng, *Bescherming(somvang) anno 1989* (1990).

[56] D. J. G. Visser, *Het ABC van iedere IE inbreuk, het belang van de rest van de markt*, Den Haag 2004.

[57] Pres. Rb. Den Haag 20 februari 1990, *BIE* 1992, nr. 2, p. 6. Daarnaast noemt Verkade arresten van het Hof Den Haag.

[58] LJN: AZ 1081.

[59] Daarover meer uitgebreid mijn bijdrage in de *Spoor-bundel* (2007), p. 11: Over 'The Desire For Harmonisation' en 'The Avenue To Disunity'. Zit de Nederlandse octrooirechtspraak wel op het juiste spoor?

[60] Over het arrest is ook geschreven door Willem A. Hoyng, De dood van de angorakat?, *Spoor-bundel* (2007), p. 143, en Jeroen den Hartog, Het gebruik van informatie uit een verleningsdossier bij de uitleg van een octrooi, *BIE* 2007, p. 696.

[61] *NJ* 2007, 466.

[62] Zie bijvoorbeeld mr. Justice Kitchen van de High Court (Londen) in de zaak Astron Clinica Limited and others / The Comptroller (25 januari 2008), onder 50: '(...) it is highly undesirable that provisions of the EPC are construed differently in the EPO from the way they are construed in the national courts of a Contracting state.' Ook de Engelse wetgever geeft expliciet aan dat de Patent Office en de rechters ingeval van 'amendments' aansluiting dienen te zoeken bij de praktijk van het Europese Octrooibureau. Zie de tekst van subsection 5 in section 75 van de Patents Act: (5) '*In considering whether or not to allow an amendment proposed under this section, the court or the comptroller shall have regard to any relevant principles applicable under the European Patent Convention.*' Lord Justice Jacob van de Court of Appeal gaf in de zaak Aerotel/Macrossan (27 oktober 2006) de President van het Europese Octrooibureau in overweging op de voet van artikel 112 Europees Octrooiverdrag vragen voor te leggen aan de Grote Kamer van Beroep. Lord Justice Jacob was bij de analyse van de rechtspraak van de Kamers van Beroep tot de conclusie gekomen dat deze rechtspraak niet eenduidig was. Dit demonstreert hoeveel belang Engelse rechters hechten aan consistentie tussen de rechtspraak binnen het Europese Octrooibureau en de rechtspraak in de verdragsluitende staten.

[63] Of dit te verhelpen is met de inschakeling van ondersteuning door jonge juristen, is de vraag. Wat vooral nodig is, is grondige kennis van het systeem van het Europese octrooirecht en met name de praktijk van de octrooiverlening.

[64] Zojuist is het rapport verschenen van de 'Commissie normstellende rol Hoge Raad' met de titel 'Versterking van de cassatierechtspraak' (februari 2008). Dit rapport bevat belangwekkende aanbevelingen. Het is de vraag of geen speciale aandacht nodig is voor cassatie die betrekking heeft op eenvormig en

geharmoniseerd recht. Ten aanzien van dit recht speelt de Hoge Raad – tezamen met de hoogste rechters in de verdragstaten – een uiterst belangrijke rol, met name in die gevallen waarin een supranationale rechter ontbreekt.

[65] Die twijfels heb ik ook wanneer ik de arresten van het Hof van Justitie lees. Ook daar ziet men in prejudiciële zaken vaak weinig inspirerende *copy-paste* motiveringen waar nationale rechters en partijen weinig aan hebben.

[66] J. B. M. Vranken, Asser-Vranken, nr. 169.

[67] S. K. Martens, Motivering van uitspraken van de cassatierechter, in: Gemotiveerd gehuldigd (*Van Boeschoten-bundel*), 1993, p. 142-143.

[68] A.w. nr. 105.

[69] A.w. nr. 175 en 188.

[70] Vergelijk Vranken, a.w. nr. 186. C. J. H. Brunner betrok in 1994 de stelling dat de lagere rechtspraak zich niet kritisch genoeg tegenover de Hoge Raad opstelt en diens uitspraken als een automaat herhaalt: Over precedenten in het Nederlandse recht, in: Voorontwerp Burgerlijke rechtsvordering (*H. Stein-bundel*), p. 40. In de octrooirechtspraak is dit zeker niet helemaal onwaar.

Adviezen onder de Rijksoctrooiwet 1995: een update

Jos Driessen*

De Row 1995 is het dertiende jaar van zijn bestaan ingegaan en dus ook het (bij amendement in die wet ingevoerde) zogenoemde nietigheidsadvies. Inmiddels vijf jaar geleden heeft Ferry van Looijengoed onder de titel *Quo vadis advies?*[1] in dit blad geschreven over (de eerste ervaringen met) het nietigheidsadvies.
Octrooicentrum Nederland (het Bureau voor de Industriële Eigendom zoals het formeel nog heet) heeft nu zo'n 10 jaar ervaring met het nietigheidsadvies; in de eerste 2 jaren na inwerkingtreding van de Row 1995 waren er immers nog geen of nauwelijks octrooien onder die wet verleend en was er dus ook geen behoefte aan een advies. Het eerste verzoek om een advies dateert dan ook van 17 januari 1997.
Dit bijzondere nummer van het *Bijblad* biedt mij een mooi moment én een mooie gelegenheid de ontwikkelingen op een rij te zetten.

Ik zal hierna de volgende aspecten van het advies nader belichten:
1 Cijfers
2 Procedure
3 De in het advies te beoordelen rechten
4 Vertegenwoordiging
5 Horen van partijen
6 Bijzondere gevallen

1 Cijfers[2]
1.1 Aantallen verzoeken
In de periode van 1997 – 2006 zijn in totaal 118 verzoeken om een nietigheidsadvies ingediend, op een totaal van ruim 25.000 op grond van de Row 1995 verleende octrooien. 27 van die verzoeken hadden betrekking op een octrooi met een duur van zes jaren. Op die 118 verzoeken om advies zijn 101 adviezen uitgebracht. Op 17 verzoeken is geen advies uitgebracht: in één (recent) geval werd een advies geweigerd omdat het verzoek door de octrooihouder was ingediend (ik kom daarover nog nader te spreken); in 13 gevallen werd het verzoek ingetrokken; in de overige drie – 2x een 20-jarig, en 1x een 6-jarig octrooi – werd afstand gedaan van het octrooi, voordat een advies werd uitgebracht.
In totaal werd 44 keer de nietigheid van het octrooi geadviseerd; in de overige adviezen werd 20 maal het bezwaar ongegrond geoordeeld en in 37 gevallen de gedeeltelijke nietigheid uitgesproken.

1.2 Gevolgen
Wat waren nu de kenbare effecten van de uitgebrachte adviezen?
Zoals in een aantal gevallen een ingediend verzoek om een advies al direct leidde tot afstand van het octrooirecht, hebben de negatieve adviezen in 4 gevallen geleid tot verval van het octrooi binnen een jaar door niet betaling van de jaartakse; in totaal 19 van die octrooien zijn vervallen binnen ca. 2 jaar nadat het negatieve advies was uitgebracht.
Waar de nietigheidsvraag vervolgens nog aan Haagse rechter werd voorgelegd, heeft deze in 20 van de 21 vonnissen het advies van Octrooicentrum Nederland gevolgd.

1.3 Verplichting van artikel 76 Row 1995
In verband met de eis, dat een vordering tot vernietiging van een Nederlands octrooi op grond van artikel 76 van de Row 1995 – op straffe van niet-ontvankelijkheid – vergezeld moet gaan van een nietigheidsadvies van het Bureau I.E. (Octrooicentrum Nederland), breng ik in herinnering dat de rechter in een vonnis van 9 februari 2005 de reconventionele vordering niet ontvankelijk verklaarde wegens het ontbreken van een (tijdig overgelegd) advies, maar in conventie wel de inbreukvordering afwees op grond van datzelfde, niet tijdig overgelegde, advies (*BIE* 2005, nr. 103, blz. 514).
In een vergelijkbare recente uitspraak van 14 november 2007 (rolnummer: 280179/HA ZA 07-216) werd de (voorwaardelijke) reconventionele vordering eveneens niet-ontvankelijk verklaard, omdat eiser in reconventie had nagelaten een advies aan Octrooicentrum Nederland (Bureau I.E.) te vragen; in conventie is het nietigheidsverweer wel beoordeeld, doch ongegrond verklaard.

2 Procedure
In de artikelen 84 t/m 86 zijn slechts weinig, en dan nog slechts summier, procedureregels te vinden over de wijze van behandeling van een verzoek om een advies door Octrooicentrum Nederland. Daardoor was er ruimte en

noodzaak voor Octrooicentrum Nederland om zelf procedureregels vast te stellen, resp. te ontwikkelen. Aan de daaruit voortgevloeide praktijk kunnen de volgende procedureregels worden afgeleid.

2.1 Termijnen
Octrooicentrum Nederland hanteert na ontvangst van een verzoek de volgende termijnen:
- na de vaststelling dat een verzoek voldoende gemotiveerd is én de verschuldigde vergoeding is betaald, wordt het aan de octrooihouder gezonden; deze krijgt *6 weken* voor het inzenden van een schriftelijke reactie; verlenging van deze termijn wordt slechts bij uitzondering toegestaan;
- in overleg met partijen (hun gemachtigden) bepaalt Octrooicentrum Nederland een datum voor een *hoorzitting*, zo kort mogelijk na het verstrijken van de termijn van 6 weken, resp. ontvangst van het verweer;
- nadere schriftelijke reacties of stukken die tot uiterlijk *tien dagen* voor de te houden zitting zijn ingediend, worden nog in behandeling genomen; later ontvangen stukken worden in beginsel buiten beschouwing gelaten;
- het schriftelijke advies wordt binnen *twee maanden* na de hoorzitting aan partijen gezonden (vgl. art. 85, lid 3 van de Row 1995).

2.2 Verzoekers
Wie mogen een verzoek indienen?
In zijn artikel heeft Van Looijengoed al de opvatting verdedigd dat, hoewel artikel 84 zegt dat 'een ieder het bureau schriftelijk kan verzoeken een advies uit te brengen', een octrooihouder zelf geen advies over vernietigbaarheid van zijn eigen octrooi kan vragen.[3] Inmiddels heeft Octrooicentrum Nederland deze, ook intern gehuldigde, opvatting kunnen bevestigen. Op 21 augustus 2006 heeft de houder van octrooi 1022213 een verzoek tot het uitbrengen van een advies over de nietigheid van zijn octrooi ingediend onder vermelding van een aantal publicaties, waaruit de eventuele vernietigbaarheid zou moeten blijken. Daarnaast gaf de verzoeker/octrooihouder, vooruitlopend op een kennelijk voorzien ontvankelijkheidbezwaar, een aantal argumenten waarom naar zijn opvatting, ook de octrooihouder onder de term 'een ieder' in artikel 84 moet worden begrepen. Octrooicentrum Nederland heeft verzoeker niettemin niet ontvankelijk verklaard, omdat het van oordeel is dat indiening van een dergelijk verzoek is voorbehouden aan 'derden/niet-octrooihouders'. Het heeft gesteld dat de adviesprocedure van de artikelen 84 t/m 86 een procedure op tegenspraak is, hetgeen zou blijken uit de tekst van genoemde artikelen, de Toelichting bij die artikelen en de mondelinge behandeling daarvan in de Tweede Kamer. Uit die mondelinge behandeling is de passage aangehaald waarin werd gevraagd of het niet mogelijk is dat de octrooihouder middels een stroman een goedkoop advies kan krijgen, waarop door de minister werd geantwoord dat 'oneigenlijk gebruik van mooie wettelijke regels ... geen onbekend verschijnsel [is] in Nederland'. De term 'oneigenlijk gebruik' duidt op 'gebruik dat niet wordt beoogd'.[4] Aldus is indiening van een verzoek door de octrooihouder kennelijk niet beoogd.
Tegen deze beslissing is geen bezwaar ingesteld. Hierbij moet worden opgemerkt dat de uitleg door Octrooicentrum Nederland niet voor toetsing door de bestuursrechter open staat (lijkt te staan). Immers is in de (hierna onder 3.1.3 vermelde) uitspraak door de bestuursrechter bevestigd dat 'een uitgebracht advies, en dus ook de weigering een advies uit te brengen, [...] geen besluit' is. Een eventueel bezwaar tegen deze beslissing van Octrooicentrum Nederland zou dus niet ontvankelijk zijn verklaard.

3 De in het advies te beoordelen rechten
3.1 Beperking en afstand
3.1.1 In het verweer
De octrooihouder heeft in 20 van de ingediende verzoeken, in zijn reactie op de bezwaren, al eieren voor zijn geld gekozen en zijn rechten beperkt door geheel afstand te doen van het octrooi (in zes gevallen) of een alternatief stel conclusies te verdedigen. Over die alternatieve conclusies is in elf adviezen ook geoordeeld, (meestal) nadat de verzoeker zich daarmee akkoord had verklaard. Dat akkoord is gewenst omdat de verzoeker immers heeft gevraagd om, en dus recht heeft op, een advies over het octrooi zoals het was verleend of nadien, via inschrijving in het octrooiregister beperkt; daarop heeft hij ook zijn argumenten gebaseerd. Indien het advies wordt gegeven over de alternatieve conclusie(s) – met name indien deze niet nietig worden bevonden – wordt doorgaans tijdens de mondelinge behandeling en in het advies zelf nog eens uitdrukkelijk gesteld, dat er van uit wordt gegaan dat de octrooihouder zijn octrooi ook daadwerkelijk spoedig middels een ingeschreven akte van afstand beperkt tot de verdedigde en beoordeelde conclusies. Uit het octrooiregister blijkt echter dat – ondanks ontvangen toezeggingen – in slechts zes gevallen daadwerkelijk een akte van gedeeltelijke afstand is ingeschreven.
In twee gevallen (tussen dezelfde partijen; octrooien 1016435 en 1017413) werd het advies gericht op de verleende conclusies: de octrooihouder verdedigde alleen de verleende werkwijzeconclusies (en subsidiair alternatieve conclusies) maar stelde dat dit geen erkenning van de nietigheid van de niet verdedigde conclusies inhield; de verzoeker verlangde en kreeg vervolgens een advies over alle verleende conclusies. Ook in een derde geval (octrooi 1004503) betrof het advies de geoctrooieerde conclusies; de verzoeker maakte ter zitting bezwaar omdat geen afstand was gedaan, waarop de octrooihouder zijn verzoek om over de alternatieve conclusies te adviseren introk.

3.1.2 Ter zitting
Daarnaast is in drie zaken eerst ter zitting door de octrooihouder voorgesteld zijn rechten te beperken. Het advies van Octrooicentrum Nederland is vervolgens ook op die conclusies gericht (na akkoord verzoeker) wederom onder de voorwaarde dat de octrooihouder z.s.m. een akte van afstand indient; dat is hier in alle drie gevallen ook daadwerkelijk gedaan!
Een bijzonder voorbeeld van voorstellen ter zitting betreft een van de eerste verzoeken om advies (octrooi 1001132):[5] De octrooihouder had bij zijn verweer nieuwe conclusies gevoegd. De adviescommissie stelde tijdens de mondelinge behandeling daaruit af te leiden, dat de bezwaren tegen de verleende conclusies werden erkend en dus gegrond waren; de octrooihouder bevestigde dit. Vervolgens zijn – met toestemming van de verzoekende partij – de nieuwe conclusies besproken; nadat was gebleken dat ook tegen de nieuwe hoofdconclusie gegronde bezwaren bestonden, stelde de (gemachtigde van de) octrooihouder een verder beperkte hoofdconclusie voor; deze werd ter zitting – weer met toestemming van de wederpartij – besproken, doch daarvan werd vastgesteld dat deze niet steunde op de oorspronkelijke aanvrage (art. 75, lid 1c) en dus ook vernietigbaar zou zijn. Vervolgens werden de (beperkte) volgconclusies behandeld, waarbij werd vastgesteld dat conclusie 4 nog octrooieerbare materie leek te bevatten. In het advies is ten slotte aangegeven hoe na gedeeltelijke afstand van recht, resp. na gedeeltelijke nietigverklaring een (geldige) hoofdconclusie zou kunnen luiden. Deze behandeling had nog veel weg van de oppositieprocedure onder de 'oude' Rijksoctrooiwet; naar de huidige beoordelingspraktijk zou waarschijnlijk anders zijn gehandeld.

3.1.3 Afstand van het gehele octrooi vóór de zitting
Zoals hiervoor onder § 1.1 al aangegeven wordt geen advies uitgebracht als de octrooihouder (in reactie op het verzoek) besluit af te zien van zijn octrooirechten, en dat ook bevestigt door een akte van afstand te laten inschrijven in het octrooiregister. In één geval wilde de verzoeker dat niettemin een advies zou worden uitgebracht; het Bureau I.E. weigerde dat op de grond dat, nadat het octrooi vervallen was door de indiening van de akte van afstand, een onderwerp aan het verzoek ontbrak. Tegen die weigering maakte de verzoeker bezwaar, maar werd daarin niet-ontvankelijk verklaard. In een uitspraak op beroep van Algen Magneet BV bevestigde de bestuursrechter de opvatting van het Bureau I.E. dat een advies, en dus ook het *niet uitbrengen* van een advies, geen besluit is als bedoeld in de Awb, zodat daartegen geen Awb-bezwaar en -beroep kan worden ingesteld.[6]

3.2 Hulpverzoeken
Met de term 'hulpverzoeken' worden alternatieve conclusievoorstellen bedoeld, die of vóór of ter zitting subsidiair zijn voorgesteld voor het geval de verleende conclusies vernietigbaar worden geacht. Zoals hiervoor al aangegeven werden deze verzoeken vaak ingediend met 'in het achterhoofd' nog de oppositieprocedure onder de oude wet waar het niet ongebruikelijk was om gaande de behandeling te zoeken naar alternatieven die van conclusies waarmee het octrooi kon worden gered. Dergelijke 'hulpverzoeken' zijn twaalf keer voorgesteld; zes voorafgaand aan de zitting en zes keer tijdens de zitting naar aanleiding van de daar gevoerde discussie. In één advies stuitte het hulpverzoek ter zitting op bezwaar van de verzoekende partij en is het ook niet behandeld; de overige ter zitting ingediende hulpverzoeken zijn wel beoordeeld. Tijdens de zitting waarin octrooi 1000026 werd behandeld, is zelfs – nadat het hulpverzoek geen soelaas bleek te bieden – op verzoek van de octrooihouder door het Bureau aangegeven hoe de conclusie wel zou kunnen luiden. De beoordeling van een hulpverzoek dat subsidiair bij het verweer was ingediend, is eenmaal geweigerd nadat de verzoeker bezwaar daartegen had gemaakt.

4 Vertegenwoordiging
Bij de totstandkoming van de Row 1995 ging de wetgever er van uit dat de toegang tot het Bureau I.E. zo eenvoudig mogelijk moest zijn: de betrokken partijen konden zelf hun zaak verdedigen of daarvoor naar believen ieder ander inschakelen; de bepaling (uit de oude wet van 1910) dat alleen een octrooigemachtigde of advocaat vertegenwoordigingsbevoegd was – die wel onverminderd bleef gelden voor de behandeling van aanvragen – was niet langer van toepassing als het een verleend octrooi betrof. In de praktijk bleek dat geen succes; hoewel slechts in een beperkt aantal gevallen een of beide partijen afzag van een deskundige vertegenwoordiger bij de behandeling van het verzoek, bleek dit vaak niet bevorderlijk voor een goede inhoudelijke behandeling van die verzoeken.
Bij de wetswijziging van 1 mei 2003 is artikel 22 van de Row 1995 vervallen en vervangen door de nieuwe bepaling in artikel 23b, lid 1.
Zoals gezegd is het beperkt voorgekomen dat een verzoeker besloot zelf zijn bezwaren op papier te zetten: slechts bij twaalf verzoeken zag de verzoeker er van af een deskundige octrooigemachtigde of advocaat in te schakelen. Bij de octrooihouders was dat aantal nog geringer: slechts 5. Verwonderlijk hoeft dat laatste niet te zijn; de octrooihouder had doorgaans bij het opstellen en indienen van zijn aanvrage al gebruik gemaakt van een octrooigemachtigde. Het ligt dan voor de hand dat hij diezelfde gemachtigde ook inschakelt voor de verdediging van zijn octrooi.

5 Horen van partijen
Hoewel het horen van partijen voor het uitbrengen van het advies niet wettelijk is vastgelegd, krijgen partijen altijd de gelegenheid hun respectievelijke standpunt mondeling toe te lichten én eventuele vragen van de adviescommissie te beantwoorden. De adviescommissie bestaat in de regel uit twee technisch adviseurs en een juridisch adviseur van Octrooicentrum Nederland, bijgestaan door een secretaris.
Van de mogelijkheid hun zaak mondeling te bepleiten wordt praktisch altijd door beide partijen gebruik gemaakt; in slechts acht zaken gaf de octrooihouder aan niet te zullen verschijnen. Doorgaans wordt dan afgezien van een hoorzitting, tenzij de adviescommissie zelf nog vragen aan de verzoeker heeft, of de verzoeker aangeeft dat hij zijn verzoek nog mondeling wil toelichten. In twee van de acht zaken waarin de octrooihouder – na een schriftelijk verweer – aangaf niet te zullen verschijnen is de verzoekende partij wel gehoord. Hoewel ook bij het ontbreken van een (schriftelijk en/of mondeling) verweer de gronden voor de nietigheid (moeten) worden beoordeeld, valt op dat in zes gevallen het advies luidde dat het octrooi in aanmerking kwam voor vernietiging; de inschatting van de octrooihouder dat het octrooi de moeite en kosten van een verdediging niet waard was, lijkt daarmee te zijn bevestigd. Slechts eenmaal werd onder die omstandigheden vastgesteld dat het octrooi ondanks de bezwaren geldig moest worden geacht en eenmaal werd tot gedeeltelijke vernietiging geadviseerd; in beide gevallen was ook de verzoekende partij niet gehoord.

6 Bijzondere gevallen
Hierna wordt nog een aantal bijzondere (deels al gepubliceerde) advieszaken kort besproken.

6.1 Niet-eenheid
In een verzoek om een advies wordt nogal eens gesteld dat er sprake is van strijd met art. 27 van de Row 1995, omdat het octrooi betrekking zou hebben op meer dan een uitvinding.
Zoals in het artikel van Van Looijengoed al is aangegeven werd hierop in de eerste adviezen wisselend gereageerd: In het advies van 28 augustus 1997 (octrooi 1001570 Koppert/Boekestein) werd dit bezwaar zonder omhaal behandeld, maar ongegrond bevonden; in het advies van 17 juni 1998 (octrooi 1000026) werd dit bezwaar wel genoemd, maar verder genegeerd. In het advies van 10 november 1998 (octrooi 1003492) werd n.a.v. het verweer dat niet-eenheid in art. 75 niet als nietigheidsgrond wordt genoemd, door de adviescommissie gesteld dat octrooihouder 'strikt genomen gelijk heeft, maar dat de Row 1995 bepaalt dat een op grond van deze wet verleend octrooi uitsluitend betrekking heeft op die uitvinding ... die als eerste in de conclusies wordt genoemd ... en aldus het vraagstuk van de niet-eenheid zeer dicht naast de vraag van de nietigheid ligt.' De adviescommissie liet daarmee de weg naar een inhoudelijke beoordeling van een niet-eenheidsbezwaar open, hoewel zij daar in het gegeven geval niet aan toekwam, omdat de desbetreffende conclusies op andere gronden al nietig bleken. Nadien echter is in een advies van 15 februari 2000 (betreffende octrooi 1002949[7]) duidelijk uitgesproken dat over een gesteld gebrek aan eenheid in de adviesprocedure geen uitspraak wordt gedaan 'omdat niet-eenheid niet behoort tot de wettelijke nietigheidsgronden', en voor de beoordeling van de niet-eenheid door de rechter voorafgaand advies van het Bureau niet is vereist. De kortgedingrechter die vervolgens in dezelfde zaak over de gestelde niet-eenheid moest oordelen, bevestigde dat 'het ontbreken van eenheid niet behoort tot de wettelijke nietigheidsgronden' zodat niet met voldoende zekerheid valt te voorspellen of de bodemrechter inderdaad tot vernietiging zal besluiten, als de gestelde niet-eenheid juist wordt bevonden.[8]
Het Bureau I.E. (Octrooicentrum Nederland) heeft nadien in voorkomende gevallen geweigerd in een adviesverzoek een niet-eenheidsbezwaar te beoordelen. (vgl. de adviezen van resp. 21 oktober 2002 (octrooi 1007134); 8 juni 2006 (octrooi 1012511); en 2 september 2005 (octrooi 1018451)). Tijdens de mondelinge behandeling van de bezwaren tegen octrooi 1013457 gaf de octrooihouder aan afstand te doen van de conclusies 8-12 waartegen de verzoeker een niet-eenheidsbezwaar had aangevoerd. Bij de beoordeling van de geldigheid zijn deze conclusies door de commissie buiten beschouwing gelaten (advies van 18 november 2003).

6.2 Voorrang
In de laatstgenoemde zaak (octrooi 1013457) werd door verzoeker ook als bezwaar aangevoerd dat de ingeroepen voorrang buiten beschouwing zou moeten worden gelaten, en daarmee, op grond van tussentijds verschenen publicaties, het geoctrooieerde (op de indieningsdatum) niet nieuw en niet inventief was. In zijn verweer stelde de octrooihouder dat het advies beperkt dient te blijven tot de nietigheidsgronden genoemd in artikel 75 van de wet; het eventueel foutief inroepen van een voorrangsdatum wordt in dat artikel niet als nietigheidsgrond genoemd. Het Bureau achtte zich niettemin bevoegd zijn visie over de geldigheid van de ingeroepen voorrang te geven, mede omdat een aantal als bezwarend genoemde publicaties was gepubliceerd tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum. Vastgesteld werd vervolgens dat de voorrang ten onrechte was ingeroepen.[9]

6.3 Tweede verzoeken
Een aantal keren is over hetzelfde octrooi twee maal een advies uitgebracht.

In een verzoek betreffende NL octrooi 1004503 werd eerst ter zitting een nieuwheidsrapport (van een Duits Gebrauchsmuster) met bezwarende publicaties overgelegd. De adviescommissie weigerde, wegens strijd met goede procesorde, deze bezwaren mee te wegen; het advies luidde: gedeeltelijk nietig. In een tweede adviesverzoek (ca. één jaar na het eerste advies) werd nogmaals, en nu tijdig, genoemd nieuwheidsrapport als bezwarend opgevoerd. De octrooihouder stelde dat de verzoeker niet-ontvankelijk moest worden verklaard, omdat deze geen belang meer zou hebben, nu al een nietigheidsprocedure bij de rechtbank was aangespannen en een tweede advies geen reëel doel zou dienen. De commissie legde dit bezwaar terzijde omdat artikel 84 geen aanknopingspunt biedt om de ontvankelijkheid van een verzoeker afhankelijk te stellen van een redelijk belang van de verzoeker.
Met betrekking tot octrooi 1004659 werd door verzoekers binnen een week na het eerste advies, waarin de bezwaren ongegrond werden geacht, een nieuw verzoek ingediend met nieuwe bezwaren; kennelijk zag men al voordat het advies er daadwerkelijk lag in dat de bezwaren geen doel troffen. De nieuwe bezwaren hadden meer succes; van de aangevallen conclusies 1 t/m 3 en 8 werden de eerste en de derde vernietigbaar geoordeeld.
Octrooi 1005991 bleef in twee instanties, naar de opvatting van de(zelfde) adviescommissie, overeind niettegenstaande de nieuwe bezwaren in het tweede verzoek. Hetzelfde lot trof de verzoeker die octrooi 1008137 wilde vernietigen.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat, in ieder geval de laatste drie adviezen, het oordeel van de adviescommissie zo overtuigend was, dat de verzoeker direct met nieuwe argumenten een gunstiger uitspraak trachtte te krijgen.

6.4 Vernietiging o.g.v. art 75, 1e Row 1995
Hoewel doorgaans de vernietigbaarheid in een verzoek stoelt op een nieuwheids- of inventiviteitsbezwaar, is viermaal een beroep gedaan op de nietigheidsgrond van art. 75, lid 1e, door degene die stelde zelf recht te hebben op het octrooi.
In het advies betreffende octrooi 1000957[10] kwam het Bureau op basis van uitvoerige documentatie (waaronder een samenwerkingsovereenkomst) over de fase van ontwikkeling van de uitvinding tot de conclusie dat het octrooi inderdaad toekwam aan de verzoeker en op die grond vernietigbaar was. Tot een vernietiging is het echter niet gekomen: uit het octrooiregister blijkt dat ongeveer een half jaar nadat het advies was uitgebracht, het octrooi is overgedragen aan de verzoeker!
Een verzoek om op die grond octrooi 1017170 te vernietigen (althans daartoe te adviseren) heeft niet tot een advies geleid: de octrooihouder heeft in reactie op het verzoek een akte van afstand laten inschrijven; het verzoek is vervolgens ingetrokken.
Het verzoek op grond van artikel 75, lid 1e inzake octrooi 1021117 heeft evenmin tot een advies geleid; het werd voor de behandeling ingetrokken.
In een verzoekschrift met betrekking tot octrooi 1030751 werd, onder meer, gesteld dat de octrooihoudster destijds een werkneemster van verzoekster was en dat daarom het octrooi aan verzoekster toekwam. In het advies stelde Octrooicentrum Nederland dat onvoldoende aannemelijk was gemaakt dat er sprake was geweest van een dienstverband als bedoeld in artikel 12, lid 1 en er daarom geen basis was voor vernietiging van het octrooi.

6.5 Een 6 in plaats van een 20-jarig octrooi
In het verzoek om advies over vernietigbaarheid van octrooi 1009134 werd mede gesteld dat het octrooi ten onrechte was verleend voor een duur van 20 jaar in plaats van 6 jaar. In zijn advies[11] gaf het Bureau aan dat het ten onrechte verlenen van een octrooi voor een duur van 20 jaren geen in artikel 75, lid 1 genoemde nietigheidsgrond is en dat daarover dus geen uitspraak kan worden gedaan in het kader van artikel 84. Een oordeel daarover moet, aldus het Bureau, worden gevraagd aan de rechtbank, die wel desgewenst daarover advies kan vragen aan het Bureau, maar dan op grond van artikel 87 Row 1995. Het bezwaar werd vervolgens ten overvloede wel inhoudelijk beoordeeld en ongegrond bevonden.

7 Conclusie
In de voorbije tien jaren zijn ruim 100 adviezen uitgebracht; de adviesprocedure voorziet daarmee naar mijn mening duidelijk in een behoefte; in het bijzonder voor de 'kleine uitvinders' en het MKB. Uit het gegeven dat slechts in 21 van de 101 uitgebrachte adviezen het – kennelijk in potentie aanwezige – geschil nog heeft geleid tot een gang naar de rechter, zou men 'voorzichtig' kunnen afleiden dat in (een aantal van) de overige gevallen partijen op grond van de uitkomst van het advies een geschil over de geldigheid van het octrooi hebben laten rusten; een indicatie daarvan is ook dat 19 van de 44 octrooien waarover een negatief advies is uitgebracht, binnen 2 jaar nadien is vervallen. Het inzicht dat een advies aan partijen geeft over de 'sterkte' van een octrooi, is kennelijk voldoende om de (dure) gang naar de rechter te besparen. Daarmee is een van de in de *Toelichting* genoemde doelen van de adviesprocedure bereikt: 'snel, eenvoudig en goedkoop inzicht te

krijgen in de rechtsgeldigheid van een verleend octrooi' (*Toelichting amendement Witteveen-Hevinga/Van der Hoeven, Kamerstukken II 1993/94, 22 604(R 1435), nr. 18*).

[*] Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel.

[1] *Bijblad I.E.* 2000, blz. 164/9.

[2] Ik heb voor een groot deel van de gepresenteerde cijfers dankbaar gebruik kunnen maken van de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door Janina Silva, student HBO-rechten, Hogeschool Inholland, tijdens haar stage bij Octrooicentrum Nederland in het eerste halfjaar van 2007.

[3] Van Nieuwenhoven Helbach, Huydecoper, Van Nispen, Kluwer, Deventer, 2002, denken daar, blijkens noot 396, – overigens zonder toelichting – anders over.

[4] Besluit OCNL, 4 dec. 2006, *BIE* 2007, nr. 65, blz. 359

[5] *BIE* 1999, nr. 11, blz. 28-32

[6] Rb.'s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, 27 nov. 2003, *BIE* 2004, nr. 10, blz. 71.

[7] *BIE* 2000, nr. 61, blz. 257.

[8] Pres. Rb. 's-Gravenhage, 11 april 2000, *BIE* 2000, nr. 83, blz. 351.

[9] Advies d.d. 18-11-2003, *BIE* 2004, nr. 28, blz. 173.

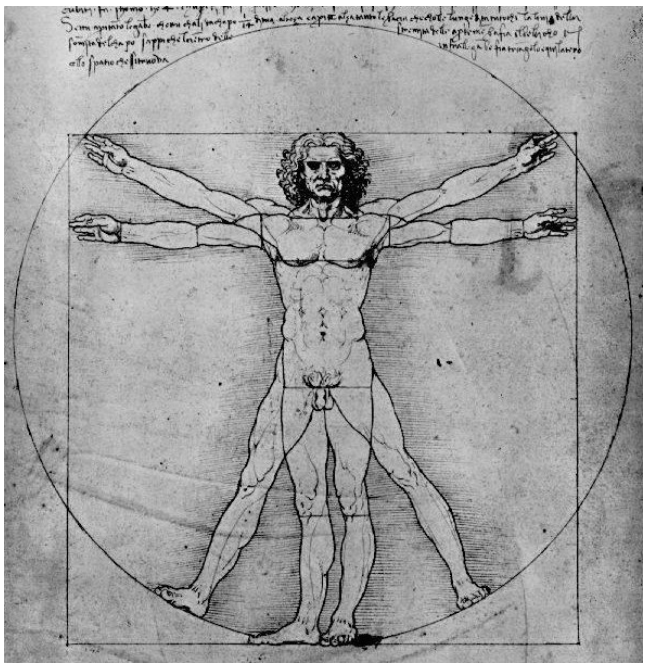
[10] Advies d.d. 15-11-1999, *BIE* 2001, nr. 33, blz. 173.

[11] *BIE* 2001, nr. 41, blz. 212.

Digitale ontsluiting van cultureel erfgoed en de problematiek van 'verweesde werken'

Verkenning van een Canadees model

Mirjam Elferink*



Europe's cultural and scientific heritage at a click of a mouse
'We have books about Leonardo da Vinci, we have his drawings, films and pictures. The challenge is that they are spread out in different institutions all over Europe. The Digital Libraries initiative allows us to find all these objects via a common access point, thanks to new technologies.[1]

'The Digital Libraries initiative'– geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld van cultureel materiaal over Leonardo Da Vinci is een omvangrijk en ambitieus project. Een voorbeeld van een Nederlands digitaliseringsproject is het digitale archief van de Leeuwarder Courant dat via internet voor een ieder toegankelijk is.[2] *Dit archief is niet alleen geschikt vanuit het oogpunt van bewaring van cultureel materiaal – immers, papier vergaat –, maar het is tevens een unieke bron voor taal- en historisch onderzoek. Tenzij er sprake is van een werk dat in het publieke domein valt en/of indien een exceptie van toepassing is, dient om collecties te kunnen digitaliseren en online te ontsluiten steeds toestemming van de auteursrechthebbenden te worden gevraagd. Maar wat als deze onvindbaar blijken te zijn?*

1 Inleiding

Zowel vanuit de culturele erfgoedsector als in de wetenschappelijke literatuur wordt in toenemende mate aandacht gevraagd voor het vraagstuk van de zogeheten 'verweesde werken'.[3] Verweesde werken zijn werken waarvan de makers c.q. rechthebbenden niet geïdentificeerd kunnen worden en/of niet getraceerd kunnen worden.[4] In dit verband wordt wel gesproken over het falen van de markt. Er is immers vraag naar (her)gebruik van een bepaald werk en het werk staat ter beschikking, maar het is praktisch onmogelijk om een licentie te verkrijgen. Degene met wie daarover moet worden onderhandeld is niet in beeld en er kan zodoende geen overeenstemming worden bereikt over een potentiële licentie. De kwestie van verweesde werken is uiteraard niet nieuw, maar speelt juist nu op in het kader van (grootschalige) digitaliseringsoperaties van archieven, musea en bibliotheken. Digitaliseringsinitiatieven worden gestimuleerd door de Nederlandse overheid en door de Europese Commissie.[5] In 2005 heeft de Commissie het initiatief gelanceerd om in 2010 te beschikken over 'een portal voor één grote Europese digitale bibliotheek' waarin het Europees cultureel erfgoed is ondergebracht.[6] Hiertoe dienen analoge verzamelingen uit archieven en bibliotheken te worden gedigitaliseerd en online toegankelijk te worden gemaakt. Hierop heeft de Commissie een aanbeveling gedaan waarin de digitalisering van cultureel materiaal uit bibliotheken, archieven en musea wordt gestimuleerd.[7] Onder 'cultureel materiaal' wordt door de Commissie verstaan: gedrukt materiaal (boeken, tijdschriften en kranten), foto's, afbeeldingen van museumvoorwerpen, archiefdocumenten en audiovisueel materiaal.[8] Doel hiervan is tweeërlei: op de eerste plaats is het de bedoeling dat belangrijk cultureel materiaal bewaard blijft en ontsloten wordt voor de burgers. Op de tweede plaats moet dit materiaal kunnen worden hergebruikt voor onderwijsdoeleinden, in de toeristische

sector en voor nieuwe creatieve uitingen. Met name dat laatste zou de Europese economie een impuls moeten geven.
De Commissie benadrukt dat bestaande intellectuele eigendomsrechten gerespecteerd dienen te worden aangezien deze een belangrijk instrument vormen om de creativiteit te stimuleren.[9] De lidstaten wordt onder meer geadviseerd mechanismen te creëren die het gebruik van verweesde werken faciliteren.[10]
Hoe groot is de omvang van het probleem van de verweesde werken? The British Library schat dat van zo'n veertig procent van de werken uit hun collectie de rechthebbenden niet gevonden kunnen worden.[11] Er zijn echter tot op heden geen studies naar de daadwerkelijke omvang van het probleem beschikbaar, wel wordt algemeen aangenomen dat het vrij groot is. Onlangs heeft de Federatie van Organisaties in het Bibliotheek-, Informatie en Documentatiewezen (FOBID), een manifest uitgebracht waarin de noodklok wordt geluid over het 'keurslijf' van auteursrechtelijke bescherming dat ervoor zou zorgen dat werken uit de 20ste eeuw verborgen blijven in archieven en magazijnen van bibliotheken.[12] Het zou 'zonde' zijn dat een potentieel aan belangrijk cultureel materiaal niet kan worden gedigitaliseerd en via het internet openbaar kan worden gemaakt aan het publiek om de enkele reden dat het praktisch onmogelijk is om toestemming te vragen aan de rechthebbende. Dit terwijl de rechthebbende bij consultatie hoogstwaarschijnlijk geen enkel bezwaar hiertegen zou hebben gemaakt. In de culturele erfgoedsector zelf – zowel nationaal als internationaal - wordt dan ook naarstig gezocht naar een oplossing.[13] In Nederland is er tot op heden geen speciale regelgeving voor het (her)gebruik van verweesde werken.[14] Canada blijkt echter een belangrijke voorloper te zijn met wetgeving op dit terrein. In deze bijdrage wordt de Canadese regelgeving terzake verkend.[15] In paragraaf 2 beschrijf ik de Canadese regeling, in paragraaf 3 bespreek ik een praktijkgeval van licentieverlening en in paragraaf 4 bespreek ik de vraag of het Canadese model zich mogelijk zou lenen voor navolging in Nederland. Onder 5 sluit ik af met een conclusie.

2 Canada

2.1 Unlocatable copyright owners

Het Canadese auteursrecht kent sinds 1988 een speciale regeling voor het (her)gebruik van verweesde werken. Op basis van artikel *77* van de *Copyright Act* kan een potentiële gebruiker een licentie voor het gebruik van een 'verweesd werk' aanvragen bij de *Copyright Board* van Canada.[16] Het moet gaan om een *gepubliceerd* auteursrechtelijk c.q. nabuurrechtelijk[17] beschermd werk waarvan de rechthebbende na een redelijke zoekinspanning onvindbaar is. De rechtvaardiging voor deze regeling verwoordt de *Copyright Board* als volgt: *'The regime must also be interpreted so as to mitigate the exclusive nature of copyright in favour of the public interest in cases where the owner cannot be located, in order to allow the dissemination of works that might otherwise not be.'*[18]
De term *unlocatable copyright owner* lijkt te impliceren dat werken van *onbekende* rechthebbenden niet onder de voorziening vallen,[19] maar dat is niet correct.[20] Een onbekende rechthebbende is immers per definitie ook onvindbaar. Overigens merk ik hierbij op dat er verschil is tussen onvindbare en onbereikbare auteurs. In het geval het gaat om een bekende auteur die weigert verzoeken te beantwoorden dan wel ieder contact weigert, is art. *77* uiteraard niet van toepassing.
Naar aanleiding van het bovenstaande merk ik op dat de 'definitie' van verweesde werken die in de literatuur en in de verschillende rechtsstelsels wordt gehanteerd uiteenloopt en niet altijd eenduidig is. Zo is onduidelijk of het moet gaan om gepubliceerd materiaal of dat ook ongepubliceerd materiaal eronder valt.[21] In India is bijvoorbeeld een regeling voor verweesde werken van kracht die juist expliciet ziet op ongepubliceerd materiaal.[22] In de VS is een wetsvoorstel aanhangig waarin zowel gepubliceerd als ongepubliceerd materiaal onder de noemer van verweesde werken is gebracht.[23] Ook in Engeland circuleert een wetsvoorstel dat ziet op zowel gepubliceerde als ongepubliceerde werken.[24]
In Canada gaat het uitsluitend om werken die met instemming van de auteur zijn openbaar gemaakt (*published*) om voor licentiëring in aanmerking te komen. Hiermee wordt het *'droit de divulgation'* van de auteur gerespecteerd.[25] Momenteel wordt overwogen om ook ongepubliceerde werken onder de regeling te laten vallen.[26] De motivatie hiervoor luidt dat ongepubliceerd archiefmateriaal in het bijzonder van publiek belang kan zijn. Bovendien kan het vaststellen of een werk ooit is gepubliceerd – juist bij verweesde werken – tot problemen leiden. Het zal immers lang niet altijd duidelijk zijn of een werk al dan niet is openbaar gemaakt,[27] en of de auteur daarmee heeft ingestemd, terwijl dit niet meer nagegaan kan worden bij de auteur of rechthebbende. In dat geval biedt het licentiesysteem geen oplossing. Bij twijfel zal de aanvrager de openbaarmaking met instemming van de auteur moeten bewijzen.[28] In sommige gevallen leidt de *Copyright Board* publicatie af uit de omstandigheden: bijvoorbeeld een foto in de krant of een kunstwerk dat gecatalogiseerd is door de galerie die als agent van de auteur fungeerde.[29] Er zijn echter voldoende situaties denkbaar waarin openbaarmaking met instemming van de auteur niet afgeleid of bewezen kan worden, waardoor de licentie – onder het huidige systeem – niet verstrekt mag worden.[30]
Ook voor Nederland geldt dat er juist in archieven veel ongepubliceerd materiaal aanwezig is, dat bij uitstek van publiek belang kan zijn. Mocht worden overwogen om – in navolging van Canada en andere landen - een wettelijk systeem in te voeren dat (her)gebruik van 'verweesde werken' mogelijk maakt, dan zal goed moeten worden nagedacht over een evenwichtige oplossing voor digitalisering en openbaarmaking van ongepubliceerd

archiefmateriaal. Het is – volgens de aanbeveling – immers een van de doelstellingen van de Commissie om ter behoud van het culturele erfgoed ook archiefdocumenten te digitaliseren en online ter beschikking te stellen aan het publiek.[31]

2.2 Samenstelling en werkwijze van de Copyright Board

De Canadese *Copyright Board* is een publiekrechtelijk orgaan.[32] Zij heeft onder meer de taak om niet-exclusieve licenties te verlenen voor werken waarvan de rechthebbende niet getraceerd kan worden. De *Board* bestaat uit vijf leden die voor een termijn van vijf jaar door de regering worden benoemd.[33] De voorzitter is een rechter.[34] In 2006 waren er leden uit de gebruikerspraktijk, een belangenvereniging voor kunstenaars, een juridisch wetenschapper en een juridisch adviseur.[35] Beslissingen worden bij meerderheid genomen, dus het komt voor dat er *dissenting opinions* worden gegeven bij een besluit een licentie te verstrekken.[36]

De *Copyright Board* heeft een discretionaire bevoegdheid bij het verlenen van een licentie.[37] De ratio daarachter is dat het mogelijk moet zijn bepaalde soorten gebruik te weigeren, omdat die in strijd zouden kunnen zijn met de morele keuzes van de auteur of rechthebbende: *'The section 77 regime requires the Board to exercise its discretion based on, among other things, the presumed interests of the unlocatable copyright owner, which implies to some extent that the Board is required to act on the owner's behalf.'*[38] Een aanvraag voor een licentie is vormvrij.[39] De procedure bij de *Copyright Board* is gratis.[40] De behandeling duurt doorgaans 30 à 45 dagen.[41]

2.3 Redelijke zoekinspanning

Voordat een licentie wordt toegekend, moet de gebruiker wel kunnen aantonen dat hij *'reasonable efforts'* heeft verricht om de rechthebbende van het betreffende werk op te sporen. Daarvoor is een grondige zoektocht vereist. Hoe wordt dat criterium in de praktijk ingevuld?[42]

Er bestaan voorzover bekend, geen richtlijnen voor. Wel is door de *Copyright Board* een brochure ten behoeve van potentiële gebruikers van verweesde werken opgesteld.[43] Daarin worden enkele mogelijke acties beschreven die een gebruiker kan ondernemen om de rechthebbende te vinden. In de eerste plaats wordt aanbevolen om contact op te nemen met de van toepassing zijnde collectieve beheersorganisatie om na te gaan of de betreffende auteur of het betreffende werk daar bekend is. Daarnaast wordt aanbevolen contact op te nemen met uitgeverijen en te zoeken in de indexsystemen van bibliotheken, universiteiten en musea e.d. en via het internet. Ook mogelijke erfgenamen dienen opgespoord te worden. Overigens dient de zoektocht zich niet tot Canada te beperken; alle plaatsen waar de rechthebbende zich kan bevinden, dienen onderzocht te worden.[44] De toetsing en de nadere invulling van het criterium van *'reasonable efforts'* lijkt verder geheel aan de *Copyright Board* overgelaten te worden. In 21 procent van de gevallen wordt de rechthebbende door eigen onderzoek van de *Copyright Board* alsnog gevonden en is er dus geen licentie meer nodig.[45] Dat betekent dus dat in een behoorlijk aantal gevallen de rechthebbende wordt gevonden door tussenkomst van de *Copyright Board*.[46]

2.4 Gebruik van verweesde werken

Een ieder die een verweesd werk zou willen gebruiken op een wijze die onder normale omstandigheden toestemming van de auteursrechthebbende vereist, staat het vrij een licentie aan te vragen.[47] Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een werk van Canadese oorsprong of van buitenlandse herkomst. Voor de meeste aan de rechthebbende of uitvoerend kunstenaar voorbehouden handelingen kan een licentie worden verstrekt.[48]

De licentie heeft alleen betrekking op de exclusieve economische rechten, en is dus geen vrijwaring tegen inbreuken op de persoonlijkheidsrechten van de auteur of andere bij het werk betrokken rechten, zoals het portretrecht.

Het staat de *Copyright Board* vrij voorwaarden aan de licentie te verbinden, waaronder beschrijving van de soorten gebruik die onder de licentie zijn toegestaan, de vergoeding en de duur van de licentie. Daarbij geldt dat zowel commercieel als niet-commercieel gebruik zijn toegestaan; het onderscheid is niet relevant voor de toekenning van een licentie.[49]

Een licentie is altijd in duur beperkt.[50] De *Copyright Board* kan naar eigen goeddunken nog overige voorwaarden aan de licentie verbinden. Het gebruik kan zodoende beperkt worden tot een bepaalde gelegenheid (bijvoorbeeld een tentoonstelling). De licentie die wordt verleend is altijd niet-exclusief en geldt alleen binnen Canada.[51]

Overigens is nog veel onduidelijk over de positie die de licentie inneemt. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van het niet naleven van de door de *Copyright Board* opgestelde licentievoorwaarden? Is er dan sprake van inbreuk op het onderliggende auteursrecht?[52] In deze situatie heeft de wet niet voorzien. Kan de licentie dan bijvoorbeeld ingetrokken worden? Wie zorgt voor controle op de naleving en wie handhaaft er? Als zou worden overwogen om in navolging van Canada een dergelijk systeem in Nederland in te voeren dan is het naar mijn mening een reële vraag of er een verplichting van controle op naleving van de licenties aan de *Copyright Board* zou moeten worden opgelegd. Eventueel kan daarbij onderscheiden worden in een actieve en een passieve controleplicht. Bij een actieve controleplicht dient een met de *Copyright Board* vergelijkbaar instituut zelf actief verleende licenties te controleren op naleving van de voorwaarden. Een passieve controleplicht zou er uit kunnen bestaan dat een dergelijk instituut eerst na melding van overtreding van een licentie een verplichting tot controle heeft.

2.5 Licentievergoeding
Voor het gebruik van de licentie is een vergoeding verschuldigd. De *Copyright Board* stelt deze vergoeding van tevoren vast. Indien een rechthebbende bekend wordt met het gebruik van het werk, kan hij deze vergoeding binnen vijf jaar na verloop van de licentie innen.[53]
Voor de betaling van de vergoeding geldt een tweetal mogelijkheden: ofwel het bedrag dient pas betaald te worden indien een rechthebbende dat claimt. Mocht dat niet gebeuren, dan is het gebruik gratis geweest. Of, het bedrag moet betaald worden aan een collectieve beheersstichting of de *Copyright Board* zelf, die het geld aan een eventuele rechthebbende uitkeert.[54] Indien er geen rechthebbende bekend wordt, behoudt de stichting of de *Board* het geld. Het spreekt voor zich dat de eerste optie voor de gebruiker de aantrekkelijkste is. Deze wordt vaak toegepast in gevallen waarin het gebruik klein van schaal is of het werk bijna of waarschijnlijk in het publieke domein valt.[55] De ratio achter de tweede optie, is dat de rechthebbende zijn vergoeding niet door tussenkomst van de rechter hoeft op te eisen. Gelet op de kosten die een procedure met zich meebrengt, is dit een belangrijk voordeel. In de regeling zoals die in de VS is voorgesteld moet een rechthebbende wél zelf een actie instellen, hetgeen als een nadeel van dat systeem wordt beschouwd.[56]

3 Grootschalige licenties archieven, bibliotheken en musea
Critici van het Canadese systeem brengen wel naar voren dat er sinds de oprichting hiervan slechts een beperkt aantal licenties zijn verleend.[57] Daar kan tegen worden ingebracht dat de *Copyright Board* een aantal licenties heeft verleend voor zeer grote aantallen werken ten behoeve van het *'Canadian Institute for Historical Microreproductions'* (CIHM), naar aanleiding van zogeheten 'mass clearance'- aanvragen.[58] Het CIHM houdt zich onder meer bezig met het bewaren en verspreiden op microfiche van monografieën en werken met de geschiedenis van Canada. In het kader van hun project, 'Canadia Monographs', zijn in de periode van 1978-1994 tienduizenden publiek domein werken op microfiche overgezet. Toen men in 1993 verder wilde met de derde fase van het project (het overzetten van 25.000 monografiën uit de periode 1900-1920 op microfiche) bleken grote aantallen werken uit die fase buiten het publiek domein te vallen en dus auteursrechtelijk beschermd te zijn.
Vervolgens bleek dat een substantieel deel van de rechthebbenden niet te traceren was. In eerste instantie verzocht het CIHM om een 'blanket licence' voor de verveelvoudiging van alle titels in de derde fase van dit project. De *Board* heeft de licentie toen geweigerd omdat zowel in de aanvraag als in de licentie zelf nauwkeurig moest worden omschreven om welke titel het ging. Daarnaast moest ook worden aangetoond welke zoekinspanningen waren verricht om de auteurs te traceren. Het CIHM-archief heeft dus moeten aantonen dat er voldaan was aan het *reasonable efforts*-criterium. Daarin is zij geslaagd, want de *Copyright Board* heeft het CIHM achtereenvolgens licenties voor 1048, 912, 300 en 583 werken verleend. In afwijking van het normale regime voor dergelijke licenties met grote aantallen werken waarin de royalties aan een collecting society zouden moeten worden betaald, heeft de *Copyright Board* bepaald dat in dit geval alleen royalties behoeven te worden betaald als een rechthebbende deze nadien zou claimen. Bovendien heeft zij als licentievergoeding een zeer laag tarief vastgesteld.
Momenteel vinden gesprekken plaats tussen de *Copyright Board* en *Library and Archives of Canada* over de mogelijkheid om licenties te verlenen ten behoeve van de oprichting van een Canadese digitale bibliotheek.[59]

4 Verkenning: Canadees model geschikt voor Nederland?
Zou een vergelijkbare regeling als de Canadese voor Nederland een geschikte oplossing kunnen bieden voor het vraagstuk van de verweesde werken? Alvorens deze vraag te beantwoorden, wil ik in aansluiting op het in de vorige paragraaf behandelde praktijkvoorbeeld stilstaan bij de vraag of het vanuit *praktisch* oogpunt een geschikt systeem is voor grootscheepse digitaliseringsoperaties. Het voorbeeld van de licentie-aanvragen van het CIHM, zoals in de voorgaande paragraaf besproken, illustreert dat het systeem wel gebruikt is voor grootschalige digitaliseringsoperaties. Dat was echter niet heel eenvoudig voor de gebruikers. Het CIHM heeft immers een berg werk moeten verzetten en veel kosten moeten maken om te voldoen aan het vereiste van *'reasonable efforts'*. Voor ieder afzonderlijk werk moest worden aangetoond dat was voldaan aan het vereiste van de redelijke zoekinspanning. Het CIHM is daar ruim drie jaar mee bezig geweest. Er waren dus veel tijd en kosten mee gemoeid alvorens het CIHM de felbegeerde licentie verkreeg. Bovendien mag ervan worden uitgegaan dat het CIHM daarnaast ook nog de rechten moest regelen van de werken waarvan de rechthebbenden wél bekend waren. De opsporing van die rechthebbenden en de onderhandelingen daarmee hebben ongetwijfeld ook veel tijd en geld gevergd. Het ging immers om 25.000 werken in totaal. Vanwege de gevraagde zoekinspanning en de hoeveelheid tijd en kosten die daarmee gemoeid zijn, lijkt het Canadese systeem vanuit praktisch oogpunt derhalve niet zo geschikt voor grootschalige digitaliseringsprojecten.
Andere vragen die naar aanleiding van deze beschouwing van het Canadese systeem rijzen, zijn: hoe moet het *'reasonable efforts'*-criterium worden ingevuld? Dient dit te worden gespecificeerd naar het soort gebruik en soort werk? Wat als de licentievoorwaarden worden overtreden? Wie checkt de naleving van licenties? Wie handhaaft deze? *De Copyright Board*? Wie bezit de rechten na digitalisering? Wat te doen met ontvangen gelden die niet worden geïnd door de rechthebbenden? Moeten die worden geretourneerd aan de gebruikers of komen die toe

aan de collectieve beheersorganisaties? Een nadeel van de Canadese regeling is verder dat de *Copyright Board* alleen licenties kan afgeven voor gebruik binnen Canada, wat bij openbaarmaking van werken via het internet problemen kan opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het openbaarmaken van verweesde werken via Internet in het kader van het *Digital Libraries Initiative*. Daardoor zijn deze werken in andere landen raadpleegbaar. En wat te doen met de kwestie dat de Canadese regeling alleen betrekking heeft op gepubliceerde werken? Deze vraag is met name voor archieven van belang. Zie daarover mijn eerdere opmerkingen in paragraaf 2.1.
Afgezien van de vraag of het Canadese systeem geschikt is om in Nederland te introduceren als oplossing voor het vraagstuk van de verweesde werken, speelt er bovendien een praktisch probleem. In Nederland kennen we immers niet de figuur van een *Copyright Board* die kan worden belast met deze taak.[60] Als een systeem à la Canada zou worden ingevoerd dient er een speciaal instituut te worden opgericht.[61]
Ondanks voornoemde bezwaren lijkt de Canadese regeling vanuit juridisch oogpunt echter wél een uitgebalanceerd systeem te bieden voor het gebruik van verweesde werken,[62] waarbij zowel de belangen van de potentiële gebruikers als de gerechtvaardigde belangen van de auteurs in het oog worden gehouden.[63] Een onafhankelijk orgaan controleert immers de zoekinspanning van de potentiële gebruikers en heeft een discretionaire bevoegdheid zich in de auteur te verplaatsen bij zijn beslissing al dan niet een licentie toe te kennen. Daarnaast kan de hoogte van de vergoeding en de betalingswijze in speciale gevallen worden aangepast. Zo bezien biedt het Canadese systeem een evenwichtige oplossing voor het vraagstuk van de verweesde werken, alhoewel dit vanuit *praktisch* perspectief voor grootschalige digitaliseringsprojecten anders ligt vanwege de gevraagde zoekinspanning. Wellicht dat bij het zoeken naar een oplossing voor het vraagstuk van de verweesde werken moet worden onderscheiden in een oplossing voor grootschalige digitaliseringsprojecten en een voor kleinschalig hergebruik. Naar mijn mening is het Canadese systeem namelijk wél geschikt voor kleinschalig hergebruik, zoals nu al in Nederland – zonder juridische basis – in praktijk wordt gebracht door Stichting Foto Anoniem.[64] Voor grootschalige digitaliseringsprojecten zou dan misschien een variant op het Canadese systeem bedacht kunnen worden. Hoewel er een aantal nadelen aan het Canadese systeem kleeft en het systeem enkele leemten bevat, kan het mijns inziens – met een aantal aanpassingen – in ieder geval als voorbeeld dienen voor een oplossing van het vraagstuk van de verweesde werken in Nederland.

5 Conclusie

In Nederland staat de discussie over een oplossing voor het vraagstuk van de verweesde werken nog in de kinderschoenen. Daarbij merk ik op dat de kwestie van de verweesde werken slechts een van de auteursrechtelijke aspecten is bij grootschalige digitaliseringsoperaties. Als het gaat om digitalisering van hele collecties, is ook het regelen van de rechten van werken waarvan de makers en/of rechthebbenden wel bekend zijn en/of eenvoudig te traceren, immers een immense klus. Voor het laten welslagen van dit *European Digital Library initiative i2010* is in ieder geval noodzakelijk dat er in de (nabije) toekomst een oplossing wordt gevonden voor het probleem van de verweesde werken. Daarbij zal – in het licht van de doelstellingen van de Europese Commissie – ook moeten worden nagedacht over een oplossing voor digitalisering en ontsluiting van ongepubliceerd archiefmateriaal. Een gerechtvaardigde afweging van belangen van de auteursrechthebbenden en het publieke belang van bewaring en digitale ontsluiting van cultureel erfgoed is daarbij op zijn plaats. Wellicht dat een systeem als het Canadese – met enige aanpassingen – daarbij behulpzaam kan zijn. Enige haast lijkt echter wel geboden, als er in 2010 al 'één grote Europese Digitale bibliotheek' zou moeten zijn.

Slot

Deze bijdrage draag ik graag op aan Feer Verkade van wie ik heel veel heb geleerd (en nog steeds leer). Ik ben hem daar bijzonder dankbaar voor. Met veel plezier denk ik terug aan de periode waarin ik mijn proefschrift bij Feer schreef. Ik hoop dan ook nog lang met Feer te mogen blijven samenwerken.

* M. H. Elferink is werkzaam bij het CIER, Molengraaff Instituut Utrecht en werkt momenteel aan een onderzoek naar het vraagstuk van verweesde werken in het kader van digitale ontsluiting van historische archieven in opdracht van het WODC. Met dank aan Willem Grosheide en Madeleine de Cock Buning voor hun opmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel en aan Allard Ringnalda, student-assistent bij het CIER, voor zijn voorbereidende werkzaamheden.

[1] Newsletter European Commission Information Society and Media, september 2007, 'Europe's cultural and scientific heritage at a click of a mouse'. European Digital library Project, http://www.edlproject.eu 'i2010: digital libraries' 30 september 2005 (*COM* (2005) 465 final.

[2] http://www.archiefleeuwardercourant.nl. 'Alle kranten vanaf 1752 online te lezen. De Leeuwarder Courant ontsluit hele verleden,' *NRC Next* 24 oktober 2006.

[3] O.m.: Fobid Auteursrechtmanifest *'Auteursrecht in balans'* van 28 juni 2007; Copyright and the digitisation of Library Materials, *IFLA/IPA Statement on Orphan Works*, June 2007; British Library *'Intellectual Property: A Balance. The British Library Manifesto'*, september 2006, http://www.bl.uk/news/pdf/ipmanifesto.pdf; 'European Digital Library initiative i2010: digital lib*raries',* 30 september 2005 (*COM* (2005) 465 final; Aanbeveling betreffende de digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring, EC van 24 augustus 2006 (585/EC). Literatuur: Hugenholtz e.a., *'The Recasting of copyright & Related Rights for the knowledge economy'* (November 2006), http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd2005imd195recast_report_2006.pdf, IVIR study, H 5 en de daar genoemde literatuur verwijzingen; S. Van Gompel, 'Audiovisual Archives and the inability to clear Rights in Orphan works', in: *'supplement to IRIS – Legal Observations of the European Audiovisual Observatory'*, 2007-4. S. Van Gompel, 'Unlocking the potential of pre-existing content: how to address the

issue of orphan works in Europe?', *IIC* Vol. 38, 2007/6, p. 669-702; F. Cabrera Blázquez, 'In search of lost Rightsholders: clearing Video-on-Demand Rights for European audiovisual works, *supplement to IRIS – Legal Observations of the European Audiovisual Observatory'*, 2002-8.

[4] Vgl.: A. Beunen & T. Schiphof, 'Juridische wegwijzer, Archieven en musea online', *Taskforce Archieven/ Museumvereniging* 2006, p. 34; Van Gompel, *IIC* Vol. 38, 2007/6, p. 671; Van Gompel, *IRIS-plus* 2007-4. De EC hanteert de volgende wel zeer ruime definitie: 'verweesde werken – d.w.z. werken waarop auteursrechten rusten maar waarvan de eigenaar moeilijk of zelfs onmogelijk te achterhalen is.' Aanbeveling 24 augustus 2006 (585/*EC*), Ov 10.

[5] Beleidsbrief Cultuur 2004-2007 'Meer dan de som' van staatssecretaris Van der Laan van 3 november 2003 en de beleidsbrieven van Van der Ploeg inzake digitalisering van cultureel erfgoed van 27 mei 2002 en 23 september 2002; Aanbeveling Europese Commissie van 24 augustus 2006 betreffende de digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring, 2006/585/EG, *PbEG* 2006 L 236/28.

[6] 'i2010: digital libraries' 30 september 2005 (*COM* (2005) 465 final.

[7] Aanbeveling betreffende de digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring, EC van 24 augustus 2006 (585/*EC*).

[8] Overweging 1, Aanbeveling EC van 24 augustus 2006 (585/*EC*).

[9] Ov. 10. Zij wijst daarbij m.n. op art. 5, lid 2, onder c), lid 3, onder n), en lid 5, alsmede ov. (40) van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG.

[10] Aanbeveling 6 sub a.

[11] British Library *'Intellectual Property: A Balance. The British Library Manifesto'*, punt 5 Orphan Works, September 2006, http://www.bl.uk/news/pdf/ipmanifesto.pdf.

[12] Auteursrechtmanifest *'Auteursrecht in balans'* van 28 juni 2007. De Vereniging voor Auteursrecht wijdde er op 18 januari 2008 zelfs haar wetenschappelijke vergadering aan: 'Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20ste eeuw?'

[13] Er bestaat wel een praktische oplossing voor dit probleem die door Stichting Foto Anoniem – onderdeel van BURAFO – in praktijk wordt gebracht. In ruil voor de betaling van royalties geeft deze stichting een vrijwaring af. Hiermee wordt een auteursrechtinbreuk echter niet voorkomen; bovendien kunnen persoonlijkheidsrechten ex art. 25 Aw worden geschonden. En wie treedt daar dan tegen op namens de auteur?

[14] In de literatuur die rondom dit onderwerp is verschenen zijn verschillende soorten oplossingen beschreven. Zo worden contractuele oplossingen via collectieve beheersorganisaties onderscheiden van wettelijke oplossingen. De wettelijke oplossingen variëren van het verkrijgen van een licentie door een overheidsorgaan (Canada), beperking van aansprakelijkheid (wetsvoorstel VS), specifieke wettelijke beperking (voorstel BSAC UK) De wettelijke oplossingen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat wettelijke regelingen een bepaald gebruik van verweesde werken toestaan, onder de voorwaarde dat de gebruiker een redelijke zoekactie heeft uitgevoerd.

[15] Het voert in het bestek van dit artikel helaas te ver om nog meer soorten oplossingen uit andere rechtsstelsels te bespreken. Daarvoor verwijs ik naar de in noot 4 aangehaalde literatuur.

[16] Zie voor info over de *Copyright Board* hun site: http://www.cb-cda.gc.ca/.

[17] In deze bijdrage zal hetgeen over auteursrechtelijk beschermde werken geschreven wordt, ook gelden voor naburige rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

[18] Copyright Board, 10 mei 2005, 2004-UO/TI-33 (*Breakthrough Films & Te*levision), p. 7.

[19] In het rapport van de Duke Law School wordt gemeld dat het Canadese systeem niet van toepassing is op onbekende rechthebbenden: Center for the study of the public domain, Duke Law School, *Orphan Works, Analysis and Proposal*, maart 2005, p. 6.

[20] Een licentie voor een werk waarvan de rechthebbende onbekend was, werd bijvoorbeeld afgegeven bij het besluit van de *Copyright Board* d.d. 23 januari 1997, 1996-UO/TI-11, waarin het ging om een in een boek afgebeelde foto waarvan de auteur onbekend (anoniem) was en eveneens niet bekend was wie anders de rechthebbende kon zijn.

[21] Dat heeft vermoedelijk te maken met verschillen in de regeling van morele rechten. De kwestie van de morele rechten werk ik in het kader van dit artikel verder niet uit.

[22] Art. 31a Indian Copyright Act: S.Van Gompel, *IIC* Vol. 38, 2007/6, p. 692, nt. 93.

[23] *Report on Orphan works*, p. 100.

[24] British Screen Advisory Council (BSAC) *'Copyright and Orphan works'* (31 augustus 2006), http://www.bsac.uk.com/reports/orphanworkspaper.pdf, voorstel geschreven t.b.v. de Gowers Review die het voorstel heeft overgenomen; Gowers, *'Gowers Review of Intellectual Property' 72*, December 2006, http://www.hm-treasury.gov.uk/media/6/E/pbr06_gowers_report_755.pdf.

[25] Dit is het recht om te beslissen of een werk al dan niet in de openbaarheid wordt gebracht. Zie Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* 2005, p. 351 e.v. Strikt genomen is naar Canadees recht het recht tot eerste openbaarmaking geen moreel recht, maar een exclusief recht waarnaar art. 77 verwijst. In Canada wordt er echter wel vanuit gegaan dat het besluit tot eerste openbaarmaking dermate persoonlijk en intiem is, dat zij is voorbehouden aan de auteur. Carrière (1998), p. 8.

[26] Meer info hierover is te vinden op de site van de *Canadian Copyright Board*: http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/crp-prda.nsf/en/rp00873e.html.

[27] Zie bijvoorbeeld de (negatieve) beslissing van de *Copyright Board* Canada van 17 november 2005, 2005-UO/TI-36 (*British Columbia Institute of Technology*). Van deze film waren geen credits bekend, noch was bekend waarvoor hij gebruikt is geweest.

[28] Vancise (2007), p. 4.

[29] idem. Zie ook Brito & Dooling, 'An Orphan Works Affirmative Defense to Copyright Infringement Actions', *12 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev.* 75 (2005), p. 106. Hun conclusie, dat de licentiëring bij twijfel over het al dan niet gepubliceerd zijn niet werkt, is dus niet geheel correct daar die status soms afgeleid of aangenomen kan worden.

[30] Vancise (2007), p. 4 geeft in zijn speech het voorbeeld van archieffoto's die in een boek zijn afgedrukt. Indien men de foto wil gebruiken, moet men toestemming van de rechthebbende van de foto hebben. Indien deze niet te vinden is, moet vaststaan dat de foto is gepubliceerd met zijn instemming. Echter, bij de samenstelling van boeken wordt regelmatig (ongepubliceerd) archiefmateriaal gebruikt zonder medeweten van de auteur van dat materiaal. De *Copyright Board* kan in die omstandigheden geen licentie verstrekken.

[31] Aanbeveling betreffende de digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring, EC van 24 augustus 2006 (585/*EC*).

[32] Zie art. 66 e.v. Copyright Act.

[33] Art. 66 van de Canadese Copyright Act. De leden mogen voor een termijn herbenoemd worden.

[34] Gervais (2007), p. 15 en 22.
[35] *Copyright Board* of Canada, *Annual Report* 2005-2006, p. 13.
[36] Copyright Board, 10 mei 2005, 2004-UO/TI-33 (*Breakthrough Films & Television*).
[37] Carrière (1998), p. 10.
[38] Copyright Board, 10 mei 2005, 2004-UO/TI-33 (*Breakthrough Films & Television*), p. 7.
[39] Volgens de 'Unlocatable copyright owners brochure', juli 2001, *Copyright Board* Canada, www.cb-cda.gc.ca/unlocatable/brochure-e.html.brochure moeten de volgende gegevens in de aanvraag worden vermeld: namen en nationaliteiten van de auteurs (of uitvoerders, wanneer het om naburige rechten gaat), rechthebbenden en uitgevers; evt. datum van overlijden; het gewenste gebruik; beoogde termijn van gebruik. De licentieaanvraag moet worden onderbouwd met een beschrijving van de zoektocht naar de rechthebbende en kopieën van materialen en correspondentie
[40] I. McDonald, Some thoughts on orphan works, *Copyright Reporter* Vol. 24, nr. 3, 2006, p. 158.
[41] *'Unlocatable copyright owners brochure'*, 2001. De *Copyright Board* kan interimmaatregelen toekennen: art. 66.51 Copyright Act.
[42] Zie voor Nederland: A. Beunen en T. Schiphof, *Juridische wegwijzer archieven en musea online*, *Taskforce archieven/museumvereniging* 2006, p. 34-37: stappenplan voor het zoeken naar onvindbare rechthebbenden.
[43] 'Unlocatable copyright owners brochure', juli 2001, *Copyright Board* Canada, www.cb-cda.gc.ca/unlocatable/brochure-e.html.
[44] Carrière (1998), p. 6.
[45] W.J. Vancise, Speech given by the Honourable Justice W.J. Vancise, Chairman of the *Copyright Board* of Canada, Seminar 15 augustus 2007, p. 5. Daarnaast is de *Copyright Board* ook betrokken bij zoektochten naar rechthebbenden vóórdat een officiële licentie aanvraag wordt ingediend.
[46] De *Copyright Board* werkt bij haar zoektochten nauw samen met de Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY, nu 'Acces Copyright' genaamd) en COPIBEC: High Level Expert Group, Copyright Subgroup, *Interim Report* 16.10.2006 (European Digital Libraries Initiative), p. 9. Vancise (2007), p.7. De *Copyright Board* is voor dat doel memoranda of understanding overeengekomen met Access Copyright en COPIBEC. Hickman (2006), p. 153-154 noemt ook dat de *Copyright Board* bij de beoordeling van een zoektocht advies aanvraagt van de Canadian Copyright Licensing Agency (CCLA); in de CCLA zitten zowel vertegenwoordigers van rechthebbenden als gebruikers, die gezamenlijk protocollen opstellen; omdat beide groepen betrokken zijn, zal dit sneller leiden tot praktisch werkbare protocollen voor de eisen waaraan een zoekactie moet voldoen, zonder de belangen van rechthebbenden te schaden. Zie: H B.T. Hickman, 'Can you find a home for this 'Orphan' copyright work? A statutory solution for copyright-protected works whose owners cannot be located', *Syracuse Law Review* 2006, p. 123-156.
[47] Carrière (1998), p. 11.
[48] Vgl. art. 3 Copyright Act: bv. reproductie van het werk of substantieel deel ervan; publieke uitvoering van het werk of substantieel deel ervan; het produceren, reproduceren, uitvoeren of openbaar maken van een vertaling van het werk; bewerking in een novelle of ander werk; bewerking tot een toneelstuk; presentatie van het werk in een publieke tentoonstelling voor andere doeleinden dan huur of koop. Vgl. ook art. 15, 18 en 21.
[49] Carrière (1998), p. 9.
[50] Wel mag de einddatum omschreven worden als het moment waarop het werk in het publieke domein komt (en er dus geen auteursrechten meer op rusten), waardoor de gebruiker niet in zijn gebruik gehinderd wordt door het eerder eindigen van de licentie.
[51] Art. 77 Copyright Act; *'Unlocatable copyright owners brochure'*, 2001.
[52] Vgl. Carrière (1998), p. 9-10.
[53] Indien een rechthebbende niet opdaagt binnen 5 jaar na het verstrijken van de licentie, blijft het geld (en de daarop verworven rente) toebehoren aan de organisatie die het ontvangen heeft, ter besteding voor het algemeen belang van zijn leden. *Copyright Board* Canada, 10 juli 1991, File 1991-4 (*Centre Alpha au Pied de la Lettre*)
[54] *Copyright Board* Canada, 10 juli 1991, File 1991-4 (*Centre Alpha au Pied de la Lettre*)
[55] High Level Expert Group, Copyright Subgroup, *Interim Report* 16.10.2006 (European Digital Libraries Initiative), p. 9. Vancise (2007), p.6.
[56] Met name omdat deze aan de rechthebbende opgeworpen drempel misbruik in de hand zou kunnen werken. De angst bestaat dat gebruikers ten onrechte werken als *orphaned* zullen bestempelen, maar dat – met name kleinere – rechthebbenden in voorkomende gevallen niet de middelen hebben om een claim aanhangig te maken, zodat het misbruik ongestoord door kan gaan. Zie Hugenholtz e.a. (2006), p. 189.
[57] Report on Orphan Works 2006, p. 83. Sinds haar oprichting in 1989 zijn er 214 licenties verleend van de 221 aanvragen, zie de site http://www.cb-cda.gc.ca/, info van 11 januari 2008.
[58] 1993-UO/TI-5; 1997-UO/TI-2; 1997-UO/TI-17; 1998-UO/TI-4.
[59] Vancise 2007, p. 8.
[60] Vgl. in dezelfde zin Van Gompel *IIC* 2007, p. 694.
[61] Van Gompel *IIC* 2007, p. 694 suggereert dat er wellicht een rechtbank of hof kan worden aangewezen voor deze speciale taak.
[62] Het systeem lijkt ook in overeenstemming met het formaliteitenverbod van art. 5 (2) de BC.
[63] Zie in dezelfde zin Van Gompel *IIC* 2007, p. 700.
[64] Zie voor de werkwijze van Foto Anoniem: noot 14.

Overpeinzingen over grensoverschrijdend optreden: de Supreme Court in Microsoft v AT&T

Dick van Engelen*

Inleiding

Grensoverschrijdende verboden hebben sinds het begin van de jaren negentig het nodige stof doen opwaaien in Nederlandse en Europese octrooikringen. Met de arresten van het Europese Hof in *Roche v Primus*[1] en *GAT v LuK*[2] van 2006, lijkt dat stof weer enigszins te zijn neergedwarreld, maar latere uitspraken van de Hoge Raad, en het Hof en de Rechtbank in Den Haag leren dat er toch nog wel wat stofwolkjes in het verschiet liggen.[3]

Voor zover we al mochten menen dat de grensoverschrijdende reikwijdte van de octrooirechten of internationale toepassing van octrooirecht een Europese aangelegenheid is, leren de uitspraken van de Federal Circuit Court of Appeals en de Amerikaanse Supreme Court in de zaak *Microsoft v AT&T* dat die gedachte onjuist is. Alle reden dus om eens stil te staan bij deze Amerikaanse uitspraken en te bezien wat daar voor inspiratie aan te ontlenen is, zoals Verkade ook voor velen een belangrijke inspiratiebron is.[4]

Artikel 271(f) Patent Act: indirecte 'buitenlandse octrooi-inbreuk'

De zaak *Microsoft v AT&T* gaat over wat je een indirecte buitenlandse octrooi-inbreuk zou kunnen noemen. Artikel 271(f) van de Amerikaanse Patent Act[5] bepaalt – kort gezegd – dat het als een inbreuk op een Amerikaans octrooi wordt aangemerkt wanneer men onderdelen (*'components'*) van een geoctrooieerde vinding levert aan een afnemer buiten de Verenigde Staten, die deze onderdelen buiten de Verenigde Staten tot de geoctrooieerde vinding zal combineren, en dat ook inbreukmakend zou zijn dat combineren binnen de Verenigde Staten zou hebben plaatsgevonden. Niet van belang is of buiten de Verenigde Staten, waar de bewuste handelingen plaatsvinden, sprake is van een met het Amerikaanse octrooi corresponderend nationaal octrooi.

Deze bepaling is in 1984 in de Patent Act opgenomen in reactie op het arrest van de U.S. Supreme Court in *Deepsouth v Laitram*.[6] Die zaak had betrekking op een darmuithaalmachine voor garnalen. De darm van een garnaal is zichtbaar als een zwarte streep op het achterlichaam van de garnaal en de aanwezigheid van dat (gevulde) darmkanaal heeft, vooral bij grotere garnalen, een slechte invloed op de smaak. Laitram was de houder van een tweetal octrooien op een machine waarmee de darm verwijderd kon worden. Het betrof zogeheten combinatieoctrooien: géén van de onderdelen van de machine leenden zich separaat voor octrooi bij gebreke van nieuwheid of uitvindingshoogte, maar het combineren van die onderdelen tot deze garnalendarmuithaalmachine was wel nieuw en inventief. Deepsouth werd aangesproken wegens octrooi-inbreuk en in een poging een deel van haar ondernemingsactiviteiten veilig te stellen, betoogde Deepsouth dat het haar naar Amerikaans octrooirecht wel was toegestaan de onderdelen voor de machine in de VS te maken en deze onderdelen separaat naar buitenlandse afnemers te verschepen voor het vervaardigen van de geoctrooieerde darmuithaalmachine buiten de Verenigde Staten. Dat verschepen gebeurde in drie containers, maar vervolgens kon de machine binnen het uur in elkaar gezet worden. De Supreme Court stelde voorop dat het buiten de Verenigde Staten maken of gebruiken van een door een Amerikaans octrooi beschermde machine geen inbreuk op dat Amerikaanse octrooi opleverde, zodat Deepsouth om die reden ook niet kon worden aangesproken voor het bijdragen aan of uitlokken van een Amerikaanse octrooi-inbreuk. Geen indirecte inbreuk derhalve naar Amerikaans octrooirecht.

Deze Amerikaanse casus doet denken aan het vonnis van de Haagse President van 26 maart 1991 over omgebouwde bestelauto's voor invalidenvervoer.[7] Nadat in die zaak al in kort geding in twee instanties was geprocedeerd[8] en de rechtbank vervolgens in een bodemprocedure (wederom) een verbod en bovendien winstafdracht had bevolen,[9] ontstond een executiegeschil over die bestelauto's die door de gedaagde volledig waren omgebouwd en in beginsel inbreukmakend zouden zijn, ware het niet dat de aangepaste schokdempers die onder het octrooi vereist waren, niet werden ingebouwd. Die werden separaat naar Engeland geleverd in de wetenschap dat afnemers ze in Engeland in de auto zouden aanbrengen en daarmee sprake zou zijn van een auto die, wanneer hij in Nederland zou zijn vervaardigd, in Nederland een inbreuk zou opleveren. De Haagse President oordeelde dat hier sprake was van het *in Nederland* vervaardigen van voertuigen volgens het octrooi, waarbij hij van belang achtte dat het aanbrengen van de schokdempers slechts een eenvoudige handeling was. Deze uitspraak lijkt mij vooral de sporen te dragen van het langslepende conflict en de executieperikelen, maar uiteindelijk wel onjuist. De inbreukmakende auto werd niet in Nederland gerealiseerd en daarmee houdt de reikwijdte van de Nederlandse octrooiwet in beginsel op, zeker ook als in Engeland kennelijk geen sprake was van octrooibescherming. Artikel 73 Row 1995 getuigt ook van dit beginsel door te verlangen dat voor een indirecte octrooi-inbreuk nodig is dat de *'wezenlijke bestanddelen'* worden aangeboden voor *'toepassing van de geoctrooieerde uitvinding in Nederland'*.[10]

Daarmee is tevens geïllustreerd dat artikel 73 Row in lijn is met het beginsel zoals dat door de U.S. Supreme Court ook werd vooropgesteld in *Deepsouth v Laitram* van 1972. Die uitspraak leidde echter tot ingrijpen van het Congres

en sinds 1984 bevat artikel 271 van de Patent Act onder (f) de regel dat het een inbreuk op een Amerikaans octrooi oplevert wanneer men de *'components'* van een geoctrooieerde vinding *'supplies (...) from the United States'* voor *'combination'* buiten de Verenigde Staten. Dat lijkt dus op de benadering die de Haagse President ook koos in zijn hierboven besproken beslissing: de uiteindelijke 'inbreuk' in het buitenland wordt (fictief) tot een inbreuk op het eigen nationale octrooi geconstrueerd, zonder dat aan de orde is in hoeverre in dat buitenland die handelingen al dan niet een octrooi-inbreuk opleveren op een daar eventueel bestaand nationaal octrooirecht.
Wat zo per saldo aan de orde is, is naar mijn oordeel niet meer en niet minder dan het uitbreiden van de reikwijdte van het nationale octrooirecht tot handelingen buiten dat nationale territoir. Het op die buitenlandse handelingen tevens van toepassing zijnde, in dat buitenland geldende, nationale octrooirecht – *de lex loci protectionis* – wordt daarbij *de facto* buitenspel gezet, al was het maar doordat het geen geldig exceptief verweer oplevert dat die handelingen in de betreffende jurisdictie in het geheel niet onder het bereik van een daar geldend nationaal octrooirecht vallen en al dan niet onrechtmatig zijn naar dat nationale, buitenlandse recht.
De precieze reikwijdte van artikel 271(f) van de Amerikaanse Patent Act stond vervolgens centraal in *AT&T v Microsoft*. Het belang van deze bepaling voor het buitenland, moet overigens niet onderschat worden, wanneer men zich realiseert dat op deze wijze Amerikaanse octrooirecht tot buiten de Amerikaanse landsgrenzen reikt. Dat brengt dus met zich dat – althans in theorie – sprake zou kunnen zijn van een inbreuk op een Amerikaans *'business method'* of *'software'* patent door het combineren van *'components'* daarvan in Europa, terwijl een dergelijk *'business method'* of '*software*' octrooi in die vorm in Europa niet verleend zou kunnen worden vanwege de beperkingen van artikel 52(1) van het Europees Octrooiverdrag.[11]

AT&T v Microsoft
AT&T heeft een Amerikaans octrooi[12] op het gebruik van een *computer* voor het digitaal coderen en comprimeren van spraak. AT&T stelde dat met de versies van Microsofts programma Windows die TrueSpeech en NetMeeting bevatten haar Amerikaanse octrooi geschonden werd. Die versies van Windows bevatten code die een computer, na installatie van Windows, in staat stelt de geoctrooieerde werkwijze voor spraakbewerking toe te passen.
In de procedure die volgde erkende Microsoft dat na installatie van Windows sprake was van een directe inbreuk op AT&T's Amerikaanse octrooi. Vervolgens resteerde nog de vraag of Microsoft ook artikel 271(f) van de Patent Act overtrad door het leveren – op disk of via elektronische verzending – van zogeheten 'Master versies' van Windows aan buitenlandse 'Original Equipment Manufacturers' ('OEM'). Van belang is dat de door Microsoft geleverde masters door de OEM-licentienemers niet op computers geïnstalleerd werden, maar werden gebruikt om buiten de Verenigde Staten Windows-kopieën te vervaardigen. Die kopieën werden vervolgens – evenzeer buiten de Verenigde Staten – op computers geïnstalleerd. Pas met een aldus in het buitenland geconfigureerde computer, was sprake van een mogelijk onder het bereik van het Amerikaanse octrooi vallende inrichting. Althans wanneer die computer in de Verenigde Staten zou zijn gemaakt of aangeboden zou dat een inbreuk op het AT&T octrooi opleveren. Windows *sec* – niet geïnstalleerd op een computer – vormt echter geen inbreuk op het AT&T octrooi op de *spraakbewerkingscomputer*.
De U.S. District Court te New York oordeelde op 5 maart 2004 dat Microsoft met deze leveringen van de Windows-masters artikel 271(f) van de Patent Act overtrad.[13] In hoger beroep werd deze uitspraak bevestigd door de U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit in zijn arrest van 13 juli 2005.[14] De Federal Circuit – de centrale federale appèlrechter voor alle Amerikaanse octrooizaken – bevestigde het vonnis van de District Court, maar het panel van drie rechters was verdeeld. De opinie van het Hof werd onderschreven door de judges Mayer en Lourie, maar ging vergezeld van een dissenting opinion van judge Rader. De Supreme Court honoreerde het verzoek om de zaak in behandeling te nemen en vernietigde vervolgens met zijn arrest van 30 april 2007 de uitspraak van de Federal Circuit. De door zeven van de negen rechters onderschreven uitspraak van de Supreme Court werd geschreven door Justice Ginsburg. De rechters Scalia, Souter en Kennedy onderschreven die uitspraak geheel. Rechter Alito kwam met een concurring opinion – gesteund door de rechters Thomas en Breyer – waarin ter zake van een detailpunt ('voetnoot 14') een andere benadering werd gekozen om tot hetzelfde resultaat te komen.[15]

Uitzondering op de regel
De Supreme Court stelde voorop dat de hoofdregel is dat geen sprake is van een inbreuk wanneer een product in een ander land gemaakt of verkocht wordt. Artikel 271(f) is een uitzondering op die hoofdregel en om die reden overwoog de Supreme Court er niet voor te voelen het artikel extensief uit te leggen. Daarbij overwoog het Hof dat het vervolgens aan het Congres is om artikel 271(f) al dan niet te wijzigen, indien het Congres zich niet in het oordeel van het Hof zou kunnen vinden, zoals dat bij de Deepsouth-uitspraak het geval was.
De eerste vraag die beantwoord diende te worden was of software een *'component'* in de zin van artikel 271(f) Patent Act kan zijn. Het Hof overwoog dat software – een *'set of instructions, known as code, that directs a computer to perform specified functions or operations'*[16] – op twee manieren kan worden voorgesteld. In *abstracte vorm*: de instructies los van enig medium (zoals de noten van de Negende Symphonie van Beethoven, zoals het Hof overwoog). Daarnaast kan men software in *concrete vorm* voorstellen: een tastbaar 'exemplaar' van het programma, gecodeerd op een medium, bijvoorbeeld een CD-ROM (zoals de bladmuziek voor Beethoven's Negende).[17] AT&T stelde

dat software in abstracte vorm als een *'component'* kon worden aangemerkt, terwijl Microsoft bepleitte dat alleen een exemplaar van een programma een *'component'* kan zijn. Het belang van deze vraag wordt duidelijk wanneer men stilstaat bij de daarna te beantwoorden vraag of de *'components'* die op de buitenlands vervaardigde computers werden geïnstalleerd *'supplied'* werden door Microsoft *'from the United States'*. Indien de *'components'* in de zin van artikel 271(f) beperkt zijn tot de exemplaren van Windows die daadwerkelijk op de computer worden geïnstalleerd dan is Microsoft 'van de haak', aangezien die exemplaren niet vanuit de Verenigde Staten geleverd werden, maar daarentegen juist buiten de Verenigde Staten gemaakt waren (en bovendien niet door Microsoft, maar door licentienemers van Microsoft). De Supreme Court koos voor een interpretatie conform het spraakgebruik en overwoog dat software in abstracto niet op een computer geïnstalleerd kan worden: het is slechts een idee c.q. louter informatie zonder fysieke belichaming en aldus leent het zich niet om als *'component' gecombineerd* te kunnen worden tot een (inbreukmakende) inrichting. Software in abstracto laat zich vergelijken met een bouwtekening die nauwkeurige instructies kan bevatten voor het maken van – of het combineren van onderdelen tot – een inbreukmakende inrichting, maar zelf geen onderdeel van die inrichting is.[18] Wat gebruikers kopen c.q. gebruiken om de betreffende spraakbewerkingscomputer te maken, zijn ook juist concrete exemplaren van de software. Juist omdat het zo eenvoudig is om van een master één of meerdere kopieën van een softwareprogramma te maken, betoogde AT&T dat die kopieerstap genegeerd mocht worden. Daarin ging de Supreme Court niet mee: ook al is die stap eenvoudig, het is en blijft een te nemen stap die nodig is om de software te maken tot iets wat op een computer geïnstalleerd kan worden. De omstandigheid dat een bepaalde tussenstap eenvoudig te realiseren is, brengt in het octrooirecht ook niet met zich dat die stap dan niet van belang is, zoals het Hof overwoog.

Vervolgens rijst de vraag of Microsoft de software *'supplied (...) from the United States'*. Het is op dit punt dat de Supreme Court een andere weg insloeg dan de meerderheid van de Federal Circuit (en Justice Stevens in zijn dissenting opinion bij het arrest van de Supreme Court). De Federal Circuit had geoordeeld dat de tussenstap van het maken van de kopieën van de master kon worden genegeerd, zodat bij software de stap van het kopiëren van de installatie-versies van Windows op CD-ROM als onderdeel uitmakend van het leveren van een master (voor het maken van die kopieën) gezien mocht worden. De Supreme Court sloot zich hier uitdrukkelijk aan bij de dissenting opinion van Judge Rader van de Federal Circuit, die had benadrukt dat *'supplying'* gewoonlijk begrepen wordt als een zelfstandige handeling die los staat van een daaropvolgend kopiëren of vervaardigen. Voor artikel 271(f) dient van belang te zijn dat de uit de Verenigde Staten afkomstige *'components'* – en niet kopieën daarvan – gebruikt worden om, door ze te combineren met andere *'components'*, de geoctrooieerde inrichting te vervaardigen. Nu niet de masters maar alleen de daarvan gemaakte kopieën uiteindelijk gebruikt worden om mogelijk inbreukmakende computers te vervaardigen, kan van overtreding van artikel 271(f) geen sprake zijn.[19] Beslissend is dat die kopieën buiten de Verenigde Staten wordt gemaakt, aldus de Supreme Court.

De concurring opinion van Justice Alito gaat in deze context nog een stap verder door te stellen dat van een *'component'* in de zin van artikel 271(f) alleen sprake is wanneer die *'component'* ook fysiek onderdeel wordt c.q. blijft uitmaken van de mogelijk inbreukmakende computer. Omdat de voor installatie gebruikte kopie /drager van Windows geheel intact blijft en na installatie – c.q. kopiëring van – Windows op de computer ook geen onderdeel meer blijft uitmaken van die computer, was naar het oordeel van Justice Alito om die reden geen sprake van een schending van artikel 271(f). In die optiek is het ook irrelevant of de software al dan niet rechtstreeks vanaf de master geïnstalleerd zou kunnen worden, wat door de meerderheid in het midden was gelaten in voetnoot 14[20] van het arrest. Daar staat tegenover dat wanneer bijvoorbeeld mocht blijken dat de computer niet kan werken zonder dat de drager van de software op een CD-ROM in de computer geplaatst blijft, naar het oordeel van de concurring opinion wel sprake van een *'component'* zou kunnen zijn. Die situatie speelde hier echter niet.[21]

Presumption against extra-territoriality

Interessant vanuit een internationaal perspectief is wat de Supreme Court vervolgens opmerkt over de internationale beperkingen van het Amerikaanse octrooirecht.

Uitleg van een wettekst is – zoals alle uitleg – geen abstracte exercitie, maar contextgebonden. Dat benadrukt de Supreme Court met zijn overweging dat alle twijfel over de vraag of het handelen van Microsoft al dan niet buiten het bereik van artikel 271(f) valt, verdwijnt wanneer men stilstaat bij de *'presumption against extraterritoriality'*. De Supreme Court overwoog uitdrukkelijk dat *the presumption that United States law governs domestically but does not rule the world applies with particular force in patent law*. Het Hof sloot zich ook aan bij wat de Amerikaanse overheid in een als *amicus curiae* genomen conclusie had gesteld: *Thus, the United States accurately conveyed in this case: 'Foreign conduct is [generally] the domain of foreign law,' and in the area here involved, in particular, foreign law 'may embody different policy judgments about the relative rights of inventors, competitors, and the public in patented inventions.'* De stelling van AT&T dat dit beginsel door artikel 271(f) nu juist terzijde was geschoven, deed er volgens het Hof niet aan af dat dit beginsel nog steeds van kracht was en nu juist richting diende te geven bij de uitleg van de reikwijdte van de door artikel 271(f) gecreëerde uitzondering.

De stelling dat artikel 271(f) eenvoudig omzeild kon worden door de kopieën niet in de Verenigde Staten maar in het buitenland te maken, had de meerderheid van de Federal Circuit over de streep getrokken om artikel 271(f)

ruimhartig te interpreteren: *'Were we to hold that Microsoft's supply by exportation of the master versions of the Windows soft-ware – specifically for the purpose of foreign replication – avoids infringement, we would be subverting the remedial nature of §271(f), permitting a technical avoidance of the statute by ignoring the advances in a field of technology – and its associated industry practices – that developed after the enactment of §271(f) (...). Section §271(f), if it is to remain effective, must therefore be interpreted in a manner that is appropriate to the nature of the technology at issue.'*[22]
De Supreme Court overwoog dat deze zorg weliswaar begrijpelijk is, maar niet overtuigend genoeg om artikel 271(f) ruim uit te leggen. Het Hof overwoog dat het ter beschikking stellen van ontwerptekeningen en informatie die het mogelijk maken octrooi-inbreuk te plegen evenmin inbreukmakend is en niet onder het bereik van artikel 271(f) Patent Act valt: *There is no dispute, we note again, that §271(f) is inapplicable to the export of design tools – blueprints, schematics, templates, and prototypes – all of which may provide the information required to construct and combine overseas the components of inventions patented under United States law*. De Supreme Court benadrukt dat het aan de wetgever is om dergelijke handelingen onder de reikwijdte van de wet te brengen, wanneer het Congres dat nodig oordeelde. Het Hof zag echter geen reden om af te dingen op het hoofdbeginsel dat het octrooirecht territoriaal beperkt is, zoals het dat ook in de Deepsouth-beslissing voorop had gesteld. Bovendien hoefde AT&T ook niet met lege handen te staan. De remedie om de vermeende 'loophole' te dichten is eenvoudig: het aanvragen en handhaven van buitenlandse octrooien, zoals de Supreme Court in Deepsouth ook al had onderstreept: *'If AT&T desires to prevent copying in foreign countries, its remedy today lies in obtaining and enforcing foreign patents. See Deepsouth, 406 U. S., at 531.'*

Terughoudendheid – toepasselijk recht en jurisdictie
Wat opvalt is de duidelijke terughoudendheid die de Supreme Court onderstreept als het gaat om het grensoverschrijdend optreden tegen mogelijk inbreukmakend handelen. Niet alle potentiële onrechtmatige handelingen die eventueel tegengegaan zou *kunnen* worden *behoeven* derhalve door de rechter geadresseerd te worden.
Van eenzelfde terughoudendheid getuigt naar het mij voorkomt ook het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak *Roche v Primus*. Toegegeven, daar gaat het om grensoverschrijdende rechtsmacht c.q. jurisdictie en in de Microsoft zaak gaat het om grensoverschrijdende toepassing van het eigen nationale octrooirecht. Dat zijn verschillende juridische grootheden, maar dat doet er niet aan af dat uiteindelijk vergelijkbare vragen en afwegingen een rol spelen. Moet de rechter alle onrecht dat op zijn bureau belandt ook oplossen of dient hij oog te hebben voor de internationale beperkingen van zijn bevoegdheid en voor de soevereiniteit van andere jurisdicties en rechtsstelsels?
In *Roche v Primus* overwoog het Europese Hof dat de voordelen van het kunnen concentreren van octrooi-inbreukvorderingen tegen meerdere gedaagden in meerdere lidstaten bij één enkele rechter niet alleen beperkt zijn, maar ook een bron van nieuwe gevaren oplevert, zoals inbreuk op het rechtszekerheidsbeginsel door het aantasten van de voorzienbaarheid van bevoegdheidsregels en het aanmoedigen van 'forum shopping', wat het EEX-Verdrag nu juist wil vermijden. In *GAT v Luk* wees het Europese Hof evenzeer op de (a) de dwingende aard van de exclusieve bevoegdheidsregel, (b) de door het rechtszekerheidsbeginsel vereiste voorzienbaarheid van de door het EEX-Verdrag gestelde bevoegdheidsregels en (c) het toenemende gevaar van onverenigbare beslissingen wanneer meerdere rechters rechtsmacht over dezelfde kwestie hebben.
Deze terughoudendheid inzake het grensoverschrijdend adresseren van internationale IE-zaken, zoals die door de Supreme Court en het Europese Hof van Justitie bepleit lijkt te worden, steekt nogal schril af bij de Nederlandse traditie, waarin sedert het *Focus Veilig v Lincoln Electric*-arrest van 1989[23] de Nederlandse rechter voorop heeft gelopen om internationaal octrooionrecht voortvarend en krachtdadig de kop in te drukken.
Zo valt op dat de Hoge Raad in zijn arresten *Roche v Primus van 2003*[24] en *Philips v Postech van 2004*[25] ook niet van enige terughoudendheid lijkt te willen weten als het om het aannemen van grensoverschrijdende jurisdictie gaat en die jurisdictie alleen op Nederlands recht, en niet tevens op Europees recht, gebaseerd is. Voor zover de jurisdictie in die beide zaken ten opzichte van niet EU-onderdanen niet beheerst werd door het EEX-Verdrag, maar enkel door Nederlands recht, gaf de Hoge Raad er blijk van geen problemen te hebben met het varen van een van het Europese bevoegdheidsrecht afwijkende nationale Nederlandse koers. Eerlijk gezegd ontgaat mij zowel de wijsheid van als de noodzaak voor deze nationale benadering.[26] Volgend op de arresten van het Europese Hof in *Roche v Primus* en *GAT v LuK*, waarin het Hof duidelijk aangaf een terughoudende koers te willen varen, viel op dat de Haagse rechter er kennelijk naar streefde toch nog maar internationale jurisdictie te willen aannemen, waar die niet expliciet door die arresten was uitgesloten. Dat speelde bijvoorbeeld in het *Bettacare v H3* Products vonnis, waarin de Haagse voorzieningenrechter oordeelde dat de restricties van die Europese arresten niet zouden gelden voor een voorlopige voorziening. Het komt mij eerder voor dat met name bij een voorlopige voorziening terughoudendheid geboden is, zodat wanneer de rechter niet bevoegd is voor een beslissing ten gronde hij dat nog minder gauw is wanneer het slechts om een voorlopige voorziening gaat. In de zaak *SBM v Bluewater* overwoog de Haagse rechtbank dat een strikte toepassing van *GAT v LuK* met zich zou brengen geen enkele rechter bevoegd zou kunnen zijn, en vond dat een reden om dus maar jurisdictie aan te nemen. Deze benadering lijkt in lijn te zijn met de voortvarendheid die de Hoge Raad in het *Philips v Postech*-arrest voorstond

en om die reden het Hof Den Haag – dat een terughoudende opstelling ter zake van internationale jurisdictie in kort geding had voorgestaan – terugfloot.
Ik heb de indruk dat wij in Nederland niet steeds voldoende oog hebben voor de grenzen die inherent zijn aan internationale jurisdictie vragen. Het is niet de taak van de Nederlandse rechter om alle onrecht, waar ook ter wereld, een halt toe te roepen. Indien een onrechtmatige daad in een ander land mogelijk voortduurt, verdient dat waarschijnlijk geen schoonheidsprijs, maar dat betekent niet dat om die reden maar de Nederlandse rechter als 'zedenpreker' in internationale verhoudingen dient op te gaan treden en zich bevoegd dient te verklaren om maar te kunnen ingrijpen.
Als de Nederlandse rechter zich de rol van 'internationale zedenpreker' aanmeet, is het bovendien wel zaak dat hij juist zijn oor te luisteren legt bij de internationale rechtsontwikkeling en er voor zorg draagt dat hij de temperatuur van dat water goed aanvoelt. In dit verband is illustratief dat de Hoge Raad in zijn tweede *Roche v Primus*-arrest van 2007 moest terugkomen op zijn eerste arrest in die zaak van 2003. De Hoge Raad in dat eerste arrest ten onrechte jurisdictie aangenomen, waar die – gelet op het latere *GAT v LuK*-arrest van het Europese Hof – niet aanwezig bleek te zijn, bij zaken waarin een nietigheidsverweer in octrooizaken wordt gevoerd. Het siert de Hoge Raad dat hij vervolgens expliciet terugkwam op zijn eerdere uitspraak, maar je kan wel de kanttekening plaatsen dat het vreemd is dat diezelfde Hoge Raad in de eerste uitspraak niet de moeite had genomen ook op dit punt prejudiciële vragen aan het Europese Hof te vragen, terwijl men dat wel deed ter zake van de '*spin-in-het-web*'-problematiek.

Lessons learned
Ik pleit er niet voor dat de Nederlandse rechter zich niet of minder op het internationale podium dient te manifesteren. Integendeel. Ik denk dat de voortrekkersrol die Nederland de afgelopen twintig jaar heeft gespeeld zeker lofwaardig is. Maar in dit verband geldt wel dat 'adel verplicht'. Dat betekent dus dat de Nederlandse rechter juist daar waar uiteindelijk het Europese Hof het laatste woord heeft, niet moet aarzelen dat Hof zo snel mogelijk in staat te stellen dat woord uit te spreken. Het betekent ook dat wanneer dat 'laatste woord' gesproken is, dat ook loyaal – en dat is iets anders dan 'slaafs' – toegepast dient te worden.
Dat het aannemen van jurisdictie op grond van Europees recht, waar die later niet blijkt te bestaan, niet zonder risico's is, en met name niet voor de betrokken procespartijen, mag blijken uit de volgende overpeinzing.
Het arrest *Roche v Primus* van het Europese Hof van 2006 heeft duidelijk gemaakt dat de '*spin-in-het-web*'-leer, zoals die door het Hof Den Haag in *EGP v Boston Scientific* in 1998 was ontwikkeld, bij Europese octrooizaken momenteel niet kan worden toegepast.[27] De consequentie van het arrest van het Europese Hof in *Roche v Primus* en *GAT v LuK* is dat in een behoorlijk aantal Nederlandse vonnissen en arresten in de daaraan voorafgaande jaren op onjuiste gronden grensoverschrijdende jurisdictie is aangenomen. Op zich is het geen ramp als achteraf blijkt dat bepaalde uitspraken niet (meer) geldend recht blijken te zijn, maar hier speelt mogelijk wel een extra complicatie. De procespartij die een veroordelende, rechterlijke uitspraak ten uitvoer legt doet dat voor eigen rekening en risico en is in beginsel aansprakelijk als blijkt dat die uitspraak onjuist is. Dat is de les uit *Ciba Geigy v Voorbraak*.[28] De consequentie daarvan is dat partijen tegenover wie ten onrechte op grond van de *'spin-in-het-web'*-leer jurisdictie is aangenomen en een verbod is uitgesproken en gehandhaafd mogelijk een schadeclaim kunnen instellen tegen de eisende partij. Of die claim uiteindelijk succesvol is, zal nog afhangen van alle andere 'omstandigheden van het geval', maar het mag duidelijk zijn dat de rechtspraktijk – en met name de betrokken procespartijen zelf – er niet mee geholpen zijn als de Nederlandse rechter wat al te frivool Europese bevoegdheidsregels op eigen houtje invult. In *Roche v Primus* wees het Europese Hof op de nieuwe gevaren die in beeld komen als men het daar spelende probleem van een internationale octrooi-inbreuk wil oplossen via de *'spin-in-het-web'*-leer. Bij die gevaren hoort naar het zich laat aanzien ook dat de rechter die een zelfstandige koers vaart, de procespartijen nodeloos aan allerhande aansprakelijkheden en verdere processuele beslommeringen bloot stelt. Als de Nederlandse rechter zaken praktisch en krachtdadig wil aanpakken en oplossen – wat de prijzenswaardige ambitie is die aan de *'spin-in-het-web'*-leer ten grondslag ligt – dan bewijst diezelfde rechter niemand een dienst door een oplossing aan te reiken die wellicht juist voor nog meer problemen kan zorgen.
Als de Nederlandse rechter op het internationale podium niet de rol van bijwagen wil gaan vervullen is het ook zaak dat van de uitspraken van die Nederlandse rechter een duidelijke overtuigingskracht uitgaat. Die overtuigingskracht wordt niet gediend met een 'Nederlandse tunnelvisie', zoals die in uitspraken waarin de Nederlandse rechter internationale normen toepast, soms doorklinkt. Als het om de uitleg van Europese jurisdictienormen of de door Europese normen beheerste uitleg van de beschermingsomvang van octrooien gaat, valt op dat de Nederlandse rechter in zijn uitspraken niet of nauwelijks ingaat op – andersluidende – uitspraken van buitenlandse rechters. Dat klemt temeer wanneer het over en weer om uitspraken van nationale hoogste rechters gaat.[29] De Amerikaanse traditie met *concurring* en *dissenting opinions*, laat wat mij betreft alleen maar zien dat de overtuigingskracht van een uitspraak maar toeneemt, naarmate in die uitspraak het debat met andersluidende opvattingen juist niet uit de weg wordt gegaan. Zeker wanneer de Nederlandse rechter er niet voor terugschrikt om ook 'buitenlands onrecht' in zijn uitspraken mee te nemen en zich daar een oordeel over

'aan te matigen', is het wel zaak dat die uitspraken overtuigen door duidelijke motiveringen en zo min mogelijk 'orakeltaal' bevatten.
De uitspraken van zowel de Federal Circuit als de Supreme Court in *Microsoft v AT&T* zijn op dit punt ook een bron van inspiratie en laten mooi zien hoe de *dissenting opinion* van Judge Rader, vervolgens de basis bleek te bevatten voor het meerderheidsoordeel van de Supreme Court. In de Nederlandse verhoudingen wordt dat 'rollenspel' enigszins gespeeld in de verhouding tussen de conclusies van het Openbaar Ministerie en de arresten van de Hoge Raad. Ik heb echter de indruk dat dit rollenspel geen overvloedige oogst aan 'Oscarwaardig' materiaal oplevert, zodat vooral de Hoge Raad zich wat mij betreft wel wat meer uitgesproken 'overpeinzingen' mag veroorloven. Als het zo mocht zijn dat van fraai onderbouwde en uitvoerige gemotiveerde conclusies van de Advocaat-Generaal op dat punt een remmende werking op het daaropvolgende arrest van Hoge Raad uitgaat, dan zou ik er – bijna – toe neigen om Verkade tot een gemakzuchtiger taakopvatting op te wekken. Die overpeinzing heb ik echter snel uit mijn gedachten gezet, want zijn 'handleidingen voor het ontwarren van Gordiaanse knopen' zou ik niet willen missen.

* Th.C.J.A. van Engelen is hoogleraar Technologie Overdracht aan het CIER/Molengraaff Instituut (UU) en advocaat te Utrecht.

[1] HvJEG, 13 juli 2006, *Roche v Primus cs*, IEPT20060713; *BIE* 2006, nr. 72, p. 372; *IER* 2006, nr. 76.

[2] HvJEG, 13 juli 2006, *GAT v LuK*, IEPT20060713; *BIE* 2006, nr. 73; *IER* 2006, nr. 75.

[3] Zie bijvoorbeeld: Hoge Raad, 30 november 2007, *Roche v Primus*, IEPT20071130; Rb. Den Haag, 26 september 2007, *Nooteboom v Faymonville*, IEPT20070926; Hof Den Haag, 23 augustus 2007, *Bacardi v Mad Bat*, IEPT20070823, *IER* 2007, nr. 103, p. 395, m.nt. Van Engelen; Rb Den Haag, 11 april 2007, *SBM v Blue Water*, IEPT20070411; *IER* 2007, nr. 58, p. 209; *NIPR* 2007, nr. 317, p. 433; Rb Den Haag, 21 september 2006, *Bettacare v H3 Products*, IEPT20060921.

[4] Zie ook: Van Engelen, *Inspiratie als prestatie*, Liber promotorum Verkade, Boom Juridische Uitgevers, 2002, p. 35-37.

[5] 35 U.S.C. § 271(f)(1): *Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.*

[6] *Deepsouth Packing Co. v Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1972).

[7] Pres. Den Haag, 26 maart 1991, *BIE* 1993, nr. 56 (*Smulders/Tripod*)

[8] Hof Den Haag, 5 april 1990, *BIE* 1990, nr. 100 (*Smulders/Tripod*)

[9] Rb Den Haag, 17 oktober 1990, *BIE* 1993, nr. 55 (*Smulders/Tripods*)

[10] Zie ook: Huydecoper/Van Nispen, *Industriële Eigendom, deel 1 bescherming van technische innovatie*, Kluwer, Deventer, 2002, nr. 5.5.15; Hoyng, *Repareren in het octrooirecht*, diss., Tilburg, 1988, p. 227-230

[11] Zie daarover: Van Engelen, Cier-lezing 2001, *Octrooiering van business methods en software uitvindingen in Europa*.

[12] U.S. Reissue Patent No. 32,580 (U.S. patent 4,472,832).

[13] 2004 U.S. Dist. LEXIS 3340 (*SDNY*, March 5, 2004)).

[14] 414 F.3d 1366 (*Fed.Cir*. 2005)

[15] Justice Stevens week af van het meerderheidsoordeel en schreef een dissenting opinion. Chief Justice Roberts nam geen deel aan de beslissing.

[16] Verwijzend naar *Fantasy Sports Properties, Inc. v Sportline.com*, 287 F.3d 1108, 1118 (*CA Fed*. 2002).

[17] *Software, the 'set of instructions, known as code, that directs a computer to perform specified functions or operations,' Fantasy Sports Properties, Inc. v. Sportsline.com, Inc., 287 F. 3d 1108, 1118 (CA Fed. 2002), can be conceptualized in (at least) two ways. One can speak of software in the abstract: the instructions themselves detached from any medium. (An analogy: The notes of Beethoven's Ninth Symphony.) One can alternatively envision a tangible 'copy' of software, the instructions encoded on a medium such as a CD-ROM. (Sheet music for Beethoven's Ninth.)*

[18] *Windows abstracted from a tangible copy no doubt is information – a detailed set of instructions – and thus might be compared to a blueprint (or anything containing design information, e.g., a schematic, template, or prototype). A blueprint may contain precise instructions for the construction and combination of the components of a patented device, but it is not itself a combinable component of that device.*

[19] *Copying software abroad, all might agree, is indeed easy and inexpensive. But the same could be said of other items: 'Keys or machine parts might be copied from a master; chemical or biological substances might be created by reproduction; and paper products might be made by electronic copying and printing.' (...). Section 271(f) contains no instruction to gauge when duplication is easy and cheap enough to deem a copy in fact made abroad nevertheless 'supplie[d] ... from the United States.' The absence of anything addressing copying in the statutory text weighs against a judicial determination that replication abroad of a master dispatched from the United States 'supplies' the foreign-made copies from the United States within the intendment of §271(f).*

[20] *(14) In a footnote, Microsoft suggests that even a disk shipped from the United States, and used to install Windows directly on a foreign computer, would not give rise to liability under §271(f) if the disk were removed after installation. See Brief for Petitioner 37, n. 11; cf. post, at 2–4 (ALITO, J., concurring). We need not and do not reach that issue here.*

[21] *Because no physical object originating in the United States was combined with these computers, there was no violation of §271(f). Accordingly, it is irrelevant that the Windows software was not copied onto the foreign-made computers directly from the master disk or from an electronic transmission that originated in the United States. To be sure, if these computers could not run Windows without inserting and keeping a CD-ROM in the appropriate drive, then the CD-ROMs might be components of the computer. But that is not the case here. Because the physical incarnation of code on the Windows CD-ROM supplied from the United States is not a 'component' of an infringing device under §271(f), it logically follows that a copy of such a CD-ROM also is not a component. For this reason, I join the Court's opinion, except for footnote 14.*

[22] 414 F. 3d, at 1371

[23] Hoge Raad, 24 november 1989, *Focus Veilig v Lincoln Electric*, IEPT19891124; *BIE* 1991, nr. 23, p. 86; *NJ* 1992, 404, m.nt Verkade.

[24] Hoge Raad, 19 december 2003, *Roche v Primus*, IEPT20041219; *BIE* 2005, nr. 78, p. 313.

[25] Hoge Raad, 19 maart 2004, *Philips v Postech*, IEPT20040319, *IER* 2004, nr. 50, p. 233

[26] Zie ook: Van Engelen, *Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht*, Boom Juridische Uitgevers, 2007, nr. 466.

[27] Anders dan bij wellicht Gemeenschapsmerken, zien Hof Den Haag, 23 augustus 2007, *Bacardi v Mad Bat*, IEPT20070823, *IER* 2007, nr. 103, p. 395, m.nt. Van Engelen.

[28] Hoge Raad, 16 november 1984, *Ciba Geigy v Voorbraak*; IEPT19841116; *NJ* 1985, 547, m.nt. Heemskerk en Wichers Hoeth; *BIE* 1985, nr. 30, p. 134

[29] Zie daarover: J.J. Brinkhof, *Over 'The Desire for Harmonisation' en 'The Avenue to Disunity'*, Spoorbundel, 2007, p. 11-25; *BIE* 2007, p. 565-569. Zie ook: Hoge Raad, 7 september 2007, *Lely v Delaval*; IEPT20070907, waarin de Hoge Raad evenzeer bij de uitleg c.q. beschermingsomvang van octrooien enkel teruggrijpt op eerdere arresten van de Hoge Raad zelf. Te weten: *Ciba Geigy v Ote Optics* (HR, 13 januari 1995; IEPT19950113; *NJ* 1995, 391 m.nt. Verkade, *BIE* 1995, nr. 85, p. 333, *IER* 1995, nr. 17, p. 76, AA 1995, p. 511 m.nt. Brinkhof) en *Meyn v Stork* (HR 27 januari 1989, IEPT19890127; *BIE* 1989, nr. 65; *NJ* 1989, 506, m.nt. Wichers Hoeth.

Totalitair Auteursrecht (?)

Willem Grosheide*

1 Inleiding

Sedert het *Decaux/Mediamax*-arrest (1995) bepaalt het criterium van de totaalindrukken het antwoord op de auteursrechtelijke inbreukvraag in geval van feitelijk vastgestelde (bewuste of onbewuste) ontlening (art. 13 Aw: nabootsing in gewijzigde vorm).[1] Voor de twijfelaars heeft de Hoge Raad deze stand van zaken nog eens bevestigd in het *Una Voce Particolare*-arrest (2002): voor het antwoord op de overeenstemmingsvraag komt het erop aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken van beide werken te weinig verschillen voor het oordeel dat het latere werk een zelfstandig werk is. De uitspraak verwijst nadrukkelijk naar het eerdere *Barbie*-arrest (1992) terzake van de ontleningsvraag.[2]

Kennisneming van de sedert 1995 afgekomen rechtspraak in de feitelijke instanties laat zien dat sedertdien vrijwel geen rechterlijke instantie het waagt een ander dan het criterium van de totaalindrukken te hanteren bij de beoordeling of in een concreet geval sprake is van een auteursrechtinbreuk op basis van ontlening. Dat is weliswaar begrijpelijk maar opmerkelijk is het ook. Begrijpelijk, want welke rechter is er nu op uit zijn uitspraak in appèl of cassatie onderuit te zien gaan? Opmerkelijk, omdat Verkade reeds in zijn *NJ*-noot betoogt dat het dan nieuwe criterium weliswaar aanvaardbaar is voor voorwerpen van – zoals hij dat noemt – toegepaste kunst, maar moeilijk te aanvaarden is voor andere werkcategorieën.[3]

In gelijke zin als Verkade oordeelt niet verrassend Spoor/Verkade/Visser: *Vergelijking van totaalindrukken is o.i. dan ook alleen een geschikte maatstaf bij werken waarbij overname van auteursrechtelijk beschermde trekken rechtstreeks resulteert in een duidelijke gelijkenis van de wederzijdse objecten*. Daaraan voorafgaand schrijven de auteurs dat dit criterium *voor minder eenvoudige werken – denk aan romans, films en de leerboeken die de inzet waren van de zaak Heertje/Hollebrand, maar ook kortere verhalen of artikelen, bouwwerken, werken van beeldende kunst en meer complexe werken van toegepaste kunst (...) te globaal en derhalve ongeschikt is.*[4] In mijn noot bij het *Una Voce Particulare*-arrest heb ik mij genuanceerd aangesloten bij Verkades gereserveerde annotatie van het *Decaux/Mediamax*-arrest.[5] Ik kom daarop terug in onderdeel 4 van deze bijdrage. Hier herhaal ik reeds dat wat ik destijds schreef over de mogelijkheid om aan te geven in welke gevallen het criterium van de totaalindrukken niet of minder goed voor toepassing in aanmerking komt: *Het is bij zoveel onzekerheid te begrijpen dat de feitenrechters het criterium van de totaalindrukken vrijwel clichématig toepassen.*[6]

In deze bijdrage wil ik per *'helicopterview'* nagaan of bij bestudering van de rechtspraak in de feitelijke instanties na 2002 nog steeds reden bestaat voor Verkades gereserveerde standpunt en mijn genuanceerde bijval daarvan met betrekking tot het criterium van de totaalindrukken. Daartoe recapituleer ik om te beginnen het – wat ik noem – inbreuk-scenario (onderdelen 2 en 3), categoriseer en presenteer ik een naar mijn mening representatieve steekproef van recente rechterlijke uitspraken (onderdeel 4), en besluit ik met een aantal afrondende opmerkingen (onderdeel 5).

2 Recapitulatie inbreukscenario 1: te weinig nieuws en te weinig oorspronkelijk

Kort en krachtig, dus zonder omhaal van woorden, oordeelt de Hoge Raad in het *Van Gelder/Van Rijn*-arrest in 1946 als volgt:[7]

Dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet: dat het Hof, vaststellende dat – buiten de algemene gelijkenis, die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertonen – er van een gelijkenis in uiterlijken verschijningsvorm tussen de betrokken kunstnijverheidsvoorwerpen geen sprake is, terecht heeft beslist, dat er niet is nabootsing; dat zonder deze gelijkenis het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het volgen van den stijl nog niet meebrengen, dat nabootsing van het werk in gewijzigde vorm, als vermeld in art. 13 van de Auteurswet, aanwezig is; (...)

Een strakkere afstemming van werktoets en inbreukcriterium is nauwelijks denkbaar. Het valt wel op dat het inbreukcriterium *gelijkenis in uiterlijke verschijningsvorm* niet bevat de woorden *nieuw oorspronkelijk werk* uit art. 13 Aw waarnaar wordt verwezen. Evenmin wordt aangegeven hoe die gelijkenis moet worden vastgesteld. Dat is kennelijk een zaak voor de feitenrechter.

Ruim dertig jaar later formuleert de Hoge Raad in het *Heertje/Hollebrand*-arrest in 1979 het inbreukcriterium aldus:[8]

(...) Mede in het licht van hetgeen tevoren is overwogen, moet worden aangenomen dat het hof van oordeel is geweest dat het erop aan komt of, gegeven het bestaan van 'Kern', de arbeid door Hollebrand c.s. verricht om te geraken tot 'Economie', te weinig

nieuws bracht en te weinig oorspronkelijk was om 'Economie' als een nieuw, oorspronkelijk werk aan te merken. Aldus heeft het Hof de grenzen die art. 13 aan de uitbreiding van het begrip 'verveelvoudigen' stelt, niet op onjuiste wijze getrokken. De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.
(...)
Onderdeel 1 verliest uit het oog dat, ook al is denkbaar dat een bepaalde presentatie van de leerstof in een leerboek in bepaalde gevallen binnen het bereik van auteursrechtelijke bescherming valt, het Hof (...) ten aanzien van de presentatie van de leerstof in 'Kern' tot een ander oordeel is gekomen op grond van de aard van het onderhavige werk en van de onvoldoende mate van eigen persoonlijk karakter dier presentatie.
(...)
Hetzelfde geldt ten aanzien van de keuze der behandelde onderwerpen,
(...)
Ook onderdeel 3 treft geen doel: de aard van het werk waarvoor bescherming wordt ingeroepen, kan medebrengen, dat de te dezen van belang zijnde originaliteit en creativiteit van de door de maker verrichte arbeid, mede, of zelfs in hoofdzaak wordt bepaald door de plaats die dit werk inneemt te midden van werken van een andere soort, van welke werken immers beweerdelijke bewerkers of nabootsers mede invloed hebben kunnen ondergaan.
(...)
het stond aan het Hof vrij bij zijn beslissing in het bijzonder aandacht te schenken aan die elementen uit beide werken die niet buiten de auteursrechtelijke bescherming vallen en bij de waardering daarvan tot het oordeel te komen dat de overeenstemmende elementen minder zwaar wegen dan die welke verschillen vertonen.[9]

Zo beknopt als het *Van Gelder/Van Rijn*-arrest is, zo uitbundig is het *Heertje/Hollebrand*-arrest. In de geciteerde overwegingen valt een aantal gebezigde kwalificaties op. In de eerste plaats de kwalificaties *te weinig nieuws* en *te weinig oorspronkelijk* die worden gebruikt om vormen van verveelvoudiging van een auteursrechtelijk werk *niet als een nieuw oorspronkelijk werk* (zie art. 13 Aw) aan te merken. Deze referte aan art. 13 Aw onderstreept nog eens dat de op grond van de tekst van de wet aan te leggen toets in een inbreukzaak wegens beweerdelijke nabootsing ertoe strekt om te kunnen beoordelen of sprake is van een nieuw, oorspronkelijk werk. Nieuwheid en oorspronkelijkheid zijn dus de elementen waarom het gaat bij de inbreuktoets. Maar daarmee wordt in de geciteerde overwegingen niet volstaan. Even later dan de zojuist geciteerde overweging spreekt de Hoge Raad van *de mate van eigen persoonlijk karakter* (van het pretense originele werk) en van *de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk*. Hier wordt dus het werk waarvoor bescherming wordt gevraagd al dan niet als origineel gekwalificeerd afhankelijk van de mate van eigen persoonlijk karakter. Met het bovenstaande is de catalogus van kwalificerende elementen van het inbreukcriterium uit het *Heertje/Hollebrand*-arrest echter nog niet volledig. Immers, in een nog weer latere overweging ten aanzien van de aard van het werk waarvoor bescherming wordt ingeroepen, wordt gesproken van *te dezen van belang zijnde originaliteit en creativiteit van door de maker verrichte arbeid*.
Het is – beperkt tot het inbreukcriterium – wel een hele stap van het simpele *gelijkenis in uiterlijke verschijningsvorm* uit 1946 naar het 'aangeklede' *te weining nieuws* en *te weinig oorsponkelijk* uit 1979. Maar er is nog een punt van verschil tussen beide arresten dat (wellicht mede ingegeven door een verschil in de te beoordelen feiten) in het kader van deze bijdrage in het oog springt. Dat is de grote aandacht die in het *Heertje/Hollebrand*-arrest en – anders dan in het *Van Gelder/Van Rijn*-arrest – uitgaat naar de bijzondere aspecten en omstandigheden van het concrete geval. Of al dan niet van een auteursrechtinbreuk kan worden gesproken, hangt zowel wat het pretense originele werk als wat het beweerdelijk inbreukmakende werk betreft af van zulke omstandigheden als de aard en de mate van eigen persoonlijk karakter van het origineel als ook van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van de nabootsing.[10]
Auteursrechtinbreuk is – anders gezegd – een relatieve aangelegenheid.

3 Recapitulatie inbreukscenario 2: totaalindrukken, voldoende afstand en auteursrechtelijk beschermde trekken
In het *Decaux/Mediamax*-arrest oordeelt de Hoge Raad onder meer als volgt:

3.3 (...) Onderdeel 3 (van het middel, FWG) *bevat een reeks klachten die er alle op neerkomen dat het Hof in zijn hiervoor samengevatte overwegingen en in het bijzonder ook door uit te gaan van de totaalindrukken van de produkten een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. Al deze klachten falen, nu de door het Hof voor de onderhavige toetsing gebezigde maatstaf zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt juist is.*
(...) Het Hof heeft terecht geoordeeld dat het in een geval als het onderhavige aankomt op het publiek, bestaande uit die instanties en instellingen die zich met de aanschaf en plaatsing van reclameborden bezig houden.[11]

Het gaat dus om de totaalindrukken zoals deze worden gewekt bij een in aanmerking komend, relevant publiek. Onvermeld blijft het door het Hof in dit verband gebezigde element *voldoende afstand nemen* maar dit lijkt door de Hoge Raad te worden gevolgd nu het onderdeel vormt van de door de Hoge Raad onderschreven algemene maatstaf.
De hier van belang zijnde kernoverweging uit het daarop volgende *Una Voce Particulare*-arrest is als volgt geformuleerd:

3.4 De in het tweede onderdeel vervatte klacht houdt in dat het Hof heeft miskend dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming in evenbedoelde zin, meer gewicht toekomt aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil, waarbij de rechter ook de overige relevante omstandigheden in zijn oordeel moet betrekken.
3.5 Ook aan deze klacht ligt een onjuiste rechtsopvatting ten grondslag, aangezien het voor de bedoelde overeenstemmingsvraag in een geval als het onderhavige erop aankomt of het beweerdelijk inbeukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.

In vergelijking met het *Decaux/Mediamax*-arrest vallen een paar punten op die uiteraard mede volgen uit het verschil in casusposities van beide arresten. In de eerste plaats is van belang de nadrukkelijke verwijzing naar de relevante omstandigheden. Vervolgens blijkt in dat verband geen sprake te zijn van een voorgeprogrammeerde volgorde waarin (bij de vergelijking van de totaalindrukken) de punten overeenstemming en verschil moeten worden afgewogen. Dan valt op dat daar waar de Hoge Raad in 1995 volstaat met te verwijzen naar de totaalindrukken *tout court*, dit in 2002 is uitgewerkt tot een combinatie van de auteursrechtelijk beschermende trekken in relatie tot de totaalindrukken. Tenslotte wordt gesproken van een *zelfstandig werk*, een term die wel zal mogen worden gelezen als identiek met een *nieuw, oorspronkelijk werk*.
Beziet men de rechtsontwikkeling sedert het laatst besproken arrest dan kunnen sindsdien bij een inbreukprocedure kennelijk drie fasen worden onderscheiden die successievelijk doorlopen moeten worden alvorens tot een beslissing over de gelijkenis/overeenstemmingsvraag kan worden gekomen. Die fasen kunnen als volgt worden aangeduid:
a Feitelijk moet worden vastgesteld dat sprake is van gelijkenis tussen danwel van overeenstemming van de conflicterende werken.
b Die feitelijke gelijkenis dan wel overeenstemming moet worden vastgesteld op basis van een vergelijking van de totaalindrukken van de conflicterende werken, waaruit moet blijken dat het latere werk in zodanige mate de auteursrechtelijke trekken van het eerdere werk vertoont, dat niet kan worden gesproken van een zelfstandig (nieuw, oorspronkelijk) werk.
c Indien de uitkomst van de vergelijking een aanmerkelijke gelijkenis tussen danwel overeenstemming van de conflicterende werken oplevert, ontstaat een vermoeden van auteursrechtinbreuk dat slechts kan worden weerlegd doordat de gedaagde aantoont dat geen sprake is van ontlening aan het werk van eiser.
Is geen sprake van op ontlening berustende gelijkenis danwel overeenstemming dan is daarmee dus de kous af. Niet duidelijk is of, op welke manier, bij deze fasering ook nog betekenis toekomt aan het antwoord op de vraag of het beweerdelijk nagebootste werk origineel is, dat wil zeggen een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, en zo ja, of ten opzichte daarvan het beweerdelijk inbreukmakende werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.
Dat punt is nadrukkelijk aan de orde in het *Heertje/Hollebrand*-arrest maar keert niet terug in latere uitspraken van de Hoge Raad. Niet geheel duidelijk is overigens weer of de desbetreffende overweging uit het *Heertje/Hollebrand*-arrest (terzake van onderdeel 3 van het middel) betrekking heeft op de inbreukvraag dan wel op de vraag naar de beschermingsomvang. Die vragen moeten echter van elkaar worden onderscheiden. Doet men dit dan komt alleen bij de laatste vraag bekentenis toe aan de (mate van) originaliteit van het eerdere zowel als het latere werk, waarbij rekening mag worden gehouden met de aard van beide werken.[12] Die gevolgtrekking mag, naar het lijkt, worden getrokken uit zowel het (oude) *Heertje/Hollebrand*-arrest als het (jongere) *Cow Brand-arrest*.[13]
Hoe volgens de Hoge Raad gelijkenis tussen danwel overeenstemming van de conflicterende werken, en ontlening in de beweerdelijke nabootsing moeten worden vastgesteld, kan niet in het algemeen worden gezegd; de vaststelling daarvan is overgelaten aan de feitenrechter die daarbij deskundigen kan inschakelen.[14] Niet aangegeven wordt echter op welke manier de kennelijk voorgeschreven vergelijking door de feitenrechter moet worden uitgevoerd. Zeker is dat om te beginnen van het pretense originele werk en van het beweerdelijk inbreukmakende werk de elementen van verschil en van overeenstemming moeten worden geïnventariseerd. Maar dan rijst vervolgens de vraag hoe de verhouding is tussen de afzonderlijke al dan niet gelijkende of overeenstemmende onderdelen van beide werken tot de gewekte totaalindrukken. Daarbij kunnen immers verscheidene situaties worden onderscheiden. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de uitgevoerde inventarisatie tot de uitkomst leidt dat sprake is van weinig of geen gelijkende onderdelen. Het is niet waarschijnlijk dat de totaalindrukken dan niettemin zullen overeenstemmen. Denkbaar is echter ook het omgekeerde; de vergeleken onderdelen stemmen in hoge mate overeen. Het ligt dan voor de hand dat ook de totaalindrukken zullen

overeenstemmen. Problematisch is echter de situatie waarin weliswaar sprake is van veel gelijkende onderdelen maar de totaalindrukken toch niet overeenstemmen.

4 Recente rechterlijke uitspraken
In het hierna volgende maak ik in chronologische volgorde melding van enkele rechterlijke uitspraken over respectievelijk geuren, sieraden, spelfiguren, meubels, logo's, boeken, ophangstandaards, en trekhaken in de jaren 2006 (geuren) en 2007 (overige werken).

a Inbreuk op de auteursrechtelijke bescherming van een geur is aan de orde in de uitspraak van het Hof Den Bosch in de procedures tussen Lancôme en Kecofa.[15] Het Hof past het criterium van de totaalindrukken bij een vergelijking van de conflicterende parfums Tresor en Female Treasure zondermeer toe, oordeelt in navolging van een overgelegd deskundigenrapport dat de geuren overeenstemmen en dat dus sprake is van inbreuk, tenzij Kecofa bewijst dat die overeenstemming niet berust op ontlening.

b De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem boog zich over een inbreukzaak met betrekking tot sieraden.[16] In het vonnis wordt onder verwijzing naar die uitspraak, het *Una Voce Particolare*-arrest letterlijk geciteerd. De uitgesproken gedeeltelijke veroordeling rept van een sterk overeenstemmende totaalindruk op basis van een vergelijking van bepaalde originele en inbreukmakend geoordeelde sieraden.

c Spelfiguren zijn aan de orde in een vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rotterdamse rechtbank.[17] In dit vonnis begint de rechter met te overwegen dat de vordering slechts kan slagen indien buiten twijfel is dat het eerdere werk in de termen van het *Van Dale/Romme-arrest* valt. Dat wordt vervolgens aangenomen, waarna zonder referte aan het totaalindrukkencriterium maar op basis van het feit dat het latere werk in kwestie vrijwel identiek wordt geoordeeld, inbreuk wordt vastgesteld.

d In een exemplarische uitspraak over inbreuk op de vormgeving van meubels volgt het Hof Den Haag nauwgezet het door de Hoge Raad aangegeven inbreukscenario 2. Interessant is in dat verband wat het Hof overweegt over de verhouding tussen het element van de auteursrechtelijk beschermde trekken en de totaalindrukkentoets. *Het Hof verwerpt het stand punt van Cassina dat erop neerkomt dat de auteursrechtelijk beschermde trekken enerzijds en de totaalindrukken anderzijds als twee afzonderlijke maatstaven van verschillende rang moeten worden aangemerkt. De totaalindrukken staan naar het oordeel van het Hof niet los van de auteursrechtelijk beschermde trekken: of de totaalindruk die een beweerdelijk inbreukmakend werk maakt, te weinig verschilt van die van het auteursrechtelijk beschermde werk voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een nieuw werk kan worden aangemerkt, hangt af van de mate waarin het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het oorspronkelijk werk vertoont. Niet kan worden aanvaard dat reeds van auteursrechtinbreuk sprake is indien slechts een karakteristiek element van een auteursrechtelijk beschermd werk is overgenomen, terwijl de totaalindruk die dit werk maakt overigens geheel verschilt van die van het auteursrechtelijk beschermde werk.*[18]

e Logo's zoals aan de orde in een arrest van het Haagse Hof komen, mits origineel, auteursrechtelijke bescherming toe.[19] Overwogen wordt dat voor inbreuk op basis van een vermoeden van (bewuste of onbewuste) ontlening niet kan worden volstaan met te wijzen op het bestaan van punten van overeenstemming tussen de conflicterende werken. Daartoe is – geparafraseerd – een grote mate van overeenstemming vereist, te beoordelen aan de hand van een vergelijking volgens het criterium van de totaalindrukken. Volgt verwijzing naar het *Una Voce Particolare*-arrest.

f Boeken, in casu een handleiding voor het beantwoorden van vragen, zijn aan de orde in een vonnis van de Rechtbank Utrecht.[20] Geoordeeld wordt dat bepaalde specifieke elementen van het boek van eiser een persoonlijk stempel dragen (en dat dit in casu niet verloren is gegaan door – zoals voor mogelijk wordt gehouden – veelvuldig gebruik en grootse navolging). In casu wordt inbreuk aangenomen omdat het latere boek in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoonde dat niet kon worden gezegd dat het latere boek een zelfstandig werk was. De verschillen tussen beide boeken overheersten niet zodanig dat geen sprake was van nabootsing. Ook was niet van belang dat het latere boek nieuw materiaal bevatte. Bovendien oordeelt de rechtbank beslissend voor het antwoord op de inbreukvraag of auteursrechtelijk beschermde trekken zijn overgenomen. Dit alles op basis van een puntsgewijze vergelijking van beide boeken. Van een vergelijking van totaalindrukken wordt niet gesproken.

g Over ophangstandaards oordeelt opnieuw het Haagse Hof.[21] Vooropgesteld wordt een verwijzing naar het *Decaux/Mediamax*-arrest en het *Una Voce Particolare*-arrest. Bij de zoektocht naar overgenomen auteursrechtelijk beschermde trekken wordt gerefereerd aan het *voldoende afstand nemen*. De uitkomst van de zoektocht leidt tot

het oordeel dat niet de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk zijn overgenomen *althans niet zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen*. Daaraan wordt nog toegevoegd dat daardoor ook geen sprake is van auteursrechtinbreuk op onderdelen van het eerdere werk.

h Tot slot nog weer een uitspraak van de Rechtbank Utrecht, ditmaal over trekhaken.[22]
Nadat eerst feitelijk is vastgesteld dat het gaat om producten die wat hun vormgeving betreft vrijwel geheel zijn bepaald door technische en functionele vereisten (dat wil zeggen: zij komen niet in aanmerking als werken), wordt niettemin een vergelijking op basis van het totaalindrukkencriterium uitgevoerd die negatief uitvalt. Geen inbreuk.

5 Afrondende opmerkingen
Sedert het *Decaux/Mediama*-arrest gaat het bij de inbreuk op auteursrecht om vergelijking van de *totaalindrukken* van een pretens origineel en een beweerdelijke nabootsing. Het *Una Voce Particolare*-arrest werkt dit criterium uit door toe te voegen de elementen *auteursrechtelijk beschermde trekken* en *zelfstandig* werk. In de lagere rechtspraak komt bovendien het element *afstand nemen* voor. Maar hoe totalitair is dit inbreukcriterium?
Totalitair in elk geval in zoverre als de gepresenteerde steekproef uit recente rechterlijke uitspraken slechts een voorbeeld bevat (*The Book of Answers-uitspraak*) waarin het criterium van de totaalindrukken niet wordt gebruikt. Ik kom op de mogelijke reden daartoe hierna terug. Totalitair minder daar waar het de toepassing van het totaalindrukkencriterium betreft. Dat wil zeggen: wat betreft de wijze waarop de vergelijking wordt uitgevoerd. Sprake blijkt dan te zijn van door de feitenrechter genomen vrijheid in het bijzonder bij het in aanmerking nemen van de bijzondere omstandigheden van het geval. Daartoe bestaat de mogelijkheid nu de Hoge Raad op dit punt immers geen leiding blijkt te geven.
Maar die vrijheid vormt wel een probleem omdat de rechtszekerheid is gediend met een zekere mate van methodische consistentie bij het uitvoeren van de vergelijking. Een voorstel daartoe is gedaan door Visser. Hij schrijft het volgende:

Zodra er echter sprake is van enige gelijkenis van totaalindrukken, zal de rechter moeten beoordelen of die totaalindrukken worden veroorzaakt door overgenomen auteursrechtelijk beschermde trekken of door onbeschermde (stijl)elementen, die meestal blijken uit de rest van de markt. Dat betekent dat hij bij de vergelijking van B en C onderdelen van de totaalindrukken moet 'wegdenken'. Wat de rechter praktisch gesproken wel moet doen is B (en C) vergelijken met de rest van de markt en dus tegelijk met de inbreukvraag ook gedeeltelijk de beschermingsvraag behandelen.[23]

Naarmate de oorspronkelijkheid van een werk groter is, aldus nog steeds Visser, neemt dat werk dus een grotere afstand ten opzichte van de rest van de markt, en heeft daardoor een grotere beschermingsomvang dan zonder die grote oorspronkelijkheid het geval zou zijn. *Zo kon de auteur van Harry Potter*, besluit Visser, *zich met succes verzetten tegen het boek Tanja Grotter. (...) Een origineel verhaal dat zich duidelijk onderscheidt van het reeds bestaande en een groot commercieel succes is, heeft in de praktijk een ruime beschermingsomvang.*[24]
Vissers verwijzing naar de markt bij het vergelijken van de totaalindrukken is een interessant gezichtspunt dat in ieder geval helpt bij het wegzuiveren van, om wat voor reden dan ook, auteursrechtelijk onbeschermde elementen. Dat referte aan de markt nuttig is, illustreert bovendien dat de uitkomst van de vergelijking van de totaalindrukken altijd relatief is. Tussen A en B (bij Visser B en C) kan B inbreuk maken maar tegelijkertijd kan A inbreuk maken op C. Maar wat dan nog te vergelijken overschiet, zal toch op de eigen auteursrechtelijke merites moeten worden beoordeeld en daarbij helpt verwijzing naar de markt niet. Immers, wat te doen indien bij vergelijking van het werk van B met dat van A blijkt dat alle, vele dan wel sommige afzonderlijke onderdelen van B's werk overeenstemmen met kenmerkende, dat wil zeggen auteursrechtelijke trekken dragende, afzonderlijke onderdelen van A's werk, terwijl bij een vergelijking van de totaalindrukken een dergelijke overeenstemming ontbreekt? Is dan geen sprake van een inbreukmakend werk van B?
Zoals ik Visser lees, ontkoppelt hij de waardering van de auteursrechtelijk beschermde trekken en de aanleg van de totaalindrukkentoets. Dat gebeurt nu juist niet in de Haagse arresten *Sky Lite/Audipack en Cassina/Seats and Sofa's*. In beide uitspraken worden de auteursrechtelijk beschermde trekken betrokken in de vergelijking van de totaalindrukken. In het eerste arrest is voor het aannemen van inbreuk beslissend of de totaalaanblik van het aangevochten werk de kenmerken van het originele werk weerspiegelt. In het tweede arrest komt het Hof tot zijn oordeel op basis van een vergelijking van twee optelsommen: die van de auteursrechtelijk beschermde trekken van het werk van A, en die van de daarmee overeenstemmende elementen van B. Omdat de twee optelsommen onvoldoende overeenstemmen is er geen overeenstemming van totaalindrukken, en dus geen inbreuk. Zo gesteld, is duidelijk dat de toepassing van het criterium van de totaalindrukken in beide arresten verschillend wordt toegepast.[25]

Geplaatst voor de keuze welke van de drie besproken benaderingen bij het toepassen van de inbreuktoets mij het meest aanspreekt, kies ik voor die van het *Cassina/Seats and Sofa's*-arrest. Maar ook die benadering bevredigt mij maar ten dele omdat daarmee evenmin als in de andere twee benaderingen mijns inziens recht kan worden gedaan aan de verscheidenheid van werken die voor auteurs rechtelijke bescherming worden voorgedragen. En daarmee ben ik terug bij de beginvraag aan het slot van paragraaf 1 en bij de vragen waarmee paragraaf 3 eindigt. Mijn antwoord op die vragen volgt hieronder waarbij ik ook betrek de signalering in paragraaf 4 dat alleen in de uitspraak over auteursrechtinbreuk op een boek niet wordt gewerkt met het criterium van de totaalindrukken.
Ik stel voorop dat ontkoppeling van de auteursrechtelijk beschermde trekken en het oordeel over de vergelijking van de totaalindrukken als voor alle gevallen geldend uitgangspunt niet kan worden aanvaard omdat daarmee geen recht wordt gedaan aan gevallen waarin die trekken de totaalindruk(ken) onvoldoende bepalen. Hier blijkt het van belang om de aard van de vergeleken werken in de beschouwing te betrekken. Het is zeer wel mogelijk dat met betrekking tot straatmeubilair of andere producten van industriële vormgeving marges bestaan die in het product van B verwerkte karakteristieke elementen van het product van A doen wegvallen bij vergelijking van de producten als geheel. Dat kan aanleiding zijn om geen inbreukverbod uit te spreken. Maar dit kan zeer wel anders liggen wanneer architect X in zijn ontwerp voor een gebouw ornamentiek opvoert die kenmerkend is voor de ontwerpen van architect Z, terwijl bij vergelijking van beide gebouwen de totaalindrukken aanmerkelijk verschillen. Een inbreukverbod bestaande in het verwijderen van de ornamenten, lijkt dan zeer wel mogelijk. Nog sprekender is een geval waarin auteur N in een boek (anders dan als citaat) letterlijke passages overneemt uit een boek van M, terwijl N's boek qua thematiek etc. overigens geheel van M's boek verschilt, en dus de totaalindrukken ervan verschillen. Er kan naar mijn mening geen twijfel over bestaan dat de overgenomen passages inbreuk makend zijn en een verbod rechtvaardigen. Zoals ook gebeurd is in de *The Book of Answers*-uitspraak. Bij Visser heb ik dan bovendien nog het bezwaar dat bij hem het antwoord op de inbreukvraag wordt gegeven aan de hand van de bepaling van de beschermingsomvang (aspecten die in het rechtsoordeel uiteen moeten worden gehouden).[26] Uit het geschrevene volgt dat ik per saldo evenmin kan instemmen met het in alle gevallen onverkort volgen van de benadering in het *Cassina/Seats and Sofa's*-arrest. In die benadering is immers ook geen plaats voor een veroordeling wegens inbreuk indien weliswaar auteursrechtelijk beschermde trekken van het ene in het andere werk zijn overgenomen maar dat wat overgenomen is toch niet de totale indruk bepaalt die de beweerdelijke nabootsing maakt.
Een en ander brengt mij tot de conclusie dat de auteursrechtelijke inbreukvraag zich niet leent voor een totalitaire benadering maar vraagt om een benadering op maat. Zo een als is neergelegd in het *Heertje-Hollebrand*-arrest. Ik beveel daarom aan de hiervoor in de paragraven 2 en 3 beschreven inbreukscenario's simultaan te volgen. Dusdoende kan een gezichtspuntencatalogus worden opgebouwd per categorie(en) in aanmerking komende werken waaraan een zekere mate van consistentie kan worden ontleend bij het ontwikkelen van de rechtspraak.

* F.W. Grosheide is hoogleraar intellectueel eigendomsrecht (Molengraaff Instituut voor Privaatrecht/Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) UU) en advocaat te Amsterdam.

[1] HR 29 december 1995, *NJ* 1996, 546 (r.o. 3.2) nt DWF.

[2] HR 29 november 2002, *NJ* 2003, 17; *AMI* 2003/1, p. 15 nt DJGV; *IER* 2003/2, p. 93 nt FWG; *TBR* 2003, p. 224 nt LQS, verwijzend naar HR 21 februari 1992, *NJ* 1993, 164. In deze bijdrage gaat het nadrukkelijk niet om twee bijzondere gevallen van auteursrechtinbreuk: het niet wettelijk geregelde plagiaat, en de in art. 18b Aw geregelde parodie. Voor wat een parodie is, verwijs ik naar de wet. Plagiaat doet zich voor wanneer een uiting (bewust) wordt gepresenteerd als origineel, terwijl het een gehele of gedeeltelijke nabootsing en daarom geen zelfstandig werk is. Plagiaat kan samenlopen met de hier besproken algemene auteursrecht inbreuk.

[3] Idem Verkade in zijn Conclusie voor het *Una Voce Particolare*-arrest sub 4.14.

[4] Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* (Kluwer/Deventer, 2005), p. 165 aan het einde van een evaluerende paragraaf 4.9. In dezelfde zin van Ch. Gielen, *IER* 2004/ p. 255 (257).

[5] Grosheide, *IER* 2003/2, p. 101.

[6] Ibidem

[7] HR 28 juni 1946, *NJ* 1946, 712 (*Van Gelder/Van Rijn*). Op basis van dit arrest en ook nog het latere *Barbie*-arrest (HR 21 februari 1992, *NJ* 1992, 164 ut JHS, *IER* 1992), p. 82 nt AAQ; *AMI* 1993/ p. 7 nt Gerbrandy, en p. 30 nt FWG) werd dus aangenomen dat van inbreuk sprake is indien tussen twee werken (een op ontlening berustende) opvallende gelijkenis dan wel overeenstemming bestond zonder dat overigens werd aangegeven welke mate van gelijkenis of overeenstemming vereist was. Zie over het mogelijke verschil in betekenis tussen gelijkenis (feitelijk) en *overeenstemming* (juridisch) Spoor/Verkade, *Auteursrecht* (Kluwer Deventer 1993), p.150

[8] HR 5 januari 1979, *NJ* 1979, 339 (*Heertje/Hollebrand*)

[9] Zie J.H. Spoor, Heertje/Hollebrand revisited, in *Noten bij Noten* (W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1990) p. 101.

[10] Dat alles onder toevoeging van zulke woorden als *in hoge mate* en *veelal*. Die relativerende benadering volgt de Hoge Raad – tegen de zin van annotator L. Wichers Hoeth – ook met betrekking tot het onrechtmatigheidsoordeel. Het wordt mogelijk geacht dat een nagevolgd werk te weinig origineel is om tot een auteursrechtinbreuk te komen, zoals het ook mogelijk is dat inbreuk te gering is om deze tot toewijzing van een verbods- of schadevergoedingsvordering te doen besluiten. Vgl. F.W. Grosheide, Zwakke Werken (*Bremer-bundel*, Kluwer Deventer 1998, p.121)

[11] Zie noot 1. Dit oordeel is in overeenstemming met de Conclusie van AG Asser sub 2.20-2.21 voor het arrest.

[12] Vgl. J.H. Spoor, *AMR* 1985, p. 109.

[13] Zie voor de vindplaatsen noot 9 en HR 13 oktober 1989, *NJ* 1990, 237 (*Cow Brand*) jo HR 4 januari 1991, *NJ* 1991, 608 (Van Dale/Romme) (r.o. 3.4). Zoals AG Asser in zijn Conclusie voor het *Decaux/Mediamax*-arrest sub 2.19, terecht opmerkt, behoeft de rechter dus niet eerst vast te stellen of het pretense originele werk wel origineel is. Ik verwijs verder naar wat ik eerder schreef in mijn *IER*-noot genoemd in noot 3 en mijn bijdrage aan de Bremer-bundel genoemd in noot 11.

[14] In gelijke zin Asser, Conclusie voor het *Decaux/Mediamax*-arrest sub 2.17.

[15] HR 16 juni 2006, *AMI* 2006/5, p. 9 (*Lancôme/Kecofa*).

[16] Vzgr Rb Arnhem 19 april 2007, *IEPT* 20070419 (*Accessa/Fuwang*). Vgl. Vzgr Rb Leeuwarden 2 maart 2006, *AMI* 2006/3, p. 105 (*Lucy Locket/ Van der Meulen Intertoys*) inzake jurkjes.

[17] Vzgr Rb Rotterdam 30 juli 2007, *IEPT* 20070730 (*My Little Pony*). Vgl. Vzgr Rb Utrecht 16 juni 2006, *AMI* 2006 5, p. 192 (*Petit/ Bonâ Parte*) inzake knuffelapen.

[18] Hof Den Haag 24 augustus 2006, *AMI* 2007/1, p. 32 (*Cassina/Seats and Sofas*). Vgl. Hof Arnhem 17 october 2006, *AMI* 2007/2, p. 59 (*Holtkamper/Gerjak*) inzake tenten.

[19] Hof Den Haag 13 september 2007, *IEPT* 20070913 (*Netscape/Netschaap*). Vgl. Vzgr Rb Maastricht 18 september 2006, *AMI* 2006 2007/1, p. 33 (*St. Nicholas Music Inc/Get Nosed*) inzake logo's.

[20] Rb Utrecht 19 september 2007, *IEPT* 20070919 (*The Book of Answers*). Vgl. Rb Amsterdam 8 maart 2006, *AMI* 2006/ 4, p. 133 (*Martens/ PCM*) nt JHS inzake luchtfoto's.

[21] Hof Den Haag 8 november 2007, Rolnummers 07/842 en 07/75 (*Sky Lite/Audipack*).

[22] Rb Utrecht 9 november 2007, KG ZA 07-908 (*ACS Systems/Terwa*).

[23] D.J.G. Visser, *Het ABC van iedere ie-inbreuk* (Leiden 2004), p. 14; idem, noot bij de *TrippTrapp-stoel*-uitspraak (Rb Den Haag 7 februari 2007, *AMI* 2007/3, p. 103.

[24] Visser, o.c. noot 24, p. 14-15, verwijzend naar Hof Amsterdam 6 november 2003, *AMI* 2004/ p. 36 nt Klomp (*Rowling/Byblos*).

[25] In het *Sky Lite/Audipack*-arrest valt bovendien op dat het Hof uit het niet overeenstemmen van de totaalindrukken afleidt dat dan ook geen sprake is van inbreuk op afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde onderdelen van het originele werk. Dat lijkt in elk geval niet juist.

[26] Het valt op dat Visser combinering van beide aspecten voor de hand vindt liggen in gevallen van sterke originele werken, en daarbij verwijst naar Spoor, geciteerd in noot 13, die een dergelijke combinatie juist bepleit bij *werken met een bescheiden eigen karakter*.

Het intellectuele-eigendomsrecht: koevoet of kruisbestuiving?

Nicole Hagemans*

Feer Verkade staat door zijn handboek Verkade/Spoor resp. Spoor/Verkade (inmiddels uitgebreid met Visser) vooral bekend als auteursrechtdeskundige. Dat doet hem ernstig te kort. Hem kenschetsen als een IE-man, zou hem eveneens te kort doen. Hij is – minimaal – een civielrechtman en bestrijkt als advocaat-generaal bij de Hoge Raad het hele civiele spectrum. Maar als redacteur van het *Bijblad* (deze bijdrage is gelukkig nog geen algeheel afscheid van Feer, dus laat ik mij beperken tot zijn rol als *Bijblad*-redacteur) was hij vooral een IE-man. Het *Bijblad* is in de eerste plaats een jurisprudentietijdschrift voor het octrooi-, merken- en modellenrecht. Het auteursrecht (en het overige IE-recht) komt zijdelings aan bod, maar dat heeft Feer er niet van weerhouden er maar liefst dertig jaar redacteur van te zijn geweest, wat mijn stelling van Feer als IE-man onderstreept. Om recht te doen aan zijn brede deskundigheid – hij is zelf veel te bescheiden om daar veel woorden aan vuil te maken – wil ik in deze feestelijke aflevering van het Bijblad een kleine bijdrage leveren (misschien is het woord column hier beter op zijn plaats) over de brede invloed van het IE-recht die ik meen te ontwaren op de rest van het recht. Wat ik daarmee bedoel? Het IE-recht is een niche, waarin je je als specialist redelijk veilig kunt terugtrekken. Maar ondanks – of wellicht dankzij – die status, wordt er door de Europese Commissie bijzonder veel belang aan dit rechtsgebied gehecht. Ik meen mij niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat voor het IE-recht in de EU een belangrijker rol is weggelegd dan enkel de rol als rechtsgebied dat geharmoniseerd dient te worden. Het IE-recht wordt in Brussel namelijk gebruikt om als koevoet te dienen om andere punten op de agenda van de gemeenschappelijke markt te realiseren – of misschien moet ik het positiever formuleren en stellen dat er sprake is van kruisbestuiving tussen het IE-recht en andere rechtsgebieden, zoals het burgerlijk procesrecht en het strafrecht. Bijna zoals de IE-deskundigheid van Feer ook een opmaat is geweest voor zijn veel bredere deskundigheid als advocaat-generaal. Tevens wil ik aanstippen wat de gevolgen van die kruisbestuiving in de EU zijn voor het nationale recht.

Het IE-recht is een species van de onrechtmatige daad en het IE-recht is altijd al een beetje een bijzondere eend in de onrechtmatigedaadsvijver geweest, met enige procesrechtelijke bijzonderheden. Dat bood de Commissie de gelegenheid aan de hand van de harmonisatie van dit rechtsgebied (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, *PbEU* 2004, L 195, hierna: IE-handhavingsrichtlijn) stapsgewijs haar invloed op het burgerlijk procesrecht te doen gelden. Algehele harmonisatie van het burgerlijk procesrecht is in de EU waarschijnlijk vooralsnog niet haalbaar. Daarom heeft de Commissie zich nu achtereenvolgens gericht op harmonisatie van de handhaving van het IE-recht, het aanbestedingsrecht,[1] het mededingingsrecht[2] en het consumentenrecht.[3] Op al deze rechtsgebieden zijn of worden ontwerp-richtlijnen en andere plannen voorbereid ter harmonisatie van de maatregelen die voor de civiele rechter gevorderd kunnen worden als er sprake is van handelingen in strijd met het desbetreffende recht en ter harmonisatie van procedurele bepalingen die gelden als een dergelijke maatregel gevorderd wordt. Als een bepaalde maatregel eenmaal is ingevoerd in de een of andere richtlijn, dan kan een zelfde maatregel in een andere richtlijn moeilijk meer tegengehouden worden. Het paard van Troje is binnen.

De IE-handhavingsrichtlijn is opgesteld op een wijze die de Commissie vaker toepast: het bijeen brengen van een verzameling *best practices* uit alle EU-lidstaten. Zo is de bewijsgaring afgekeken van Engeland en Frankrijk (respectievelijk Anton Piller Order en de *saisie contrefaçon*) en de informatie over de inbreukketen van de Benelux.[4] Die *best practices* zijn objectief bekeken vaak inderdaad interessante maatregelen of procedures, maar probleem is alleen dat ieder van die *best practices* uit een bepaalde context wordt weggerukt, namelijk het nationale, coherente systeem van het burgerlijk procesrecht. Zo wordt er steeds hier en daar aan een paar schroefjes en moertjes van het burgerlijk procesrecht gedraaid, terwijl dat rechtsgebied een samenhangend geheel is. Het risico van een dergelijke gefragmenteerde aanpak is dat de uitkomst ook een andere kan zijn dan was beoogd. Zo was de bedoeling van de Commissie in de IE-richtlijn de drempel om te procederen voor de rechthebbende zo laag mogelijk te maken door de verliezer te veroordelen in de betaling van alle proceskosten van de in het gelijk gestelde partij (artikel 14 van de richtlijn, artikel 1019h). Nu blijkt echter dat deze regeling in Nederland wel eens een averechts effect zou kunnen hebben, want volgens sommigen is het aantal IE-inbreukprocedures merkbaar afgenomen. Doordat de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld in de volledige proceskosten, en dat kan dus ook de eiser zijn, is het financiële risico van het starten van een procedure toegenomen ten opzichte van het tot voor kort gangbare gebruik van liquidatietarieven voor de advocatenkosten. En dat heeft een negatief effect op de procesbereidheid.

De IE-handhavingsrichtlijn harmoniseert de rechterlijke maatregelen en procedures voor een hele specifieke onrechtmatige daad, namelijk alleen die met betrekking tot inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.

Omdat IE-inbreuken zoveel economische schade veroorzaken. Dat betekende dat dankzij de richtlijn de best practices uit 15 verschillende lidstaten in 25 (inmiddels 27) verschillende rechtssystemen geïntegreerd moesten worden. Alleen voor IE-rechten. Dat is een arbitraire keuze. Natuurlijk vormen counterfeit en piraterij een bedreiging voor de interne markt en de openbare orde. Zij maken direct of indirect inbreuk op arbeidswetgeving (illegale arbeid), belastingwetgeving en op wetgeving op gebied van volksgezondheid en productveiligheid. Het gebruik van bijvoorbeeld nagemaakte inferieure medicijnen of vliegtuigonderdelen kan rampzalige gevolgen hebben. Bovendien lijkt de georganiseerde criminaliteit inmiddels ook namaak en piraterij ontdekt te hebben als lucratieve inkomstenbron. De Europese Commissie geeft echter geen ruimte voor overwegingen of bijvoorbeeld (weduwen en weduwnaars van) slachtoffers van asbest, medische fouten of milieuschade niet meer behoefte hebben aan een gunstiger bewijspositie en vergoeding van de volledige proceskosten in aansprakelijkheidsprocedures dan bedrijven als Unilever, Warner Brothers, Nike en G-star in inbreukprocedures. Elk rechtsgebied waarvan de handhaving EU-breed wordt geharmoniseerd, staat op zich en die harmonisatie heeft steeds een eigen rechtvaardiging. Voor het mededingingsrecht geldt dat dit het hart vormt van de EU, wat ook geldt voor EU-brede aanbestedingen, de consument is een zwakke partij die beschermd dient te worden. Etcetera.

De Nederlandse regering heeft grote moeite met deze horizontale en gefragmenteerde aanpak per rechtsgebied, zoals blijkt uit rapportage aan de Tweede Kamer over dergelijke EU-voorstellen.[5] De regering bepleit dat dit soort onderwerpen in het Comité Civile worden aangepakt; dat is de EU-Raadswerkgroep die o.a. gaat over brede rechtsvragen die het hele civiele recht betreffen. Maar de Europese Commissie zal een integrale aanpak van het burgerlijk procesrecht niet haalbaar achten. Nu wordt steeds per rechtsgebied geregeld hoe bijvoorbeeld de proceskostenveroordeling gaat, hoe en onder welke voorwaarden welke documenten opgevraagd kunnen worden bij de wederpartij e.d.: voor het consumentenrecht, voor het mededingingsrecht, voor het intellectuele-eigendomsrecht. En zo worden er iedere keer *best practices* uit de lidstaten op elkaar gestapeld. En iedere keer pakt het net iets anders uit, want iedere keer zitten er andere ambtenaren namens de lidstaten te onderhandelen, zodat de uitkomsten verschillen. Zo kan ook een eenmaal binnengehaald paard van Troje er een volgende keer in een andere EU-richtlijn weer anders uitzien, ten gevolge van de onderhandelingen.

Dit heeft gevolgen voor de implementatie in de Nederlandse wetgeving. Er is naar aanleiding van de IE-handhavingsrichtlijn in het Nederlandse Wetboek van Burgerlijk procesrecht een apart hoofdstuk opgenomen dat luidt 'Van rechtspleging in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom' (de artikelen 1019-1019i Rv). Zullen er nog vele hoofdstukken volgen voor allerlei andere rechtsgebieden? Zo'n aanpak brengt lastige vragen met zich. Zo heeft de Eerste Kamer aan de Minister van Justitie gevraagd wat er gebeurt in een rechtszaak waarvan de inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht slechts een ondergeschikt onderdeel uitmaakt. Welke procedureregels zijn dan van toepassing? Volgens de minister in zijn antwoord aan de Eerste Kamer zal per geval bezien moeten worden in hoeverre het mogelijk is om de specifieke maatregelen toe te passen op het onderdeel van de procedure dat op de IE-inbreuk betrekking heeft.[6] Maar het wordt er niet eenvoudiger op.

Waar heeft nog meer kruisbestuiving tussen het IE-recht en andere rechtsgebieden plaatsgevonden? Ik noemde al even het mededingingsrecht. De Commissie wil het eenvoudiger maken voor slachtoffers (zowel burgers als bedrijven) van overtreding van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag, om schadevergoeding te vorderen van de overtreder. De Commissie beoogt hiermee drie dingen. Ten eerste het waarborgen van de volledige werking van de interne markt door het preventieve effect van schadevergoedingen, ten tweede compensatie van benadeelden en ten derde het vergroten betrokkenheid burger en bedrijfsleven bij mededinging. De Commissie wil dit onderwerp dus niet alleen overlaten aan de nationale mededingingsautoriteiten. De Commissie heeft hierover een studie verricht (waarin diverse keren naar het richtlijn IE-handhaving wordt verwezen) en een groenboek opgesteld (zie voetnoot 3 hierboven). In het groenboek doet ze allerlei voorstellen en vraagt ze daarover de mening van betrokkenen. De onderwerpen waarop die voorstellen betrekking hebben, komen voor IE-deskundigen voor een deel bekend voor. Ze variëren van toegang tot bewijsmateriaal dat zich in de macht van de (gedaagde) wederpartij bevindt, het benoemen van deskundigen, de mate van bewijs van schuld dat geleverd moet worden, de mogelijkheid om in een groepsactie schadevergoeding te vorderen, de proceskostenveroordeling, de verjaring van de vordering,[7] tot de wijze waarop schade gedefinieerd en berekend moet worden. In dit laatste onderdeel komt wederom het voorstel naar voren om schadevergoeding te verdubbelen (ook wel 'penal damages' genoemd). Deze dubbele schadevergoeding zat ook in het richtlijnvoorstel IE-handhaving van 30 januari 2003 (artikel 17 lid 1),[8] maar daar is het tijdens de onderhandelingen in Brussel uit geschrapt wegens groot verzet van de lidstaten, die in het merendeel wensen vast te houden aan het beginsel dat schadevergoeding slechts de daadwerkelijk geleden schade dient te vergoeden en dat 'straffen' door middel van schadevergoeding niet in het privaatrecht thuishoort. Maar de Commissie vindt het blijkbaar een belangrijk onderwerp en probeert het in het kader van het mededingingsrecht nog een keer.

En nu we het over straffen hebben, kom ik bij mijn laatste voorbeeld van het IE-recht als koevoet in de EG, namelijk de richtlijn strafrechtelijke handhaving. In het richtlijnvoorstel IE-handhaving[9] was in artikel 20 een redelijk uitvoerige bepaling opgenomen dat bepaalde dat ernstige inbreuken als een strafbaar feit dienen te worden gekwalificeerd waarop strafrechtelijke maatregelen inclusief vrijheidstraffen en boetes gesteld dienen te worden. Er was een lijst maatregelen opgenomen die in passende gevallen opgelegd konden worden, waaronder vernietiging van de inbreukmakende goederen, sluiting van de vestiging die voornamelijk voor het plegen van de inbreuk is gebruikt, een tijdelijk of definitief verbod op de uitoefening van commerciële activiteiten en een verbod op toegang tot bijstand en subsidies van de overheid. Het ging de Commissie echter vooral om het vestigen van haar bevoegdheid op het terrein van het strafrecht in de eerste pijler van de EG, in plaats van de derde pijler waar het strafrecht tot die tijd thuishoorde en waar zwaardere eisen worden gesteld aan harmonisatie (m.n. aan besluitvorming, waar unanimiteit van stemmen vereist is tegenover gekwalificeerde meerderheid in de eerste pijler). De lidstaten waren echter vrijwel anoniem tegen deze bepaling en de Commissie schrapte het strafrecht uit de IE-handhavingsrichtlijn. Maar ook hier probeert de Commissie het opnieuw door het nieuwe richtlijnvoorstel inzake strafrechtelijke handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.[10] In die richtlijn worden voor het eerst zowel de strafrechtelijk te handhaven norm als de sancties omschreven; voorheen was wel enkele malen de strafrechtelijk te handhaven norm in een richtlijn en de strafrechtelijke sanctionering in een kaderbesluit opgenomen.[11] Zo was ook het eerste voorstel voor deze richtlijn strafrechtelijke handhaving van IE-rechten oorspronkelijk opgezet, maar later zijn beide onderdelen in een gewijzigd voorstel voor de richtlijn samengevoegd.

De jurisprudentie die enige duidelijkheid heeft geschapen over de bevoegdheid van de Commissie om strafrechtelijke handhaving te harmoniseren speelt zich af op het terrein van het milieurecht.[12] Volgens de uitspraak van het Hof van Justitie in zaak C-176/03 over een kaderbesluit inzake de strafrechtelijke bescherming van het milieu, kan de Gemeenschapswetgever, wanneer het gebruik van doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen door de bevoegde nationale instanties een onontbeerlijke maatregel is in de strijd tegen ernstige aantastingen van het milieu, aan de lidstaten de verplichting opleggen om dergelijke sancties in te stellen teneinde de volledige doeltreffendheid van de door hem op dit gebied vastgestelde normen te verzekeren. Uit dit arrest kan gevoeglijk worden afgeleid dat de Gemeenschapswetgever ook op andere terreinen dan het milieu in de eerste pijler bevoegd is de lidstaten te verplichten tot strafbaarstelling van ernstige inbreuken op Gemeenschapsnormen.[13] Maar het Hof heeft vervolgens in zaak C-440/05 wel uitgemaakt dat het voorschrijven van de aard en de hoogte van de strafsanctie niet tot de bevoegdheid van de Gemeenschap behoort.

De richtlijn strafrechtelijke handhaving IE-rechten had wel de eer kunnen toekomen de eerste poging van de Commissie te zijn om de eerste richtlijn over strafrechtelijke handhaving onder de eerste pijler worden waarin zowel de te handhaven norm als de sancties zijn opgenomen. Ware het niet dat door het nieuwe Verdrag van Lissabon één juridisch kader voor nagenoeg alle beleidsterreinen van de Europese Unie, inclusief het strafrechtelijke terrein, wordt geschapen, waarvoor dezelfde rechtsinstrumenten en dezelfde wetgevingsprocedure zal gelden.[14] De verschillende pijlers waaruit de EU nu nog bestaat, komen daarmee te vervallen en een belangrijk deel van het strafrecht zal via gewone richtlijnen (zonder veto-rechten) kunnen worden geharmoniseerd. Het zou mij niet verbazen als de Europese Commissie het IE-recht als één van de eerste strafrechtelijk te harmoniseren onderwerpen zal nemen om het nieuwe verdrag op los te laten. Voorlopig heeft de Commissie door middel van een vragenlijst bij de lidstaten geïnventariseerd welke wetgeving op het gebied van strafrechtelijke handhaving van IE-rechten er in de lidstaten aanwezig is. Tevens zal de Commissie verduidelijken op welke communautaire IE-wetgeving de richtlijn van toepassing zal zijn. Want zowel op basis van de uitspraak van het Hof in zaak C-176/03 als op basis van het gewijzigde EU-Verdrag zal het moeten gaan om een gebied waarop harmonisatiemaatregelen zijn vastgesteld. Dat betekent dat het octrooirecht niet onder de strafrechtelijke IE-handhavingsrichtlijn zal komen te vallen. Maar ook daar heeft de Commissie de hoop nog niet opgegeven en een troef uitgespeeld. Op het Gemeenschapsoctrooidossier is de Commissie-ambtenaar geplaatst die de Dienstenrichtlijn erdoor heeft weten te slepen, dus misschien lukt het deze ambtenaar ook dit dossier, een van de langstlopende dossiers in de EU, tot een goed einde te brengen (wat overigens nog geen harmonisatiemaatregel is, zodat dan waarschijnlijk alleen het Gemeenschapsoctrooi strafrechtelijk gehandhaafd zal kunnen worden). Maar voordat deze column met dit soort informatie dreigt af te zakken tot het niveau van de roddelbladen, zij hier vermeld dat de behandeling van de strafrechtelijke IE-handhavingsrichtlijn in Brussel verder al geruime tijd stil ligt. Wellicht tot 1 januari 2009, de datum waarop het Verdrag van Lissabon in werking zou moeten treden (mits dan alle acten van bekrachtiging zijn neergelegd)?

Het IE-recht is een niche, maar een niche waar andere rechtsgebieden wel eens een kijkje zouden kunnen nemen om te zien wat hen wellicht te wachten staat. En de vraag of het IE-recht nou koevoet is of kruisbestuiving pleegt, is vergelijkbaar met de vraag of een glas half leeg of half vol is. Kruisbestuiving klinkt in ieder geval wat aardiger. En dat past veel beter bij Feer Verkade.

[*] Mr. drs. Nicole Hagemans is wetgevingsjurist bij de directie Wetgeving (sector privaatrecht) van het Ministerie van Justitie. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

[1] Zie de recent aangenomen Richtlijn over rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/remedies/remedies_en.htm

[2] Zie het Groenboek en een Commissie werkdocument over schadevergoedingsacties in het mededingingsrecht: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/index.html

[3] Zie het Groenboek over herziening van het consumentenacquis: http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm green

[4] Zie de toelichting bij art. 8 en 9 van het Richtlijnvoorstel d.d. 30 januari 2003, *COM* (2003) 46 def, p. 22-23, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/com/2003/com2003_0046nl01.pdf

[5] Zie voor het mededingingsrecht *Kamerstukken II* 2005/06, 22 112, nr. 439, p. 2-3; zie voor het consumentenrecht op http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/index.jsp, de link naar 'Parlando', via 'uitgebreid zoeken' onder Kamerstukken ('nummer en volgnummer') 22 112, nr. 534, de bijlage, p. 8. Zie over deze problematiek ook P.M.M. van der Grinten, Vraagpunten in het Europees procesrecht, *Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging* 2007, p. 65-70.

[6] *Kamerstukken I* 2006/07, 30 392, nr. C, p. 3.

[7] Verjaring speelt vooral een rol doordat schadevergoedingsprocedures bij inbreuken op het mededingingsrecht doorgaans pas gevoerd worden nadat de NMa is opgetreden en heeft vastgesteld dat er sprake was van een dergelijke inbreuk, zodat in de civiele procedure gebruik gemaakt kan worden van deze vaststelling.

[8] Zie voetnoot 4.

[9] Zie voetnoot 4.

[10] Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, van 26 april 2006, *COM* (2006) 168 def, te vinden via de website http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=254&lang=EN. Zie over de problematiek over de bevoegdheid van de EU-Commissie op het gebied van het strafrecht ook de kamerstukken die zijn gepubliceerd onder I/II 30 587 (over de Richtlijn strafrechtelijke handhaving IE) en *Kamerstukken II* 2005/06, 30 037, nr. 9. Zie voor het standpunt van de regering over de richtlijn *Kamerstukken II* 2006/07, 22 112, nr. 549.

[11] Zie hierover J.J. Wiarda, Zuinig met Europese strafrechtelijke sancties, *Strafblad* 2006, p. 337-348. In voetnoot 10 van dat artikel is een lijst van 16 kaderbesluiten inzake materieel strafrecht opgenomen.

[12] HvJEG 13 september 2005, zaak C-176/03 (zie punt 48) en HvJEG 23 oktober 2007, zaak C-440/05 (zie punten 66 en 70).

[13] *Kamerstukken II* 2005/06, 30 037, nr. 9, p. 4.

[14] Zie artikel 2, onderdelen 12, 63 en 64 van het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007 tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dat artikel 2C lid 2 sub j en titel IV, en m.n. art. 69B lid 2, invoegt in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (dit is de nieuwe titel van het huidige Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap). Het Verdrag van Lissabon is o.a. te vinden op de website van de Europese Raad, www.consilium.europa.eu. Artikel 69B lid 2 luidt: 'Indien onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van het strafrecht nodig blijkt voor een doeltreffende uitvoering van beleid van de Unie op een gebied waarop harmonisatiemaatregelen zijn vastgesteld, kunnen bij richtlijnen minimumvoorschriften worden vastgesteld met betrekking tot de bepaling van strafbare feiten en de sancties op het betrokken gebied. Onverminderd artikel 61 I worden deze richtlijnen vastgesteld volgens de gewone of een bijzondere wetgevingsprocedure die gelijk is aan de procedure voor de vaststelling van de betrokken harmonisatiemaatregelen.'

Wat beweegt Feer?

(Goodwill en de daaraan verbonden bescherming buiten het merken- en handelsnaamrecht)

Toon Huydecoper*

1 De volstrekt misleidende titel van dit stukje werd mij ingegeven door de advertenties die wij allemaal de laatste tijd (telkens weer) in onze vakbladen zien. Die advertenties 'koppen' met de vraag wat een aantal genoemde personen, aangeduid als onder meer 'Ybo' en 'Gerard', inspireert bij hun colleges, pleidooien en andere professionele bezigheden.
Ik durf een gokje aan: het overgrote deel van de lezers wéét wie de stellers van deze advertenties met Ybo en Gerard bedoelden: niet zomaar twee willekeurige personen waarvan de ene blijkbaar colleges geeft en de andere regelmatig pleidooien houdt, maar twee gerenommerde juristen die – als ze al niet Bekende Nederlander zonder meer zijn –, in de juridische vakwereld in elk geval de status van 'BJ' ruimschoots hebben bereikt. Dat verklaart ook de titel van dit stukje – want die status heeft Feer Verkade ongetwijfeld óók, al hebben de makers van de desbetreffende advertentiecampagne om onbegrijpelijke redenen hem daar niet in betrokken.

2 Ik doe nog een tweede gissing: de advertenties waar ik het over heb, willen ernaar toe dat de twee genoemde juristen hun inspiratie (mede) halen uit het product dat in die advertenties wordt aangeprezen (het *NJB*, geloof ik). Daarmee hopen de adverteerders andere juristen te bewegen om ook dat product te gebruiken: als coryfeën als Ybo en Gerard dat doen, doen wij 'gewone' juristen er goed aan, niet achter te blijven.
Er wordt dus – als de twee gissingen die ik zo-even deed er niet helemaal naast zitten – gebruik gemaakt van de bekendheid en/of populariteit van de personen waaraan men refereert, om een product van de adverteerder in onze aandacht aan te bevelen – een welbekend en vrij veel toegepast instrument bij de promotie van producten en diensten.

3 Nu is het heel goed mogelijk – ik weet dat niet – dat de betrokken BJ'n door de initiatiefnemers van de advertentiecampagne zijn benaderd, en dat zij hebben laten weten dat zij er geen bezwaar tegen hebben om daarin vermeld te worden. Dan is er natuurlijk niets aan de hand. Maar voor dit stukje wil ik uitgaan van de veronderstelling dat dat niet zo is, en dan de vraag aan de orde stellen, inhoeverre het recht de ruimte biedt om bij commerciële activiteiten 'aan te leunen' tegen de bekendheid/populariteit van een ander.

4 Over dat onderwerp is in 1996 het uitstekende proefschrift van Pinckaers[1] verschenen. Dat benadert, zoals de titel al aangeeft, het onderwerp vanuit de menselijke persoon, en de rechten van de individuele mens op respectering van zijn identiteit bij (in het bijzonder: commerciële) activiteiten van anderen.
Ik wil in dit stukje een enigszins andere invalshoek kiezen. Dat is die van de dragers van goodwill die buiten de 'klassieke' categorieën van merk en handelsnaam vallen, en de verschillende aspecten die met de bescherming daarvan verbonden zijn.[2]

5 Bekende personen, 'celebrities', vormen een belangrijke categorie van de goodwilldragers die ik op het oog heb. Maar in die categorie kan men ook populaire figuren onderbrengen die niet werkelijk bestaan – 'characters' uit literatuur, film of televisie, stripfiguren,[3] de 'advertising properties' van producten of diensten waar een bepaalde 'figuur' mee verbonden is;[4] maar ook niet-levende verschijnselen zoals een tot de verbeelding sprekende manifestatie[5] of (non-profit-)instelling.[6]

6 Zoals de door mij gekozen naam 'goodwilldragers' probeert aan te geven, hebben de gegevens die ik op het oog heb met elkaar gemeen dat zij een zekere, en vaak zeer aanzienlijke goodwill met zich meedragen, in elk geval óók in die zin dat het anderen tot voordeel kan strekken als die zichzelf of hun producten of diensten met de betrokkene in verband kunnen brengen (en daardoor de positieve associaties die met de ander verbonden zijn, in meerdere of mindere mate kunnen laten 'afstralen' op zichzelf of op de eigen producten of diensten[7]).
Zoals bekend gebeurt dit in de praktijk op aanzienlijke schaal. Voor een groot deel gebeurt dat dan op basis van overeenkomsten: de onderneming die een 'goed doel' sponsort, bedingt bepaalde faciliteiten om te mogen uitdragen dat zij dat doet; de 'celebrity' die in de advertenties van Tag Heuer[8] de indruk wekt dat hij de producten van de adverteerder gebruikt, wordt daarvoor betaald.

7 Maar het komt ook vrij regelmatig voor dat tegen de bekendheid en/of populariteit van anderen wordt 'aangeleund' zonder dat daar afspraken aan ten grondslag liggen. (Een met enige regelmaat terugkerend voorbeeld is de advertentie waarin een persfoto van wereldbekende staatslieden/politici, vaak met een niet-

toepasselijk tekstballonnetje of onderschrift, wordt gebruikt om een boodschap (meestal: op een grappige manier) kracht bij te zetten.)
De vraag waar het in dit stukje over gaat is: mag dat nu? En als het niet zou moeten mogen (wat de meesten onzer waarschijnlijk als eerste 'gevoelsreactie' zullen denken), waar berust dat dan op?

8 Dat het aanleunen tegen een ander onrechtmatig is als dat in enig opzicht misleidend is – bijvoorbeeld omdat de indruk wordt gewekt dat de betrokkene de boodschap van de adverteerder ondersteunt, terwijl dat niet het geval is[9] –, ligt voor de hand. Dat wordt dan ook algemeen aangenomen, in Nederland en daarbuiten. Dat aanleunen onrechtmatig kan zijn als daarbij de ander in een verkeerd daglicht wordt geplaatst, hij in zijn integriteit wordt aangetast of overigens wordt 'beschadigd', is eveneens nauwelijks omstreden.

9 Maar hoe zit het als er niets misleidends gebeurt en de ander geheel in zijn waarde wordt gelaten – en er alleen maar geprobeerd wordt, profijt te trekken van de bekendheid van die ander en, zo mogelijk, van diens goodwill? Ik veronderstel dat dit aan de orde is bij de advertenties waarmee ik dit stukje begon. Iets dergelijks speelde ook bij de advertenties die beoordeeld werden in Pres. Rotterdam 4 februari 1994, *NJ* 1995, 39 (Honda-reclame op basis van zeer positieve uitingen ten opzichte van de pianist Pogorelich) en bij de advertentie waarom het ging in Rb. Zwolle 24 november 1971, *NJ* 1972, 285 ('Bedankt, Mies!').

10 Aan de hand van het leerstuk van de zogenaamde 'prestatiebescherming'[10] zou je licht de indruk krijgen dat de gevoelsreactie waar ik in alinea 7 naar verwees een verkeerde is, en dat er tegen niet-misleidend en niet-denigrerend 'aanleunen' niets valt in te brengen. De belangrijkste arresten die aan dit leerstuk ten grondslag liggen[11] gaan er immers van uit dat het iedereen vrij staat om te profiteren van wat door anderen tot stand is/wordt gebracht, voorzover niet op specifieke rechten een beroep kan worden gedaan die daaraan in de weg staan; en dat het ongeschreven recht daarop slechts een uitzondering toelaat voorzover het gaat om prestraties die op één lijn mogen worden gesteld met de door specifieke rechten beschermde prestaties.
Specifieke rechten die voor 'aanleunen' een beletsel vormen zijn er niet (tenzij men het door Pinckaers aanbevolen recht ten aanzien van de 'persona' als al geldend aanvaardt – en dat betreft dan niet de goodwilldragers die geen 'echte' menselijke persoon zijn). 'Bekendheid' als zodanig, of populariteit, zijn geen grootheden die in een bestaande categorie van beschermde gegevens onder vallen te brengen.

11 Voor de vermoedelijk meest voorkomende en bekende groep van goodwilldragers geldt intussen precies het omgekeerde. Ik bedoel dan natuurlijk: merken. De bescherming van *bekende* merken strekt zich mede uit tot gebruik van overeenstemmende tekens in het economisch verkeer en anders dan voor soortgelijke waren, als daardoor, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.[12] Het komt er, ontdaan van franje, op neer dat je niet zomaar mag profiteren van de aan het bekende merk van een ander verbonden goodwill (door het gebruiken van een overeenstemmend teken).

12 Als het er om gaat, de zojuist aangehaalde merkenrechtelijke regel 'in te passen' in het even tevoren vermelde leerstuk van de prestatiebescherming, lijkt mij het volgende van belang: een aanzienlijk deel van de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom strekt ertoe, de bestaansvoorwaarden en de reikwijdte van de daardoor beoogde rechten af te bakenen; dus, om aan te geven wanneer uitvindingen voor bescherming in aanmerking komen en hoe ver die bescherming zich dan mag uitstrekken, wanneer scheppingen van 'makers' op bescherming aanspraak hebben en hoe ver die bescherming reikt; wat zoals voor bescherming als merk in aanmerking komt, en wat die bescherming dan inhoudt, etc.

13 Voorzover deze wetgeving er toe strekt, grenzen te markeren waarbinnen rechten kunnen worden erkend, en de buitengrenzen van de daarmee geboden bescherming aan te geven, is te begrijpen dat meteen ook het omgekeerde geldt: wat buiten de getrokken grens valt komt (dus) niet voor bescherming in aanmerking c.q. is, in weerwil van de wél geldende bescherming, niet met de door de regeling erkende rechten in strijd.
Op deze vrij simpele gedachte berust het verschijnsel dat als '(negatieve) reflexwerking' wordt aangeduid: de wetgeving inzake de intellectuele eigendom markeert de grens tussen het beschermde en wat daarbuiten valt. Die wetgeving zou zijn zin geheel of ten dele verliezen, naarmate er ook buiten de getrokken grenzen ruimte voor (min of meer) vergelijkbare bescherming op basis van ongeschreven recht zou blijken te bestaan. Begrijpelijkerwijs wordt dan aangenomen dat dat niet met de uit de wet blijkende bedoelingen kan sporen.

14 Nu lijkt mij aannemelijk dat de wetgeving op het gebied van de merken er wél toe strekt, vrij precies aan te geven wat voor bescherming als merk – als individueel of collectief onderscheidingsteken voor waren of diensten – in aanmerking komt, en ook wat dan de omvang is van de bescherming waarop de door deze wetgeving beoogde tekens aanspraak kunnen maken; maar dat die nooit beoogd heeft, alle andere denkbare (onderscheidings)tekens

van bescherming uit te sluiten. Dat dat inderdaad niet de bedoeling was vond altijd al steun in het feit dat de wet (op het voetspoor van art. 8 van het Unieverdrag van Parijs) bescherming van de handelsnaam erkent (en – tot op zekere hoogte – regelt). Maar inmiddels stelt art. 2.19 lid 3 BVIE buiten twijfel dat tekens die niet als merk worden beschouwd in aanmerking (kunnen) komen voor bescherming naar ongeschreven recht (en dat er in dat opzicht dus géén 'reflexwerking' beoogd is).
De 'negatieve reflexwerking' van de merkenwetgeving verschilt in dit opzicht dus van die van, bijvoorbeeld, het octrooirecht, het kwekersrecht en ook het auteursrecht, die er telkens wél toe strekken om gegevens die tot het domein van die wetten zouden kunnen worden gerekend maar die niet aan de in die wetten geregelde voorwaarden voor bescherming beantwoorden, ook van bescherming uit te sluiten.[13]

15 Hoe zit het, wat dit betreft, met de modellenrechtelijke regelgeving en de regels betreffende 'naburige rechten'? Die nemen een tussenpositie in. In beide wordt wel enige ruimte gelaten voor bescherming van vergelijkbare verschijnselen naar ongeschreven recht. Over de marge die dat biedt, bestaat allicht wat onduidelijkheid.

16 Met deze gegevens voor ogen lijkt het mij niet met de rechtspraak over de prestatiebescherming in strijd, om naar ongeschreven recht bescherming te verlenen aan 'prestaties' die wel de nodige 'raakvlakken' vertonen met merken, maar die buiten het bereik van de merkenwetgeving vallen, bijvoorbeeld omdat het daarbij niet om het onderscheiden van waren of diensten gaat.[14] En in het licht van het feit dat merkenrechtelijke bescherming van 'bekendheid' tegen het ongerechtvaardigd profijt trekken van het onderscheidend vermogen/de reputatie – oftewel: tegen 'aanleunen' – wel geaccepteerd is, valt niet in te zien waarom voor de overige goodwilldragers niet op basis van het ongeschreven recht hetzelfde zou mogen worden aangenomen. Wat de wetgever voor merken als onbehoorlijk heeft aangemerkt, kan toch moeilijk voor andere dragers van een vergelijkbare goodwill wél behoorlijk blijken te zijn.[15]

17 Ik maak een paar korte 'terzijdes': de eerste is, dat ik hiervóór de begrippen 'goodwilldrager' en 'teken' meer dan eens over één kam heb geschoren. Natuurlijk moet tussen beide wel verschil worden gemaakt, al overlappen de categorieën elkaar in de praktijk voor een groot deel. Het doet een beetje gewrongen aan om een bekende persoonlijkheid – een 'celebrity' – te reduceren tot 'teken' (ook al levert gebruik van de naam of het portret van zo'n persoonlijkheid natuurlijk wel gebruik van een teken op – de goodwill is toch niet met dat teken verbonden, maar met degene die daarmee wordt aangeduid). En verder: men kan zich gevallen voorstellen waarin onmiskenbaar aan een populair gegeven wordt gerefereerd, zonder de naam van de betrokkene of enig ander identificerend teken te gebruiken.[16] Dan wordt wel van de goodwill(drager) gebruik gemaakt, maar zonder daar een 'teken' voor te gebruiken.

18 En het tweede 'terzijde': de goodwilldragers waar ik het over heb kunnen, althans in sommige gevallen, ook voor (enige) bescherming als merk in aanmerking komen, al is daarvoor wel eens wat 'creatieve' toepassing van de regelgeving nodig. Ik denk dan aan verschijnselen als het deponeren van het eigen portret of de eigen naam (van een 'celebrity') als *merk* en aan de merkendepots die sommige non-profit instellingen voor hun namen en/of logo's laten doen – waarbij allicht de aanwijzing van de waren en diensten waarvoor gedeponeerd wordt af en toe wat vergezocht 'overkomt'.

19 De ruimte om met dergelijke middelen de grenzen van het merkenrecht te benutten doet er intussen niet aan af dat bescherming naar ongeschreven recht zou moeten worden erkend. De merkenrechtelijke bescherming tegen 'aanleunen' leent zich, anders dan veel van de regels van octrooirecht, kwekersrecht en auteursrecht, wél voor analogische dan wel extensieve toepassing op vergelijkbare grootheden. Dat biedt een min of meer hechte basis voor het 'gevoel' waar ik in alinea 7 naar verwees.[17]
Wat anders is, dat als het blijkt te gaan om een teken dat in wezen alleen, of vooral, de functie van merk heeft te vervullen, bescherming naar ongeschreven recht en geheel buiten het merkenrecht om weer niet in aanmerking komt. Een teken dat in feite merk is kan immers alleen worden beschermd als het als merk is ingeschreven.[18] De goodwilldragers die het onderwerp van dit stukje vormen moeten dus een wezenlijke functie bezitten die niet die van merk (onderscheidingsteken voor waren of diensten) is. Anders geldt er wél een reflex-regel die verlening van bescherming buiten de kaders van het merkenrecht – althans: bij ontbreken van inschrijving als merk – uitsluit.[19]

20 Het zojuist aangestipte punt is niet vrij van problemen. Gielen heeft er bijvoorbeeld op gewezen dat de bescherming tegen 'slaafse nabootsing' in veel gevallen gegevens betreft die zeer wel – en soms zelfs: alleen maar – voor bescherming als merk in aanmerking zouden kunnen komen. Hij heeft daar de vraag aan verbonden of art. 2.19 BVIE niet in de weg staat aan bescherming buiten het merkenrecht om; zie bijvoorbeeld zijn noot bij

Vzr. Den Haag 6 september 2005, *IER* 2005, 88. In het kader van dit stukje moet ik dit onderwerp jammer genoeg verder laten voor wat het is.

21 En dan nog één terzijde: er is toch één niet al te bejaard 'standaardarrest' van de Hoge Raad waarin het profiteren van 'bekendheid' is beoordeeld, en niet persé als onbehoorlijk is gekwalificeerd – het 'Ja, zuster, nee zuster'-arrest[20] van 1970?
Ja, dat klopt. In dit arrest overwoog de Hoge Raad onder meer dat het feit dat de verweerster ervan profiteerde dat de figuren[21] hun populariteit onder meer te danken hadden aan hun vertolking door de eisers, niet meebracht dat er onrechtmatig werd gehandeld, ook al zou het kunnen zijn dat het publiek de figuren met de eisers associeerde; en dat het enkele feit dat de eisers de desbetreffende figuren hadden vertolkt, niet noodzakelijkerwijs meebracht dat het verspreiden van poppetjes (van deze figuren) jegens de eisers onrechtmatig was.

22 Hier is in de eerste plaats op te merken dat de populariteit van een (niet-bestaande) figuur die door een acteur wordt vertolkt, niet op dezelfde voet aan de acteur mag worden toegerekend als populariteit die iemand 'voor zichzelf' verwerft. De voorzichtige formulering van de overweging van de Hoge Raad waarop de vorige alinea gebaseerd is, houdt klaarblijkelijk met dit gegeven rekening.
Verder lijkt mij van belang dat het arrest werd gewezen onder vigeur van het pre-Benelux merkenrecht, en dat daarin dus geen rekening kon worden gehouden met de bescherming van merken tegen 'aanleunen' die sedert de invoering van dat recht geaccepteerd is. Ik denk dat daarmee ook het ongeschreven recht van kleur is veranderd – en wel: op de voet zoals ik die hiervóór heb bepleit –, en dat daardoor het 'Ja zuster, nee zuster'-arrest iets van zijn betekenis heeft verloren.

23 Als men bereid is met de zojuist verdedigde 'line of thought' mee te gaan, dienen zich meteen een aantal problemen aan.
Een eerste probleem is: het ontbreken van duidelijk te omlijnen rechtsfeiten die aan de hier veronderstelde bescherming ten grondslag zouden moeten liggen. Bij merken ligt de zaak wel duidelijk: er moet een inschrijving zijn waaruit kan worden opgemaakt wat er voor bescherming wordt voorgedragen en wie er aanspraak op bescherming maakt. Bij andere goodwilldragers geldt geen vereiste van inschrijving, en bestaat die mogelijkheid (afgezien van het tóch inschrijven als merk) ook niet. Daardoor kan bepaald ongewis zijn, wie er voor bescherming in aanmerking kan komen: 'maker', (eerste) gebruiker, of verschillende bij het tot goodwill aanleiding gevende verschijnsel betrokkenen tegelijk, etc.[22]

24 Weer een zijsprongetje: de Handelsnaamwet biedt wel enige houvast voor de beoordeling van degenen aan wie rechten op een handelsnaam toekomen (en daaraan kan ook wat houvast worden ontleend als het gaat om namen/enseignes van instellingen die niet precies aan de vereisten voor handelsnaambescherming voldoen); maar de wat ongewisse toestand betreffende het rechtskarakter van de handelsnaam en de vereisten voor geldige overdracht, kunnen ook hier voor problemen zorgen; zie bijvoorbeeld HR 14 januari 2005, *BIE* 2005, 83.

25 Er zijn (dan ook) gegevens waar ontegenzeggelijk een vorm van goodwill mee verbonden is, maar waarbij onmogelijk een 'rechthebbende' kan worden aangewezen. Het verbaast niet, dat dergelijke gegevens vaak worden 'opgepakt' om er in reclame e.d. zijn voordeel mee te doen. Terwijl ik dit schrijf is het onderwerp: klimaatverandering/broeikasgas-uitstoot, zo'n gegeven. Het is opvallend hoeveel ondernemingen (en andere instellingen) dat gegeven hebben aangegrepen om in deze of gene vorm bekendheid te geven aan hun eigen positieve rol (of: te zijner tijd te verwachten positieve rol...) in verband daarmee.

26 Een tweede probleem is dat van de samenloop. Dit vertoont gelijkenis met problemen van overeenkomstige aard bij de samenloop van de 'geschreven' rechten van intellectuele eigendom. Want zoals men zich kan afvragen of een auteursrechtelijk beschermd gegeven nadat de beschermingsduur is verstreken nog voor bescherming als merk in aanmerking kan komen, kan die vraag – natuurlijk – ook aan de orde komen als het gaat om bescherming van 'populariteit' naar ongeschreven recht. Verondersteld dat Sherlock Holmes nog onverminderd populair is (terwijl de 70 jaar post mortem auctoris al ruimschoots zijn verstreken[23]), is een legitieme vraag hoe Holmes' goodwill nog voor bescherming in aanmerking kan komen (en zo ja, ten gunste van wie).

27 Een probleem dat een centrale plaats inneemt lijkt mij, wat als 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' moet worden beschouwd. Het gebruiken van de naam of het portret[24] van een 'celebrity' in reclame voor de eigen instelling, waren of diensten[25] lijkt mij onder vrijwel alle denkbare omstandigheden ongeoorloofd 'voordeel trekken'. Uit wat ik eerder verdedigde zal duidelijk zijn dat ik hetzelfde vind van het geval waarin zónder gebruik van de naam of het portret aan de 'celebrity' wordt aangeleund;[26] maar men kan mij hier tegenwerpen dat ook de regel van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE die ik hiervóór te hulp heb geroepen, spreekt van gebruik van een teken, en

dus niet rechtstreeks toepasselijk is als van associaties met een populair merk zou worden geprofiteerd zonder het (overeenstemmende) teken daarbij te gebruiken.
Ik moet het hier dus hebben van extensieve uitleg van de merkenrechtelijke regel, om die vervolgens extensief uit te leggen als ongeschreven regel voor goodwilldragers die geen merk zijn. Dat klinkt misschien wat veeleisend. Toch komt men daar, aan de hand van de hiervóór verdedigde gedachtegang, wel op uit.

28 De vraag is dan of alle varianten van profiteren van 'andermans' populariteit/goodwill in dezelfde mate als onrechtmatig 'aanleunen' gekwalificeerd zouden moeten worden, en of daar nog (vage) grenslijnen zijn aan te geven.
Tot dusver hebben wij vooral gedacht aan de in het begin van dit stukje aangewezen variant: gebruiken van verwijzingen naar de ander om diens populariteit te laten 'afstralen' op de eigen instelling of producten of diensten daarvan. Dat is ook de variant die rechtreeks in het verlengde ligt van het met art. 2.20 lid 1 sub d BVIE bedoelde 'voordeel trekken'. Maar hoe zit het, bijvoorbeeld, met het tijdschrift dat zijn oplagecijfers probeert te verbeteren door edities met 'Alles over X' uit te brengen? Dan gaat het er niet (zo zeer) om dat de populariteit van X 'afstraalt' op (het imago van) het tijdschrift, maar dat er wordt meegeprofiteerd van de nieuwsgierigheid die het publiek naar bijzonderheden omtrent 'celebrities' blijkt te hebben. Of dát is aan te merken als een *ongerechtvaardigd* 'voordeel trekken', lijkt mij (zeer) de vraag.[27] (Bij de beantwoording van die vraag speelt de invloed van de vrijheid van meningsuiting, zie alinea 30 hierna, natuurlijk ook een voorname rol.)

29 Het positioneren van zijn onderneming of dergelijke zodat die bij een bepaald evenement of instelling (stadion of theater, bijvoorbeeld) in de publieksstroom staat of 'in beeld komt' lijkt mij weer geoorloofd, hoezeer ook daardoor voordeel wordt getrokken van de populariteit van het evenement en/of de instelling.[28] Hier profiteert de betrokkene wel van de populariteit van de ander, maar geldt niet – in de terminologie van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE – dat dat 'ongerechtvaardigd' gebeurt. Men mag, daar komt het op neer, in het maatschappelijk en economisch verkeer zijn kansen grijpen, ook als het een ander is die de voorwaarden daarvoor heeft geschapen.[29] De handelwijze die ik hier op het oog heb, zal er ook meestal niet in noemenswaardige mate toe strekken dat de populariteit van de ander op de handelende partij 'afstraalt': de laatstgenoemde roept niet de indruk op dat er enig verband bestaat tussen hem en de positieve eigenschappen van het populaire gegeven, maar beperkt zich ertoe, mee te profiteren van de aandacht die het populaire gegeven op dat moment weet te trekken.[30]

30 Ik zou (ook) Feer Verkade tekort doen wanneer ik er niet aan herinnerde dat de regels die ik hier onderzoek, toetsing nodig kunnen maken aan art. 10 EVRM.[31] Ik zou denken dat uitingen (want daarom gaat het natuurlijk als art. 10 EVRM 'in beeld komt') die er kennelijk slechts toe strekken dat van de populariteit waarop een ander aanspraak kan maken, wordt geprofiteerd, op grond van een desbetreffende regel van ongeschreven recht mogen worden verboden. Dat valt binnen de ruimte die art. 10 lid 2 EVRM biedt. Het wordt al moeilijker wanneer niet alléén van profiteren van populariteit (en dan in de eerste in alinea 28 hiervóór bedoelde vorm) sprake is maar, bijvoorbeeld, ook een inhoudelijke boodschap door de verwijzing naar het populaire gegeven wordt uitgedragen of 'toegelicht'.[32] Meeprofiteren van de nieuwsgierigheid naar een 'celebrity' door daarover te publiceren lijkt mij, zoals in alinea 28 al besproken, als zodanig geoorloofd; en alléén gebruiken van andermans populariteit om die op zichzelf (of zijn producten etc.) te laten 'afstralen' lijkt mij dat niet. Hier stuiten wij op de mogelijkheid dat een handelwijze een beetje van het een en een beetje van het ander is. Ik ben bang dat er dan geen eenvoudig, op alle gevallen toepasselijk antwoord is, en dat wij op de dooddoener van 'de omstandigheden van het geval' aangewezen zullen zijn.

31 Het aantal variatiemogelijkheden dat dit thema biedt is groot, en tijd en energie zijn jammer genoeg beperkt. Ik sluit dit stukje nu af, mij er wel van bewust dat nog heel wat mogelijkheden onbesproken (en als het om mij gaat ook: onbedacht) zijn gebleven.
Een ontboezeming tot slot: dat Feer de redactie van het *Bijblad* verlaat is een verlies dat zonder overdrijving onherstelbaar genoemd moet worden. Ik zeg dat met droefenis maar 'dankbaar voor het vele dat hij voor ons heeft betekend'. Er is een troost: Feer is er nog, en hij blijft voor ons – zijn vrienden en vakgenoten – veel betekenen. Laten wij daarvan – rechtmatig, maar niet met mate – profiteren!

[*] J.L.R.A. Huydecoper

[1] *From privacy toward a new intellectual property right in persona*, Kluwer, 1996.

[2] Pinckaers behandelt het onderwerp nog eens, en ook vanuit andere 'invalshoeken', in Intellectual Property and Information Law (*Cohen Jehoram-bundel*), 1998, p. 283 e.v. De conclusies die hij daar verdedigt verschillen vrij aanzienlijk van de in dit artikeltje geopperde gedachte(n).

[3] Hier hoef ik, denk ik, geen voorbeelden van te noemen: er doemt een onafzienbare rij van gegadigden op, sommige met een vermoedelijk beperkte levensduur (haalt 'Harry Potter' het jaar 2020?), en andere met een opmerkelijk potentieel voor vernieuwing (James Bond, Sherlock Holmes, Ivanhoe). Het hoeft overigens

niet om menselijke figuren te gaan: Flipper, Lassie en de WWF pandabeer doen ook mee, en ook geheel non-existente wezens als Mickey Mouse – nu ja, dat is nog een muis, maar wat is Goofy, of ET?

[4] Uit de rechtspraak van de laatste tijd herinneren wij ons de clown Ronald McDonald en het Robijn-beertje. 'Voor de ouderen onder ons' namen het Kwatta-soldaatje en Flipje (het fruitbaasje uit Tiel) een vergelijkbare plaats in.

[5] Zoals een groot sportevenement, maar bijvoorbeeld ook 'Sail Amsterdam' of de Floriade.

[6] Zoals een groot sportevenement, maar bijvoorbeeld ook 'Sail Amsterdam' of de Floriade.

[7] Het is meestal om positieve associaties te doen, maar dat hoeft niet persé het geval te zijn – 'aandachtstrekkers' die negatieve associaties oproepen (foto's van Saddam Hussein, om maar eens wat te noemen) kunnen onder omstandigheden ook reacties opwekken waar de gebruiker van profiteert. Het sponsoren van 'goede doelen' is (als promotiemiddel voor de sponsor) soms effectiever als men duidelijk kan maken dat het doel op een heel ernstig probleem gericht is – waarbij men dus (soms) de negatieve aspecten van dat probleem volop in beeld wil brengen.

[8] Deze advertenties staan vaak op de omslag van de National Geographic. Ik geloof dat het gaat om horloges die u en ik ons niet kunnen veroorloven.

[9] Dat hiervan sprake is kan blijkens HR 2 mei 1997, *NJ* 1997, 661 m.nt. DWFV al heel gauw worden aangenomen als het om commerciële reclame gaat.

[10] Het onderwerp van de, wederom uitstekende, dissertatie van Van Engelen, *Prestatiebescherming*, Tjeenk Willink 1994.

[11] Zoals HR 20 november 1987, *NJ* 1988, 311 m.nt. LWH (Staat/Den Ouden); HR 23 oktober 1987, *NJ* 1988, 310 m.nt. LWH (KNVB/NOS; zie ook HR 23 mei 2003, *NJ* 2003, 494); HR 27 juni 1986, *NJ* 1987, 191 m.nt. vNH (Holland Nautic/Racal Decca).

[12] Art. 2.20 lid 1 sub d BVIE, aansluitend bij art. 5 lid 5 van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104 EEG, *Pb*. 1989 L40/1). De laatstgenoemde bepaling biedt de Lid Staten de (facultatieve) ruimte om een regel zoals die van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE in het nationale merkenrecht op te nemen.

[13] Daarom heb ik moeite met de rechtspraak waarin de mogelijkheid is aanvaard om tegen nabootsing van een 'stijl' op grond van het ongeschreven recht op te treden (zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 6 maart 1979, *BIE* 1981 nr. 18, p. 42 (Dick Bruna)). Ik denk dat de wettelijke regeling van het auteursrecht ertoe strekt, hier een grens te trekken (al is die grens dan niet bepaald haarscherp): 'persoonlijke' vormgeving is beschermd, daarin belichaamde ideeën en daarin tot uitdrukking komende stijl is dat niet.

[14] Aldus ook Van Engelen, diss. p. 279; zie ook Spoor–Verkade–Visser, *Auteursrecht*, 2005, nrs. 8.6 en 8.7.

[15] Het zal zijn opgevallen dat ik niet veel heb gezegd over de Handelsnaamwet, en de denkbare reflexwerking van die wet. (Over de vraag in hoeverre deze wet een basis biedt voor een met art. 2.20 lid 1 sub d BVIE vergelijkbare bescherming, wordt overigens (zeer) verschillend gedacht.) Mij lijkt aannemelijk dat de Handelsnaamwet bij haar totstandkoming in elk geval géén 'reflexwerking' beoogde. Die wet kwam tot stand in 1921. Bescherming naar ongeschreven recht was tot kort daarvóór (januari 1919) nog niet of nauwelijks erkend. De wetgever zal toen voor ogen hebben gestaan dat er in bescherming op basis van *geschreven* recht moest worden voorzien, en niet dat hij rekening moest houden met afbakening ten opzichte van mogelijke 'ongeschreven' bescherming voor vergelijkbare verschijnselen. De ontwikkeling sedertdien lijkt mij ook geen houvast te bieden voor het alsnog 'inlezen' van een met de Handelsnaamwet beoogde reflexwerking. Bescherming van namen die niet als handelsnaam stricto sensu kunnen gelden (bijvoorbeeld van 'non-profit-instellingen') naar het 'gemene recht', is dan ook nooit op weerstand gestuit.

[16] Ik herinner mij een fraaie advertentiecampagne van het Nationaal Ballet tijdens de Olympische spelen in Korea, met als 'payoff' een zinnetje dat ongeveer aldus luidde: 'niet alle atleten zijn nu naar Seoul'. Geen twijfel mogelijk, welk evenement er bedoeld werd – maar het werd niet met name genoemd.

[17] Over de specifieke regels van portretrecht en de op basis daarvan ontwikkelde jurisprudentie heb ik ook nog niets gezegd. Het lijkt mij zeer aannemelijk dat ook deze regels geen 'negatieve reflexwerking' beogen, en dat die niet in de weg staan aan bescherming als goodwilldrager, van wat ook als portret voor bescherming in aanmerking komt.

[18] Art. 2.19 lid 1 BVIE.

[19] Volledigheidshalve: art. 2.20 lid 1 (aanhef) BVIE maakt duidelijk dat ook als het om bescherming van wél door het BVIE bestreken merken gaat, het verdrag overigens – dus afgezien van art. 2.19 lid 1 – ruimte laat voor toepassing van ongeschreven recht, en dus in zoverre geen 'reflexwerking' beoogt.

[20] HR 16 januari 1970, *NJ* 1970, 220 m.nt. GJS.

[21] Ter opfrissing: het ging hier om de vraag of de ondernemer die sleutelhangers verspreidde met poppetjes die de figuren uit de gelijknamige TV-serie voorstelden, onrechtmatig handelde jegens de acteurs aan wie deze figuren (mede) hun populariteit dankten. Daarbij was uitgangspunt dat de poppetjes niet als 'portret' van de acteurs konden gelden (ze leken niet op die acteurs). De ondernemer in kwestie had van de andere 'rechthebbenden' op de populariteit van de figuren in kwestie – namelijk de schrijfster en de producente van de TV-serie – wél (tegen betaling) toestemming gekregen.

[22] De casus van het 'Ja zuster, nee zuster'- arrest vormt een illustratie: zoals al aangestipt maakten zowel de schrijfster en de producente van de TV-serie als de acteurs die daarin de hoofdrollen speelden, aanspraak op 'de populariteit' van de figuren uit die TV-serie. Verkade signaleert een soortgelijk probleem in *'Sport en recht'* deel 5, 1997, p. 7 – 8: bij sportprestaties/manifestaties kunnen individuele sporters, clubs, organisatoren en 'besturen' (bijvoorbeeld van de overkoepelende bond) in wisselende omvang en mate aanspraak claimen op de populariteit van een en hetzelfde gegeven. Bij de al even genoemde 'slaafse nabootsing' doet dit probleem zich ook meer dan eens voor. Het 'recht' komt hier toe aan degene die de bekendheid van het nagebootste product heeft verwezenlijkt – dus bijvoorbeeld de handelaar die dat product in Nederland heeft geïntroduceerd en 'groot gemaakt'. Het is niet moeilijk om casusposities te bedenken waarin betwist kan worden welke betrokkenen wel of juist niet voor de uitoefening van rechten uit 'slaafse nabootsing' in aanmerking komen.

[23] Sir Arthur Conan Doyle overleed op 7 juli 1930.

[24] Voor het gebruik van portretten in reclame geldt overigens de strikte regel uit HR 2 mei 1997, *NJ* 1997, 661 m.nt. DWFV.

[25] Zonder toestemming van de betrokkene – een even noodzakelijke als vanzelfsprekende kwalificatie, die ik verder om onnodige omhaal te vermijden, niet meer zal herhalen.

[26] De mogelijkheid waar ik in alinea 17 al naar verwees. Bij 'celebrities' gebeurt dit bijvoorbeeld wel door het afbeelden van een attribuut dat men onmiddellijk met de betrokkene associeert (het hoedje van Charlie Chaplin). Reclame met de slogan 'Als Hij komt staan wij vooraan', in het licht van het aanstaande bezoek van de paus, van een gevierd buitenlands staatshoofd of van een 'mega-ster', zou mij (dus) te ver gaan (al erken ik dat ik niet verwacht dat Zijne Heiligheid bij dit soort problemen op Zijn rechten gaat staan).

[27] Er kan onder omstandigheden wel sprake zijn van een ontoelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, zie bijvoorbeeld EHRM 24 juni 2004, *NJ* 2005, 22 m.nt. EJD, rov. 61 – 78 (Von Hannover/Duitsland); HR 4 maart 1988, *NJ* 1989, 361 m.nt. CJHB, rov. 3.5 (Lage Landen/Borbon-Parma). Er is hier geen verband met de mogelijk aan 'populariteit' te ontlenen aanspraken.

[28] Dit gebeurt op heel wat verschillende manieren: men kan aan bezoekers gratis spullen (ballonnen, sjaaltjes e.d.) uitdelen in de verwachting dat die op het evenement/in het stadion (en in de televisie-verslaggeving!) de aandacht zullen trekken, vlak bij de toegangen (mobiele) verkooppunten of reclame-uitingen inrichten, luchtreclame boven het terrein van het evenement laten plaatsvinden, 'stunts' organiseren die de aandacht (liefst weer: van de televisie) trekken, etc. Als men erin geslaagd is zijn verkooppunt of dergelijke op een gunstige plaats ten opzichte van het evenement/stadion te positioneren, is weer de vraag in hoeverre men dat met gebruikmaking van de naam, of met verwijzing daarnaar, mag propageren ('Wij zijn erbij in Heerenveen!').

[29] Toch lijkt mij dat ook hier niet alles geoorloofd is. Vullen van een 'blok' in het stadion met 'eigen mensen' die dan bij hoogtepunten van het evenement (onder regie van de betrokkene) dingen doen om de aandacht op hem (of op zijn producten, diensten of anderszins) te vestigen – uiteraard in de hoop zo ook 'op de TV' te komen –, lijkt mij bijvoorbeeld uiterst discutabel. Zie ook Hof Amsterdam 23 november 2006, *BIE* 2007, 113, en de verschillende bijdragen in *BMM Bulletin* 2006, p. 61 e.v.

[30] Het zal dan ook (groot) verschil maken of men alléén maar profiteert van de door het evenement geschapen gelegenheid, dan wel zich zodanig manifesteert dat men de indruk kan wekken, onderdeel van het evenement te zijn, daarbij te zijn betrokken, of het evenement of deelnemers daaraan op de een of andere manier te ondersteunen (bijvoorbeeld als sponsor). Als zulke indrukken (in strijd met de waarheid) worden gewekt is het in alinea 8 opgemerkte weer van toepassing.

[31] Zie bijvoorbeeld Verkade, *Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid*, oratie 1990.

[32] Zie het tweede in alinea 28 besproken voorbeeld. Ander voorbeeld: er worden, in de aanloop van een bezoek van de paus – of van een pop-ster –, relevante citaten uit uitingen van de betrokkene (uiteraard: met opvallende bronvermelding) naar voren gehaald om het punt dat men zelf wil maken, accent te verlenen. (Het staat mij bij – maar helaas niet meer helder voor de geest – dat een reclamemaker ooit citaten van Nelson Mandela op een dergelijke manier heeft gebruikt.) Het kan dan om een ideëel punt gaan of om een (semi-)commerciële uiting – men is geneigd te denken dat de marge van het geoorloofde in het ene geval ruimer zal zijn dan in het andere.

IE-recht ter zee

Grotius' Mare Liberum revisited

Constant van Nispen*

1 In 1609 verscheen bij Elzevier te Leiden Hugo de Groots *MARE LIBERUM* (De vrije zee).[1] Hierin betoogt de schrijver op natuurrechtelijke gronden dat het bezit van de zee niet mogelijk is, moderner gezegd dat geen land jurisdictie over de zee kan uitoefenen; en verder dat er een algemene handelsvrijheid tussen staten bestaat. De Groots beginsel van de vrije zee omvatte zowel de vrije scheepvaart als de vrije handel, welke nog niet duidelijk werden onderscheiden. Pas later, en nog steeds, heeft het beginsel van de vrije zee uitsluitend betrekking op de scheepvaart, het fundamentele recht de zee voor commerciële doeleinden te bevaren.[2]
Sinds de zeventiende eeuw is het beginsel van de vrije zee algemeen erkend. Eveneens is vanouds de jurisdictie van staten over de kustwateren erkend, maar tevens het recht van onschuldige doorvaart in die kustwateren.[3]

2 Voor zover de jurisdictie van een staat zich over de kustwateren uitstrekt, is sprake van de territoriale zee. Sedert het Verdrag van Montego Bay van 1982 (zie hierna, sub 15) zijn de meeste kuststaten ertoe overgegaan de in art. 3 van dit verdrag maximaal toegelaten breedte van twaalf zeemijlen te claimen, zo ook Nederland bij de Wet van 9 januari 1985, *Stb*. 129, in werking getreden op 1 juni 1985. Sedertdien strekt de Nederlandse territoriale zee zich dus uit tot (12 x 1.852 meter =) 22.224 meter uit de kust, gemeten vanaf de laagwaterlijn.

3 Een soevereine staat oefent zijn territoriale jurisdictie uit op zijn landgebied, zijn binnenwateren[4] en de territoriale zee. De door de staat uitgevaardigde wetten gelden (in beginsel) op dit territoir. Dit geldt dus ook voor de IE-wetten zoals de Auteurswet, de Handelsnaamwet e.d.
Art. 1.16 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen (BVIE)) bepaalt dat de toepassing van dit verdrag beperkt is tot het grondgebied van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden in Europa. Tot dit Benelux-gebied zijn ook de tot Nederland en België behorende territoriale zeeën te rekenen.

4 De Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) is verbindend voor Nederland en (behoudens hoofdstuk 7 over aanvullende beschermingscertificaten) voor de Nederlandse Antillen.[5] Haar territoriale gelding strekt zich dus ook uit tot de bij de Nederlandse Antillen behorende territoriale zeeën. Anders dan in de andere IE-wetten en in het BVIE is in de ROW 1995 evenwel ook iets terug te vinden van de ontwikkeling die zich in de afgelopen halve eeuw in het zeerecht heeft voorgedaan, met name de erkenning van de zgn. functionele jurisdictie.

5 Alvorens hierop verder in te gaan, wijs ik erop dat in 1925 tijdens de Herzieningsconferentie te Den Haag in het Unieverdrag van Parijs het op het octrooirecht toegespitste art. 5ter is geïntroduceerd, dat nu is terug te vinden in art. 54, aanhef en sub a en b ROW 1995. Volgens art. 5ter sub 1 strekt het uitsluitend recht van de octrooihouder zich niet uit tot het gebruik aan boord van schepen van andere landen van datgene wat het voorwerp van zijn octrooi uitmaakt, in het schip zelf, in de machines, het scheepswant, de tuigage en andere bijbehorende zaken wanneer die schepen tijdelijk of bij toeval in de wateren[6] van Nederland of de Nederlandse Antillen verblijven, mits bedoeld gebruik uitsluitend zal zijn ten behoeve van het schip. Deze bepaling is geen uitvloeisel van het volkenrechtelijk recht op onschuldige doorvaart. Dat blijkt al uit art. 5ter sub 2 Unieverdrag: hierin wordt ook het gebruik van datgene, wat het voorwerp van het octrooi uitmaakt in de constructie of werking van voor de voortbeweging in de lucht of te land dienende machines van de andere landen der Unie, of van het toebehoren der machines, wanneer deze tijdelijk of bij toeval dat land binnenkomen, niet als inbreuk op de rechten van de octrooihouder aangemerkt. Er bestaat volkenrechtelijk geen recht op onschuldige doortocht per auto of onschuldige overvlucht per vliegtuig. De ratio van art. 5ter Unieverdrag is dus niet een volkenrechtelijke maar is gelegen in het algemeen belang om vrijheid van transport te handhaven.[7]

6 De verdragsrechtelijke vormgeving van het moderne zeerecht vangt aan met een viertal op 29 april 1958 te Genève gesloten verdragen, waaronder het Verdrag inzake het continentaal plateau.[8]
Volgens dit verdrag beschikt een kuststaat van rechtswege over een continentaal plat(eau), waarop hij soevereine rechten uitoefent met het doel het te exploreren en zijn natuurlijke rijkdommen te exploiteren. De kuststaat is bij uitsluiting bevoegd tot de exploratie en exploitatie van de zich in het continentaal plat bevindende natuurlijke rijkdommen en om daartoe op dit plat installaties en andere inrichtingen aan te brengen. Zulke installaties en inrichtingen staan onder de jurisdictie van de kuststaat.[9]
De breedte van het continentaal plat bedraagt[10] 200 zeemijlen (gerekend vanaf de laagwaterkustlijn) of zoveel verder als het zgn. geologisch plat reikt met een maximum van 350 zeemijlen.[11] De rechten van de kuststaat op het

continentaal plat betreffen de zeebodem en zijn ondergrond maar hebben geen betrekking op de bovenliggende water- en luchtkolom.

7 Deze ontwikkeling heeft alleen in het octrooirecht haar weerslag gevonden en dan nog op zeer bescheiden schaal. Bij de Rijkswet van 26 september 1968, *Stb*. 585, is in de ROW 1910 een art. 44bis ingevoegd, waarvan lid 1 als volgt luidde:

'De rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de artikelen 30-44, gelden mede in, op en boven dat deel van het aan Nederland, Suriname of de Nederlandse Antillen grenzende continentaal plat, waarop het Koninkrijk soevereine rechten heeft, doch uitsluitend voor wat betreft handelingen, gericht op en verricht tijdens het onderzoek naar de aanwezigheid van delfstoffen of het winnen daarvan.'

Lid 2 bevatte verder een definitie van het begrip delfstoffen welke beperkter was dan die van het begrip 'natuurlijke rijkdommen' in art. 2 lid 4 van het Verdrag inzake het continentaal plateau.[12]

8 In de Memorie van Antwoord stelde de regering voorop:

'De Octrooiwet heeft territoriale werking. Het in artikel 30 van die wet omschreven uitsluitend recht van de houder van een Nederlands octrooi strekt zich derhalve niet uit buiten de grenzen van de tot het Koninkrijk behorende landen.'[13]

Vervolgens werd aangegeven dat spoedig onder vigeur van de Mijnwet continentaal plat (*Stb*. 1965, 428) een aanvang zou worden gemaakt met de exploratie en exploitatie van de natuurlijke bodemrijkdommen, behorende tot het continentaal plat. Voor een 'bevredigende regeling van de exploitatie van dat plat' werd het noodzakelijk geacht dat uitvindingen die ten behoeve van de opsporing of winning van delfstoffen worden toegepast, octrooibescherming op het continentaal plat genieten.

9 De wetgever vond het niet nodig de Octrooiwet (sedertdien: Rijksoctrooiwet) in haar geheel voor het continentaal plat[14] verbindend te verklaren: 'Volstaan kan worden met een bepaling, welke de werkingssfeer van de rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit het verlenen van een octrooi, met name de rechten en verplichtingen van de octrooihouder, de licentiehouder en voorgebruiker en de tegenover die rechten staande verplichtingen van derden uitbreidt tot' het continentaal plat.

10 Art. 44bis diende voorts beperkt te worden opgevat: de uitbreiding van de octrooibescherming tot het continentaal plat is beperkt tot handelingen, gericht op en verricht tijdens de exploratie of exploitatie van delfstoffen:

'Dit houdt in, dat met betrekking tot een voortbrengsel of werkwijze, waarvoor octrooi is verleend, een gebruik respectievelijk toepassing daarvan slechts dan inbreuk op dat octrooi oplevert, indien dat gebruik of die toepassing van de daadwerkelijke exploratie of exploitatie deel uitmaakt. Zo zal het gebruik van een koffiezetapparaat op een installatie geen inbreuk op een octrooi kunnen vormen, noch het gebruik voor het lichten van een scheepswrak van een ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van een booreiland geconstrueerde duikerklok. Voorts zal ook het vervaardigen aan boord van een schip van apparatuur, die voor de exploratie of exploitatie van delfstoffen zal worden gebruikt, in het algemeen niet onder de werking van een desbetreffend octrooi vallen, daar deze handeling doorgaans aan die exploratie of exploitatie zal voorafgaan.
Voor de toepassing van de ontworpen bepaling is het overigens onverschillig, of een handeling als in die bepaling bedoeld op een vast aan de zeebodem verbonden installatie wordt verricht dan wel op of in een andere inrichting, door middel waarvan exploratie of exploitatie van een delfstof plaatsheeft, zoals een drijvende installatie, een schip of een vliegtuig. Ware de beperking tot vaste installaties beperkt, dan zou zij onvoldoende effect sorteren.'

11 Aan een verdergaande octrooibescherming op het continentaal plat dan die betreffende voormelde handelingen zou geen behoefte bestaan. Bovendien:

*'Een ruimere bescherming zou voorts licht een conflict met het volkenrecht teweegbrengen, hetwelk immers – zoals uit het op 29 april 1958 te Genève gesloten Verdrag inzake het continentale plateau (*Trb. *1959, 126) blijkt – de rechtsmacht van de kuststaat over andere inrichtingen voor de exploratie van het plat en voor de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen daarvan dan installaties erkent, doch anderzijds de vrijheid van scheepvaart op de volle zee en de vrijheid om over de volle zee te vliegen stipuleert.'*[15]

12 Deze benadering getuigt van weinig volkenrechtelijk begrip. Het Verdrag inzake het continentaal plateau erkent (zie noot 9) dat de kuststaat jurisdictie bezit op installaties en andere inrichtingen (boorplatforms,

kunstmatige eilanden e.d.) ten behoeve van de opsporing en winning van natuurlijke rijkdommen. De gelding van de ROW 1910 had zonder meer daarover kunnen worden uitgebreid. Het gebruik van een koffiezetapparaat op een boorplatform zou aldus inbreuk op een in Nederland geldend octrooi hebben kunnen opleveren. De octrooiwetgever heeft dat niet gewild[16] en de territoriale werking van de ROW niet tot boorplatforms e.d. uitgebreid.

13 Afgezien daarvan was het volkenrechtelijk niet nodig het engere begrip delfstoffen te bezigen waar verdragsrechtelijk het begrip 'natuurlijke rijkdommen' had mogen worden gehanteerd.
Voorts was het volkenrechtelijk niet nodig handelingen die worden verricht met het oog op, maar voorafgaande aan, de exploratie of exploitatie van delfstoffen van de werking van art. 44bis ROW 1910 uit te sluiten.

14 Bij de wijziging van de ROW 1910 bij de Rijkswet van 29 mei 1987, *Stb*. 1987, 316 is art. 44bis omgenummerd tot art. 44B en het woord 'delfstoffen' vervangen door 'natuurlijke rijkdommen'.
Dit is geschied omdat art. 97 lid 8 Gemeenschapsoctrooiverdrag wèl uitging van de definitie van 'natuurlijke rijkdommen' in art. 2 lid 4 van het Geneefse verdrag[17] en het nodig werd geacht de nationale wetgeving hieraan aan te passen.
De definitie is thans te vinden in art. 1 ROW 1995.

15 Het in 1958 overeengekomen nieuwe zeerechtregime bleek al spoedig tekort te schieten en na langdurige onderhandelingen[18] is dit aangevuld door het op 10 december 1982 te Montego Bay gesloten Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee.[19]
Dit verdrag introduceerde een nieuw gebied van zgn. functionele jurisdictie: de exclusieve economische zone ('EEZ').

16 Een kuststaat beschikt niet van rechtswege over een EEZ, maar kan deze instellen. In deze zone bezit de kuststaat soevereine rechten ten behoeve van de exploratie en exploitatie, het behoud en het beheer van de natuurlijke rijkdommen, levend en niet-levend, van de wateren boven de zeebodem en de ondergrond daarvan, en met betrekking tot andere activiteiten voor de economische exploitatie en exploratie van de zone, zoals de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden. Voorts bezit de kuststaat uitsluitende rechtsmacht over kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen binnen de EEZ (art. 56 en 58).
De zone strekt zich niet verder uit dan 200 zeemijlen vanaf de laagwaterkustlijn. Wat de niet-levende natuurlijke rijkdommen betreft is er dus een duidelijke overlap met de exclusieve rechten die een kuststaat heeft op zijn continentaal plat. De rechten van de kuststaat met een EEZ hebben evenwel ook betrekking op de bovenliggende water- en luchtkolom. De kuststaat heeft met name exclusieve visserijrechten in de EEZ.

17 Het Koninkrijk der Nederlanden heeft zijn EEZ ingesteld bij de Rijkswet instelling exclusieve economische zone van 27 mei 1999, *Stb*. 1999, 281, in werking getreden op 28 april 2000.[20] Deze zone strekt zich dus niet alleen uit over (en overlapt geheel dit continentaal plat in) de Noordzee maar ook over Caribische wateren.
De instelling van de zone heeft niet geleid tot heroverweging van het beschermingsbereik van in Nederland geldende IE-rechten.

18 In de zaak die leidde tot Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 21 juni 2007, *BIE* 2007, nr. 149 ging het om het gebruik van een beschermingsinrichting voor kabels en leidingen gebruikt bij de aanleg van het windmolenpark Q7, gelegen op ruim 23 kilometer buitengaats voor IJmuiden. Eisers betoogden dat zij zich in de exclusieve economische zone op octrooibescherming zouden kunnen beroepen. Namens gedaagden betwistte schrijver dezes dat: art. 74 ROW 1995 moet beperkt worden uitgelegd en betreft uitsluitend 'het onderzoek naar de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen of het winnen daarvan'. Dit laatste kwam de rechter inderdaad juist voor.
Men vraagt zich echter af waarom de instelling van de exclusieve economische zone niet tot aanpassing van de ROW 1995 (en andere IE-regelingen) heeft geleid. Een functionele uitbreiding van art. 74 ROW 1995 tot de activiteiten genoemd in art. 56 van het Verdrag van Montego Bay had wel voor de hand gelegen (maar is achterwege gebleven). Wellicht vond de Voorzieningenrechter dit ook en ging hij daarom uitvoerig in op de vragen van inbreuk en geldigheid.[21]

19 Om het beeld van het IE-recht ter zee te vervolledigen moet nog worden gekeken naar de ontwikkelingen in ons internationaal privaatrecht.
Eind 1989 heeft de Minister van Jusitie de Staatscommissie IPR advies gevraagd inzake de wetgevende jurisdictie van Nederland op het Nederlandse deel van het continentaal plat buiten de territoriale grens.

In haar advies d.d. 12 december 1990[22] gaat de staatscommissie ervan uit dat het materiële privaatrecht in principe niet een territoriale begrenzing kent zoals het publiekrecht en dat het internationaal privaatrecht in een rechtsverhouding met internationale elementen door middel van zijn conflictenregels aangeeft welk nationaal privaatrecht in het concrete recht van toepassing is. Een probleem rijst evenwel bij verwijzingsregels die aanknopen bij een feitelijke relatie met een geografisch gebied (als dat niet tot het territoir van een Staat behoort[23]) zoals de lex rei sitae, de lex loci actus en de lex loci delicti. De commissie wil de oplossing zoeken in een aanvullende hulpregel van de volgende inhoud:

'Voor de toepassing van de verwijzingsregels van het internationaal privaatrecht wordt het bestaan van een feitelijke relatie met het continentaal plat gelijk gesteld met het bestaan van eenzelfde feitelijke relatie met de [kuststaat] en wordt met name:
a) ligging van een zaak op het continentaal plat gelijkgesteld met ligging daarvan binnen de [kuststaat];
b) verrichting van een rechtshandeling of een feitelijk handelen op het continentaal plat gelijkgesteld met verrichting daarvan binnen de [kuststaat].'

De Staatscommissie ging niet in op de 'buiten haar taakopdracht vallende vraag' of de bescherming van rechten die territoriaal begrensd zijn (zoals octrooi- en merkenrechten) zou dienen te worden uitgebreid tot het Nederlandse deel van het continentaal plat. In het bijzonder voor het octrooirecht zou hiermee echter wel een praktisch belang gemoeid kunnen zijn.[24]

20 In de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (WCOD) is die vraag ook terzijde gelaten en is ook niet de door de staatscommissie voorgestelde aanvullende hulpregel terug te vinden. De WCOD is niettemin om twee redenen van belang.

21 In art. 1, aanhef en sub a, wordt voor de toepassing van deze wet met het grondgebied van een staat gelijkgesteld:

'de installaties en andere inrichtingen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen, aanwezig in, op of boven het buiten de territoriale grens van die Staat gelegen deel van de zeebodem voor zover die Staat daar op grond van het internationale recht soevereine rechten mag uitoefenen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen'.

22 Op grond van de formulering 'wordt met het grondgebied van een Staat gelijkgesteld' zou ik menen dat de in Nederland geldende IE-rechten ook gelden op de bedoelde installaties en andere inrichtingen op het Nederlandse continentaal plat c.q. in de Nederlandse exclusieve economische zone. Dit ligt al zeer voor de hand voor het BVIE dat in art. 1.16 expliciet zich (onder meer) van toepassing verklaart in 'het Koninkrijk der Nederlanden in Europa', maar het geldt evenzeer voor de Auteurswet, Handelsnaamwet e.d. Enige aarzeling past voor de ROW 1995 waar de wetgever zelf blijkens de wetsgeschiedenis van art. 44bis en 44B ROW 1910 (thans: art. 74 ROW 1995) niet de conclusie trok dat de octrooibescherming ook de uitbreiding van de territoriale jurisdictie over de installaties en andere inrichtingen moest volgen, maar de jongere wet derogeert hier voor mij aan de oudere.
Verder gelden de in Nederland geldende IE-rechten niet op het Nederlands continentaal plat afgezien van het bepaalde in art. 74 ROW 1995.

23 In art. 1 aanhef en sub b WCOD wordt voor de toepassing van deze wet ook met het grondgebied van een Staat gelijkgesteld:

'een zich op volle zee bevindend schip dat door of vanwege die Staat teboekgesteld is of van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is voorzien, dan wel bij gebreke van enige teboekstelling, zeebrief of daarmee gelijk te stellen document, toebehoort aan een onderdaan van die Staat.'

24 Enigszins ongelukkig is het gebruik van de term 'volle zee' omdat het regime van de volle zee op het continentaal plat en in de exclusieve zone niet onverkort meer geldt.[25] Aannemelijk is evenwel dat met volle zee bedoeld is: de zee voor zover niet territoriale zee.

25 Wederom op grond van de formulering 'wordt met het grondgebied van een Staat gelijkgesteld' zou ik menen dat de in Nederland geldende IE-rechten ook gelden op de in art. 1, aanhef en sub b WCOD geldende schepen. Het vervaardigen aan boord van een Nederlands schip van apparatuur die voor de exploratie of exploitatie van delfstoffen zal worden gebruikt (zie hiervoor sub 10) zal dus wèl onder de werking van een desbetreffend Nederlands octrooi vallen.

Indien bijvoorbeeld op een schip dat de Nederlandse vlag voert, buiten de territoriale wateren een werkwijze tot verwerking van vis wordt toegepast welke onder bescherming wordt gesteld in een Nederlands (nationaal of Europees) octrooi, is sprake van inbreuk. Dit geldt dus niet alleen als het schip in de EEZ vaart maar ook (elders) op de volle zee.

26 Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn zoektocht naar de gelding van het IE-recht ter zee. Als de zgn. piratenzenders die een halve eeuw geleden het ruime sop zochten om muziek naar het vaste land uit te zenden, geweigerd zouden hebben om auteursrechten te betalen (met het argument dat de Auteurswet ophoudt te gelden buiten de territoriale wateren) zou de kwestie eerder actueel zijn geworden. Nu het continentaal plat/de EEZ steeds intensiever zal worden gebruikt (windmolenparken, andere vormen van energie-opwekking e.d.) valt te verwachten dat de vraag naar de gelding van het IE-recht ter zee in de nabije toekomst aan actualiteit zal winnen. Geconstateerd is dat alleen de octrooiwetgever de ontwikkelingen in het moderne zeerecht – halfslachtig en te voorzichtig – heeft gevolgd en dat voor de overige IE-rechten de kwestie nog niet aan de orde is gesteld.

27 Met Feer Verkade ben ik al bevriend sinds 1972, toen hij in Leiden zijn opwachting maakte als lector designatus practicum methoden en technieken. Dit geeft aan dat Feer toen reeds een breed georiënteerd jurist was en in zijn huidige ambt van A-G bij de Hoge Raad laat hij zien dat hij dat – niettegenstaande een langjarige IE-specialisatie – is gebleven. Ik durf daarom hopen dat Feer ook in bovenstaand mixtum van IE, volkenrecht en IPR belang zal stellen.

[*] C.J.J.C. van Nispen is advocaat te 's-Gravenhage en hoogleraar burgerlijk procesrecht VU.

[1] *Mare Liberum* verscheen anoniem. De Groots naam figureert eerst vanaf 1614 in de Nederlandse edities op de titelpagina, en vanaf 1618 in de Latijnse. Zie Henk Nellen, *Hugo de Groot* (Amsterdam, 2007), p. 97 en 167. Zie voorts C.G. Roelofsen, *The sources of Mare Liberum; the contested origins of the doctrine of the freedom of the seas, in International law and its sources*, Liber amicorum Maarten Bos (Deventer, 1989), p. 93-124.

[2] Zie P.J. Slot, 'Over de vrije zee', in *Ex Lure, Veertien opstellen bij het veertiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdvijfde geboortedag van Grotius* (Arnhem, 1987), p. 181-183.

[3] Zie P.J. Slot, a.w., p. 184.

[4] Tot de binnenwateren behoren de Waddenzee en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren; deze worden dus niet tot de territoriale zee gerekend. Zie P.H. Kooijmans c.s., *Internationaal publiekrecht in vogelvlucht* (Deventer, 2002), p. 41.

[5] Art. 113 lid 1 ROW 1995; zie voor Aruba lid 2.

[6] Hieronder vallen zowel de territoriale zee als de binnenwateren, incl. de havens.

[7] Zie G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property* (1968), p. 82: 'The Article provides for certain limitations on the exclusive rights conferred by a patent in cases where the full exercise of such rights would cause too much prejudice to the public interest in maintaining freedom of transport. Its effect is, in principle, that if ships, aircraft or land vehicles temporarily visit foreign countries, their owners are not required to obtain licenses on patents in force in these countries in order to avoid infringing such patents.' Gelet op deze ratio zou wel opgetreden kunnen worden tegen bijvoorbeeld een onder Franse vlag varend schip in een Nederlandse haven indien de motor van het schip inbreuk maakt op een Frans octrooi.

[8] *Trb*. 1959, 126. De andere verdragen betreffen de territoriale zee en de aansluitende zone, de volle zee, alsmede de visserij en de instandhouding van de levende rijkdommen van de volle zee; zie *Trb*. 1959, 123-125.

[9] Zie art. 5 lid 4: 'Dergelijke installaties en inrichtingen bezitten, alhoewel zij onder de rechtsmacht van de kuststaat vallen, niet de status van eilanden. Zij hebben geen eigen territoriale wateren en hun aanwezigheid is niet van invloed op de begrenzing van de territoriale zee van de kuststaat.'

[10] Sinds het verdrag van Montego Bay (zie hierna, sub 15), art. 76.

[11] Het territoriale plat begint buiten de grens van de territoriale zee, dus nu voor Nederland vanaf 12 zeemijlen uit de kust.

[12] Tot de 'natuurlijke rijkdommen' behoren ook 'levende organismen die tot de sedentaire soort behoren, dat wil zeggen organismen die ten tijde dat ze geoogst kunnen worden, hetzij zich onbeweeglijk op of onder de zeebedding bevinden, hetzij zich niet kunnen verplaatsen dan in voortdurend fysiek contact met de zeebedding of de ondergrond.' Men kan hier denken aan degenkrabben en bepaalde kreeften maar helemaal duidelijk is dit niet; zie Ian Brownlie, *Public International Law* (Oxford , 2003), p. 209.

[13] MvA (Bijl. II, 1967/68; 7960 (R456) nr. 7), p. 4 r.k. Zie voor enige relativerende opmerkingen hieromtrent Huydecoper-Van Nispen, nr III.5.4.3.

[14] De MvA spreekt nog van 'de drie platten', te weten die van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

[15] MvA, p. 5., l.k.

[16] Dit wordt bevestigd in MvT (Bijl. II, 1984/85; 19 131 (R 1295), nr. 3), p. 36: 'dat de uitbreiding van de gelding van de desbetreffende bepalingen van octrooirecht tot het continentale plat een functionele uitbreiding is en dat het niet een uitbreiding van het grondgebied betreft.'

[17] Inmiddels was deze definitie overgenomen in art. 77 lid 4 van het Verdrag van Montego Bay.

[18] Bekend als UNCLOS III (Third United Nations Conference on the Law of the Sea)

[19] *Trb*. 1983, 83 (Engelse en Franse tekst) en 1984, 55 (Nederlandse tekst).

[20] Eerder was al de Rijkswet houdende machtiging tot instelling van een visserijzone van 8 juni 1977, *Stb*. 345 tot stand gekomen op grond waarvan nadien visserijzones zijn ingesteld.

[21] Zie ov. 4.6: 'Hoewel naar voorlopig oordeel de tweede uitleg voorshands, gelet op de wettekst en de uit de octrooiwettelijke wetsgeschiedenis blijkende bedoeling van de uitzondering van art. 74 ROW, juist voorkomt, behoeft deze kwestie in dit kort geding niet nader te worden onderzocht en beslist. Zelfs als de eerste uitleg juist zou zijn en de huidige octrooiwet zou gelden in de EEZ en dus in beginsel op het Q7 project van toepassing zou zijn, dan is (...) naar voorlopig oordeel geen sprake van indirecte of (dreigende) directe inbreuk op conclusie 24 van EP 377'.

[22] Zie hierover ook het artikel van (de voorzitter van de betrokken subcommissie) H.L.J. Roelvink, 'Het continentaal plat als IPR-aanknopingspunt' (*Struyckenbundel*, 1996), p. 273-282.

[23] Deze problematiek wordt wel aangeduid als die van de 'locus sine lege'; zie o.m. *Onrechtmatige Daad IX* (Vlas), aant. 39.

[24] Zie E.N. Frohn, E. Hennis (red.), *Staatscommissie IPR. Geselecteerde Adviezen. Naar een afgewogen IPR* (Den Haag, 1995), p. 249.

[25] Op de volle zee gelden van oudsher de vrijheden van (a) navigatie, (b) van exploitatie van de rijkdommen van de zee (c) om onderzeese kabels en pijpleidingen te leggen, (d) van overvlucht en (e) van onderzoek. Door de ontwikkeling van het rechtsregime van continentaal plat en exclusieve economische zone zijn de onder (b) en (e) genoemde vrijheden binnen een afstand van 200 zeemijlen uit de kust teniet gedaan; zie P.H. Kooijmans c.s., a.w., p. 50.

Auteursrecht en techniek: Fuzzy functionality en subjectieve anorexia tarten de banvloek

Bespiegelingen over de Tripp Trapp en de Fatboy

Antoon Quaedvlieg*

De charme van het recht is dat het continu de rauwe materie van het leven opwerkt tot een verfijnde ordening, doch daardoor meestal weer nieuwe chaos veroorzaakt die de verse ordening overwoekert. Maar niet alle rechtsregels worden in seconden door de tijd verteerd. Sommige zijn instituten van graniet. Als onwrikbare pyramiden domineren zij het wisselvallige landschap der menselijke verhoudingen. Eén zo een regel is de uitsluiting der techniek in het auteursrecht. In een rechtsgebied waar zo langzamerhand alles in de muil der systematische twijfel verdwijnt, is dit beginsel ongenaakbaar. Of is het dat niet meer? Nieuwe ontwikkelingen dreigen de harde regel week te maken. Tot waar zal hij houden?

Deze bijdrage ordent eerst summier wat bekend is aangaande de uitsluiting van de techniek. Het is belangrijk – al is het niet nieuw – om zich te realiseren dat de regel diep wortelt in het systeem van de intellectuele eigendom, zodat het auteursrecht zich daarmee geen lichtzinnige omgang kan permitteren. Daarna zal de oude regel tegenover de nieuwe uitdaging gesteld worden, om te zien of haar harnas het houdt.

I Uitsluiting van de techniek. Systematische notities en auteursrechtelijke observaties.

Vormen van producten kunnen beschermd worden door het auteursrecht, het modellenrecht, het merkenrecht en onder het leerstuk van de slaafse nabootsing, maar voor zover deze vormen (overwegend) technisch of functioneel gedetermineerd zijn, worden zij van de mogelijkheid van bescherming uitgesloten. In het systeem van de intellectuele eigendom is de bescherming der techniek voorbehouden aan het octrooirecht. Voor het merkenrecht en het modellenrecht is deze regel – in niet geheel gelijkluidende bewoordingen en regels – neergelegd in de voor deze rechten geldende Europese richtlijnen en verordeningen, binnen het auteursrecht heeft zij in het nabije verleden twee keer bevestiging heeft gevonden in rechtspraak van de Hoge Raad[1] en eerder in het Screenoprints arrest van het Benelux Gerechtshof.[2]

De uitsluiting van technische vormen van iedere bescherming buiten het octrooirecht vloeit voort uit een krachtig beginsel, dat diep wortelt in de juridische en economische uitgangspunten van het systeem van de intellectuele eigendom. Hoewel in het auteursrecht op diverse manieren gestalte kan worden gegeven aan de uitsluiting van de techniek: systematisch, via het 'Oberbegriff' en via de functionele definitie van het betreffende i.e.-recht, is het eerste en krachtigste niveau het systematische argument. De andere twee kunnen uiteindelijk niet los daarvan worden gezien, al krijgt in de rechtspraak met name de derde benadering meestal de zwaarste nadruk.

Systematische benadering: auteursrecht

De systematiek van de intellectuele eigendom sluit – in grote lijnen – aan op bepaalde activiteiten of branches met hun eigen economische karakteristieken. Het auteursrecht behartigt het domein van cultuur & informatie en de belangen van de daarmee verbonden kringen van beroeps- en bedrijfsuitoefening, het modellenrecht de industriële vormgeving en het octrooirecht de technische innovatie. In dit laatste domein heeft de beschikbaarheid van technische innovatie vrijwel even hoge prioriteit als de bescherming.[3] Daarom geldt een zware verleningsprocedure, een voorwaarde van uitvindingshoogte alsmede uitsluiting van alternatieve bescherming voor technische kennis die niet daaraan voldoet, een voorwaarde van openbaarmaking en een relatief korte beschermingstermijn waarna de vinding in het onbeschermd domein valt. Dit belang van de beschikbaarheid van technische innovatie, gecombineerd met het feit dat het octrooirecht juridisch en economisch bij uitstek de meest directe relatie[4] heeft tot het technisch domein, brengt mee dat de 'aanspraken' op bescherming van andere i.e.-rechten wijken voor het vrije technische domein zoals gedefinieerd onder het octrooirecht. Auteursrecht c.s. kunnen niet beschermen waar het octrooirecht iets bewust vrijhoudt.

Systematische benadering: merken- en modellenrecht

De technische uitsluiting in het *merkenrecht* is neergelegd in artikel 3 van de richtlijn en het corresponderende artikel 7 van de verordening, en luidt als volgt:

1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: (...) e) tekens die uitsluitend bestaan uit: (...) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen,
[...]

Krachtens het derde lid van dit artikel kan een op grond van art. 3.1 (e) uitgesloten teken niet inburgeren doordat het onderscheidend vermogen verkrijgt. Er is derhalve sprake van een 'absolute' uitsluiting.

De technische uitsluiting in het merkenrecht is door het Europese Hof uitgelegd in het arrest Philips/Remington.[5]
Het HvJEG koos voor een strenge uitsluiting op grond van systematische argumenten: merkenrecht mag niet dienen als een substituut om techniek te monopoliseren. Bescherming kan wel verleend worden als een bepaalde technische oplossing vatbaar is voor voldoende vrije vormvariatie, bepaald door de creatieve fantasie, maar niet als die vorm geheel gedicteerd is door het te bereiken technisch effect. Dat geldt óók als er wel nog alternatieve vormen voorhanden zijn die datzelfde effect kunnen bewerkstelligen. Die vormen zijn dan noodgedwongen gebaseerd op een *andere* techniek, de eerste oplossing laat immers geen relevante vormvariatie toe. Het hof motiveert aldus:

80. Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden (...).
81. Met betrekking tot de vraag, of het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving opzij zet, zij opgemerkt dat niets in de bewoordingen van deze bepaling een dergelijke zienswijze rechtvaardigt.
82. Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, geeft artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn de legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen.

Voor het *modellenrecht* is de situatie minder duidelijk. De lagere rechtspraak in Nederland volgt voor een deel de strenge uitsluiting van het auteursrecht en het merkenrecht. Voor die uitleg pleiten dezelfde systematische argumenten als vooraangehaald. Het is immers niet erg logisch als via het modellenrecht op goedkopere en eenvoudigere wijze een bescherming kan worden verworven voor techniek die niet de drempel van uitvindingshoogte zou halen, terwijl die bescherming als klap op de vuurpijl ook nog langer zou duren dan een moeizaam te verwerven octrooirecht. Niettemin denkt een deel van de rechtspraak er anders over. Belangrijk is dat ook de *Belgische* doctrine onder de leer van de 'multiplicité des formes' in meerderheid geneigd is om wél belang te hechten aan het feit dat er voor een vorm een *technisch* alternatief bestaat waarmee hetzelfde resultaat kan worden bereikt. Als daardoor vaststaat dat het te bereiken resultaat geen onderwerp van een monopolie kan worden, is er geen bezwaar tegen om een alternatieve vorm modelrechtelijk te beschermen, zelfs als die volledig technisch bepaald is.[6]
Zij kan zich daarbij gesteund weten door AG Ruiz Jarabo Colomer. In overweging 34 e.v. van zijn conclusie bij Philips/Remington verdedigt deze dat art. 7 van de modellenrichtlijn, anders dan de merkenrichtlijn, de bescherming van techniek *niet* categorisch uitsluit. Art. 7, lid 1 ModRl luidt:

1. Een modelrecht geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.

Omwille van beperking wordt hier niet verder ingegaan op dit argument; het lijkt echter grammaticaal zo mogelijk nog minder overtuigend dan systematisch.

Terug naar auteursrecht: Oberbegriff en functionele definitie
Naast de systematische benadering kan de technische uitsluiting in het auteursrecht nog op twee meer gedetailleerde niveaus gestalte krijgen. Het tweede niveau betreft het 'Oberbegriff'.[7] Zo kan men in de wettelijke omschrijving van het object van het auteursrecht als 'werken van letterkunde, wetenschap of kunst' en uitsluiting lezen van de techniek. Zuiver grammaticaal kan er wellicht twijfel bestaan of de formule dwingt tot uitsluiting van de techniek, maar in het licht van het systeem van de intellectuele eigendom kan zij inderdaad alleen zó gelezen worden.

Het derde niveau waarop de uitsluiting van de techniek zich laat benaderen betreft de functionele definitie van i.e.-rechten. Onder de functionele definitie wordt hier verstaan de aan de *functie* van een i.e.-recht gerelateerde omschrijving: zo wordt het als functie van het auteursrecht gezien om persoonlijke uitingen van de maker te beschermen, als functie van het merkenrecht om 'onderscheidingstekens' onder zijn hoede te nemen. In de praktijk ligt ook bij de afbakening van het *Oberbegriff* vaak alle nadruk op deze functionele definitie. Daar kan men vragen bij stellen, omdat die definitie meestal op de *eerste* plaats bedoeld lijkt om *binnen* een bepaald

i.e.-recht te bepalen wat beschermenswaardig is, en niet om het domein van dat i.e.-recht naar *buiten* toe af te bakenen. Maar omdat de interne functionele definitie ook weer niet los te zien valt van de systematiek van de intellectuele eigendom als geheel blijkt zij niet alleen bruikbaar, maar praktisch ook het meest gebruikte instrument te zijn voor (tevens) die externe afbakening. Dat verleent haar een hoog belang, reden om er iets meer bij stil te staan.

Het auteursrechtelijk beschermde werk wordt door de Hoge Raad 'functioneel' gedefinieerd als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het oorspronkelijk stempel van de maker draagt.[8] Naar de fraaie formule van het oudere arrest Van Gelder/Van Rijn uit 1946 is van een werk in de zin van artikel 1 Aw sprake, indien het betrokken object 'de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen.'[9] Wij concentreren ons op de eerste en meer recente formule, hierna aan te duiden als het 'Van Dale/Romme-criterium'. Sluit die eis bescherming door het auteursrecht uit? Uit de beslissing van de Hoge Raad in de Dreentegel zaak in 1995 laat zich afleiden dat dit inderdaad het geval is. Het betrof een daktegel met een vormgeving waardoor onder meer een betere waterafvoer werd verkregen. Het Hof ontzegde bescherming aan die vormgeving. De Hoge Raad verwierp motiveringsklachten tegen de uitspraak van het Hof onder meer met de overweging: 'Het Hof heeft slechts geoordeeld dat ten aanzien van de Dreentegel aan (het criterium van een eigen, oorspronkelijk karakter en het oorspronkelijk stempel van de maker) niet is voldaan omdat, naar 's Hofs oordeel, de vorm van de Dreentegel *'te zeer'* het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze.'[10] Dat gold overigens ongeacht het feit, dat het hof had vastgesteld dat ook daktegels, welke een van de dreentegel afwijkende vorm hadden, niet alleen konden voldoen aan de in een door het hof aangehaald TNO rapport in het algemeen geformuleerde (minimum-)eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, maar ook in een mate die niet wezenlijk onderdeed voor de mate waarin de dreentegel aan die eisen voldeed.[11] Het deed dus niet ter zake of hetzelfde technische *resultaat* nog via *andere* vormen bereikt kon worden. Van belang was of *deze* vorm niet gewijzigd kon worden zonder dat dit van invloed was op het te bereiken technisch effect; of *deze* vorm, in de woorden van de aanstonds nog aan te halen Van Nieuwenhoven Helbach, 'afhankelijk'[12] was van het te bereiken functionele resultaat.

Uitsluiting beperkt tot die aspecten die overwegend technisch gedetermineerd zijn

Uit het feit dat de Dreentegel slechts wordt uitgesloten omdat zij *'te zeer'* het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze, laat zich afleiden dat andere functionele vormen wel degelijk beschermd kunnen worden, als ze zich maar voor enige fantasie-variatie lenen. De uitsluiting van de techniek betreft slechts die vormen – of die aspecten van vormen – die *overwegend* bepaald zijn door het technisch effect, in die zin dat er geen relevante speelruimte meer is om aan het geheel wel een eigen, oorspronkelijk karakter te verlenen. Het is dus niet zo dat de technische functie van een object op zich al voldoende is om auteursrechtelijke bescherming uit te sluiten.[13] Zelfs als het een min of meer 'industrieel' object betreft met een uitsluitend functionele bestemming, waar geen zichtbare 'esthetische zorg' aan besteed is, verleent de Nederlandse rechter meestal tamelijk gemakkelijk bescherming door het auteursrecht zodra maar kan worden vastgesteld dat de ontwerper 'een aantal persoonlijke en niet objectief bepaalde keuzes heeft gemaakt.'[14] Af en toe nemen rechters zelfs bij objecten die vrijwel uitsluitend technisch bepaald lijken, nog aan dat er voldoende ruimte is voor diverse vormgevingskeuzen.[15] Dat moedigt eisers natuurlijk aan om de grens op te zoeken. De driestheid die daarbij soms aan de dag wordt gelegd ontlokte Verkade op een goede dag de verzuchting: 'dit vonnis illustreert weer eens de gekkigheid bij het inroepen van auteursrecht, in het landje Nederland, op allerhande merendeels technisch bepaalde voorwerpen, hier nota bene op een geoctrooieerd steunelement voor isolatiemateriaal.'[16]

Subjectiviteit en objectiviteit. De relatie tussen de eis van het persoonlijk stempel en de technische uitsluiting

Wat is het nu *precies* dat maakt dat Van Dale/Romme en 'te zeer' technische vormen elkaar wederzijds uitsluiten? Leest men de eis van het persoonlijk stempel zodanig dat het werk *subjectief* moet zijn, en die eis van subjectiviteit weer zó dat hieraan voldaan is als de auteur op *arbitraire* wijze vorm heeft kunnen geven aan zijn schepping, dan sluit de definitie techniek uit van het auteursrecht. Immers, geheel of vrijwel geheel technisch bepaalde vormen zijn niet subjectief in de zin van arbitrair. Zij zijn altijd mede onderworpen aan de toets, of de gekozen vorm voldoet aan de eisen van de beoogde functie. Is dat niet zo, dan moet de vorm gewijzigd worden. Bij een technisch gedetermineerde vorm is het dus niet de subjectieve fantasie en voorkeur van de auteur die alleen bepalend is voor de uiteindelijke vorm.

In zo expliciete termen als hierboven drukt de Hoge Raad zich in de Dreentegelzaak niet uit. Maar men kan er niettemin uit afleiden dat de technische uitgangspunten de ontwerper beperken in die keuzen die leiden tot een eigen, oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel. Die redenering is alleen maar sluitend als daarmee *arbitraire* keuzen bedoeld worden; andere *technische* keuzes konden immers, zoals het hof had vastgesteld, nog

altijd gemaakt worden. Het lijkt ook wel geoorloofd om de beslissing van de Hoge Raad te lezen in de sleutel van de overwegingen van AG Strikwerda:[17] 'Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet hebben en het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, wil het voorwerp van auteursrecht kunnen zijn, betekent in ieder geval dat de maker voldoende ruimte moet hebben gehad voor eigen, creatieve inbreng. Als die ruimte ontbreekt, is niet goed denkbaar dat en hoe de maker een persoonlijke visie in het voortbrengsel tot uitdrukking kan brengen.'

In de lagere rechtspraak treft men overvloedig uitspraken aan die technisch bepaalde vormen uitsluiten van het auteursrecht. De relatie tot het persoonlijk stempel of de oorspronkelijkheid wordt niet altijd expliciet gelegd, maar geregeld oordeelt de rechter toch dat de technische vorm 'niet het persoonlijk stempel van de maker draagt',[18] 'niet een uiting is van datgene wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen',[19] 'voldoende relevant oorspronkelijk karakter ontbeert',[20] dan wel dat technische vormen als zijnde 'objectief' van aard niet door het auteursrecht beschermd kunnen worden.[21]

Ook de doctrine legt meermaals uitdrukkelijk de link tussen de technische bepaaldheid van een werk en de afwezigheid van subjectief dan wel persoonlijk karakter.[22] Verkade schrijft in zijn *Bescherming van het uiterlijk van producten*:[23]
'Voorts dient het werk een zeker 'eigen karakter' te hebben; men spreekt ook wel van 'persoonlijk stempel'. Dit laatste moet men aldus verstaan, dat de vormgeving van het werk niet louter door traditie en technische c.q. functionele eisen is bepaald.' Pregnant is de formulering van Van Nieuwenhoven Helbach in zijn noot bij Pres. Rb. Alkmaar 21 juni 1978, dat het resultaat van een technisch gedetermineerde vormgeving 'niet afhankelijk (is) van en niet (wordt) bepaald door de persoonlijkheid van degene, die de interaktie der aan de betrokken uitvinding ten grondslag liggende natuurkrachten initieerde.'[24]

Het is de link met het persoonlijk stempel, zo geeft Verkade in zijn conclusie bij het Technip arrest[25] aan, die kan voorkomen dat het eigen karakter de enig geldende maatstaf wordt (4.5, *in fine*). Het brengt mee dat zelf ontelbare keuzemogelijkheden niet dwingen tot de conclusie dat er sprake is van een persoonlijke keuze in de zin van het arrest Van Dale/Romme (4.14).

In rov. 3.3.2 van het recente arrest Trésor[26] overweegt de Hoge Raad, in navolging van eerdere overwegingen van het Benelux Gerechtshof in Screenoprints:[27] 'Het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het *eigen, oorspronkelijk karakter* enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van het *technisch effect*...' (curs. AAQ). Naar de letter gelezen begrenst deze zin het auteursrecht doordat techniek wordt uitgesloten, *ondanks* dat zij op zich de mogelijkheid openlaat dat het eigen en oorspronkelijk karakter kunnen betreffen datgene wat noodzakelijk is voor het technisch effect. Beoogd of niet, wat opvalt, is dat de Hoge Raad *niet* zegt dat ook het *persoonlijk stempel* datgene zou kunnen betreffen wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van het technisch effect. In het licht van al het voorgaande is het niet te gewaagd te blijven uitgaan van de constructie, dat juist de eis van persoonlijk stempel het meest specifiek de uitsluiting der techniek meebrengt. Hoe dan ook, de technische uitsluiting kan in het Nederlandse recht niet meer opgevat kunnen worden als een toevallige regel die slechts uit de traditie van het auteursrecht voortspruit. Zij hangt intrinsiek samen met de aard daarvan, zoals die tot uitdrukking is gebracht in het Van Dale/Romme-criterium.

II Functionele vormgeving en de uitsluiting der techniek
'Hyperfunctioneel design': hoe het auteursrecht zichzelf wegcijfert
In het klassieke ideaalbeeld kunnen esthetiek en functie scherp gescheiden worden. Bepaalde aspecten van een gebruiksvoorwerp danken hun uiterlijk aan de vrije en ongebonden inspiratie van de auteur; deze kunnen auteursrechtelijk beschermd worden. Andere kunnen niet veranderd worden zonder dat het de geschiktheid van de vorm voor zijn functie beïnvloedt; die zijn puur technisch en derhalve uitgesloten van het auteursrecht. De uitsluiting der techniek is in die situatie auteursrechtelijk onschuldig. Zij kan de rechten en belangen van auteurs, in het bijzonder ontwerpers, niet schaden. Hun bescherming is immers gegrond op een eigen, onderscheiden inbreng in de vorm.
Maar die situatie is aan wijziging onderhevig, en wel doordat de auteur zelf steeds meer terugtreedt in het ontwerp. Functioneel design is de heersende trend bij wie van goede smaak wil zijn. Het past in een lange termijn golf van vormversobering in de westerse cultuur die in feite al zeer lang aanhoudt. Nu brengt functioneel design op zich in de overgrote meerderheid van de gevallen nog geen conflict tussen beschermd auteursrechtelijk en onbeschermd technisch terrein. Functioneel design is een term die meestal niet meer betekent dan dat de vorm sober is gehouden en daardoor niet de aandacht van de functie afleidt, of die functie juist op een esthetische wijze benadrukt. Dat kan op heel veel manieren, zoals de talloze voorbeelden van 'functioneel' bestek- of meubilair-design aantonen. Er is dus wel degelijk nog een zee van ruimte voor de vrije vormgeving door de maker.

Maar de versobering neemt in sommige ontwerpkringen haast de trekken van een dogma aan, resulterend in een functioneel purisme waarbij de maker angstvallig *iedere* waarneembare eigen toevoeging lijkt te willen verdoezelen. De vormgeving moet indien mogelijk concreet en volledig *samenvallen* met dat, wat uit puur technische voorwaarden voortvloeit. Paradoxaal genoeg, zou men kunnen zeggen, richt het artistiek ideaal zich op het onzichtbaar maken van de maker in het eindresultaat: alles lijkt logisch voort te vloeien uit de functie, er is geen kenmerk meer dat men aan de subjectiviteit van de maker kan toerekenen. 'De functie is de schepper van het ontwerp en het ontwerp is de uitdrukking van de functie,' dat is wat de vormgeving de beschouwer moet zeggen.

Ontwerpen is ascese geworden. De ontwerper cijfert zichzelf weg. Dat de overblijvende techniek evengoed verbluffend fraai kan zijn, staat vast. Maar de ontwerper die zichzelf onzichtbaar maakt zaagt wel de juridische tak door waarop zijn eigen auteursrecht stoelt. Auteursrecht beschermt immers niet de creativiteit van het ontwerpproces (die is er ontegenzeggelijk), maar het persoonlijk stempel van de maker in het *resultaat*. Ontwerpen die lijden aan subjectieve anorexia tonen dit persoonlijk stempel niet. Wie erop gespitst is om ieder aspect te ecarteren dat niet intrinsiek samenvalt met functie, nadert onvermijdelijk dit auteursrechtelijke nulpunt. Wij noemen dat nulpunt het *hyper*functioneel design.

Het lijkt wel alsof dit naderende gevaar van het hyperfunctioneel design lange tijd genegeerd is. Mogelijk werd stilzwijgend verondersteld dat realiter ondenkbaar was dat ontwerpers met producten zouden komen waarvan geen enkel aspect meer op (uitsluitend) de subjectieve hand van de geestelijke maker zou zijn terug te voeren. De rechter onthield in de praktijk geen bescherming aan ontegenzeggelijk fraaie resultaten van ontegenzeggelijk creatieve inspanningen. Waar een ontwerp een krachtige esthetische uitstraling vertoonde, lijkt dat lange tijd in de praktijk een soort vooronderstelling te hebben opgeroepen dat zo een ontwerp niet uitsluitend technisch van aard *kon* zijn. Die vooronderstelling kon veelal verstopt worden in de constatering, dat voor het betrokken gebruiksvoorwerp een keur van alternatieve vormgevingen werd aangeboden op de markt, *zodat* ruimte voor eigen inbreng door de ontwerper vaststond. Maar zoals hierboven werd vastgesteld, doet dat *alleen* ter zake als die alternatieven duiden op een andere vormgeving van *dezelfde* technische oplossing. Als die oplossing echter zelf echter geen relevante vrije vormvariatie toelaat, is de aanwezigheid van alternatieven op de markt irrelevant. Daarover nu.

Gevarieerd 'Umfeld' en beschikbaarheid van alternatieven als excuus om techniek te beschermen

De verwijzing naar alternatieve vormen in het 'Umfeld', de 'rest van de markt' is een alom toegepaste methode[28] en meestal volstrekt legitiem. Zij is het slechts niet in het relatief zeldzame geval van overwegend technisch gedetermineerde vormen. Maar juist dat zeldzame geval is hier aan de orde. Past men ook bij overwegend technisch gedetermineerde vormen het ogenschijnlijk onschuldige criterium toe of er andere vormgevingen worden aangeboden die voor dezelfde functie geschikt zijn, dan resulteert dat in een volledige omarming van de (resultaatgerichte) leer van de 'multiplicité des formes', waarbij men aan het auteursrecht voorrang verleent vóór de technische uitsluiting. Dat gaat enigszins tersluiks, juist omdat de vergelijking met het *Umfeld* zo een gebruikelijk en vertrouwd instrument is.

Twee gevallen wekken de indruk dat aan deze benadering is toegegeven. Een geval van samenval van functionaliteit en esthetiek dat men in de studeerkamer niet zou kunnen evenaren manifesteerde zich in de zaak van de Milenco double step caravan-opstapjes.[29] De opstapjes van eiser waren – in de optiek van schrijver[30] – helemaal functioneel en tegelijkertijd heel erg mooi, hetgeen nog eens benadrukt werd als men ze vergeleek met de onooglijke concurrenten uit het 'Umfeld.' Gedaagde maakt de opstapjes aanvankelijk vrijwel 1:1 na en beroept zich, op inbreuk aangesproken, op het feit dat de Double Step met name door eisen van functionaliteit wordt bepaald; hij onderbouwt dat gedetailleerd. De rechter wijst het argument echter in rov 14 af met een motivering die in hoofdzaak berust op enerzijds de benadrukking van de esthetische kwaliteiten van de Double Step die door haar vormgeving het puur functionele overstijgt, en anderzijds met verwijzingen naar het 'Umfeld'.

Na het kort geding wijzigt de gedaagde haar product op diverse punten, waardoor niet langer sprake is van een identiek product; duidelijke gelijkenis blijft niettemin bestaan. Milenco start een bodemprocedure. Gedaagde beroept zich opnieuw op de technische uitsluiting. De rechtbank begint met vast te stellen dat de Double Step zich duidelijk onderscheidt van, en een geheel andere totaalindruk geeft dan, andere op de markt verkrijgbare dubbele caravanopstapjes. In r.o. 3.5 constateert zij dat de Double Step zich kenmerkt door een ronde en ruimtelijke uitstraling, terwijl het opstapje tegelijkertijd stevig en stabiel oogt. Het voldoet daarmee aan de werktoets. De bodemrechter verwerpt de door gedaagde opnieuw aangevoerde stelling dat de wezenlijke elementen van de Milenco Double Step allemaal *uitsluitend* technisch bepaald zijn. In r.o. 3.7 e.v. van het vonnis onderbouwt zij die verwerping met een uiterst zorgvuldige en gedetailleerde analyse, waarin zij inzicht verschaft in de mogelijkheden die haars inziens voor gedaagde open stonden om met behoud van

de technische eigenschappen van de Double Step tot een andere vormgeving te komen. Gedaagde had onder meer van de vormgeving van het voorbeeld kunnen afwijken door de liggende steunen van het trapje aan de voorkant in plaats van de zijkant aan te brengen of door anders vormgegeven, naar buiten uitstaande liggende zijpoten. Gedaagde had voor de opstapjes in plaats van het zogeheten 'traanplaat' ander anti-slipmateriaal kunnen aanwenden, zoals aluminium met ribbels, aluminium roosterplaat of rubber met ribbels. Deze analyse van de rechtbank verschaft waardevolle elementen voor verdere studie van ons vraagstuk.

Twee dingen vallen op. De alternatieven die de rechtbank aanreikt zijn overwegend technisch van aard. Als eiser ervoor kiest om een volledig functioneel te rechtvaardigen materiaal als traanplaat aan te wenden en daarin door gedaagde gevolgd wordt, ligt dan wel een auteursrechtelijk beschermd element van oorspronkelijkheid voor? Dat lijkt niet het geval. De rechtbank is echter kennelijk uitgegaan (zoals ook moet) van de *totaalindruk* van het caravanopstapje. Maar indien die totaalindruk bepaald wordt door een combinatie van elementen welke combinatie op zich ook weer overwegend functioneel geduid kan worden, is er auteursrechtelijk wèl een probleem. Dat is door de rechtbank niet uitdrukkelijk aangekaart, en in zekere zin al op voorhand geëcarteerd, doordat zij de oorspronkelijkheid van het opstapje als geheel reeds aan het begin van de beslissing, in r.o. 3.5, vaststelt op grond van de uitstraling die het heeft. Het tweede wat opvalt is dat de alternatieven die de rechtbank voorstelt eenvoudig en beschikbaar zijn. *Als* men ervan uitgaat dat gedaagde gehouden was de vormgeving te wijzigen, dan worden door de rechtbank in zoverre geen onhaalbare maatstaven aangelegd.

De tegenstelling tussen auteursbelang en techniekvrijheid op scherp

De zaak Milenco/Haba stelt daarmee het probleem loepzuiver op scherp. Men kan zich de reflex van de rechtbank, om het op te nemen voor de eiser, heel goed voorstellen. Er is een authentiek auteursrechtelijk belang in het geding: een oorspronkelijk ontwerpresultaat met een bijzondere uitstraling voortvloeiend uit – naar wel vast lijkt te staan – esthetische veeleer dan technische creativiteit.[31] Bovendien bieden de alternatieven zich bij wijze van spreken aan. De rechtbank wil zich niet van de wijs laten brengen door het gegeven dat die alternatieven toch wel in hoge mate het karakter van andere technische keuzes dragen: hoofdzaak lijkt te zijn dat het op eenvoudige wijze anders had gekund. Duidt dit er mede op dat de rechtbank hoe dan ook weinig ophad met klakkeloos namaken van gedaagde en het in wezen rechtens onbehoorlijk achtte? 'Nabootsen is slecht' is wel aangemerkt een soort basisemotie in de IE-praktijk,[32] al is het bepaald niet de basisemotie van de Hoge Raad, die vast koerst op het rechtsbeginsel[33] van de *vrijheid van handel en bedrijf*.[34]

De benadering van de rechtbank doet recht aan redelijke belangen van auteurs en ontwerpers, maar doet zij ook recht aan het belang van de technische uitsluiting? Bij dat belang wordt juist uitgegaan dat het overnemen van technische verworvenheden door concurrenten goed en wenselijk is omdat dit concurrentie en vooruitgang bevordert. Stelt men het belang van de technische uitsluiting voorop, dan moet nabootsen geen mijnenveld zijn. Het 'recht op afkijken' mag niet onredelijk of oneigenlijk belemmerd worden. Maar de benadering van de rechtbank verplicht degeen die een op het eerste gezicht toch sterk functioneel voorwerp wil namaken, tot een heel 'gewetensonderzoek' of er niet toch ergens elementen in het functionele voorwerp zitten die nog net wel anders zouden kunnen. Dat vraagt heel wat technisch en juridisch detailgevoel, want het is bepaald niet duidelijk waar precies in de totaalindruk het auteursrechtelijk moment zit dat het opstapje maakt tot méér dan de functionele som van haar functionele delen. De verplichting om mogelijke alternatieven te benutten, en de onzekerheid over de mate waarin die benut moeten worden, zal bij namakers hoe dan ook aarzelingen met zich meebrengen die spontane technische imitatie in de weg zitten. Dat staat op gespannen voet met de strekking van de uitsluiting. Het belemmert een adequate toegang tot het vrije domein, als de enkele esthetische 'aura' die hangt rond een overigens puur functioneel voorwerp, de navolger verplicht om delen van het ontwerp door technische equivalenten te vervangen.

Een ander feitelijk voorbeeld van vervaging van de grens tussen het functionele en esthetische biedt de zaak van de Tutor-tafel tegen de Curvy-tafel.[35] Het ging om tafels en stoelen voor de projectmatige markt die licht moesten zijn en goed stapelbaar. De stoelen zijn vrij minimaal, maar fraai vormgegeven. In de procedure kwam de technische uitsluiting echter niet aan de orde.

Hoe dan ook, tot nauwelijks een jaar geleden zou de vraag of de techniekuitsluiting in gevallen als deze wel voldoende slagkracht gegund werd naar mijn inschatting in brede kring als academisch getob zijn afgedaan – op zich significant, want een opmerkelijke indicatie hoe abrupt de ene rechtsintuïtie – techniek is onbeschermd – plaats maakt voor de andere – werkelijk verdienstelijk design verdient bescherming tegen namaak als het technisch ook anders kan. Maar op 7 februari 2007 gooiden de Haagse rechters zèlf de knuppel in het hoenderhok, in een bijzonder opmerkelijk vonnis. Het betreft de zaak Stokke/Fikszo,[36] één van de talrijke gedingen over de zogeheten Tripp Trapp stoel.[37]

Stokke/Fikszo
Ongetwijfeld het meest dramatische incident van het conflict tussen auteursrechtbelangen en vrije techniek bij functioneel design vormt de Haagse uitspraak van 7 februari 2007 inzake Stokke/Fikszo – niet in de laatste plaats, omdat daarbij verrassend voorrang werd verleend aan de vrijheid van techniek.

De Tripp Trapp stoel is een meegroeikinderstoel in blank gelakt beukenhout waarvan de zit- en voetenplank verstelbaar zijn. Het uit 1972 stammende ontwerp oogt nog steeds vers en modern. Het is met prijzen bekroond, tentoongesteld in musea, prominent op de markt en steeds weer beslopen door de concurrentie. Een ware trofee voor het auteursrecht, zo zou men zeggen.

En eerdere uitspraken bevestigden dat beeld. Zij ontkennen niet dat de vorm van de Tripp Trapp stoel beïnvloed wordt door technische en functionele eisen. Maar dat staat aan auteursrechtelijke bescherming niet in de weg. Om één uitspraak naar voren te halen: Rb Den Haag 4 oktober 2000[38] begint, geheel in de trant van de eerder geciteerde Double Step zaak, met eerst en a priori oorspronkelijk karakter aan te nemen op grond van de esthetische indruk die het product maakt:

7 De rechtbank overweegt dat het ontwerp van TRIPP TRAPP stoel een oorspronkelijk karakter vertoont met het persoonlijk stempel van de maker, binnen de grenzen die door de technische en functionele eisen worden bepaald. Deze stoel springt er uit door zijn eenvoudige, heldere geometrische vormgeving. Van opzij lijkt hij op een naar achteren open driehoek of een Z zonder bovenzijde) en van voren vertoont hij een rechthoek. Hij maakt zowel van voren, van half opzij, als van opzij een zeer ranke en tegelijkertijd toch zeer stabiele indruk. Deze indruk wordt versterkt door de twee onderling verstelbare dunne zit-vlak/voetvlakplanken.

Daarna wijst de rechter op het bestaan van vormalternatieven in het veld. Ook hier werd dus eerder naar 'buiten' gekeken dan naar 'binnen', of de vormaspecten van de Tripp Trapp zelf technisch van aard zijn:

8 Het beroep op de (geringe) oplossingsruimte, het technisch effect en op de prior art kan Hauck cs niet baten, zoals de rechtbank hierna uiteen zal zetten.
8.1 De oplossingsruimte.
De oplossingsruimte is groter dan Hauck cs betogen. Een meegroeistoel, waarbij zitvlak en voetvlak onafhankelijk van elkaar worden gebruikt, verlangt niet noodzakelijkerwijs een schuine staander in de vorm van een Z zonder bovenzijde, zoals bijvoorbeeld een ander ontwerp van Opsvik, de Sitti, aantoont. Denkbaar is bijvoorbeeld ook een omgekeerde V-vorm, zoals te zien is aan de Kameleont (zie de afbeeldingen van prod. 11 van Stokke cs). (etc.)

Maar uitgerekend deze bijzondere stoel geraakt bij de Haagse rechtbank in 2007 tussen de wielen van de techniekexceptie en de stijluitsluiting. Technisch dan wel functioneel geïnspireerd zijn volgens de rechtbank – ik citeer at random zonder pretentie van volledigheid:

- de twee zijstijlen van vlakke delen (d.w.z. planken, geen stokken) met een achterwaartse helling
- die aan de bovenzijde een rugleuning inklemmen
- en verder aan de binnenzijde zijn voorzien van sleuven waarlangs de randen van een horizontale zitplank en voetensteun kunnen worden ingeschoven
- de horizontale plaatsing van zitplank en voetensteun
- een zekere dikte van het materiaal
- alsmede de gekozen houtsoort, te weten beukenhout, dat goede mechanische eigenschappen aan een lage prijs paart.

Uit de gekozen Scandinavische sobere stijl vloeit volgens de rechtbank voort:
- de strakke lijnen
- de blanke afwerking, de sobere afwerking met metalen delen, het niet toepassen van gekleurde elementen
- de gevisualiseerde techniek wordt weinig aangekleed en blijft daardoor sterk gezichtsbepalend.

Daarmee is de Tripp Trapp als ontwerp vrijwel volledig 'uitgekleed'. De belangrijkste vrijheid die de ontwerper heeft gehad is volgens de rechtbank de keuze voor de ondersteuning van het zijdeel naar de grond. Ontwerper Opsvik heeft daarbij gekozen voor een staander die het beeld vertoont van een cursieve hoofdletter *L*. Daardoor ontstaat het karakteristieke zwevende uiterlijk van de Tripp Trapp, dat volgens de rechtbank zeker meer is dan enkel datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.[39]

De uitspraak is provocatief. Met een schok is eenieder wakker geworden uit de sluimer dat het functioneel design niets kon gebeuren. Maar de juridische onderbouwing is van degelijk vakmanschap. Het systematische

argument, dat derden niet de mogelijkheid ontzegd kan worden de techniek van de Tripp Trapp te gebruiken, heeft de rechtbank goed voor ogen gestaan en verklaart vermoedelijk de gedecideerdheid van de uitspraak. Het is evengoed een moedige uitspraak, want de rechtbank moet hebben beseft dat dit resultaat van toegepaste juridische dogmatiek niet door iedereen met gejuich en begrip zou worden ontvangen. Helaas, de duidelijkheid van de motivering sust ook niet helemaal het onbevredigde rechtsgevoel, dat het ongerijmd is dat zo een verdienstelijk ontwerp juridisch zo een reusachtige ongedekte flank heeft. Er moet dus nog wat meer over gezegd worden, maar niet voordat eerst nog een andere uitdaging aan de vrijheid der techniek aan de kaak gesteld is: 'fuzzy functionality'.

III Overbodige en uitwisselbare functionaliteit
Overbodige functionaliteit
De techniekexceptie treedt niet alleen dan in werking als een derde zich van een bepaalde vormgeving wil bedienen voor een *technisch* doel. Onbeschermde technische vormen zijn geheel onbeschermd. Een high-tech zeeanker waarvan de vormgeving volledig gedicteerd wordt door de technische functie is onbeschermd, niet alleen wanner hij wordt aangewend voor zeeankers, maar ook, buiten de beoogde functie, voor de decoratie van een bar of hotellobby.

De vraag is echter of dat nog steeds het geval moet zijn als er een prominent belang is dat vraagt om bescherming – zoals hoogkwalitatief design – terwijl de functionele legitimatie bij de navolger zwak of zelfs afwezig is. Twee uitspraken, opnieuw uit Den Haag, vestigen de aandacht op de vraag of de navolger een beroep kan doen op de uitsluiting van de techniek wanneer aan de betreffende vorm weliswaar een technisch effect kan worden toegedicht, maar dat effect niet of nauwelijks *relevant* is in het kader van het gebruik waarvoor het product realiter bedoeld is. De uitspraken gaan over de technische uitsluiting in het merken- en modellenrecht, maar zij zijn gemakkelijk transponeerbaar naar het auteursrecht. In december 2004 onthield de rechtbank *niet* de bescherming als vormmerk aan een achthoekig sigarettenpakje van Davidoff, ondanks het feit dat gedaagde aanvoerde dat die vorm geoctrooieerd was en zowel de stevigheid van de verpakking verbeterde als karton spaarde doordat met dunner karton volstaan kon worden. De rechtbank interpreteert echter – met aanhaling van HvJEG Philips/Remington – de uitsluiting zo, dat zij alleen van toepassing kan worden geacht, 'indien het met de vorm bereikte technische resultaat een *daadwerkelijk* (of: *relevant*) *voordeel* oplevert voor de producent (bijvoorbeeld omdat het product goedkoper kan worden vervaardigd) en/of de consument (bijvoorbeeld omdat het product een gewenst voordeel oplevert, zoals lagere prijs of betere kwaliteit)' (rov 3.18). De rechtbank acht die eigenschappen echter niet aangetoond en voegt daaraan toe dat zonder nadere toelichting niet valt in te zien welk ander relevant voordeel de gestelde stevigheid zou opleveren.[40] Al eerder had de rechtbank blijk gegeven van aandacht voor de relevantie van het ingeroepen technisch effect, al bleek dat in die zaak slechts uit een vrijwel terloopse bevestiging dat het technisch effect inderdaad relevant was.[41]

Overbodige functionaliteit lijkt een sterke troef op te leveren om iets af te doen aan de pretenties van de technische uitsluiting. Maar als men een toets van relevantie toestaat, kunnen er ook netelige vragen ontstaan. Extra stevige sigarettenpakjes zijn voor de meeste consumenten een overbodige luxe, of mogelijk zelfs hinderlijk. Maar wellicht denken de ploegbazen op een booreiland, of de ruige lieden die zich in het grommend geweld van de noordelijke ijszeeën wijden aan de *krabbenvangst*,[42] daar weer anders over. Misschien is wel voor vrijwel ieder technisch effect een groep(je) consumenten denkbaar voor wie het relevant is. Dat sluit de toepassing van het relevantiecriterium niet uit, maar pleit er mogelijk voor het te beperken tot evidente gevallen.

Uitwisselbare functionaliteit
Uitwisselbare functionaliteit doet zich voor bij producten waarvan allerlei varianten op de markt zijn en waarbij voor veel aspecten meerdere keuzes, ook functioneel, denkbaar zijn. Iedere producent doet het weer een beetje anders, waardoor het ene product wat steviger, het andere wat goedkoper, het derde wat lichter of wat beter op te bergen is, etc. De vorm wordt niet meer beheerst door één eenduidige technische functie, maar door een willekeurige combinatie van functionele eigenschappen, door *fuzzy functionality*. 'Uitwisselbare functionaliteit' wordt hier dus gebruikt in een betekenis die niet alleen inhoudt dat er technische alternatieven voor een vorm bestaan, maar dat de uitwerkingsmogelijkheden zo legio zijn dat de beslissing zelf welke functies de vorm vervult en in welke mate zij die vervult tot op zekere hoogte arbitrair is. In die omstandigheden is goed denkbaar dat de functies (zeker als die 'bijkomend' zijn) niet meer eenzijdig de vorm dicteren, maar dat de wens om de esthetisch meest aantrekkelijke vorm te scheppen kan bepalen of en in hoeverre een functie wordt 'meegenomen'.

In situaties waarin een gebruiksartikel aan een *veelheid* van uiteenlopende functionele eisen kan voldoen en in zekere zin voor ieder vrijheid bestaat aan welke daarvan men zijn product in welke mate wil laten voldoen,

bevreemdt het als een concurrent het voorbeeld volledig en in alle opzichten navolgt, hoezeer die combinatie ook op zichzelf volledig te vatten valt in termen van functionaliteit.

Een voorbeeld van uitwisselbare functionaliteit vindt men in de boven al geciteerde Milenco-uitspraak:

3.10 Voor de treden had bovendien kunnen worden gekozen voor aluminium met ribbels (zoals bijvoorbeeld wordt toegepast bij huishoudtrappen), voor een aluminium roosterplaat (met als bijkomend voordeel dat het vuil van de schoenen er doorheen valt) of een ander materiaal, bijvoorbeeld rubber met ribbels, hetgeen net als traanplaat een anti-slipfunctie heeft en de mogelijkheid geeft de schoenen te vegen. Daarbij merkt de rechtbank op dat het enkele feit dat blijkens de producttest bij een enkel product de bevestiging van het rubber te wensen overliet, dat materiaal nog niet algemeen ongeschikt (of zelfs minder geschikt) maakt, zoals Haba c.s. betogen. Dat geldt temeer nu uit de producttest juist blijkt dat rubber treden (bijvoorbeeld bij de ETR Aluminium Steps) wel degelijk een goede anti-slipfunctie kunnen vervullen.

De keuze van de maker voor traanplaat in plaats voor rubber met ribbels en schoenveegfunctie kan functioneel zijn, maar kan ook voortvloeien uit een arbitraire of een esthetische keuze. Hetzelfde geldt mogelijk met betrekking tot nog andere kenmerken van de Double Step. De functionaliteit is uitwisselbaar voor andere keuzen. En ook al blijft het traanplaat, als de keuze daarop valt, een overwegend technische vormgeving, net als de rubberribbels, de roosterplaat etc., men kan zich de vraag voorstellen of concurrenten inderdaad worden buitengesloten van relevante concurrentie op het stuk van functionaliteit van caravanopstapjes als de Double Step auteursrechtelijk wordt beschermd tegen klakkeloze navolging van het geheel.

Een andere illustratie van een product dat op allerlei uitwisselbare wijzen technisch gestalte kon krijgen is dat van het tot zitzak uitvergrote hoofdkussen *Fatboy*.[43] De Haagse rechtbank oordeelde dat anders dan Fatboy had gesteld, 'een dergelijke uitvergroting niet reeds op zich (kan) worden beschouwd als een uiting van creatieve inspanning op basis van een keuze die subjectief (esthetisch) is bepaald en niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische of praktische aard is gebaseerd.' Maar de Bossche rechtbank gaf, met een redenering die 'resultaatgericht' of 'multiplicité des formes' aandoet, tot een beslissing in het voordeel van de ontwerper:

'De combinatie van het grote formaat, de rechthoekige vorm, de Engelse naad die zorgt voor een brede rand om de zitzak, de glanzende nylon stof en het opvallende label levert een werk op dat eigen en oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De combinatie van juist deze elementen is naar het oordeel van de rechtbank niet louter ingegeven door eisen van functionaliteit. Het is immers, gelet op de grote hoeveelheid in het geding gebrachte afbeeldingen, zeer wel mogelijk dezelfde functionaliteit op andere wijzen te verkrijgen. De Fatboy komt in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming.'

IV Conclusie. Een probleem van samenloop van IE-regimes

Er is dus een probleem. Industrieel design lost langzaam steeds meer op in zijn functie; hoe knapper het design, hoe meer de ontwerper zijn eigen sporen heeft uitgewist. Met het terugtreden van het persoonlijk stempel treedt het auteursrecht terug. Niettemin is er sprake van een artistieke prestatie van hoog niveau. Het betreft de kunst om een combinatie van puur functionele componenten te versmelten in een geheel dat ook weer functioneel 'gelegitimeerd' is maar intussen onmiskenbaar appelleert aan de schoonheidszin. Als het auteursrecht daar niet beschermt, faalt het in een primaire taak. Maar als het wel beschermt, ligt het op ramkoers met het krachtige systeembeginsel van de techniekuitsluiting. Heeft dat beginsel ergens een achilleshiel? Hier wordt getracht een paar bakens uit te zetten.

1 Een eerste belangrijke constatering is dat het inroepen van auteursrecht op vormgevingen die zich voor een volledig functionele 'uitleg' lenen alleen zinvol is als de esthetische verdienste eruit springt. Anders is er immers niet méér waar te nemen dan een puur functioneel voorwerp. Het feit alleen en op zich dat de ontwerper geselecteerd kan hebben voor welke functies de vorm al dan niet geschikt is en in welke mate, zonder dat de op een of andere manier duidelijk esthetische kwaliteit zichtbaar is, moet geen excuus zijn om auteursrecht te vestigen. Triviale keuzes maken de vorm nog niet tot een uitdrukking van de persoonlijkheid van de maker. De auteursrechtelijke bescherming van gebruiksvoorwerpen in Nederland is toch al enigszins doorgeschoten en het verdient geen aanbeveling er nu ook nog een categorie puur functionele voorwerpen aan toe te voegen waarvan de functies 'origineel gekozen' zijn. Het eisen van een 'duidelijk kunstzinnig karakter' in *deze* gevallen is niet in strijd met het gegeven dat die eis niet mag gelden voor de werktoets.[44] Het gaat er immers niet zozeer om, de minimumdrempel voor *auteurs*rechtelijke bescherming vast te leggen, als wel de minimumdrempel wanneer iets boven het louter *technische* uitgaat. Daarom kunnen de Tutor, de Double Step, de Tripp Trapp en (nog net?) de Fatboy in beginsel dingen naar auteursrecht, maar niet bijvoorbeeld de GAN-verlichtingsarmatuur voor de glastuinbouw waarover het hof Amsterdam zich recentelijk boog.[45]

2 De tweede vaststelling is dat het beroep op de technische uitsluiting minder gewicht kan inbrengen tegen de auteursrechtclaim, en daarom meer ruimte voor de laatste schept, naarmate de techniek minder relevant is, d.w.z. naarmate meer aspecten van de vormgeving in een meer verwijderd verband staan tot de hoofdfunctie van het gebruiksartikel. Daarin moet de Haagse rechtspraak worden bijgevallen. De stevigheid resulterend uit de achthoekige vorm van een sigarettenpakje is een bijkomstigheid. Een verwijderd verband tot de hoofdfunctie is één van de omstandigheden die het technisch effect tot fuzzy functionality kan reduceren. M.m. kan dit criterium ook aangewend worden op functionele begrondingen in die zin dat een bepaalde vorm het mogelijk maakt de productiekosten te reduceren. Dat argument verliest aan kracht wanneer de reductie op de relevante markt niet tot een voorsprong leidt.

Maar bij 'topkandidaten' Tripp Trapp, Double Step en Tutor is de relatie van de vormgeving tot de hoofdfunctie(s) zeer direct. Dat pleit dus welbeschouwd tegen een versoepeling van de technische uitsluiting in hun geval.

3 Als het verband met de hoofdfunctie zeer nauw is maar voor de rechter niettemin het gevoel heeft dat de auteursrechtelijke verdiensten van de vormgeving zwaarder wegen, kan hij overwegen om te toetsen of de vorm een zodanige functionele voorsprong verschaft dat bescherming mededingers zou beletten om op faire termen te concurreren. Als dat het geval is, moet het auteursrecht hoe dan ook wijken voor de techniekexceptie. Maar als dat niet het geval is, en de rechter bijvoorbeeld constateert dat er een rijk bezet 'Umfeld' is dat nog steeds volop aftrek vindt bij de consument, zal hij wellicht besluiten toch te beschermen. In feite omarmt hij daarmee echter de resultaatgerichte leer, die in het auteursrecht uit den boze is en zou moeten blijven. De ervaring leert echter, dat beschermingsclaims zich in de praktijk tegen alle weerstand in kunnen doorzetten, en dat soms zelfs de branches het voortouw nemen als het recht te lang treuzelt.[46]

4 Vanuit juridisch en systematisch oogpunt verdient een strikte handhaving van de vrijheid van techniek nog steeds de voorkeur. Concessies aan de roep om auteursrecht zullen leiden tot ingewikkelde constructies die uiteindelijk geen zekerheid zullen bieden wat beschermd en onbeschermd is. Intellectuele eigendom is al gecompliceerd genoeg geworden, en de paar heldere regels die er nog zijn verdienen koestering. Maar als de rechter toch wil meegaan in auteursrechtelijke bescherming voor hyperfunctioneel design, doch die opening beperkt door de eis dat het (óók) 'hyper*esthetisch*' design moet betreffen, zoals hierboven toegelicht onder 1), en als hij daarnaast toetst of geen belemmering ontstaat van relevante functionele concurrentie, valt er desnoods mee te leven. Tenslotte is het ook een ongemakkelijk idee, dat het systeem anders bescherming zou kunnen ontzeggen aan het werk van topontwerpers.

* A.A. Quaedvlieg is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder handels- en economisch recht, industriële eigendom en auteursrecht (RU) en advocaat te Amsterdam.

[1] HR 16 juni 2006, Kecofa/Lancôme ('Trésor'), *AMI* 2006, nr 14, p. 168-173 en HR 27 januari 1995, *NJ* 1997, 273, noot Ch. Gielen, Dreentegel.

[2] 22 mei 1987, *NJ* 1987, 881, noot LWH; *AMI* 1987, p. 78 nt J.H.S.; *BIE* 1987, nr. 49, p. 196, noot Steinhauser, Screenoprints/Citroen; zie ook HR 15 januari 1988, *BIE* 1988, nr. 49, p. 170, zie rov. 23 en 28

[3] Zie o.m. Huydecoper in zijn noot bij Rb 's Hertogenbosch 14 juni 1996, *AMI* 1997, p. 163-167 Tegema/PMAA (Flexwood Starmachine), sub 11

[4] zie Quaedvlieg A.A. Concurrence and Convergence in Industrial Design: 3-dimensional Shapes Excluded by Trademark Law, *in*: F. Willem Grosheide, Jan J. Brinkhof (eds.), *Articles on Crossing Borders between traditional and actual*, Molengrafica Series Intellectual Property Law 2004, Intersentia Antwerpen Oxford 2005, p. 23-69, i.h.b. 36 e.v.

[5] HvJEG 18 juni 2002, Philips/Remington, zaak C-299/99, *Jur*. 2002, I, p. 5475 e.v., Verkade, *BIE* 2002, actualiteiten p. 247 (vóór erratummelding: p. 447); *NJ* 2003, 481, noot Spoor; *IER* 2002, 251-262 noot Grosheide; *Ars Aequi* 2003, 43-49 noot Gielen; *BMM Bulletin* 2002, 188-199, noot Ellen Gevers, Daan Teeuwissen; *BIE* 2003, nr. 89, p. 547-555 noot Quaedvlieg; Menno Heerma van Voss, Vormmerken en techniek, vóór en ná Philips/Remington, *BMM Bulletin* 2002, 182-187.

[6] Zie Charles-Henry Massa and Alain Strowel, Community Design: Cinderella Revamped, *EIPR* 2003, p. 68-78, at p. 72; Hendrik Vanhees, *Het Beneluxmodel*, Brussel 2006, nr. 68, p. 33. Zie voorts o.m. over de technische uitsluiting in het modellenrecht Bas Pinckaers, De techniekrestrictie in het modellenrecht en de relevantie van alternatieven, *in*: D.J.G. Visser, D.W.F. Verkade (eds.), *Een eigen, oorspronkelijk karakter. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor*, DeLex Amsterdam 2007, p. 257-273; Ulrike Koschtial, Gemeinschaftsgeschmacksmuster: Kriterien der Eigenart, Sichtbarkeit und Funktionalität, *GRUR Int* 2003, p. 973-982, at p. 978

[7] De term is voor Nederland geijkt door F.W. Grosheide, *Auteursrecht op maat*, Kluwer Deventer 1986, p. 194, citerend uit Adolf Dietz' *Das Urheberrecht in der Europäischen Gemeinschaft* (1976).

[8] Van Dale/Romme

[9] HR 28 juni 1946, *NJ* '46, nr 712, Van Gelder/Van Rijn

[10] Zie het Dreentegel arrest, t.a.p. rov 4.3 p. 1435, r.k.; zie de betreffende rov. 6 van het gerechtshof op p. 1426, l.k.

[11] Dreentegel, t.a.p., p. 1426 rov 9 van het gerechtshof, l.k.-r.k.

[12] noot bij Pres. Rb. Alkmaar 21 juni 1978, *BIE* 1979, nr. 50, 260 (family-ship 19)

[13] Aldus terecht Bas Pinckaers in diens fraaie bijdrage over De techniekrestrictie in het modellenrecht en de relevantie van alternatieven, in: D.J.G. Visser, D.W.F. Verkade (*eds.*), *Een eigen, oorspronkelijk karakter. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor*, DeLex Amsterdam 2007, p. 257-273. Als mijn noot onder

het arrest Philips/Remington de indruk heeft gewekt dat ik op dit punt een restrictiever standpunt zou huldigen (zie p. 270 t.a.p.) heb ik mijn woorden aldaar onzorgvuldig gekozen; als voorhanden zijnde alternatieven aantonen dat *dezelfde* technische functie op meerdere fantasievolle wijzen vorm kan worden gegeven, is dat fantasie element beschermbaar.

[14] Pres Rb Arnhem 4 okt. 2006, *IER* 2006, nr. 3 p. 12, Vetus/Allpa (waterfilters)

[15] o.m. Hof Den Haag 3 februari 2000, *AMI* 2001, nr. 1 p. 48-50, Slagboom Electric/Koz Products (kabelklemmen); Hof Arnhem 16 maart 1999, *IER* 1999, nr. 34 p. 182, fietsbandenprofielen; Pres. Rb. Den Haag 4 juni 1993, *BIE* 1995, nr. 62, p. 356, Ozonex/Exozon; Hof Den Bosch 16 febr. 1993, *BIE* 1995, nr. 9, p. 29, Inline verlichtingsbuis

[16] noot bij: Pres. Rb Den Haag 12 dec. 1996, *AMI* 1997, 128; *IER* 1997, p. 75, Bodegraven/GEBU. Voor de goede orde: het vonnis zelf wees het door eiser gedane beroep op auteursrecht af

[17] Conclusie ov. 22, t.a.p. p. 1432, l.k.

[18] Vzr. Rechtbank 's Gravenhage 19 maart 2003, *BIE* 2004, nr. 72, p. 472, Milenco Double Step I, rov 11 *in fine*; Vzr Rechtbank Den Haag 4 maart 2003, *AMI* 2003, p. 104-106, Lensvelt/Mewaf ('Stealth-kasten'), rov. 5; Pres. Rb Den Haag 12 dec. 1996, *AMI* 1997, 128; *IER* 1997, p. 75, Bodegraven/GEBU (Gebu-clip)

[19] Rb Arnhem 7 april 2006, KG ZA 05-776, B9 3892, Calorex Heat Pumps/Jako Bouwmachines c.s.

[20] Rb Den Bosch 14 juni 1996, *AMI* 1997, p. 163-167 met noot Huydecoper, Tegema/PMAA (Flexwood Starmachine)

[21] o.m. Vzr Den Bosch 20 jan. 2004, *AMI* 2004, p. 152, REA-Logirac; Hof Den Haag 16 april 1998, *BIE* 2000, nr. 18, p. 62, Xindao/Wood c.s. (watertuimelaar)

[22] Zie o.m. Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht*, 3e druk Deventer: Kluwer 2005, nr 3.10 p. 67; Gielen, in diens noot bij het arrest in *NJ* 1997, 273; F.W. Grosheide, *Auteursrecht op maat*, Kluwer Deventer 1986, p. 213, Huydecoper, Originaliteit of inventiviteit? Het technisch effect in het auteursrecht, *BIE* 1987, 106 e.v.; Quaedvlieg, *Auteursrecht op techniek*, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 21/27; Bodenhausen, De rechtmatigheid van technische navolging, *NJB* 1954, p. 367, noot 1

[23] D.W.F. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van produkten*, Kluwer Deventer 1985, nr. 100 p. 133

[24] Zie diens noot bij Pres. Rb. Alkmaar 21 juni 1978, *BIE* 1979, nr. 51, p. 260 (family-ship 19) Voluit geciteerd luidt de passage: 'Dit door de aard van de maker bepaalde persoonlijke karakter dat aan een werk in de zin van de Aw oplossing ook moge zijn, het gaat daarbij steeds om een resultaat dat door de wetmatigheden van de natuur wordt bepaald en derhalve niet afhankelijk is van de persoonlijkheid van degene, die dat resultaat teweeg brengt. Een oplossing van een technisch probleem, zelfs wanneer die oplossing een uitvinding mag heten, kan gedupliceerd worden en dat verschijnsel doet zich in de praktijk ook herhaaldelijk voor. Menigmaal wordt ongeveer te zelfder tijd op verschillende plaatsen in de wereld door verschillende personen dezelfde uitvinding gedaan. Als men in zo'n geval zegt dat de tijd voor die uitvinding rijp was, wordt daarmede tot uitdrukking gebracht dat de technische voorwaarden, vereist voor het zich laten voltrekken van de aan die uitvinding ten grondslag liggende wetmatigheden der natuur, vervuld waren en daarnaast voor de totstandkoming van dat resultaat een scheppingsdaad niet nodig was. Dat resultaat was niet afhankelijk van en werd niet bepaald door de persoonlijkheid van degene, die de interaktie der aan de betrokken uitvinding ten grondslag liggende natuurkrachten initieerde. In die zin ook weer De Beaufort o.c. blz. 66.'

[25] HR 24 februari 2006, *NJ* 2007, 37

[26] HR 16 juni 2006, *NJ* 2006, 585 nt J.H. Spoor; Kecofa/Lancôme ('Trésor'), *AMI* 2006, nr 14, p. 168-173; *IER* 2006, nr 54 p. 201-204, nt Grosheide nr. 88 p. 313-314

[27] BenGH 22 mei 1987, *NJ* 1987, 881, noot LWH; *BIE* 1987, nr. 49, p. 196, noot Steinhauser, Screenoprints/Citroen; zie ook HR 15 januari 1988, *BIE* 1988, nr. 49, p. 170; *AMI* 1987, p. 78 nt J.H.S., zie rov. 23 en 28

[28] D.J.G. Visser, *Het ABC van iedere IE inbreuk*, oratie Leiden 2004, p. 4-5 en 13-15

[29] Vzr Den Haag 19 maart 2003, *BIE* 2004, nr. 72, p. 472, Milenco Double Step I; Rb Den Haag 22 dec. 2004, *BIE* 2005, nr.66, p. 265-271, Milenco double step II.

[30] Schrijver is bij de procedure betrokken geweest aan de kant van gedaagde

[31] dat doet niet terzake voor de technische uitsluiting (daarbij geldt niet de inspiratie, maar het resultaat) maar versterkt wel, al is het maar gevoelsmatig, de aanspraken van de auteur op bescherming

[32] D.J.G. Visser, *Het ABC van iedere IE inbreuk*, oratie Leiden 2004, p. 2

[33] Verkade, *De rol van rechtsbeginselen in het recht van de intellectuele eigendom en de ongeoorloofde mededinging*, AA 40 (1991) 10 859

[34] Met als belangrijke mijlpalen de arresten Hyster Karry Krane, HR 26 juli 1953, *NJ* 1954, 90, nt. Ph.A.N.H.; *BIE* 1953, nr.55, p. 113; AA III, 10, nt. Hijmans van den Bergh; WPNR 4443, N.V. Machinefabriek Thole/Hyster Company e.a. (zie ook de annotatie door Van Nieuwenhoven Helbach in: 2000 weken rechtspraak, Feestbundel C.R.C. Wijckerheld Bisdom, Zwolle 1978) en *Decca/Holland Nautic*, HR 27 juni 1986, *NJ* 1987, 191, nt. VNH; *IER* 1986, 78; *BIE* 1986, nr.71, p. 280; CR 1986, 178 nt. E.J. Dommering; AA 1988, 257, nt. H. Cohen Jehoram. Zie ook Van Engelen, Prestatiebescherming: een tip van de sluier?, *BIE* 1986, p. 263. Verkade voert 's Hoge Raad strenge uitgangspunt van mededingingsvrijheid terug op de opvattingen van de vroegere president van de Hoge Raad A.P.Th. Eyssell, zie: '100 jaar Oneerlijke concurrentie in Nederland - Molengraaff en de onbetamelijke mededinging', *BIE* 1987, p. 155 e.v., i.h.b. 156-157.

[35] Rb Den Haag 17 okt. 2006, Howe/Casala, nog te publiceren in het *Bijblad*

[36] Rb Den Haag 7 febr. 2007, Stokke/Fikszo (Tripp Trapp stoel), *AMI* 2007, nr. 13, p. 99-103 met noot Dirk Visser, *IER* 2007, nr. 74 p. 265 noot FWG

[37] o.m. Rb Dordrecht 3 april 2003, Stokke vs. Prénatal, *BIE* 2004, nr. 83, p. 516 (Mon Ami kinderstoel); Vzr Den Haag 24 sept. 2004, *BIE* 2004, nr. 84, p. 517 (Stokke c.s./Intergamma c.s. en Fikszo B.V.); *IER* 2002, p. 217, Stokke/Macro; Hof Leeuwarden, 27 nov. 2002, Stokke vs. Laurus, *BIE* 2004, nr. 65, p. 438 (Tripp Trapp-stoel III); Hof Den Bosch 7 juni 2001, *AMI* 2001, 122 (afwijzing vordering); Rb Den Haag 4 okt. 2000, *BIE* 2001, nr. 78, p. 363, Stokke Industries/Jako Trade en Hauck; Pres. Rb Den Haag 13 okt. 1999, Stokke Gruppen/Jako Trade, *BIE* 2001, nr. 78 en 81, p. 363 resp. 378; *IER* 2000, 319.

[38] Rb Den Haag 4 okt. 2000, Stokke Industries/Jako Trade, *BIE* 2001, nr. 78, p. 363

[39] T.a.p. rov 4.16

[40] Rb Den Haag 22 dec. 2004 (Davidoff/Cigaronne), *BIE* 2005, nr. 87, p. 430-437; *IER* 2005, nr. 37, p. 166-174

[41] Rb Den Haag 11 juni 2003, Promoclip/ClipBizz, *BIE* 2004, nr. 93, p. 562; *IER* 2003, nr. 76 p. 374-381 (vlakke paperclips). Esthetisch werkende paperclip geheel technisch ontleed voor modellenrecht met toevoeging rov 24 dat 'uit het feit dat al deze factoren zijn opgenomen in voorkeursuitvoeringsvorm volgens figuur 1 bij EO 909 is af te leiden dat het hierbij bovendien om relevante technische effecten gaat'; vormmerken nietig

[42] een thans veelbezongen thema op het educatief televisiekanaal Discovery

[43] Vzr Den Haag 30 sept. 2005 en Rb Den Bosch 6 juni 2007, beide in *AMI* 2007, p. 158-159 (Act.); zie ook Rb Haarlem 21 sept 2007

[44] BenGH 22 mei 1987, *BIE 1987,* nr. 49, p. 196, noot Steinhauser, Screenoprints/Citroen; zie ook HR 15 januari 1988, *BIE* 1988, nr. 49 p. 170

[45] Hof Amsterdam 11 okt. 2007, GAVITA/Puutarhaliike Helle

[46] Quaedvlieg, *Beschermingsdrift*, *BIE* 1996, p.4 e.v., en *BIE* 1996 p. 51 e.v.

Transmissions over the Internet and the European satellite model

Heijo Ruijsenaars*

Ten years ago, Feer Verkade raised substantive concerns with respect to the idea of adopting a country-of-reception approach to determining (under the international private law rules of the Netherlands) the applicable law with regard to tort law and intellectual property law infringements in on-line situations.[1] Today, with the European Commission (DG Information Society) urging a 'stronger, more consumer-friendly Single Market for online music, films and games in Europe',[2] that issue still represents a key challenge in need of a practical solution so that content can be made available on-line Europe-wide. This article suggests that under European copyright law such a solution is possible.

1 Introduction

Through the recent adoption of the Audiovisual Media Services (AMS) Directive, revising the former Television without Frontiers Directive, the European media law framework for the content of cross-border television broadcast services is extended to the (audiovisual) content of Internet transmissions, both so-called 'linear' services.[3] The reason for the extension may seem obvious: given the ever-increasing convergence of audiovisual media, the delivery of audiovisual content services to the end-user should be subject to the same rules, if the sole differences between such services are related to the functioning of the consumer's device for receiving and displaying the audiovisual signal.[4] Through this important step by the Community legislator, the principle of technological neutrality of audiovisual signal delivery was recognized,[5] if not confirmed.[6]

At the same time, this extension raises the question of whether the 1993 Satellite and Cable (Sat/Cab) Directive, which was specifically designed to complement the Television without Frontiers Directive from a copyright angle,[7] should be modernized in that sense too. In literature, it has been suggested that the Sat/Cab Directive is outdated and unlikely to be revised. It would 'slowly fade away, as contractual practice, technological measures, media convergence and the 'horizontal' rules of European copyright law gradually supersede it.'[8] It remains to be seen whether this expectation can be maintained and whether such a revision may still be worthwhile.

2 The 'injection rule' of satellite broadcasting as a model for European on line transmissions

In the IViR study 'The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy', published in November 2006, one the main conclusions is that the *territorial nature of the economic rights remains one of the main obstacles* to the creation of a true Internal Market in products of creativity.[9] It can, of course, be assumed that a fully harmonized framework on copyright law, like the existing framework for Community Trademarks and Community Designs, could make that territorial nature, at least within the EU borders, obsolete. The more interesting question, however, is whether this particular obstacle could not also be overcome, and perhaps more appropriately so, by recognition of a simplified structure for *determining the place where the act of the communication to the public by online transmissions occurs* within the European Community, as was done for satellite broadcasting in the Sat/Cab Directive. According to Art. 1(2) of that Directive, the act of communication to the public by satellite occurs solely in the Member State where, under the control and responsibility of the broadcasting organization, the programme-carrying signals are introduced into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the Earth (sometimes called the 'injection rule').

This question is obviously closely linked (but not identical) to the issue of *applicable law* in Internet infringement situations under copyright law which, although far from new,[10] is still not satisfactorily resolved on European level. Evidently, applying a 'country-of-reception' theory to transmissions via the Internet would lead to a situation *ad absurdum*: since such transmissions can be received worldwide, this theory would require that an Internet transmission of any kind of protected material complies with all national laws worldwide. Consequently, if such on-line transmission were a copyright infringement only in one or a few countries of reception, this would render it virtually impossible for such a transmission to take place from anywhere in the world. The administrative burden for the transmitting entities would be likely to prevent Internet transmissions from being contemplated at all.[11]

Although a comprehensive analysis of this issue, even limited to European copyright law, cannot be offered by this short article alone, the debate should be enriched with some further thoughts.

Actual audience of transmission relevant for negotiations and remuneration

The first important point to realize is that reception or, to be more precise, receivability of a transmission is only the *consequence* of the act of communication to the public, but it is not a copyright-relevant act in itself. That is the main reason why the injection rule in the Sat/Cab Directive cannot be considered 'exceptional' (e.g.

compared to the *lex locus delicti*); it is actually an explicit confirmation of the initial understanding of the act of communication to the public as defined by Art. 11*bis*(1)(i) of the Berne Convention.[12] It is therefore not surprising that the infamous 'Bogsch theory', which favoured the country-of-reception approach for communications to the public, has never been implemented,[13] at least in Europe. However, this does not mean that such consequences of the transmission are entirely irrelevant. The fact that reception itself is not a copyright-relevant act, and that the transmitting entity therefore has to clear the necessary rights in accordance with the law of the country where the act of transmission takes place, does not exclude this rights clearance *taking account of the actual circumstances*, such as the *actual audiences*, of the envisaged transmission (whether they are situated in the transmitting country or abroad) for the negotiations on the conditions of the licence, and in particular on the calculation of the total amount of remuneration payable to the right-holders. That is why the Sat/Cab Directive too merely provides that the necessary authorisations for the satellite broadcast must be acquired by contract, but does not define the conditions, thereby leaving the details thereof (including the remuneration) to negotiations by the parties concerned, taking account of the actual circumstances.[14]

Some may be inclined to argue that until the Internet came into existence the former discussions on the right of communication to the public referred to broadcasting only, whereas the (publicly accessible part of the) Internet network would give this right a much larger dimension.[15] On the other hand, the 1996 WIPO treaties were clearly intended to deal with this new dimension, and it was ultimately decided to uphold Art. 11bis BC in its entirety.[16] It can therefore be assumed that for generally determining the place where any communication to the public via the Internet occurs, the country-of-origin-of-transmission principle is part of current international law.

Another relevant aspect is that, under current copyright law, the act of 'making available' is a sub-category of the act of communication to the public, which indicates that in general the same approach should apply to both types of on-line transmissions. However, as the 'making available' right is construed as a *separate* exclusive right (also for holders of neighbouring rights), a question that can be raised is whether for on-demand services *more safeguards* to protect the right-holders' legitimate interests may be necessary, and particularly as such type of transmissions are expected to create 'download-to-own' services and thus replacing the traditional distribution of physical copies of protected material.

No solution in the 'Rome II' Directive

It should be noted that within the EU an opportunity to resolve the question of the applicable law in Internet situations generally existed during the debates on the new EU Directive on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations ('Rome II').[17] It is explained elsewhere why final adoption of that Directive largely failed to achieve such a solution.[18] It could even be concluded that, for IPR infringements, the final wording of the Directive seems to create more confusion than before. According to Art. 8(1) of this new Directive, the law applicable to a non-contractual obligation arising from an infringement of an intellectual property right shall be the law of the country *for which protection is claimed*. On the other hand, the Directive does not deal with the vital question of where the *infringing act* is deemed to occur. Moreover, for infringements of a unitary Community intellectual property right (such as the Community Trademark or Design), the law applicable shall be, for any question not governed by the relevant Community instrument itself, the law of the country *in which the act of infringement was committed*. The different wording would seem to suggest a different method of determining the applicable law. However, it is highly unlikely that such a difference is, or could have been, intended.[19] In its Explanatory Memorandum for the Directive's proposal of 22 July 2003, the European Commission explicitly referred to the fact that 'in copyright cases the courts apply the law of the country *where the violation was committed*' [emphasis added]. This indicates that the initial purpose of Art. 8(1) was to arrive at exactly the same means of determining the applicable law as with respect to infringements of a Community intellectual property right in Art. 8(2). Obviously, it would then have been more appropriate to use the same wording also in Article 8(1).

Pro and contra the injection rule

In the light of this *impasse*, it is worth looking more closely at the application of the country-of-origin principle to transmissions via the Internet. From the European Parliament there appears to be a certain political willingness to maintain this principle.[20] However, as the above-mentioned IViR study suggested that several arguments could be raised against that,[21] a more detailed analysis is required.

'Race to the bottom'?

As a possible argument against applying the injection rule to on-line transmissions the IViR study mentions that 'right holders feared they would lose control of copyrighted content once it would be offered online, under a license, somewhere within the European Union. (...) In a worst case scenario applying the country of origin rule to the Internet would result in a 'race to the bottom' between Member States seeking to attract service providers

by offering the most lenient level of copyright protection.' This cannot be a sufficient reason, as it needs to be realized that these fears were also voiced before adoption of the injection rule in the Sat/Cable Directive, and that they have proven solvable in practice.
First of all, since all EU Member States have to apply the *acquis communautaire* in copyright law, including the 2001 (InfoSoc) Copyright Directive, which harmonizes the right of communication to the public right throughout the EU, such a 'lenient' level of protection should not be available at all within the European Community.[22] In particular, since the on-line communication to the public would therefore require the user to obtain the prior permission of the author(s) concerned, the latter (or his/their representative management society) is in *full control of all contractual conditions* he may wish to agree upon, including the level of the royalty. In practical terms, through the level of the royalty sufficient control is available also for holders of mere remuneration rights for such communications. That situation would thus be exactly the same as for satellite broadcasting.

It may also be worth considering whether the injection rule would have to cover all types of Internet transmission services. If the main goal is to complement the AMS Directive, it would suffice to limit the applicability of the injection rule to those media services which fall within that Directive.[23] This would exclude, for example, electronic versions of newspapers and magazines, as well as all other services whose principal purpose is not the provision of audiovisual programmes, i.e. where any audiovisual content is merely incidental to the service and not its principal purpose.[24]

Moreover, these deliberations concern European copyright law only. Given that the purpose of such an injection rule would be to make it easier for European media providers to deliver their services to all EU Member States on the basis of one applicable copyright law, it could (and probably should) be stipulated that operators of on-line transmission services with headquarters outside the EU would not be entitled to benefit from such a rule.

Complicated attachment rules?
It is assumed by the IViR study that determining the 'place of injection' by a network-based service would probably require a set of complex rules of attachment. For which services would this assumption apply? Under the Sat/Cab Directive, the point of attachment of a satellite broadcast is the place where the broadcast actually starts; in practice, this is nearly always the satellite broadcaster's headquarters or its principal establishment, which is also the usual place where a broadcaster operates its Internet servers. When applying the injection rule to such a broadcaster's on-line services, this point is thus likely to be the same. Consequently, with respect to on-line broadcast services, the injection rule is already a safeguard against circumvention of the *acquis communautaire*, as the practical point of attachment remains that broadcaster's headquarters, independently of where the on-line copyright licence may have been obtained.
A potentially harder question may be whether more safeguards would be needed for on-line transmission services by other Internet operators, such as *webcasters* (i.e. other than broadcasters which use the Internet in addition to their broadcasting network). Those network operators would not need such a complex technical infrastructure as broadcasters and may thus be inclined to shift their principal place of operations more easily (e.g. for tax reasons). Experience with localizing 'domain name squatters' may also suggest a certain need for more safeguards as regards mere on-line service operators. Consequently, there could be a certain desire for regulatory guarantees in order to prevent deliberate delocalization of the injection point to circumvent EU copyright rules. On the other hand, it must first be asked whether European webcasters would really wish to delocalize to an address outside the EU, given that they would thereby lose the (media law) benefits of the country-of-origin principle under the AMS Directive. Secondly, must such safeguard provisions necessarily be complicated? The mere fact that an Internet transmission passes through several 'cache servers' on its way to the end-user is explained by technical reasons alone and does not change the initial point of injection. To compel media service providers to apply European standards, would it not suffice to apply rules similar to Art. 1(2)(d) of the Sat/Cab Directive, so that EU copyright law would be applicable if either the webcaster's headquarters or its (main) server is located in an EU country?[25]

Effects of non-harmonized exceptions and limitations?
In the IViR study, it is considered a further problem that 'exceptions and limitations that apply locally to works made available online may differ significantly from Member State to Member State, making the prospect of a 'level playing-field' for content-related services unlikely'. Can this be a decisive argument? The assumed problem of non-harmonized exceptions and limitations within the EU is a horizontal issue and thus not specific to on-line transmission activities. Moreover, given the principle of *exhaustion* following on from the authorized distribution of *physical carriers* of protected material (e.g. selling films on DVDs via the Internet) within the EU, it is unclear whether such a problem would be significantly aggravated by on line transmissions.

For the field of broadcasting this partial lack of EU harmonization has not yet created any difficulties, since the mere reception of a broadcast in another country, e.g. via terrestrial overspill (which occurs in all transmissions by national broadcasters), is not a relevant act under copyright law. In fact, for satellite broadcasts it is the very purpose of the injection rule in the Sat/Cab Directive to confirm that this problem is practically obsolete. If the satellite broadcast of a programme is lawful under an exception in accordance with the law of the country of injection, reception of that broadcast in the rest of the satellite footprint cannot be prohibited - at least not for copyright reasons. If it were then argued that for the Internet this would not provide a sufficient safeguard because Internet transmissions are also received outside Europe, that would already be the case today for many satellite broadcasts whose footprints do not stop at the EU's (or Council of Europe's)[26] borders; even the imaginary case of a fully EU-harmonized exception or limitation would not then help as it might still differ from the law outside Europe. Is it not rather illusionary to expect that the beneficiary of an exception or limitation under his own copyright law could verify whether that exception or limitation would also exist, and would then also have exactly the same meaning and interpretation, in every other part of the world?

It may be conceivable that a delocalization issue *within* the EU could arise, i.e. when the type of media service is *predominantly* based on exercising an exception and the media service provider would prefer the country with the most favourable law for its place of establishment. However, in view of the current exceptions under copyright, this (theoretical) risk might possibly exist in only a few cases and would be more likely to be taken into consideration by on-demand service providers than with regard to linear services. Moreover, since for the physical distribution of (copies of) works and other protected matter derived from exercising such an exception the freedom of establishment under Community law prevails, it is doubtful whether for on-line transmissions this freedom could be severely restricted. If the risk is really considered significant, it would seem more appropriate to provide safeguards only against abusive practices.

No guarantee of creating a single market in the EU?

The IViR study suggests that if a combination of encryption technology and territorial licensing is capable of emulating national borderlines and partitioning markets in the realm of satellite broadcasting, the same would be true for content delivered over the Internet; introducing a digital 'injection right' by itself would therefore not be sufficient to create a single on-line market. This may be a very valid argument, but it seems tantamount to claiming that the Single Market can never be realized as long as it depends on contractual arrangements. Is that not a little too pessimistic?

This argument fails to recognize the fact that the injection rule in the Sat/Cab Directive has proven helpful in allowing satellite (and satellite-to-cable) broadcasting services in the EU to develop at all, also to the benefit of EU citizens and the Internal Market, as otherwise it would be highly unlikely that these services would be flourishing as they are today. Furthermore, insofar as encryption is concerned, it should be realized that such requests can be relevant only in cases where there is a *real economic conflict*. Such potential for conflict would require it to concern the exercise of exclusive rights on a territory-by-territory basis for exactly the same protected material and for exactly the same time period of exploitation. However, that situation is not the rule, but rather the exception. In today's contractual practice, the actual audience as determined by the *language barriers* is by far the most relevant factor for explaining why, in a few cases, certain exploitation borders still exist within the EU. 'Potential audience' must not be confused with 'hypothetical public', which is irrelevant.[27] Most encryption of broadcast programmes simply takes place to *control access* (to the broadcast channel concerned) via subscription agreements, and only in some cases for purely copyright reasons. There are only a few free-to-air broadcasters in Europe (notably those situated in a small country which shares the language of a much larger country) which feel obliged to encrypt their satellite services in order to avoid a higher financial risk as a result of (certain) right-holders' demands. Moreover, for linear transmission services not only the language differences but also the *viewing and listening habits* of the general public form practical barriers to seriously creating profitable markets in foreign territories, and particularly compared to the size of the national audience. Consequently, when assessing the level of comprehension of, and the willingness to comprehend, linear programmes from other countries, the general public's knowledge of foreign languages should not be overestimated.[28]

3 Towards a pragmatic approach

In European media law, the country-of-origin principle is essential for the free flow of information and audiovisual programmes in the Internal Market.[29] It is therefore noteworthy that no objection to this principle was raised when the new AMS Directive extended that principle to (audiovisual) on-line services, for both linear and non-linear services, indicating that the option of applying the injection rule to Internet transmissions in the EU is not only realistic but also opportune.[30]

The practical reality of Internet transmission activities is that many linear services, if not the vast majority thereof, will not be targeted at the general public of all countries worldwide. As in the analogue world, the language barriers will continue to divide markets in a natural way. Nearly all European satellite television channels demonstrate that their target audiences are the national or regional public sharing the same or a closely similar language. In the same way, so-called 'pan-European' broadcast services cannot be considered to exist unless they take due account of the wide variety of languages. Why otherwise would those broadcast channels aiming to cover the whole or most of Europe (such as Eurosport) decide to offer eight or more different language versions, if not in an attempt to enhance their potential audience? The AMS Directive also takes account of special cases of audiovisual media services specifically targeted at foreign audiences and provides for a solution without rejecting the country-of-origin principle.[31] At the same time, if a commercial on-demand, download-to-own service unambiguously targets the entire general public in each and every EU country (such as music online shops like iTunes), then the rightholders continue to be entitled, also under the injection rule, to use the contractual negotiations for agreeing on the conditions of such licence,[32] including the total amount of remuneration.

In the light of the foregoing, it is arguable not only that the injection rule, provided with some additional safeguards for on-demand services, can function very well for European copyright law but also that there should be *reasonable limits* on the exercise of territorial rights within the EU, as dividing Europe into different regions should be allowed only if there are serious economic conflicts involved. After all, if the majority of contractual arrangements would require encryption or other technical means to achieve a territorial split between the EU countries, the new AMS Directive would not be likely to achieve its main goal of guaranteeing the freedom of providing and receiving audiovisual media services from other Member States.

To put the crux of the issue more bluntly: if the mere receivability of Internet transmissions across borders could be regarded as a compelling reason for replacing the injection rule by a country-of-reception approach, the Internet would ultimately, also in Europe, be deprived of its lifeblood, i.e. its wide accessibility. Similarly, the situation for the Single Market in audiovisual services would become worse than it is today: instead of facing a few occasional programme 'black-outs', we would be falling into a black hole. No doubt certain right-holders would prefer to continue licensing on a territorial basis only, and the injection rule itself is not intended to prohibit that *per se*. However, it should be much more important to ensure that those on line services which have reason to believe that they can afford to offer a cross-border service are not unduly restricted in obtaining such a licence lawfully and efficiently. Instead of allowing the (re-)establishment of artificial borders, should we not find appropriate ways to *promote* the availability of European Internet services?

[*] Mr. H. E. Ruijsenaars is Legal Adviser of the European Broadcasting Union, Geneva, Switzerland.

[1] Verkade, *Handelingen NJV* 1998-II, p. 52 et seq. (intervention on report of Prof. *M.V. Polak*).

[2] EC Communication on Creative Content Online in Europe's Single Market, *COM* (2007) 836 final, of 3 January 2007, available at http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/col_en.pdf.

[3] Henceforth, the 'AMS Directive' is the consolidated version of the revised Television without Frontiers Directive (Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities). The Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007, which includes the amendments, was published in the *Official Journal* of 18 December 2007, L 332, p. 27, and has to be implemented into national law by the end of 2009.

[4] Of course, when (standard) PC technology becomes an integrated part of (standard) TV sets, even this technical distinction will be obsolete.

[5] The new definition of broadcasting as any kind of 'linear' service implies that the former, technically orientated debate on 'point-to-point/multipoint' connections lost its relevance. Today, this can also be illustrated by Internet real-time streaming via peer-to-peer technology.

[6] It should be mentioned that the AMS Directive does make a certain distinction between 'linear' and 'non-linear' (*i.e.* on-demand) services, as the latter are subject to a less stricter (e.g. advertising) regime. However, this distinction is not directly based on the technology involved, but on the greater choice and control that the consumer of an on-demand service can exercise, and with regard to the lower degree of impact of such services on society; see Recital 42 of the AMS Directive.

[7] For an introductory overview of the history and structure of the 1993 Sat/Cab Directive, see, for instance, *Rumphorst*, The EC Directive on satellite and cable, *Diffusion* (EBU), Autumn 1993, p. 30 *et seq.*; *Dreier*, Europäisches Gemeinschaftsrecht, II. Abschnitt. Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates, Nr. 3, in *Möhring/Schulze/Ulmer/Zweigert*, Quellen des Urheberrechts, Band 6.

[8] So wrote Prof. B. Hugenholtz, 'Copyright without Frontiers: is there a Future for the Satellite and Cable Directive?', in *Die Zukunft der Fernsehrichtlinie/The Future of the 'Television without Frontiers' Directive*, Proceedings of the Conference organized by the Institute of European Media Law (EMR) in cooperation with the European Academy of Law Trier (ERA), Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Medienrecht (EMR), Band 29, 2005, also available (in English and Dutch) at http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/copyrightwithoutfrontiers.html.

[9] See http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd2005imd195recast_report_2006.pdf.

[10] See (e.g.) *Ricketson/Ginsburg*, International Copyright and Neighbouring Rights, 2nd Ed. (2006), Vol. II, N. 20.08 *et seq*. *Lucas*, Report on Country of Origin vs. Territoriality (Conference on 'European Copyright Revisited', Santiago de Compostela, Spain, June 2002), available at http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/conferences/2002-06-santiago-rapport-lucas_fr.htm; *Schønning*, Applicable law in transfrontier online transmissions, 170 RIDA (1996), p. 21 et seq.

For Dutch law, see *van Eechoud*, Overleefde territorialiteit: Grensoverschrijdende auteursrechtinbreuken onder de 'Rome II'-ontwerpverordening, AMI 2005-2, p. 45 *et seq*. (also available at http://www.ivir.nl/publicaties/eechoud/AMI2005_2.pdf).

[11] It might be argued that this would be much less problematic if it were technically easy to block the public's access to the transmission in those countries where it would be unlawful (see *footnote 32* below). However, aside from the cost of such measures, in that case the transmitting entity would first need to investigate to which countries the unlawfulness would apply, which does not reduce the administrative burden significantly.

[12] In the 1928 Rome Conference Records (*Actes de la Conférence rénie à Rome du 7 mai au 2 juin 1928*), p. 259-260, the Committee on Article 11*bis* BC was of the view that, if a broadcast was lawful in the country where it originated, the author could not demand damages from that broadcaster on the grounds that the broadcast was likely to be picked up in a country where the same broadcast (had it originated there) would have been unlawful. Moreover, in the 1948 Brussels Conference Records (*Documents de la Conférence réunie à Bruxelles du 5 au 26 juin 1948*), p. 114, it is stated that 'only the act of transmission (*'émission'*) is relevant, not the reception or listening', and elsewhere (p. 265-266) that 'the original broadcast is subject to the law of the country where it takes place, even if the radio waves go beyond the national frontiers and are received abroad (this reception outside the country of origin is irrelevant).'

[13] See *Schønning*, op.cit. (footnote 10), p. 35.

[14] See Recital 17 of the Sat/Cab Directive. The European Court of Justice, in its decision of 14 July 2005, *Lagardère (Europe 1) v. SPRE and GVL* (available at http://www.curia.eu.int) concluded that a French broadcaster was required to pay equitable remuneration to both the French and the German neighbouring rights' collecting societies, as its long-wave signal, intended for the territory of France, was sent out from a retransmitting station in Germany. However, in this case the long-wave signal was an *additional* signal to the one operated directly from France, which means that there were two *separate* terrestrial broadcasting operations being carried out in the respective territories of the two Member States. The ECoJ could therefore rule that the Sat/Cab Directive was not applicable and that the economic value of those two acts of broadcasting had to be evaluated separately (but also that the broadcaster was not entitled unilaterally to deduct royalties paid in Germany from the royalties paid in France). However, the most significant aspect of this case is the ECoJ's ruling that the criteria indicated in Recital 17 of the Sat/Cab Directive (which include actual audience and the language version) to determine what constitutes equitable remuneration for a communication to the public are not confined to the case of satellite broadcasting, but also apply to terrestrial broadcasting.

[15] Excluded here are transmissions over TCP/IP ('Internet Protocol') interfaces, as these do not use the publicly accessible network of the World Wide Web and are not necessarily of a cross-border nature.

[16] Article 8 WIPO Copyright Treaty (on the Right of Communication to the Public) starts: *'Without prejudice to the provisions of (...) 11bis(1)(i) and (ii) (...) of the Berne Convention.'*.

[17] Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations, OJ L199, 31 July 2007, p. 40 *et seq*.

[18] See van *Eechoud*, The Position of Broadcasters and Other Media under 'Rome II', Proposed Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, IRIS-Plus (Supplement to IRIS - Legal observations of the European Audiovisual Observatory), 2006-10, also available at http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus10_2006.pdf.en.

[19] For example, Recital 26 of the 'Rome II' Directive states that 'regarding infringements of intellectual property rights, the universally acknowledged principle of the *lex loci protectionis* should be preserved', without making any distinction between paragraphs (1) and (2) of Art. 8. Cf. also Rivers, The applicable law, EBU Conference '*Quo Vadis'*, Copyright?, Barcelona, March 2006, available at http://www.ebu.ch/CMSimages/en/rivers_en_tcm6-43890.pdf.

[20] In its Resolution of 14 March 2007 on the 2005 Recommendation on Music Online, the European Parliament stressed the need for ' (...) guaranteeing the efficiency and coherence of licensing systems (e.g. by enabling broadcasters to acquire rights in accordance with the copyright legislation of the Member State in which the programme in question originates) (...).' From a political perspective, *Schønning*, op. cit. (footnote 10), prefers the country of reception approach, referring, however, to *on-demand* transmissions only.

[21] See particularly p. 28-29 of the above-mentioned study, op. *cit* (footnote 9).

[22] Art. 3 of the Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. The *enforcement* of IPR rules is harmonized through the EC Directive 2004/48/EC of 29 April 2004 of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights.

[23] An important exception hereto must be made for *radio* transmission services, which (if transmitted via satellite) already benefit from the injection rule under the Sat/Cab Directive, but are not covered by the AMS Directive (just as they were not covered by the Television without Frontiers Directive).

[24] See Recitals 18 and 21 of the AMS Directive.

[25] Rules to ensure transparency and information on any 'information society' service provider's identity and place of establishment within the EU are already in place: Art. 5 of the e-Commerce Directive requires, *inter alia*, that the name of the service provider, his geographic address, details permitting his contact, and relevant entries in trade or similar registers, are provided. Under Art. 3a of the AMS Directive, similar information is to be provided by any audiovisual media service provider.

[26] The Council of Europe's Convention relating to questions on copyright law and neighbouring rights in the framework of transfrontier broadcasting by satellite, of July 1994, provides for the same injection rule as the Sat/Cab Directive, and thus practically extends the application of that rule to the (adhering) countries which are Members of the Council of Europe, but not of the European Community.

[27] Cf. recently Spoor, Hooggeschat Publiek, *AMI* 2007-5, p. 141, 144.

[28] Admittedly, the Internet network also moved the language factor into a larger dimension, at least in theory. However, on a global scale most languages are unlikely to create any serious difficulties, and insofar as linear 'real-time streaming' (as opposed to on-demand) services are concerned, the time-zone differences added by such scale are another factor to be taken into account.

[29] See also Recital 27 of the AMS Directive.

[30] In a speech by the DG Media and Information Society Commissioner Ms Viviane Reding: A *'Triple Play' for Europe*, in Munich on 23 January 2006 regarding the revised Television without Frontiers Directive, she said that: '(...) the modernised Directive aims to create an internal market framework for new audiovisual on-demand services, thus allowing, for example, a video-on-demand provider in Britain to deliver his services to all 25 EU Member States on the basis of UK law only, and without the need to respect at the same time 24 other legal regimes. (...) If Europe's content industry really wants to be able to compete with

other continents, and if it really wants to become a driver of growth in jobs for the digital economy, we have in particular to start calling into question the territoriality of copyright protection in Europe. And move to a true level-playing-field for content, encompassing the territory of all 25 EU-Member States as a single content space.'

[31] See Article 3 and the criteria in Recital 33 of the AMS Directive. Under Dutch law, also *van Eechoud, op. cit*. (footnote 12), prefers an approach to determine the applicable law focussing on actually targeted audiences, and suggests similar criteria. Those criteria were also used by the ECoJ in the above-mentioned *Lagardère* case (see footnote 17).

[32] Commercial on-demand services are likely to be connected also with (certain) right-holders' wishes to limit the territories and restrict the general public's access to such transmissions from other territories. This is possible via so-called 'geoblocking' measures (which result in denying the request for access when the incoming request stems from a URL address indicating a non-authorized territory). However, in cases where such measures are intended to work also within the EU borders it should be assessed also whether this would be compatible with the principles of the Single Market and EU competition law.

Grenzen aan verwarringsgevaar als onrechtmatigheidscriterium

Paul Steinhauser*

1 Ook de slaafse nabootsing behoort tot de onderwerpen waar Feer Verkade regelmatig over schreef en een duidelijke visie neerlegde. Hij richtte zijn pijlen meermaals trefzeker op het verwarringsgevaar. Zijn afscheid als zeer gewaardeerd lid van de redactie van het *BIE* vormt een goede aanleiding daar mijnerzijds nog een paar kanttekeningen bij te maken in het licht van enige nieuwe ontwikkelingen. Die ontwikkelingen zijn enerzijds de aanpassing van de BTMW (thans BVIE) aan de Modellen Richtlijn (en de invoering van het gemeenschapsmodel, dat het Benelux model nagenoeg van tafel heeft geveegd) en anderzijds de rechtspraak van het HvJEG inzake Philips/Remington.[1]

2 Verkade heeft ooit eens opgemerkt dat het verwarringcriterium verwarring wekt. En daar heeft hij m.i. gelijk in. Je mag nabootsen, zelfs klakkeloos. Dat zulks verwarring schept is geen probleem, mits die niet nodeloos is. Dan ligt de conclusie voor de hand dat de bescherming tegen slaafse nabootsing geen bescherming is tegen verwarring van de consument, maar veeleer een door de eisen van het maatschappelijk verkeer beteugelde bescherming van de producent van een stoffelijk voorwerp tegen de verhandeling van een concurrerend product met een gelijk of nagenoeg gelijk uiterlijk. In de *Van Oven bundel*, Gratia Commercii, blz. 395, probeert Verkade zich te verzoenen met de opvatting van de Hoge Raad door aan te bevelen die opvatting zó te lezen dat de verwarring slechts dient om na te gaan of er een relevante mate van gelijkenis bestaat tussen de nabootsing en het nagebootste, terwijl voor de beoordeling of de nabootsing onrechtmatig is, moet worden nagegaan of daarvoor voldoende economische rechtvaardiging aanwezig is. In zijn boek *'Bescherming van het uiterlijk van produkten'*[2] doet hij de suggestie leentjebuur te spelen bij het merkenrecht door een associatiecriterium te hanteren. Die suggestie vond echter geen weerklank. In zijn noot onder het Borsumij arrest in *NJ* 1992, 391, alinea 7, merkt hij op, zoals ik meen te mogen parafraseren, dat de rechter in de praktijk bij toepassing van artikel 1401 BW uitgaat van een geabstraheerd gevaar voor verwarring door de door de nagebootste aangevoerde argumenten dat het publiek niet werkelijk in verwarring geraakt te negeren als hij de gelijkenis te groot acht. Door het plaatsen van uitroeptekens achter verwarringsgevaar en de plicht *'om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten het gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt'* geeft hij aan dat het in de praktijk niet werkelijk om het bestrijden van verwarring gaat. Daarmee reageert hij tevens op de kritiek van Brinkhof in diens noot onder het Monte/Kwikform arrest in *BIE* 1991, nr. 68 blz. 257, die vasthoudt aan de opvatting dat het verwarring is die onzorgvuldig is.

3 Een recent voorbeeld hoe het in de praktijk doorgaans gaat, vormt het vonnis van de rechtbank Breda in de zaak over de nabootsing van LEGO en DUPLO-blokjes.[3] 'De blokjes van Mega Brands stemmen qua vorm, afmeting, constructie en toepassing 'vrijwel geheel' overeen'. De enige verschillen zijn de kleur en de naamsvermelding, verschillen die bijdragen aan het voorkomen van verwarring, zou ik zeggen. Mega Brands voert expliciet aan dat de gelijkenis niet bepalend is voor het verwarringsgevaar en dat voor de vraag of er daadwerkelijk verwarringsgevaar in de markt bestaat, moet worden gekeken naar hetgeen het winkelende publiek voorgeschoteld krijgt en daarbij speelt het uiterlijk van de verpakking een belangrijke rol. Hoewel de rechtbank op zich deze stelling – m.i. terecht – onderschrijft, loopt het toch niet goed af voor Mega Brands, omdat de rechtbank tevens acht slaat op het gevaar voor verwarring dat zich ook na aankoop kan verwezenlijken. De zgn. post sales confusion, waarvoor met name Gielen zich sterk maakt. De rechtbank overweegt dat de blokjes na de aankoop uit de verpakking worden gehaald en dat ook anderen dan degene die de blokjes heeft gekocht met de blokjes worden geconfronteerd: 'Gelet op de grote gelijkenis tussen de blokjes en de onderlinge uitwisselbaarheid van de blokjes is bij het gemiddelde publiek, dat de producten oppervlakkig waarneemt, verwarring tussen de producten omtrent de herkomst van de blokjes te duchten.' De verpakkingen zijn van karton en geen duurzame opbergsystemen. Dat de blokjes een andere kleur hebben, komt in de overwegingen van de rechtbank niet meer voor. Evenmin licht de rechtbank toe, waarom het door haar vastgestelde verwarringsgevaar relevant is. Valt te duchten dat hij die bij zijn vriendje met blokjes van Mega Brands heeft gespeeld, in verwarring zal zijn als hij later zelf systeemblokjes wil gaan kopen? De rechtbank denkt helemaal in termen van het merkenrecht met als pikant detail dat Lego het merkenrecht niet aan haar vorderingen ten grondslag had gelegd, terwijl Mega Brands er eerder in slaagde het gemeenschaps-vormmerk van Lego te laten vernietigen omdat dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.[4] Afgezien van het feit dat het verwarringsgevaar, waar het hier om gaat, niet een herkomstverwarring is, maar een verwarring van beide producten,[5] ben ik geneigd deze uitspraak te beschouwen als een voorbeeld dat de grote gelijkenis van de producten qua vorm, bepalend is voor het aannemen van verwarringsgevaar.

4 Verkade gaat terecht er van uit dat we moeten kijken naar de begeleidende omstandigheden voor de beoordeling van de onrechtmatigheid. In dat verband signaleer ik nog een interessante visie in zijn noot onder het Monte/Kwikform arrest van het Hof Arnhem in de kort geding procedure.[6] Hij bepleit de rechtsregel dat wanneer de eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid nopen tot een toelaatbaar achten van de nabootsing, de nabootser grotere terughoudendheid past in de naamgeving. Zou het hof hebben geoordeeld dat de vorm van de steigerelementen toelaatbaar was, dan zou het volgens hem wel onrechtmatig hebben moeten verklaren dat Monte behalve van de grote gelijkenis van de vorm ook nog eens gebruik maakt van de benaming Montekwik en Monte kwiksteiger naast het merk Kwiksteiger. Deze opvatting spreekt mij aan; zij heeft echter geen effect op het uiterlijk van het nagebootste product. Daar zou m.i. tegenover moeten staan, dat ook omstandigheden die niet van doen hebben met de vorm van het product, zoals de kleur, de op het product aangebrachte merktekens en het uiterlijk van de verpakking, kunnen bijdragen aan het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat tengevolge van de vorm van het product.

5 Mijn belangrijkste bezwaar tegen verwarringsgevaar als onrechtmatigheidcriterium ligt in de abstracte toepassing daarvan in navolging van de merkenrechtelijke beoordeling. De merkhouder kan het gebruik van een teken verbieden van een teken dat gelijk is aan zijn merk en dat wordt gebruikt voor dezelfde waren. De rechter komt dan niet toe aan een beoordeling van het verwarringsgevaar; het ligt besloten in de gelijkheid van merk en product.[7] Aldoende betreden we het domein van de bescherming van een prestatie of van reputatie en daar gaat het nu juist niet om bij de doctrine die rond het leerstuk van de slaafse nabootsing is opgebouwd door de rechtspraak van de Hoge Raad.[8] Bij het profiteren van prestaties geldt als uitgangspunt dat dit toelaatbaar is en dat bijzondere omstandigheden het profiteren onrechtmatig kunnen maken. Al voorafgaand aan het Hijskraan arrest van 1953[9] werd het creëren van verwarringsgevaar als zo een omstandigheid aangemerkt, bijv. in het geval van een gelijkende verpakking.[10] In het Hijskraan arrest is dat de omstandigheid dat het evengoed mogelijk is op bepaalde punten een andere weg in te slaan zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen en door dit na te laten verwarring sticht (wat wijst op daadwerkelijke verwarring). We bevinden ons derhalve op het terrein van de aanvullende werking van het ongeschreven recht ter beteugeling van de oneerlijke mededinging.

6 Mededinging is van groot belang voor de welvaart. Als we mededinging omschrijven als het geheel van gedragingen van alle deelnemers aan het marktverkeer, gericht op de verkrijging van een zo gunstig mogelijke marktpositie, dan is duidelijk dat het een kwestie is van belangenafweging in hoeverre die mededinging ongebreideld mag zijn, dan wel zich slechts mag afspelen binnen bepaalde bandbreedtes. We kunnen als uitgangspunt aanvaarden dat mededinging eerlijk moet zijn, maar dan ook vrij. Dat wil zeggen dat beperking van die vrijheid slechts bij uitzondering toelaatbaar is. Een ander belang van vrije mededinging is dat er meerdere aanbieders van goederen en diensten zijn; monopolies zijn schadelijk voor een gezonde markt. Vandaar dat door de wetgever erkende monopolies het resultaat zijn van een zorgvuldige belangenafweging en ook van beperkte duur zijn. De IE-wetten zijn te beschouwen als een door de wetgever verrichte afweging van de bij de mededinging betrokken belangen. Wat dan weer met zich brengt dat voor een begrenzing van de mededinging in aanvulling op de afweging van de wetgever slechts bij uitzondering plaats is met behulp van ongeschreven zorgvuldigheidsnormen. Terecht wordt daarom aangenomen dat het gemene recht slechts een aanvullende aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan opleveren. Als de rechter bijv. oordeelt dat het gebruik van een teken niet kwalificeert als merkinbreuk, dan mag hij dit niet alsnog verbieden op grond van het gemene recht, tenzij het gaat om buiten het merkgebruik als zodanig gelegen omstandigheden.

7 IE-monopolies zijn van beperkte duur. Een verbod dat gebaseerd is op het gemene recht niet. En dat wreekt zich met name in een geval dat de kans op verwarring voldoende is en die dan ook nog eens in abstracto wordt vastgesteld. Daarom is het terecht dat Verkade in zijn noot onder het Borsumij arrest weinig waardering heeft voor de argumenten van de Hoge Raad om de aanvullende werking van het gemene recht niet in duur te beperken. Het argument dat de slaafse nabootsing geen monopoliepositie in het leven roept, is flinterdun. Een door de rechter gegeven verbod werkt inderdaad slechts tussen partijen, maar beïnvloedt niettemin andere concurrerende marktdeelnemers. Een verbod geldt zolang het vastgestelde gevaar voor verwarring aanwezig is en dat gevaar zal voortduren zolang er voor het betreffende product een markt is. Dus een effectief monopolie voor de levensduur van het product.

8 De redenering van de Hoge Raad past binnen de opvatting dat het gaat om nodeloze verwarring. Dat betekent immers dat het mogelijk is eenzelfde product op de markt te brengen dat geen verwarring sticht. Verwarring is dus aanvaardbaar als die niet kan worden vermeden. En doorgaans wordt verdedigd dat dit mogelijk is, indien hetzelfde resultaat ook langs andere weg kan worden bereikt. A-G Asser, in zijn conclusie bij het Monte/Kwikform arrest, staat hierbij uitvoerig stil. Moeten daarbij wegen in beschouwing worden genomen die via een andere technische constructie tot hetzelfde resultaat leiden, zo vraagt hij zich af. Hij bespreekt ook het

onderscheid dat Quaedvlieg maakt tussen de 'apparaatgerichte leer' en de 'resultaatgerichte leer'.[11] Hij vindt dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat in beginsel de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het nagebootste product als uitgangspunt moeten worden genomen en niet de deugdelijkheid en bruikbaarheid van eventuele alternatieven met een (deels) andere techniek. Aldus brengt hij de leer van de Hoge Raad terug tot de mogelijkheid om uit te wijken naar alternatieven op basis van hetzelfde technische concept. Men pleegt die opvatting wel aan te duiden als het beginsel van de 'multiplicité des formes', die ook betrekking heeft op technische oplossingen.

9 Die leer miskent, dat die alternatieven ook ter beschikking staan van de producent van het nagebootste product en dat zijn keuze voor juist deze specifieke vorm is ingegeven door de wens het beste op de markt te zetten qua techniek en prijs. Door bescherming toe te staan van die vorm, worden de concurrenten genoodzaakt uit te wijken naar een vorm, die niet de beste is. Dat is acceptabel, waar het vormgevingselementen betreft waar de vormgever een bepaalde mate van vrijheid heeft, dat wil zeggen dat de door hem gekozen vorm niet voortvloeit uit de technische functie. En dat is het terrein van de modellenbescherming. Daar moet de rechter niet nog weer eens een aanvulling op gaan geven krachtens het gemene recht wanneer het model niet in aanmerking komt voor modelbescherming. Bij die bescherming speelt het gevaar voor verwarring geen enkele rol (meer sinds de aanpassing aan de Modellen Richtlijn). Aan de orde is slechts of het inbreukmakende product hetzelfde uiterlijk vertoont dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Je zou ook kunnen zeggen: voor zover het inbreukmakende product hetzelfde karakter vertoont als het eigen karakter van het model. Daarbij moet rekening worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper.[12]

10 Ook het merkenrecht kent een techniekrestrictie. En ook het merkenrecht maakt het mogelijk de vorm van een product als merk te beschermen. Artikel 2.1.2 BVIE en artikel 3.1.e van de Merkenrichtlijn bepalen dat nietig verklaard kunnen worden tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Over de betekenis van die bepaling heeft het HvJEG een belangwekkende uitspraak gedaan in zijn arrest Philips/Remington.
Philips voerde aan dat deze bepaling van de richtlijn tot doel heeft, te verhinderen dat op een bepaalde technische uitkomst een monopolie wordt verkregen via bescherming als merk. Inschrijving van een merk bestaande in een vorm die een technische uitkomst vertolkt, betekent evenwel volgens Philips geen onredelijke beperking voor de industrie of voor vernieuwing indien deze technische uitkomst ook kan worden verkregen door andere vormen, die de concurrenten gemakkelijk kunnen produceren. Philips voert aan dat voor de vorm die het betrokken merk uitmaakt, talrijke alternatieve oplossingen bestaan, waarmee tegen een vergelijkbare kostprijs dezelfde technische uitkomst inzake het scheren wordt verkregen. Het volgende citaat van het antwoord van het hof is in dit verband van cruciaal belang:

De weigeringsgronden (...) hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.

Wat in het bijzonder de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn vermelde tekens betreft die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zij vastgesteld dat deze bepaling beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Bij inschrijving van deze vormen zouden de aan het merk verbonden uitsluitende rechten concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden, althans hun beletten, de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te kiezen. Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen. (Onderstrepingen toegevoegd; Ste.)

11 Hier rekent het HvJEG dus af met de opvatting van de multiplicité des formes. Het is duidelijk dat 'uitsluitend' niet betekent dat er geen alternatieven voorhanden zijn. Uitsluitend wil dus zeggen dat de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Dat houdt in dat wanneer een vorm tevens verband houdt met de wens aan het product een eigen gezicht te geven, dat element wel kan worden ingeschreven voor zover dat mogelijk is zonder daardoor alsnog te monopoliseren de vorm die nodig is om een technisch effect te bereiken.

12 Dat ik zo uitvoerig stil sta bij deze overwegingen van het HvJEG, houdt verband met het feit dat het merkenrecht en de slaafse nabootsing beiden beogen gevaar voor verwarring te bestrijden: de identiteit van een product als middel voor communicatie met het publiek. Niet goed valt in te zien, waarom – indien met inachtneming van de door het HvJEG gegeven criteria een vorm niet kan worden aanvaard als een geldig merk – de nationale rechter vervolgens wel een verbod tot het gebruiken van de nagebootste vorm zou kunnen geven, omdat de verwarring nodeloos is vanwege de beschikbaarheid van alternatieven. Men zal mij wellicht tegenwerpen dat de nationale rechter bij gebreke van harmonisering van de bescherming tegen oneerlijke mededinging op grond van het gemene recht, geen boodschap hoeft te hebben aan wat het HvJEG zegt over het wel geharmoniseerde merkenrecht. Ik bepleit dat de nationale rechter zich wel laat leiden door wat het HvJEG aanvoert voor de beperking van het merkenrechtelijke monopolie op vormen. Het hof merkt in alinea 80 immers op dat de wettelijke bepaling een doel van algemeen belang nastreeft. Ik meen dat dit algemene belang niet anders of minder zwaar weegt als het gaat om het beoordelen of de nagebootste vorm nodeloos verwarring creëert. Ik acht het niet ondenkbaar dat het HvJEG desgevraagd die alternatieve bescherming via art. 6:162 BW ontoelaatbaar zal oordelen (eventueel met toepassing van artikel 30 EG Verdrag). Een aanwijzing in die richting vind ik in het Dior/Evora arrest,[13] waar het hof zegt dat de door het auteursrecht verleende bescherming met betrekking tot de verveelvoudiging van beschermde werken in het reclamemateriaal van de wederverkoper hoe dan ook niet verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de rechthebbende op een merkrecht wordt verleend.

13 Dat brengt mij terug bij de eerder genoemde uitspraak van de rechtbank Breda in de Lego-zaak. De rechtbank geeft een verbod op grond van slaafse nabootsing ondanks dat het vormmerk nietig is. Volgens de rechtbank is de maatvoering van de blokjes niet volledig technisch/functioneel bepaald blijkens het feit dat bouwblokjes in verschillende maten op de markt zijn. Een opvatting, die dus volgens mij niet deugt. In hoger beroep sneuvelt dit vonnis. Het hof Den Bosch oordeelt dat de nabootsing zijn rechtvaardiging vindt in de reële behoefte bij klanten aan comptabiliteit en uitwisselbaarheid, daarbij expliciet verwijzend naar HR 30 oktober 1998 inzake Layher/Assco (inzake de slaafse nabootsing van een steigersysteem). Vergelijk met het eerdere arrest inzake de klerenhangers van Tomado[14] over de bestaande behoefte aan standaardisatie. Hier gaat het dus niet over de eisen van deugdelijkheid, maar om een andere economische rechtvaardiging.

14 Ik meen dat een beperkte betekenis van het verwarringsgevaar in het kader van het merkenrecht en de slaafse nabootsing geen strijd oplevert met de verplichting van de landen, die zijn aangesloten bij het Unieverdrag van Parijs, om ingevolge artikel 10bis een daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen de oneerlijke mededinging. Die verdragsbepaling geeft zelf al aan dat het hier gaat om daden van mededinging die strijden met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het woord eerlijk wijst op de mogelijkheid de verwarring te toetsen aan de omstandigheden van het geval, dat wil zeggen door toepassing van redelijke rechtvaardigingsgronden.

15 Ik wil deze bijdrage niet afsluiten zonder stil te staan bij de inspirerende bijdrage, die Feer Verkade steeds aan de redactievergaderingen leverde, onder andere door zijn rake voorbeelden en grote dwarsdoorsnede- en detailkennis van niet alleen het IE recht, alsmede door zijn opbouwende opmerkingen indien hij meende dat een concept annotatie correctie of aanvulling nodig had. Feer, ik heb veel van je geleerd in wetenschappelijk, maar ook in menselijk opzicht. Grote dank daarvoor.

[*] P.J.M. Steinhauser is advocaat te Amsterdam.

[1] HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, *NJ* 2003, 481 met nt. JHS en *BIE* 2003, nr. 89 met nt. AAQ.

[2] Deventer 1985, nr. 40.

[3] Rb Breda 6 juli 2005 inzake Lego/Mega Brands, rolnr 118470/HA ZA 03-501, inmiddels in appel vernietigd door het Hof Den Bosch bij arrest van 12 juni 2007.

[4] Beslissing van de Cancellation Division van OHIM van 30 juli 2004, bevestigd door de beslissing van de Grand Board of Appeal van 10 juli 2006, R 856/2004-G. Tegen deze beslissing loopt beroep bij het GEA.

[5] Aldus Helbach in de 8ste druk van Dorhout Mees/Helbach c.s., Arnhem 1989.

[6] Hof Arnhem 24 november 1980 *BIE* 1981, nr. 75, blz. 331. Zie de noot van Verkade onder 2.

[7] Zij het dat het HvJEG in de zaak Adam Opel/Autec, C-48/05, aanwijst dat ook daar de rechter moet nagaan of door dat gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk.

[8] De poging om het zgn. Decca criterium toe te passen op de slaafse nabootsing werd door de HR van de hand gewezen in zijn Borsumij arrest van 31 mei 1991.

[9] HR 26 juni 1953 *NJ* 1954, 90 met nt. Houwing, *BIE* 1953, nr. 55, p. 113.

[10] HR 5 maart 1943 *NJ* 1983, 264 (Nivea-huidcreme).

[11] *'Auteursrecht op techniek'*, diss. Nijmegen, 1987.

[12] Zie hieromtrent ook de bijdrage van Pinckaers aan de *Spoor-bundel*, blz. 257, 'De techniekrestrictie in het modellenrecht en de relevantie van alternatieven'.

[13] HvJEG 4 november 1997 *BIE* 1998, nr. 41 met nt. Ste.

[14] *NJ* 1970, 343, *BIE* 1970, nr. 90.

Werkwijzeoctrooien en het rechtstreeks verkregen voortbrengsel: naar een uniforme interpretatie onder § 64-2 EOV

Alexander Tsoutsanis*

Inleiding

1 *Heinrich Heine hat einmal gesagt: Wenn die Welt untergeht, gehe ich nach Holland, denn dort geschieht alles 50 Jahre später*. Dat is doorgaans waar. Het omgekeerde soms ook. Voor het merkenrecht heeft Feer dat aan de hand van bovengenoemd citaat in 2000 in de *GRUR Internationaler Teil* mooi beschreven.[1] Voor het octrooirecht is het niet anders. Op bepaalde terreinen, zoals de *crossborder* praktijk, liep Nederland voorop, en op andere gebieden wat achter. Ten aanzien van de wettelijke regeling van 'rechtstreeks verkregen voortbrengselen' was Nederland er deels wel en deels niet vroeg bij. In tegenstelling tot de Duitse octrooiwet van 1891, was de Nederlandse wet aanvankelijk beperkter geformuleerd en werd het 'rechtstreeks verkregen voortbrengsel' pas in 1978 onder het verbodsrecht van het werkwijzeoctrooi gebracht.

2 Wanneer een product van een derde *'rechtstreeks verkregen'* is uit de toepassing van een bepaalde geoctrooieerde werkwijze, is in Nederland eigenlijk onduidelijk. Literatuur en rechtspraak bieden weinig houvast. Er is weliswaar een arrest van de Hoge Raad, maar dat dateert al weer van 1983 en schept weinig duidelijkheid. Bovendien wordt dit *Doxycycline* arrest in het buitenland verschillend uitgelegd. Ondertussen is deze uitleggingsvraag niet zonder praktisch belang. De chemie- en pharmaindustrie heeft er dikwijls mee te maken, en daarmee ook Nederlandse multinationals als *Akzo*, *Crucell*, *DSM* en *Shell*. Maakt het verhandelen van het antibioticum *doxycycline* inbreuk op een werkwijzeoctrooi voor *metacycline*? Maakt de door *Du Pont* verhandelde *Kevlar* inbreuk op *Akzo's* werkwijzeoctrooi voor de fabricage van *polyamide*? Beide gevallen zijn aan de rechter voorgelegd en in dit blad gepubliceerd.[2] In beide gevallen gaat het om de vraag of het eerstgenoemde product van de een beschouwd kan worden als 'rechtstreeks verkregen voortbrengsel' uit het werkwijzeoctrooi van de ander. In deze bijdrage wordt de achtergrond en uitleg van dit belangrijke octrooirechtelijke begrip geïnventariseerd.

3 Inmiddels gaat het hier om een Europees rechtsbegrip. De Nederlandse bepaling is ontleend aan § 64-2 van het in 1973 gesloten Europees Octrooiverdrag. Sinds 1993 is eenzelfde bepaling ook opgenomen in § 28-1(b) TRIPs. Daarmee dienen zich evenzoveel Europese en internationale rechtsbronnen aan. Naast Nederland zal daarom ook kort worden gekeken naar de ontwikkelingen en opvattingen in enkele andere Europese landen. Ook het Amerikaanse octrooirecht komt kort aan bod.

Voorgeschiedenis

4 In 1891 was het Duitsland dat als eerste land het verbodsrecht van werkwijzeoctrooien formeel uitbreidde naar 'rechtstreeks verkregen' voortbrengselen en daartoe in § 4 een specifieke bepaling in haar octrooiwet opnam. Dat gebeurde op voorspraak van de industrie en was ook een direct gevolg van de daartoe gegeven voorzet in diverse uitspraken van het *Reichsgericht*.[3] Het in 1891 ingevoerde § 4 lid 2 luidde als volgt:

'Ist das Patent für ein Verfahren erteilt, so erstreckt sich die Wirkung auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.'

Oostenrijk volgde met eenzelfde bepaling in 1897, maar sprak van *'unmittelbar hergestellten Gegenstände'* (§ 8, tweede lid).[4] Het oorspronkelijke wetsontwerp van de Nederlandse Rijksoctrooiwet bevatte in 1905 ook het criterium van door een werkwijze *'onmiddellijk verkregen'* producten, maar dit werd uiteindelijk uit de ROW 1910 geschrapt.[5] In plaats daarvan sprake art. 30-1(b) van 'volgens die werkwijze bereidde stoffen'. Zwitserland volgde in 1907 het voorbeeld van Oostenrijk en Duitsland (§ 7, tweede lid).[6]

5 Toch was de rol van Nederland, met haar Benelux-buren, niet zonder betekenis. Het was de Benelux delegatie die in de jaren zestig voorstelde om in het *Voorontwerp voor een Verdrag betreffende een Europees Octrooirecht* ook het rechtstreeks verkregen voortbrengsel expliciet onder het verbodsrecht van een werkwijzeoctrooi te brengen.[7] Dat gebeurde in 1962, in artikel § 20-1(b).[8] Zoals bekend lagen de werkzaamheden voor de unificatie van het Europees Octrooirecht daarna van 1963 tot 1969 stil, en werden daarna dankzij Frankrijk in gewijzigde vorm weer opgepakt.[9] Net als bij het merkenrecht koos Europa daarbij voor een twee-wegenstrategie die resulteerde in het Europees Octrooiverdrag van 1973 en het (nooit in werking getreden) Gemeenschapsoctrooiverdrag van 1975.

Het Europees Octrooiverdrag
6 In het kader van het Europees Octrooiverdrag was het Zwitserland dat voorstelde om daarin ook een specifieke bepaling over 'rechtstreeks verkregen' voortbrengselen in op te nemen.[10] Dat Zwitserland hierin het voortouw nam verbaast niet. Economisch gezien was en is het Zwitserse Basel een belangrijk centrum van de Europese chemie- en pharmaindustrie. Concerns als *Sandoz*, *Ciba-Geigy* (nu *Novartis*) en *Hoffmann-La Roche* komen er o.a. vandaan. En juridisch kon Zwitserland ook tot voorbeeld dienen, omdat de Zwitserse octrooiwet van 1907 (§ 7-2) en 1954 (§ 8-3) reeds over een vergelijkbare bepaling beschikte.

7 Het Zwitserse voorstel kreeg steun van andere delegaties en resulteerde in 1973 in het huidige § 64-2 EOV. De Engelse taalversie luidt als volgt:

'(2) If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.'

Hoewel het initiatief tot deze bepaling bij Zwitserland lag, lijkt de formulering van § 64-2 EOV sterker op de Duitse bepalingen van 1891 (§ 4-2) en 1936 (§ 6-2) dan op de Zwitserse bepalingen van 1907 en 1954. Dat zal wellicht te maken hebben met het feit dat het Europees Octrooiverdrag in München tot stand kwam, maar laat tegelijk zien dat het beeld dat § 64-2 EOV een *'Schweizer Formulierung'* is enige nuance behoeft.[11]

8 Volgens de wetgever is de gedachte achter bovenstaande bepaling dat het bijv. in de chemische industrie niet altijd mogelijk is om een stof behoorlijk te omschrijven los van de bij de fabricage gevolgde werkwijze. Daardoor is het vaak onmogelijk om naast de conclusie voor een werkwijze ook een octrooiconclusie te richten op de volgens die werkwijze verkregen stof. Zonder bovenstaande bepaling zou de houder van een werkwijzeoctrooi dan in vele gevallen machteloos staan tegenover uit het buitenland geïmporteerde producten, die daar met toepassing van die werkwijze zijn vervaardigd.[12] § 64-2 EOV verruimt daarom op dit punt het verbodsrecht van de houder van een werkwijzeoctrooi. Ondanks die beoogde verruiming heeft men echter niet zover willen gaan om dat verbodsrecht te verruimen tot ieder product dat uit een werkwijze is verkregen, maar alleen tot die producten die daaruit 'rechtstreeks verkregen' zijn. Een beperkte verruiming dus.

9 Daarmee is nog niet de inbreukvraag beantwoord wanneer een product van X dat niet in het werkwijzeoctrooi van Y wordt genoemd toch kan gelden als een 'rechtstreeks verkregen' voortbrengsel daarvan. Die interpretatievraag is niet alleen van belang voor § 64-2 EOV, maar ook voor de later verschenen pendanten daarvan in het Gemeenschapsoctrooiverdrag van 1975 (§ 25(c)) en TRIPs (§ 28-1(b)). Nu vergelijkbare bepalingen ook terugkomen in het WIPO ontwerp voor een *Substantive Patent Law Treaty* (§ 19-2(ii)) en in de *Ontwerp-Verordening voor het Gemeenschapsoctrooi* (§ 7(c)), blijft die uitlegvraag ook in de toekomst van actueel belang.[13]

Terminologie
10 De in de officiële taalversies gebruikte terminologie van *'unmittelbar'*, *'directly'* en *'directement'* biedt weinig aanknopingspunten. De Britse rechter heeft in *Pioneer/Warner* vooral de Duitse term van *'unmittelbar'* tot uitgangspunt genomen en kwam daarbij o.a. tot de conclusie dat § 64-2 EOV daarmee vooral bedoelt dat het product 'zonder tussenschakel' *('without intermediary')* is verkregen uit de werkwijze.[14] Een dergelijke uitleg ligt puur taalkundig gezien inderdaad voor de hand: de woordkeuze van een 'onmiddellijk' en 'direct' verband beoogt nu eenmaal het langs middellijke, indirecte weg verkregen voortbrengsel buiten het verruimde verbodsrecht van § 64-2 EOV te houden. De Nederlandse term van *'rechtstreeks'* beoogt hetzelfde. Aan de andere kant zou de beoogde verruiming van § 64-2 EOV teniet worden gedaan als het product van inbreukmaker X door het toevoegen van één of meer onbeduidende productiehandelingen reeds niet meer als 'rechtstreeks verkregen voortbrengsel' uit de werkwijze van Y geldt, terwijl het product van X in wezen wel dezelfde eigenschappen bezit.[15]

Theorie: (proces)chronologie v. (product)eigenschap?
11 Deze twee uitersten komen ook terug in de twee benaderingen die de Europese literatuur op dit punt aanlegt en die zich laten onderscheiden in de *chronologische theorie* en de *eigenschappentheorie*.[16] In aansluiting op Beier en Ohly komen beide stromingen kort gezegd op het volgende neer.

12 De *chronologische theorie* richt zich enkel op het aantal en de volgorde van de voor de werkwijze beschreven handelingen. Het vergt een rechtstreeks chronologisch verband tussen toepassing van de geoctrooieerde werkwijze van Y en het product van X. Iedere tussenliggende of nakomende handeling is voldoende om dit rechtstreeks verband te verbreken. Als bijvoorbeeld een door Y geoctrooieerde werkwijze A uit handelingen A1 tot A10 bestaat, dan geldt volgens de chronologisch benadering het door X verhandelde product B niet meer als

'rechtstreeks verkregen', indien het productieproces van product B naast toepassing van de handelingen A1 tot A10 ook nog een stap 11 omvat. Het enkele feit dat product B nog aan een extra stap onderworpen is, is voldoende om het rechtstreekse verband met werkwijze A te verbreken. Dit ongeacht de betekenis van die stap.

13 De *eigenschappentheorie* is meer genuanceerd. In plaats van de chronologische volgorde, wordt gekeken naar de eigenlijke betekenis die iedere proceshandeling op de relevante producteigenschappen heeft. Ongeacht het aantal tussenstappen, geldt product B als rechtstreeks verkregen voortbrengsel van werkwijze A, zolang de in (het directe resultaat van) die werkwijze besloten eigenschappen ook wezenlijk bestanddeel zijn van product B. Terug naar bovengenoemd voorbeeld: als handeling 11 niets wezenlijks verandert aan de eigenschappen en identiteit die product B al heeft na toepassing van stap A1 tot A10, dan geldt product B toch als rechtstreeks verkregen voortbrengsel uit werkwijze A en levert dus wel octrooi-inbreuk op. Deze benadering wordt in *Pioneer/ Warner* ook wel aangeduid als de *'loss of identity test'*. Zodra het beweerdelijk inbreukmakende product B niet meer dezelfde wezenlijke eigenschappen en dus dezelfde identiteit bezit als in het directe resultaat van de geoctrooieerde werkwijze A zijn vervat, is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel geen sprake meer.

14 Waar de eerste theorie kiest voor het tamelijk eenvoudige criterium van de chronologische volgorde, verschuift bij de laatste theorie het interpretatieprobleem naar de vraag wat dan onder de betrokken 'wezenlijke eigenschappen' moet worden verstaan. Een kort antwoord daarop is niet te geven. Welke eigenschappen wezenlijk voorvloeien uit de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, is iets wat beoordeeld moet worden aan de hand van het octrooischrift en de daarin vervatte uitvindingsgedachte, en daarmee ook mede aan de hand van de door het Protocol bij § 69 EOV beoogde redelijke uitleg daarvan.[17] Bruchhausen heeft dat in 1979 als volgt geformuleerd:[18]

'Die Frage, welche Eigenschaften in dem genannten Sinne wesentlich sind, muß folgerichtig wiederum nach patentrechtlichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der konkreten Erfindung erfolgen. Weil es für die unerläßliche wertende Beurteilung entscheidend darauf ankommt, wieweit die erfinderische Leistung sich noch in dem in Streit stehenden Endprodukt konkretisiert und dieses prägt, ist vor allem von Bedeutung, wieweit weitere Veränderungen gerade diejenigen Eigenschaften des patentgemäßen Produkts berühren, welche aus der Sicht des konkreten Erfindungsgedankens wesentlich sind und Grund für die erfolgte Patentierung waren.'

Beier en Ohly vatten een en ander korter samen en concluderen dat onder de eigenschappentheorie maatgevend is of de uitvindingsgedachte van het werkwijzeoctrooi nog zijn stempel drukt op de eigenschappen van het voortbrengsel.[19]

15 In essentie laten de opvattingen in de literatuur zich onder een van deze twee theorieën scharen. Dat neemt niet weg dat er binnen iedere hoofdstroming ook bepaalde varianten en mengvormen zijn, die hierna waar nodig aan de orde zullen komen. Hierna wordt kort geïnventariseerd hoe diverse landen met bovenstaande opvattingen omgaan.

Nederland

16 De huidige Nederlandse bepaling van § 53-1(b) komt overeen met de voordien sinds 1978 geldende bepaling van § 30-1(b). De Nederlandse traditie op dit punt voert echter nog verder terug. Niet naar de letter, maar wel in de geest van evengenoemde bepalingen bepaalde het oude § 30-1(b) uit 1910 al dat het verbodsrecht van een werkwijzeoctrooi tot bereiding of verbetering van een stof zich ook uitstrekte tot de stof die volgens die werkwijze was bereid. Het aanvankelijke wetsontwerp van 1905 bevatte in dit verband zelfs het criterium van 'onmiddellijk verkregen', welke maatstaf echter uiteindelijk werd geschrapt.[20] In plaats daarvan beperkte § 30-1(b) zich in 1910 tot 'volgens die werkwijze bereidde stoffen'. Die bepaling werd pas in 1978 verruimd naar 'rechtstreeks verkregen voortbrengselen', in lijn met art. 64-2 EOV en (veel) eerder geuite kritiek van bijv. Drucker en Bodenhausen.[21]

17 Volgens de wetstoelichting betekent de eis dat het voortbrengsel 'rechtstreeks' verkregen moet zijn door toepassing van de werkwijze dat 'alleen het *directe resultaat* van de werkwijze onder de bescherming van het octrooi valt.'[22] Daarmee is echter geenszins duidelijk of de wetgever de *chronologische benadering* of de *eigenschappentheorie* beoogt. Ook de in de MvT genoemde voorbeelden en de literatuur brengen op dit punt geen duidelijkheid.[23] Duidelijk is wel het standpunt van Van Benthem, die o.a. verwijst naar de Duitse eigenschappentheorie en meent dat de woorden 'direct verkregen' en 'direct resultaat' niet letterlijk moeten worden opgevat, maar een redelijke bescherming aan de octrooihouder moeten bieden:[24]

'There seems to be common understanding that the words 'directly obtained' or 'directly resulting' do not have to be read in the literal sense of the words and have to provide reasonable protection for the owner of a patented process, the protection conferred on him should not always be restricted to the first sale or use of the infringing products. When the product embodying the patented process is subject to other processes before the final product is made, the use or sale of the final product may infringe the patent for the process. According to German law, this is so if the value or characteristics of the final product are largely determined by the use of the patented process; and in French law the product must be immediately dependent on the use of the process.'

18 De Nederlandse rechtspraak is minder duidelijk. In de jaren '80 heeft de Hoge Raad in *Doxycycline* en *Mast/Alvabel* twee keer gelegenheid gehad zich hierover uit te spreken.[25] Beide arresten geven echter geen uitsluitsel of de *chronologische benadering* of de *eigenschappentheorie* gevolgd moet worden. In Duitsland geeft dat aanleiding voor misverstand en wordt *Doxycycline* zowel ten gunste van de ene als de andere stroming aangehaald.[26] Wel blijkt uit *Doxycycline* dat voor een te ruime benadering en een aanvullend beroep op onrechtmatige daad geen plaats is. Ook in de lagere rechtspraak ontbreekt een uitgesproken principiële keus voor een van bovengenoemde benaderingen. Een consistente lijn valt daarin tenminste niet te ontdekken.

Duitsland

19 Hiervoor bleek al dat § 64-2 EOV sterk is ontleend aan het Duitse recht. Tegenwoordig is de relevante Duitse bepaling te vinden in § 9-3 *Patentgesetz*. Dankzij de sinds 1891 bestaande Duitse traditie ten deze, is veel literatuur voorhanden. De literatuur kiest in ruime meerderheid voor de *eigenschappentheorie*, zoals die hiervoor besproken is.[27] Een door een enkeling verdedigde *verruimde eigenschappentheorie* waarbij ook economische voordelen en kostenbesparingen tot 'wezenlijke eigenschap' worden verklaard, wordt in Duitsland overwegend afgewezen en m.i. terecht.[28] Een strikt *chronologische benadering* wordt voorts nergens met zoveel woorden voorgestaan, ook niet in een veelbesproken artikel van Bruchhausen uit 1979.[29] Recentelijk heeft Jestaedt echter betoogd dat de chronologische benadering niettemin bijval verdient. Jestaedts ruime invulling daarvan benadert echter de eigenschappentheorie: ook Jesteadt meent dat van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel nog steeds sprake is indien dit ook nog andere bewerking of verwerking heeft ondergaan die het voortbrengsel niet 'wezenlijk' hebben veranderd ten opzichte van het door toepassing van de werkwijze verkregen directe resultaat.[30]

Verenigd Koninkrijk

20 Voor de Britse *Patents Act* is de regeling van § 64-2 EOV sinds 1977 te vinden in § 60-1(c). Voor de interpretatie daarvan wordt in het Verenigd Koninkrijk vooral teruggegrepen op de zaak *Pioneer/Warner*, waarover in de jaren '90 in twee instanties is geprocedeerd. In die zaak ging het om de vraag of door *Warner* verhandelde *Cd's* inbreuk maakten op een op de fabricage van *Cd's* gericht werkwijzeoctrooi van *Pioneer*. In beide instanties concludeerde de rechter dat van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel geen sprake was. Daarbij was in eerste aanleg beslissend dat de *Cd's* van *Warner* uit ander materiaal bestonden en het resultaat was van drie aanvullende *wezenlijke* en *belangrijke* productiestappen.[31] Dat oordeel liet de *Court of Appeal* in stand. Het belang van *Pioneer/Warner* is vooral gelegen in de uitvoerige rechtsvergelijking. In beide gevallen komt men tot de conclusie dat de Duitse *eigenschappentheorie* in Europa tot uitgangspunt moet worden genomen. De Britse rechter spreekt daarbij van de *'loss of identity test'*, maar bedoelt daarmee hetzelfde: een voortbrengsel heeft ook nog als rechtstreeks verkregen te gelden indien het weliswaar is blootgesteld aan verdere bewerking of verwerking maar daarbij nog steeds dezelfde *'essential characteristics'* heeft als het (directe resultaat van het) werkwijzeoctrooi en dus niet heeft geresulteerd in een *'loss of identity'*.[32]

21 Hoewel de uitspraak uitvoerig verwijst naar de eigenschappentheorie, wordt *Pioneer/Warner* niet altijd even eenduidig uitgelegd. Beier en Ohly vatten de uitspraak in eerste aanleg ten onrechte op als een toepassing van de *chronologische benadering*.[33] Dat misverstand heeft wellicht te maken heeft met het feit dat voornoemd arrest mede refereert aan de hiervoor sub 10 besproken taalkundige uitleg van het element *'unmittelbar'* hetgeen iedere tussenschakel *('intermediary')* ogenschijnlijk lijkt uit te sluiten. Beier en Ohly miskennen daarbij echter dat verderop in *Pioneer/Warner* juist wordt aangesloten bij de Duitse eigenschappentheorie waarbij ook bij enige tussenstappen er toch nog steeds sprake kan zijn van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. In de Britse literatuur wordt bovengenoemde interpretatie van Beier en Ohly in ieder geval niet gedeeld. Terrell en Grubb herhalen bijv. de *'loss of identity test'*.[34] Dat doet ook de recente uitspraak *Monsanto/Cargill* die ging over inbreuk op een werkwijzeoctrooi voor de productie van genetisch gemodificeerde sojabonen en waarbij alle vorderingen werden afgewezen.[35]

Italië

22 In Italië is de relevante regeling tegenwoordig te vinden in § 66-2(b) van de *Codice di Proprietà Industriale*. In het boek van Scuffi/Franzosi/Fittante krijgt de eigenschappentheorie *('la teoria sostanziale')* de voorkeur boven de chronologische benadering *('la teoria cronologica')*, waarbij tegelijk wordt opgemerkt dat voor een al te ruime

toepassing daarvan geen plaats is.[36] Die restrictieve opvatting blijkt ook wel uit het feit dat de auteurs menen dat een voortbrengsel dat aansluitend voorwerp is geweest van veelvuldige transformaties in ieder geval niet kan geldig als rechtstreeks verkregen. In dat kader wordt zelfs gesuggereerd dat de eigenschappentheorie ook rekening moet houden met de chronologische benadering, om aldus tot een gemengde theorie te komen *('una teoria mista')*. Vanzetti en Di Cataldo geven geen uitsluitsel op de dit punt, maar stellen eveneens voorop dat deze bepaling restrictief geïnterpreteerd moet worden.[37]

Verenigde Staten

23 Inmiddels staat § 64-2 EOV niet op zichzelf. Eenzelfde bepaling is sinds 1993 ook opgenomen in § 28-1(b) TRIPs. Uit de gekozen formulering volgt dat TRIPs op dit punt een minimum harmonisatie beoogt in de zin dat 'tenminste' *('at least')* ook het rechtstreeks verkregen voortbrengsel onder het verbodsrecht van het werkwijzeoctrooi dient te vallen.[38] Dat compromis laat zien dat er op dit punt verschillen bestaan, en die zijn er ook, bijv. tussen het Europese en Amerikaanse octrooirecht ten deze.

24 Voor het Amerikaanse octrooirecht is de relevante bepaling te vinden in § 271(g) van titel 35 van de *United States Code*.[39] Hoewel de Amerikaanse wetgever aanvankelijk voorstelde om de terminologie van § 64-2 EOV over te nemen, besloot men uiteindelijk onder druk van de industrie om geen rechtstreeks verband tussen voortbrengsel en werkwijze te vergen, en een ruimere maatstaf aan te leggen. In plaats daarvan wordt gesproken van het 'door een werkwijze verkregen voortbrengsel' *('a product which is made by a process')*, waarbij tegelijk wordt aangegeven dat daarvan geen sprake is, indien het voortbrengsel wezenlijk is veranderd door verdere verwerking of verworden is tot een triviaal en niet-essentieel onderdeel van een ander product:

'A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after -
(1) it is materially changed by subsequent processes; or
(2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.'

Wanneer er sprake is van een wezenlijke verandering in de zin van de eerste voorwaarde, is nader uitgelegd in de parlementaire geschiedenis:[40]

'A product will be considered to have been made by a patented process if the additional processing steps which are not covered by the patent do not change the physical or chemical properties of the product in a manner which changes the basic utility of the product by the patented process. However, a change in the physical or chemical properties of a product, even though minor, may be 'material' if the change relates to a physical or chemical property which is an important feature of the product produced by the patented process. Usually, a change in the physical form of a product (e.g., the granules to powder, solid to liquid) or minor chemical conversion (e.g., conversion to a salt, base, acid, hydrate, ester, or addition or removal of a protection group) would not be a 'material' change.'

Uit het bovenstaande volgt dat ook de Verenigde Staten in wezen uitgaat van de *eigenschappentheorie*: zelfs indien het (beweerdelijk inbreukmakende) voortbrengsel verdere bewerking of verwerking heeft ondergaan, kan het nog steeds gelden als een door de geoctrooieerde werkwijze verkregen product indien de relevante fysieke of chemische eigenschappen niet wezenlijk zijn veranderd.

Conclusie

25 Duidelijk is dat voornoemde landen in meerderheid uitgaan van de *eigenschappentheorie*. De onwenselijke consequenties van een strikt *chronologische benadering*, waarbij iedere extra tussenstap of nabehandeling, hoe onbeduidend of onbetekenend ook, reeds het rechtstreeks verband tussen voortbrengsel en werkwijze kan verbreken, worden nergens algemeen aanvaard. Dat impliceert evenwel niet dat daarmee de deur openstaat naar een oeverloos brede interpretatie waarbij de expliciete beperking tot 'rechtstreeks verkregen' voortbrengselen onbeperkt kan worden verruimd. Niet alleen de formulering van § 53-1(b) ROW zelf, maar ook andere algemene gezichtspunten verzetten zich daartegen. Zo wordt de beschermingsomvang van een octrooi nu eenmaal niet voor niets bepaald door de wezenlijke uitvindingsgedachte daarvan, en ligt het voor de hand om daar ook rekening mee te houden bij de beoordeling of een voortbrengsel B al dan niet dezelfde wezenlijke eigenschappen bezit als in het directe resultaat van de geoctrooieerde werkwijze A zijn vervat. Hoe minder de wezenlijke eigenschappen van werkwijze A terugkomen in voortbrengsel B, hoe minder het aangewezen is om B te veroordelen tot octrooi-inbreuk in bijv. Nederland, terwijl B de geoctrooieerde werkwijze juist niet in Nederland toepast en A het resultaat van zijn werkwijze aldaar ook niet als voortbrengsel heeft kunnen, willen of mogen octrooieren. Voor evenwichtige toepassing op dit punt is eens te meer aanleiding in het licht van het territorialiteitsprincipe. Het verbieden van in het buitenland gefabriceerde voortbrengselen die hier niet 'zelfstandig' inbreuk opleveren omdat de betrokken werkwijze hier niet wordt toegepast en de voortbrengselen hier zelf niet zijn geoctrooieerd, komt toch eigenlijk neer op een vorm van extra-territoriale

bescherming, waarbij producten alsnog onder het territoriale (verbods)bereik van een Nederlands octrooi worden gebracht. Dat kan en mag, want zo hebben Nederland en Europa het gewild. Maar dan graag wel indien dat gerechtvaardigd is, en het daadwerkelijk gaat om een geval waarbij voortbrengsel B in wezen dezelfde wezenlijke eigenschappen bezit als (het directe resultaat van) werkwijze A, en dus geacht kan worden daar rechtstreeks uit te zijn verkregen.

26 Hoewel de eigenschappentheorie duidelijk de voorkeur heeft, is daarmee nog niet duidelijk hoe een en ander in de praktijk moet worden toegepast. De volgende benadering doet daartoe een voorzet en valt uiteen in twee stappen.

27 De eerste stap ziet op de identiteit tussen het (directe resultaat van het) werkwijzeoctrooi A en het voortbrengsel B. Een en ander begint vanzelfsprekend met de uitleg van het werkwijzeoctrooi en het vaststellen van de achterliggende wezenlijke uitvindingsgedachte daarvan, aan de hand van de relevante conclusies, beschrijving, tekeningen en het verleningsdossier, en in overeenstemming met de door het Protocol bij § 69 EOV beoogde redelijke uitleg ten deze.[41] Na het identificeren van het directe resultaat van de toegepaste werkwijze A en de wezenlijke eigenschappen daarvan, is het zaak om voortbrengsel B daarmee te vergelijken. Centraal daarbij staat de vaststelling of de wezenlijke eigenschappen van A nog terugkomen in B, of dat het die wezenlijke eigenschappen door diverse extra tussenstappen of nabehandelingen heeft verloren.

28 Voor de praktijk is daarbij natuurlijk van groot belang bij welke tussenstap of andere bewerking of verwerking er geen sprake meer is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Dat laat zich echter niet in zijn algemeenheid zeggen, als is het maar omdat dat nu eenmaal afhangt van de relevante wezenlijke eigenschappen en het betrokken toepassingsgebied. Een ogenschijnlijk onbeduidende ingreep of tussenstap, kan grote gevolgen hebben voor de betrokken eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Volgens Wibbelmann en bovengenoemd citaat van de Amerikaanse wetgever worden 'eenvoudige' veranderingen in fysieke vorm (bijv. vermalen, granuleren) of chemische vorm (bijv. zout- of zuuromzettingen) niet geacht het rechtstreeks verband tussen voortbrengsel en werkwijze te verbreken.[42] Volgens Hoffmann geldt hetzelfde bij pharmaceutische producten, waarbij het voortbrengsel een andere concentratie van de werkzame stof bevat dan het directe resultaat van de toegepaste werkwijze of dat daaraan draagstoffen zijn toegevoegd om het in verschillende vormen (bijv. als tablet, spray of vloeistof) op de markt te brengen.[43]

29 Naast (het verlies van) identiteit tussen voortbrengsel en werkwijze, komt het ook aan op de realiteit. Er zijn diverse gevallen denkbaar waarbij het niet billijk is om het verhandelen van voortbrengsel B te verbieden, ook al is een element daarvan 'rechtstreeks verkregen' uit een geoctrooieerde werkwijze A. Dat speelt bijvoorbeeld indien een werkwijzeoctrooi op de bereiding van een tussenproduct of hulpgrondstof ziet, dat niet meer, of in ondergeschikte of sterk gewijzigde vorm terugkomt in een eindproduct. In het Duitse resp. Amerikaanse octrooirecht wordt op dit punt daarom als tweede stap de beperking aangelegd dat van inbreuk geen sprake is indien het (beweerdelijk inbreukmakende) voortbrengsel B een onzelfstandig resp. een triviaal of non-essentieel onderdeel is geworden van een ander eindproduct.[44] Die benadering verdient ook in Nederland de voorkeur. Aanknopingspunten daarvoor zijn ook aanwezig, o.a. in de voorbeelden van de MvT van 1977 en de literatuur. Zo wijzen Huydecoper en Van Nispen ook op het probleem tussen tussenproducten en eindproducten en wijst Ebbink kort op de al evengenoemde Duitse maatstaf van het 'onzelfstandig belang'.[45] Een dergelijke benadering is ook in lijn met een voorstel uit 2002 om handhaving van een IE-recht in uitzonderlijke gevallen onredelijk te achten en welk voorstel afkomstig is van degene aan wie deze feestbundel is opgedragen en aan wie ik, en het *Bijblad*, zoveel dank verschuldigd zijn.[46]

[*] Advocaat te Amsterdam en universitair docent aan de Universiteit Leiden. Ik ben veel dank verschuldigd aan prof. mr. Marco Ricolfi en mr. Enrico Bonadio voor de toezending van Italiaanse literatuur en rechtspraak, alsmede aan mr. Claudia Zeri (advocaat te Amsterdam) voor de vertaling daarvan. Over hetzelfde onderwerp begeleidde ik in 2007 een scriptie van mevr. mr. E.J. Harderwijk, welke scriptie door mij met genoegen is genomineerd voor de Scriptieprijs van de Rechtenfaculteit in Leiden.

[1] D.W.F. Verkade, 'Neue Markenformen: ein Beitrag aus den Benelux-Staaten', *GRUR Int*. 2000 p. 304.

[2] *BIE* 1984, nr. 39 en *BIE* 1986, nr. 68.

[3] Nähring/Zeunert *GRUR* 1953 p. 60; Von Pechmann *GRUR* 1977 p. 377.

[4] *Gesetz betreffend den Schutz von Erfindungen*, 11 jan. 1897, *Reichsgesetzblatt* 1897, 30.

[5] *Bijl. Hand. II* 197.3 van 3 mei 1905. Ontleend aan conclusie A-G Franx bij HR 10 juni 1983 *NJ* 1984/32, *BIE* 1984, nr. 39 (*Doxycycline*) sub 9.

[6] *Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente*, 21 juni 1907, *Schweizerisches Bundesblatt*, 1907, 28.

[7] Beier/Ohly *GRUR Int*. 1996 p. 974 met verwijzing naar *Ergebnisse der 3. Sitzung der Arbeitsgruppe 'Patente'* van 25.9 tot 6.10 1961, Dok. IV/6514/61-D p. 45.

[8] Afgedrukt in *GRUR Ausl.* 1962 p. 565.

[9] Zie Van Nieuwenhoven Helbach, *Industriële eigendom en mededingingsrecht*, 1983, nr. 92.

[10] Singer *GRUR Int.* 1974 p. 63; Bruchhausen *GRUR* 1979 p. 746; Beier/Ohly *GRUR Int.* 1996 p. 975.
[11] Stieger, *Das Recht aus dem Patent und Seine Schranken* (diss. Zürich), 2001 p. 41.
[12] Aldus de MvT bij de Goedkeuringswet van het EOV (nr. 13899), p. 23, geciteerd in *NJ* 1984/32; Benyamini, *Patent Infringement in the European Community*, 1993, p. 155-156; Beier/Ohly *GRUR Int.* 1996 p. 975.
[13] Versie van 8 maart 2004, EU-document 7119/04.
[14] Ch. Div. 24 jan. 1995 *RPC* 1995 p. 495 en Court of Appeal 28 Nov. 1996 *RPC* 1996 p. 766 (*Pioneer/Warner*).
[15] Bruchhausen *GRUR* 1979 p. 743.
[16] Reimer, *Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz*, 1958, p. 255; Beier/Ohly *GRUR Int.* 1996 p. 973.
[17] Naast de reeds aangehaalde *Pioneer/Warner* uitspraak, *RPC* 1995, p. 499 wijzen ook Benyamini a.w. p. 164; Jestaedt in Benkard, *Europäisches Patentübereinkommen*, 2002, art. 64, rn. 27 en Grubb, *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology*, 2004, p. 428 op het Protocol van Uitleg bij § 69 EOV. A-G Franx legt in zijn conclusie bij *Doxycycline* in *NJ* 1984/32, sub 9 ook een verband tussen het 'rechtstreeks verkregen voortbrengsel' en het 'wezen van de uitvinding'.
[18] Bruchhausen *GRUR* 1979 p. 744.
[19] Beier/Ohly *GRUR Int.* 1996 p. 985: 'Maßgeblich ist, ob der erfinderische Gedanke noch die Eigenschaften des Endprodukts prägt.'
[20] Zie conclusie A-G Franx bij *Doxycycline* in *NJ* 1984/32, sub 9 t.a.v. het oorspronkelijke ontwerp van art. 36.
[21] Zie de kritiek in Drucker/Bodenhausen, *Kort Begrip van het recht betreffende de industriële eigendom*, 1949, p. 38: 'Een betere regeling ware geweest de bescherming, die de stof als resultaat van een werkwijze geniet, uit te breiden tot elk product van een geoctrooieerde werkwijze'.
[22] MvT op wetsontwerp nr. 13209, ook geciteerd in *NJ* 1984/32.
[23] Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, *Industriële eigendom. Deel 1 – Bescherming van technische innovatie*, 2002, p. 233; Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, 2000, nr. 55. Ebbink, *IEC* (losbl.), § 53 ROW 1995, aant. 12 verwijst wel naar de opvattingen in het Duitse recht.
[24] Van Benthem, *The Rights conferred by a Community Patent under the Community Patent Invention*, p. 121, 126 in: Pennington, *European Patents at the Crossroads*, 1976. Van Benthem werd later voorzitter van de Octrooiraad (1968-1975) en de eerste president van het EOB (1977-1985).
[25] Zie *Doxycycline* r.o. 3.1-3.6 aangehaald in noot 5; HR 22 juni 1984 *BIE* 1985, nr. 27, *NJ* 1985, nr. 4, r.o. 3.1-3.3.
[26] Jesteadt a.w. p. 653 haalt *Doxycycline* aan in het kader van de *chronologische benadering*, terwijl Beier/Ohly a.w. p. 978 met verwijzing naar A-G Franx hetzelfde doen in het kader van de door hun verdedigde *eigenschappentheorie*.
[27] Zie bijv. Nähring/Zeunert *GRUR* 1953 p. 60; Beier/Ohly *GRUR* 1996 p. 985-986; Hoffmann, *Der Schutz von Verfahrenserfindungen im Vergleich zu Erzeugniserfindungen* (diss. München), 2000, p. 220-225; Schulte, *Patentgesetz*, 2001, § 9 rn. 67; Hess/Schuster in Hacon/Pagenberg, *Concise European Patent Law*, 2007, § 64 rn. 4.
[28] Beier/Ohly *GRUR* 1996 p. 979.
[29] Bruchhausen *GRUR* 1979 p. 743 e.v. Zo ook reeds Beier/Ohly *GRUR* 1996 p. 980 en *Pioneer/Warner RPC* 1997 p. 767, 771.
[30] Jesteadt a.w. p. 654.
[31] Ch. Div. 24 jan. 1995 *RPC* 1995 p. 499.
[32] Court of Appeal 28 nov. 1996 *RPC* 1996 p. 771, 774.
[33] Beier/Ohly *GRUR* 1996 p. 978.
[34] Thorley/Miller/Burkill/Birss/Campbell, *Terrell on the law of patents*, 2006, p. 313; Grubb a.w. p. 428.
[35] Ch. Div. 10 Okt. 2007 *EWHC* 2007, 2257 *(Monsanto/Cargill)* r.o. 34-38.
[36] Scuffi/Franzosi/Fittante, *Il Codice della Proprietà Industriale*, 2005, p. 362.
[37] Vanzetti/Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, 2005, p. 404. Enige Italiaanse rechtspraak op dit punt wordt in voornoemde literatuur niet genoemd en heb ik ook niet in het vaktijdschrift *GADI* kunnen vinden.
[38] Correa, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 2007, p. 295.
[39] De ontstaansgeschiedenis van § 271(g) is mooi beschreven in *Fed. (Ind.)* 10 mei 1996, 82 F.3d 1568 (*Eli Lilly v. American Cyanamid Co*) p. 1573 e.v.
[40] S. Rep. No. 83, 100th Cong., 1st Sess. 50 (1987).
[41] Zie noot 17 alsmede de reeds aangehaalde *Pioneer/Warner* uitspraak, *RPC* 1995, p. 499.
[42] Wibbelmann *EIPR* 1996 p. 175.
[43] Hoffmann a.w. p. 221.
[44] (44) Hoffmann a.w. p. 220-222; Bruchhausen *GRUR* 1979 p. 743 e.v.; Von Pechmann *GRUR* 1977 p. 378 e.v alsmede het hiervoor geciteerde § 271(g) in titel 35, USC.
[45] Huydecoper/Van Nispen a.w. p. 233; Ebbink a.w. aant. 12. Ook het vorig jaar in dit blad verschenen artikel van Maas/Santman *BIE* 2007 p. 224 e.v. over *'de minimis in het octrooirecht'* wijst in die richting, hoewel dit specifieke punt daarin niet besproken wordt.
[46] D.W.F. Verkade, *Het belang van een bagatel* (afscheidsrede Leiden), *Ars Aequi Libri* 2002, p. 24-25.

De 'tangwerking' in het modellenrecht

Dirk Visser*

Inleiding

Ruim twintig jaar geleden introduceerde Verkade het begrip 'tangwerking' ter aanduiding van een belangrijke consequentie van het feit dat in het modellenrecht het criterium voor vatbaarheid voor bescherming hetzelfde is als dat voor de beschermingsomvang.[1]

Een modeldepot is geldig, tenzij er al een (ander) model bestaat dat 'hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont' (Art. 4 lid 1 BTMW (oud)). Er is sprake van inbreuk wanneer het (aangevallen) model 'hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont'. (Art. 14 lid 1 BTMW (oud))

In beide situaties ging het om 'het zelfde uiterlijk, dan wel slechts ondergeschikte verschillen vertonen'.

Inmiddels is de Benelux-Modellenwet per 1 december 2003 gewijzigd ter aanpassing aan de Europese Modellenrichtlijn en per 1 september 2006 opgegaan in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Een modeldepot is thans geldig, 'indien de *algemene indruk* die [de tekening of het model] bij de geïnformeerde gebruiker wekt, *verschilt* van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door tekeningen of modellen die [eerder] die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld' (art. 3.3 BVIE).

Er is sprake van inbreuk wanneer het (aangevallen) model 'bij de geïnformeerde gebruiker *geen andere algemene indruk* wekt' (art. 3.16 BVIE).[2]

Ook onder het nieuwe Benelux (en Europees) modellenrecht bestaat dus de genoemde parallellie tussen het beschermings- en inbreukcriterium.

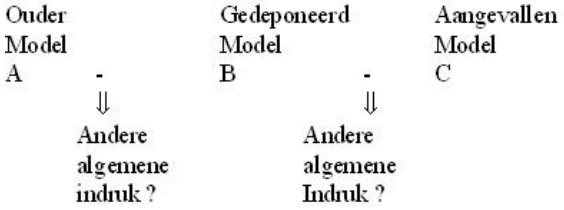
De omstandigheid dat de BTMW (en thans het BVIE) ten aanzien van de vatbaarheid voor bescherming en de beschermingsomvang van het model hetzelfde criterium van de ondergeschikte verschillen (resp. dezelfde algemene indruk) bezigt, heeft tot gevolg dat een wegens modelinbreuk eisende deposant door zijn tegenpartij soms op een opvallende wijze 'in de tang' genomen kan worden. Verkade noemde dit de 'tangwerking' van het dubbele criterium van de ondergeschikte verschillen,[3] thans is dat het dubbele criterium van dezelfde algemene indruk.

Tangwerking door ouder model van een derde

Verkade onderscheidt verschillende soorten 'tangwerkingen'. De eerste vorm van tangwerking doet zich voor als een gedeponeerd model zodanig betrekkelijk geringe verschillen vertoont met tevoren bekende modellen, dat discutabel is of het model wel 'nieuw' kan heten, terwijl de verschillen tussen het gedeponeerde model en het aangevallen jongere model in de zelfde orde van grootte liggen. In een dergelijke situatie kan de gedaagde de eiser in de volgende 'tang' van art. 4 en art. 14 BTMW nemen. Van tweeën één: óf de verschillen tussen het aangevallen model en het gedeponeerde model zijn meer dan ondergeschikt, en dan is er geen inbreuk volgens art. 14; óf zij zijn ondergeschikt, maar dan zijn de verschillen tussen het model van de eiser en het/de nog oudere model(len) 'even' ondergeschikt en dan is het modeldepot van eiser nietig.

Aldus Verkade in 1985. Anno 2006 kan op basis van het criterium van 'de algemene indruk' hetzelfde gezegd worden.

In mijn oratie heb ik hetzelfde verschijnsel omschreven als het abc van het modellenrecht,[4] dat als volgt visueel kan worden weergegeven.



De toepassing is eenvoudig. We nemen het voorbeeld van een schoen:

B spreekt C aan en zegt: 'Jouw schoen wekt geen andere algemene indruk dan de mijne. Dus jij pleegt modelinbreuk'.

'Nee hoor', zegt C, 'want als jij vindt dat mijn schoen geen andere algemene indruk wekt dan de jouwe, dan moet jij eens goed kijken naar deze oudere schoen van A. Jouw schoen lijkt namelijk veel meer op die van A, dan mijn schoen op jouw schoen lijkt. Dus als jij vindt dat mijn schoen geen andere algemene indruk wekt dan de jouwe,

dan verschilt de algemene indruk die jouw schoen wekt zéker niet van die van A. Dus dan heb jij helemaal geen geldig modelrecht'.
Als het verschil tussen eiser B en gedaagde C groter is dan het verschil tussen eiser B en ouder model A, is er géén sprake van modelinbreuk. Deze stelling is onweerlegbaar. Om voor bescherming in aanmerking te komen moet B immers bewijzen dat 'zijn' algemene indruk verschilt van die van A. Als hij daar in slaagt, máár C lijkt minder op B dan B op A, dan is onmogelijk dat de algemene indruk van C niet verschilt van die van B. 'B' zit 'in de tang'.
Déze vorm van tangwerking is bij mijn weten nooit door iemand serieus betwist. Naar mijn mening is goed verdedigbaar dat zo'n tangwerking zelfs in meer of mindere mate bij alle IE-rechten voorkomt.[5] Deze vorm van tangwerking is in feite algemeen erkend, al wordt deze meestal niet als tangwerking aangeduid.

Tangwerking door eigen oudere modellen
Dezelfde tangwerking kan zich ook voordoen wanneer de oudere 'nieuwheidschadelijke' modellen afkomstig zijn van dezelfde eiser/ontwerper. Dit kan 'zéér sneu' zijn, zoals Verkade aangeeft,[6] maar het is een onvermijdelijke consequentie van de nieuwheidseis[7] in het modellenrecht.[8]

Voorbeeld 1: Henkes/Goedewaagen
Een duidelijk voorbeeld van tangwerking door eigen oudere modellen biedt Pres. Rb. Rotterdam 29 april 1982, (Henkes/Goedewaagen),[9] het eerste vonnis in een langdurige strijd over miniatuur porseleinen oud-Hollandse huisjes (die overigens nog steeds voortduurt).[10]
'De 18 na 1 januari 1975 door Henkes in omloop gebrachte huisjes zijn te haren name ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen voor 'een houder voor dranken' met de aantekening 'van porselein vervaardigd in de vorm van een oud-Hollands huis'. Uit dien hoofde beroept Henkes zich op de bescherming, die artikel 14, lid 1 van de [BTMW] haar biedt, stellende dat de door Goedewaagen gefabriceerde en verhandelde huisjes slechts ondergeschikte verschillen vertonen met de ten name van Henkes gedeponeerde modellen.
Indien dit laatste niet juist zou zijn faalt het beroep van Henkes op artikel 14 van de [BTMW] reeds aanstonds.
Ten gunste van Henkes derhalve aannemende, dat de huisjes van Goedewaagen slechts ondergeschikte verschillen vertonen met de huisjes van Henkes, moet evenzeer worden vastgesteld, dat de verschillen tussen de 45 huisjes van Henkes onderling niet groter zijn dan die met de huisjes van Goedewaagen.
Dit brengt mede, dat Henkes voor de gedeponeerde modellen van 18 huisjes geen uitsluitend recht verkreeg, omdat deze modellen niet nieuw waren, immers slechts ondergeschikte verschillen vertoonden met de 27 modellen, die reeds in de belanghebbende kring van nijverheid of handel in het Beneluxgebied feitelijke bekendheid genoten'.

De 18 'nieuwe' huisjes van Henkes zitten 'in de tang' tussen de nog nieuwere, beweerdelijk inbreukmakende huisjes van Goedewaagen en 27 oudere huisjes van Henkes zelf. De modelrechtelijke vordering werd afgewezen. In hetzelfde conflict beriep Henkes (thans Bols) zich door de jaren heen eveneens zonder succes op vormmerkrechten en op auteursrecht (op de verzameling van huisjes) en met wisselend succes op onrechtmatige daadsbescherming.

Voorbeeld 2: Dyson/Kruidvat
Een ander voorbeeld van tangwerking door een eigen ouder model is Vzr. Rb. Utrecht 3 september 2004 (Dyson/Kruidvat).[11]
Dyson heeft onder de naam Dual Cyclone een reeks stofzuigers zonder stofzak op de markt gebracht. In 1993 kwam de eerste stofzuiger, de Dual Cyclone (DC)01, later opgevolgd door onder meer de typen DC02, DC05 en

DC08. Notetry is een aan Dyson gelieerde onderneming, die houdster is van het in de Benelux op 18 januari 1999 ingeschreven modelrecht op de Dual Cyclone DC05. Dyson en Notetry maken bezwaar tegen een gelijkende stofzuiger genaamd Zyklonen power, te koop bij Kruidvat.

(DC02, Dyson)

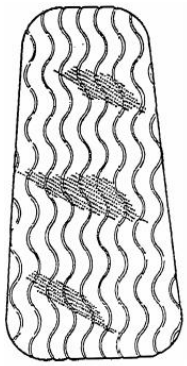
(DC05, Dyson)

(Zyklonen Power, Kruidvat)

De Utrechtse voorzieningenrechter oordeelde als volgt:
'Geoordeeld moet worden dat de DC02 niet voor bescherming onder het modelrecht op grond van de BTMW in aanmerking komt. Kruidvat heeft immers onweersproken aangevoerd dat het depot waarop Dyson zich ter bescherming van haar model in het onderhavige geval beroept ziet op het type DC05 en niet op het type DC02. Voor zover Dyson beoogt te stellen dat de DC02, als voorloper van de DC05, zoveel gelijkenis vertoont met de DC05 dat ook de DC02 onder de bescherming van het modelrecht van de DC05 valt, dan moet worden geoordeeld dat het modeldepot van Notetry van de DC05 niet voor bescherming in aanmerking komt. Om voor modelbescherming in aanmerking te komen is, zo blijkt uit artikel 1bis BTMW, immers vereist dat het model nieuw is en dat het over een eigen karakter beschikt. Onweersproken is dat de DC02 in 1993 op de markt is gebracht en vast staat dat het model DC05 in januari 1999 is gedeponeerd. Als de stelling van Dyson dat de DC02 zoveel op de DC05 lijkt dat ze feitelijk als hetzelfde model te beschouwen zijn wordt gevolgd, dan moet worden geoordeeld dat de DC05 niet nieuw is noch over een eigen karakter beschikt. In dat geval heeft immers een stofzuiger met hetzelfde uiterlijk als het gedeponeerde model, of een stofzuiger die daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont, reeds feitelijke bekendheid genoten in de periode voorafgaand aan de depotdatum. De vordering van Dyson, voor zover gebaseerd op inbreuk van het modelrecht van Notetry, dient dan ook te worden afgewezen' (ov. 4.2).
Het gedeponeerde model DC05 zat in de tang tussen de nieuwere Zyklonen power van Kruidvat en Dyson's eigen oudere DC02. Op basis van inbreuk op het auteursrecht (op zowel de DC 02 en de DC 05) werd de Zyklonen power evenwel toch verboden. Daarbij vervulde het auteursrecht weer eens zijn vertrouwde functie van vangnet onder het modellenrecht. Hierbij zij opgemerkt dat tangwerking ten gevolge van eigen, ouder werk in het auteursrecht niet speelt, omdat absolute nieuwheid in het auteursrecht geen vereiste is.
RCD 000136239-0001 t/m 000136239-0008. Een bewerking van eigen eerder werk kan heel wel een ('nieuw') zelfstandig beschermd werk zijn.[12]
Voor de tangwerking ten gevolge van eigen oudere (eerder gedeponeerde of openbaar gemaakte) modellen geldt m.i. dat, hoewel in concrete gevallen ongetwijfeld 'sneu' voor de betrokken deposant, de juistheid van dit verschijnsel niet te ontkennen valt. Het is de onvermijdelijke consequentie van het nieuwheidsvereiste in het modellenrecht. Dat een succesvol beroep op het auteursrecht of de bescherming tegen slaafse nabootsing het effect ervan in de praktijk vaak neutraliseert, doet aan de geldigheid ervan uiteraard niet af.

Tangwerking bij een meervoudig depot
De meest interessante en (m.i. enige) omstreden vorm van tangwerking is te vinden bij het meervoudig depot.[13] Deze tangwerking laat zich het eenvoudigst uitleggen aan de hand van de enige duidelijke gerechtelijke uitspraak hierover: Pres. Rb. Groningen 7 april 1978 (Kimberley-Clark/Mölnlycke).[14]

Kimberley-Clark/Mölnlycke
Kimberley-Clark verrichtte op 20 juni 1975 een meervoudig Benelux-modeldepot voor 'een dun absorberend kussen, in de eerste plaats bedoeld voor vrouwenhygiëne en bescherming van onderkledingstukken'. Het meervoudig depot bestond uit afbeeldingen voor drie verschillende modellen:[15]
1) een ovaal met parallel sinus patroon,
2) een ovaal met contra-sinus patroon,
3) een trapezoïde met parallel sinus patroon



Op 20 juni 1977 deponeerde concurrent Mölnlycke een model voor (eveneens) een 'serviette periodique',[16] bestaande uit een trapezoïdale vorm met contra-sinus patroon:

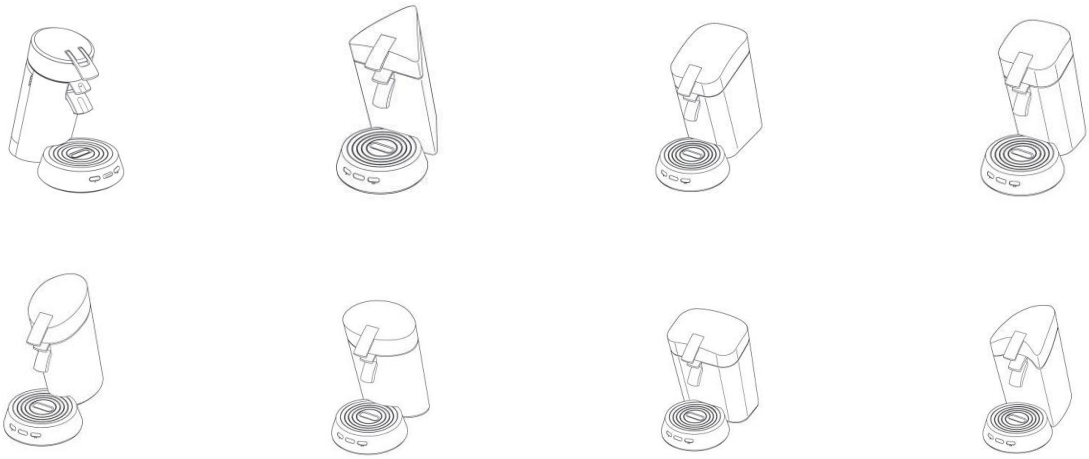
De door de Groningse President te beantwoorden vraag was (uiteraard) of het model van Mölnlycke inbreuk maakte op (een van de modellen van) het meervoudig modeldepot van Kimberley-Clark. De President overwoog als volgt:
*Er is geen sprake van inbreuk, 'nu eiseres naast een ovaal model met een parallel sinuspatroon enerzijds een trapezoid model met hetzelfde patroon heeft gedeponeerd en dus kennelijk zelf het verschil in vorm niet ondergeschikt heeft geacht en anderzijds een trapezoid [*lees*: ovaal] model met een contra-sinus patroon gedeponeerd en dus kennelijk zelf het patroon evenmin ondergeschikt heeft geacht'. 'Eiseressen kunnen nu niet opeens het tegengestelde beweren. Gedaagden hebben door een trapezoïde model te combineren met een contra-sinus patroon een wezenlijk ander voortbrengsel voortgebracht'.*
Klopt deze redenering? De toevoeging dat gedaagden door een trapezoid model te combineren met een contra-sinus patroon een *wezenlijk ander voortbrengsel* hebben voortgebracht is weinig overtuigend: zo wezenlijk anders is het niet. Integendeel: als we een soort leer van 'het wezen van het modeldepot' zouden toepassen, dan vermoed ik dat het *in wezen* juist op hetzelfde neerkomt en dat met minstens evenveel overtuigingskracht gezegd kan worden dat dit *wezenlijk* juist hetzelfde voortbrengsel is.
Belangrijker is uiteraard de stelling dat door een meervoudig depot te verrichten de deposant 'kennelijk zelf het verschil in vorm niet ondergeschikt heeft geacht' tussen de verschillende door hem tegelijk gedeponeerde modellen. Deze stelling klinkt verleidelijk, maar is zij ook juist?
Als we nog even teruggrijpen op de tangwerking door eigen oudere modellen dan zou de tangwerking aldaar gebaseerd kunnen worden op de stelling: kennelijk heeft de deposant van zijn nieuwe model 'zelf het verschil in vorm niet ondergeschikt geacht' ten opzichte van zijn eigen oudere model. Belangrijk verschil is dat het er bij in de tijd opeenvolgende depots uiteindelijk niet om gaat of de deposant (al dan niet 'kennelijk') *van mening* is dat zijn nieuwe model voldoende verschilt van het oudere, reeds eerder gedeponeerde of openbaar gemaakte model, maar of het *objectief gezien* zo is. Uit een nieuw, later depot kan inderdaad wel het *standpunt* van de deposant worden afgeleid dat het nieuwere model nieuw is ten opzichte van het eigen oudere model (dus meer dan ondergeschikte verschillen vertoont resp. een andere algemene indruk wekt).

Verkade lijkt zich, onder verwijzing naar deze Groningse zaak, op het standpunt te stellen dat (gevaar voor) tangwerking bij een meervoudig depot bestaat en onderschrijft daarmee de redenering van de Groningse President.[17] Hij noemt de consequentie waarbij een deposant die op 'safe' wilde spelen wordt 'gestraft voor zijn goede gedrag' wel 'erg hatelijk'.[18]
Met Van Nieuwenhoven Helbach c.s. ben ik van mening dat deze 'Groningse' redenering van Verkade over tangwerking bij meervoudige depots, in ieder geval in theorie, niet klopt. Van Nieuwenhoven Helbach c.s. geven een omschrijving van de tangwerking waarbij niet helemaal duidelijk wordt over welke van de drie vormen van tangwerking ze het hebben en merken vervolgens op:
'Dit verweer behoort echter niet op te gaan en van een 'tangwerking' is dus geen sprake. De beschermingsomvang van het door het eerste depot verkregen subjectief recht wordt bepaald door het nieuwheidsgehalte van het uiterlijk van de gedeponeerde variant en de vóór dat depot reeds bekende modellen'.[19]
Met betrekking tot meervoudige modeldepots hebben Van Nieuwenhoven Helbach c.s. m.i. gelijk omdat daarbij de verschillende modellen niet *na elkaar*, maar *tegelijkertijd* worden gedeponeerd. Daarom kunnen zij *onderling* niet nieuwheidsschadelijk zijn.
Voor zover Van Nieuwenhoven Helbach c.s. bedoelen dat van 'tangwerking' ook geen sprake kan zijn bij opeenvolgende depots – dit zou kunnen worden afgeleid dat de woorden 'het eerste depot' – kan aan hen worden toegegeven dat als dat eerste depot inderdaad niet werd voorafgegaan door eerder openbaargemaakte gelijkende modellen van de deposant zelf, dat *eerste* depot inderdaad niet het slachtoffer kan worden van tangwerking. Maar ieder *volgend*, in de tijd later depot in een reeks van gelijkende modellen, wél.
Naar aanleiding van de 'Groningse' zaak merkte Wichers Hoeth[20] op dat het z.i. onjuist is om uit het door dezelfde belanghebbende deponeren van verschillende varianten van een model, af te leiden dat die deposant daarmee zelf te kennen geeft dat tussen de varianten meer dan ondergeschikte verschillen bestaan, zodat het depot of gebruik van weer een nieuwe variant geen inbreuk maakt. 'De bedoeling van een dergelijke deposant is stellig een zo ruim mogelijke bescherming te verkrijgen voor het aan de varianten ten grondslag liggende hoofdmotief c.q. hoofdbestanddeel van het (nieuwe) uiterlijk. De bedoeling kan tevens blijken uit de – facultatieve mogelijkheid tot beschrijving van de kenmerkende eigenschappen van het model (art. 1 lid 2 sub a Uitv. Regl.)'. Wichers Hoeth vervolgt:
'Indien deze bedoeling uit de omstandigheden van het geval kan worden afgeleid, dan bestaat er m.i. geen bezwaar tegen het aan het begrip 'ondergeschikte verschillen' van art. 4 lid 1 sub a en b een ander inhoud te geven dan aan hetzelfde begrip in art. 14 lid 1. Verdedigbaar lijkt mij ten aanzien van depots van varianten die door dezelfde rechthebbende zijn verricht het bestaan van ondergeschikte verschillen minder snel aan te nemen dan tussen deze depots (of een van hen) en een nieuwe variant van een derde. Uiteraard zullen de omstandigheden van elk geval de doorslag moeten geven, maar op deze wijze kan in beginsel aan een ongewenste tangwerking worden ontkomen'.
De benadering waarbij al dan niet ondergeschikte verschillen (of algemene indrukken) verschillend worden beoordeeld afhankelijk van om wiens depots het gaat, spreekt mij minder aan. Voor het voorkomen, althans niet aannemen van tangwerking bij meervoudige depots is deze benadering m.i. ook niet nodig. Voor zover Wichers Hoeth hier ook het oog had op opeenvolgende depots door dezelfde rechthebbende acht ik zijn benadering systematisch en theoretisch minder juist. Het aanleggen van andere nieuwheidscriteria ten opzichte van eigen oudere modellen dan ten opzichte van andere oudere (al dan niet geregistreerde) modellen lijkt mij onwenselijk. In ieder geval kan m.i. geconcludeerd worden dat bij een (gelijktijdig) meervoudig depot het risico van tangwerking door onderlinge nieuwheidsschadelijkheid niet bestaat.

Geen echte tangwerking bij meervoudige depots, toch een risico

Dat betekent echter niet dat meervoudige depots wat dit betreft zonder enig gevaar zijn. De 'Groningse' redenering van Verkade blijft toch aantrekkelijk, omdat van meervoudige depots wel degelijk een signaal uit gaat. Dit hangt samen met de algemeen bekende problematiek van opsommingen bij omschrijving of vastlegging van IE-rechten. Bij iedere opsomming, want dat is een meervoudig depot met sterk gelijkende modellen in zekere zin, bestaat het risico dat deze opsomming als een limitatieve zal worden opgevat. Dat is te zien bij octrooiconclusies, waar het noemen van een reeks van geclaimde toepassingsvarianten het risico in zich bergt dat op grond van de registerduidelijkheid en de rechtszekerheid voor derden hieruit zal worden afgeleid dat niet genoemde toepassingsvarianten er niet onder vallen. Hetzelfde doet zich voor bij auteurscontracten: een opsomming van auteursrechtelijke exploitatievarianten die worden overgedragen kan er toe leiden dat een niet genoemde variant (bijvoorbeeld met betrekking tot een nieuwe technologie) er niet onder valt.
In het octrooirecht en het auteursrecht kan men dit gevaar beperken door een ruime, maar duidelijke omschrijving te geven van waar het *in wezen* om gaat. Maar in het modellenrecht kan dat niet. Alles moet blijken uit de plaatjes. En hoe meer plaatjes, hoe groter het risico dat men zal denken dat een limitatieve opsomming van alle varianten bedoeld is. Het signaal dat met een dergelijk meervoudig depot voor IE-juristen wordt afgegeven is het volgende: kennelijk is het beoogde object van bescherming niet zodanig nieuw en beschermbaar dat het door middel van een enkel depot afdoende kan worden beschermd. Misschien dat een meervoudig depot, zoals bijvoorbeeld dat van Philips voor de Senseo,[21] op andere marktpartijen in eerste instantie wel een

afschrikwekkend effect heeft. De 'Bosch Gustino' en de 'Severin KA 5911' kon men er kennelijk evenwel niet mee tegenhouden.



(Bosch Gustino)

(Severin KA 5911)

Juridisch is een dergelijk 'defensief model'-depotbeleid vermoedelijk niet erg zinvol en misschien toch wel gevaarlijk. Anders dan defensief gedeponeerde merken, die na vijf jaar wegens niet normaal gebruik vervallen, vervalt een defensief (dus niet gebruikt) model net als wel gebruikte modelregistraties pas na vijfentwintig jaar. Vermoedelijk zal de rechter de 'algemene indruk' van het wél gebruikte model als uitgangspunt nemen in de vergelijking met de beweerdelijke inbreukmaker. De meervoudig gedeponeerde niet-gebruikte varianten zullen veelal worden gezien als een zwaktebod.

Conclusie

'Tangwerking' (*'by any other name'*) veroorzaakt door oudere modellen van derden bestaat zonder meer en is vermoedelijk zelfs wezenlijk onderdeel van alle IE-rechten. 'Tangwerking' veroorzaakt door oudere eigen modellen valt m.i. evenmin te ontkennen. Op het oudste geldige modeldepot in een reeks gelijkende vormen heeft het (formeel) geen invloed, maar op alle latere depots in de reeks wél. Tangwerking binnen meervoudige modeldepots is evenwel systematisch niet mogelijk. Een omvangrijk meervoudig depot voor allerlei varianten vormt echter voor de 'geïnformeerde gebruiker' (en de rechter) een duidelijk signaal dat het in wezen om moeilijk te beschermen, niet erg nieuwe vormgeving gaat, waarbij het kiezen van nét weer een andere uitvoeringsvariant dan is gedeponeerd, toch meestal voldoende is om de vereiste afstand te houden.

* D.J.G. Visser is hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht (Universiteit Leiden) en advocaat te Amsterdam.

[1] D.W.F. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van produkten*, Kluwer 1985, p. 60-61.

[2] Deze criteria zijn gebaseerd op art. 5 lid 1 resp. art. 9 van de Europese Modellenrichtlijn en ook te vinden in 6 resp. 10 van de Europese Modellenverordening.

[3] Verkade, o.c., p. 60.

[4] D.J.G. Visser, *Het ABC van iedere IE-inbreuk*, Boom Juridische Uitgevers 2004. Wichers Hoeth gebruikte dit abc eerder ook om de tangwerking uit te leggen in zijn bespreking van Verkades 'Bescherming van het uiterlijk van produkten' in *RM-Themis* 1986, p. 274.

[5] Zie Visser o.c., passim.
[6] Verkade, o.c., p. 61.
[7] Thans geldt naast het vereiste van nieuwheid het vereiste van eigen karakter, hetgeen neer komt op een soort 'gekwalificeerde' nieuwheid. Hier wordt kortheidshalve soms gesproken van nieuwheid.
[8] In het octrooirecht geldt overigens hetzelfde. Niet zelden gaat een octrooi onderuit omdat de octrooihouder zelf nieuwheidschadelijke handelingen heeft verricht.
[9] *BIE* 1984, nr. 58, p. 193.
[10] Zie Hof Den Haag 21 april 2005, *IER* 2005, nr. 46, p. 211 m.nt. Kabel (Goedewaagen/Bols).
[11] *BIE* 2005, nr. 37, p. 122.
[12] Zie art. 10 lid 2 Aw: Verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, zoals vertalingen, muziekschikkingen, verfilmingen en andere *bewerkingen*, zomede verzamelingen van verschillende werken, *worden*, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk, *als zelfstandige werken beschermd* (curs. DV).
[13] In het modellenrecht is het mogelijk om (desgewenst totaal) verschillende modellen in één meervoudig modeldepot onder te brengen.
[14] *BIE* 1981, nr. 73, p. 328.
[15] Benelux model 478/01 t/m 03 bestaat uit drie maal drie afbeeldingen, van respectievelijk de voorkant, achterkant en een driedimensionale weergave van de drie verschillende modellen. Hier wordt volstaan met afbeelding van de achterkant, omdat die het duidelijkst is.
[16] Benelux-model 2986/02.
[17] Waarbij niet geheel kan worden uitgesloten dat de redenering ab origine van hemzelf afkomstig is: de redenering werd door de Groningse President overgenomen van de raadsman van Mölnlycke. Dat was mr. Th. R. Bremer, destijds kantoorgenoot van Verkade.
[18] Verkade verwijst ook naar een uitspraak van Pres. Rb. Den Bosch van 22 maart 1983, KG 193, 180, *BMM-bull*. jan. 1984, p. 568 (bloemdozen) waarin de president uit twee afzonderlijke depots voor een 'grote' en een 'kleine' maat niet wilde afleiden dat een tussenmaat 'dus ook' meer dan ondergeschikte verschillen zou vertonen.
[19] Van Nieuwenhoven Helbach, m.m.v. Huydecoper en Van Nispen, *Industriële eigendom en mededingingsrecht*, achtste druk Gouda Quint, Arnhem 1989, p. 231.
[20] L. Wichers Hoeth, bespreking 'Bescherming van het uiterlijk van produkten', *RM-Themis* 1986, p. 274.
[21] RCD 000136239-0001 t/m 000136239-0008.

Polytimbre

Jaap Spoor*

Het arrest in de geruchtmakende *Polytimbre*-zaak laat nog steeds op zich wachten. Naar verluidt is de Hoge Raad intern verdeeld. In hoeverre dit gerucht enige grond bezit heeft de redactie tot haar spijt niet kunnen achterhalen. Het verheugt haar echter dat zij althans de hand heeft weten te leggen op de conclusie AG, die tot dusverre merkwaardig genoeg nergens is gepubliceerd; zelfs niet op boek9.nl.
De conclusie is een omvangrijk stuk, en de beschikbare ruimte in dit nummer is beperkt, zodat slechts een gedeelte kan worden geplaatst. De redactie vertrouwt evenwel dat ook gedeeltelijke publicatie in een behoefte kan voorzien.

Conclusie inzake:

Frankenzegel BV,
gevestigd te Posthoorn (Z),
tegen
Filatel BV
gevestigd te Ten Post (Gr).

1 Inleiding
Het geschil tussen partijen in dit kort geding is in cassatie beperkt tot de vraag of het hof rechtens juist en voldoende gemotiveerd tot het oordeel is gekomen dat het litigieuze frankeerapparaat, de *Polytimbre*, niet kan worden beschouwd als een auteursrechtelijk beschermd werk.
De klachten van Frankenzegel BV tegen 's hofs arrest zijn naar mijn mening gegrond, en het arrest dient mitsdien te worden gecasseerd.

2 Feiten
2.1 Eiseres tot cassatie, hierna aan te duiden als Frankenzegel, heeft een postzegelfrankeerautomaat ontwikkeld, die zij in 2001 onder het merk *Polytimbre* op de markt heeft gebracht.
De algemene karakteristieken van dit apparaat zijn in het vonnis van de voorzieningenrechter in rov. 3.2 beschreven. Ze komen wellicht nog duidelijker naar voren in het als productie 4 in eerste aanleg overgelegde interview dat het *FD* had met de ontwerper van de Polytimbre, en waaruit ik de volgende passages moge aanhalen:

'Frankeerautomaten bestaan al sinds vele decennia. Met dergelijke apparaten kan een stempel op de enveloppe van te verzenden poststukken worden gezet, die de postzegel vervangt. De Polytimbre onderscheidt zich evenwel van andere frankeerautomaten doordat daarmee geen stempel wordt gezet, maar gebruik wordt gemaakt van echte postzegels. Aanleiding tot de ontwikkeling ervan was de – terechte – constatering dat de traditionele postzegel als gevolg van de opkomst van partijenpost en 'gewone' frankeerautomaten steeds meer terrein verliest; alsmede de – eveneens juist gebleken – veronderstelling dat zulks door velen betreurd werd, en dat er dus een markt zou kunnen bestaan voor apparaten die het frankeren vereenvoudigen zonder tevens het kind – de postzegel – met het badwater – de rompslomp – weg te gooien. [...]
Dankzij een uitgekiend samenstel van mechanische en electronische maatregelen is de Polytimbre in staat om poststukken in hoog tempo van de juiste frankering te voorzien. De gebruiker hoeft het apparaat slechts van vellen en/of rollen postzegels van de noodzakelijke waarden te voorzien. De Polytimbre doet de rest: het poststuk wordt gewogen, de juiste postzegels worden zonder haperen uit de vellen of van de rollen met de juiste waarden gesneden, en aansluitend (ordelijk dan wel in fantasierijke patronen) op de daartoe aangewezen ruimte van de envelop geplakt. [...]
Ongetwijfeld is de Polytimbre een complexer apparaat dan een traditionele frankeerautomaat; dit wordt echter meer dan goedgemaakt door de verhoogde attentiewaarde van een met echte postzegels gefrankeerde zending.'

2.2 In Nederland heeft de Polytimbre tot dusverre niet veel ingang gevonden. Daarbij speelt vermoedelijk een rol dat TPG nogal moeilijk doet over het gebruik ervan, omdat de postzegels niet altijd uitsluitend op de door dit bedrijf voorgeschreven plaats op de poststukken worden aangebracht. In Vlaams België is het toestel daarentegen een groot succes, waarbij naar verluidt niet alleen een rol speelt dat Frankenzegel BV welhaast op de grens tussen België en Zeeuws-Vlaanderen is gevestigd, maar ook en vooral, dat de Belgische Posterijen in een uitsluitend in het Frans gestelde circulaire het gebruik ervan hebben ontraden.

2.3 Niettemin heeft zich juist in Nederland een nabootser gemanifesteerd. In juli 2004 bracht gedaagde in cassatie, Filatel BV, onder het merk *Multistamp* eveneens een postzegelfrankeerautomaat op de markt. Tussen partijen is in confesso dat de Multistamp in functioneel opzicht verregaand overeenstemt met de Polytimbre; alsmede dat dit geen toeval is, omdat de Polytimbre bij het ontwerpen van de Multistamp als voorbeeld heeft gediend.

2.4 Frankenzegel, die geen modeldepot heeft verricht en die een octrooiaanvrage in een vroeg stadium van onwaarde zag geraken doordat – en wie zou haar dat kwalijk kunnen nemen – de finesses van het octrooisysteem haar boven de pet gingen, dagvaardde Filatel in kort geding, waarbij zij zich beriep op auteursrecht en op slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter honoreerde het beroep op auteursrecht; de nabootsingvordering wees zij daarentegen af, wegens het ontbreken van verwarringsgevaar. In het door Filatel ingestelde hoger beroep oordeelde het hof evenwel alsnog dat de Polytimbre niet voldoet aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming, en wees het de daarop gebaseerde vorderingen mitsdien af.
Frankenzegel, van haar kant, had niet incidenteel geappelleerd, zodat de gestelde slaafse nabootsing in appèl niet meer aan de orde kwam, en in cassatie derhalve evenmin een rol speelt.

2.5 Met betrekking tot de auteursrechtelijke grondslag overwoog het hof:

'4.5 Juist is dat Frankenzegel bij het maken van de Polytimbre een aantal keuzes heeft moeten maken. Dat geldt in de eerste plaats ten aanzien van het aantal laden, de constructie daarvan, het bedieningspaneel, de aard en grootte van het display, de afmetingen en de kleur van het apparaat. Het geldt niet minder voor een aantal verdere functionele aspecten, zoals ten aanzien van het aantal verschillende postzegels dat op één enkele envelop gecombineerd kan worden, het bevochtigingssysteem en de afmetingen en uitvoering van de aandrukrol. Juist is eveneens dat die keuzes tot op zekere hoogte arbitrair zijn.
4.6 Naar het oordeel van het hof brengt dit een en ander evenwel niet met zich mee dat de Polytimbre als een werk met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt kan worden aangemerkt. Daartoe is het volgende redengevend.
4.7 Als onbestreden staat vast, dat Frankenzegel zich bij haar ontwerp-arbeid uitsluitend heeft laten leiden door constructieve overwegingen van technische aard. Dat sommige door haar gemaakte keuzes zonder bezwaar ook anders hadden kunnen uitvallen doet daar niet aan af. Van een op werk met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt is mitsdien geen sprake.
4.8 In zijn arrest van 16 juni 2006, inzake Lancôme/Kecofa *heeft de Hoge Raad onder meer overwogen dat '[h]et werkbegrip van de Auteurswet [...] zijn begrenzing [vindt] waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'. Naar het oordeel van het hof is dat hier het geval. Laden, toetsenbord en display zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect, en vallen blijkens de bewuste overweging van de Hoge Raad mitsdien buiten het begrip 'werk van letterkunde, wetenschap of kunst' in de zin van de Auteurswet. Anders is dit slechts met de afmetingen en de kleur van het apparaat; beide zijn echter nietszeggend en triviaal, en volstaan niet om aan de Polytimbre de voor auteursrechtelijke bescherming vereiste oorspronkelijkheid te verlenen, nog afgezien van het feit dat de afmetingen ook verregaand voortvloeien uit de functies die het toestel beoogt te vervullen.'*

2.6 Tegen deze overwegingen richt zich het middel.

3 Algemene opmerkingen
3.1 Alvorens ik overga tot bespreking van het middel veroorloof ik mij enkele inleidende beschouwingen; maar niet zonder eerst te hebben opgemerkt dat in dit dossier een conclusie van mijn ambtgenoot Verkade eigenlijk aangewezen zou zijn geweest, gezien zijn superieure beheersing van het auteursrechtelijke zowel als het filatelistische domein. Het opmerkelijke feit doet zich evenwel voor dat, hoewel van mondelinge pleidooien geen sprake was (en dan trouwens nog), beide partijen op een onberaden ogenblik – buiten hun respectievelijke advocaten om – hun apparaten ter griffie van uw Raad hebben doen deponeren 'ten behoeve van het door meester Verkade te schrijven advies'. Voor de PG was dit vervolgens aanleiding om niet Verkade maar mij te belasten met het nemen van deze conclusie.
Ik kwijt mij inmiddels volgaarne van deze taak.[1]

3.2 Terzake. In essentie betoogt het middel dat het hof er ten onrechte van is uitgegaan dat er geen 'auteursrecht op techniek' kan bestaan. Het middel bestrijdt dat dit uit *Lancôme*[2] mag worden afgeleid, en beroept zich daarbij met name op het kort daarvoor, op 24 februari 2006 door uw Raad gewezen arrest in de *Technip*-zaak.[3]

De doctrine
3.3 Ik zal zo dadelijk op die beide arresten ingaan, maar eerst moet mij iets van het hart over de, als ik mij zo mag uitdrukken, vooringenomen opvattingen in de doctrine; het spijt mij, maar een ander woord is er

niet voor. De auteursrechtelijke literatuur is – voorzover zij er al aandacht aan besteedt – in het algemeen gekant tegen 'auteursrecht op techniek'. Dat geldt onder meer voor Spoor/Verkade/Visser,[4] van wie men na een onderdompeling van decennia in het traditionele auteursrecht natuurlijk nauwelijks anders kan verwachten; zo ook Gerbrandy[5] en van Lingen.[6] Slechts mijn ambtgenoot Huydecoper kwam ruim 20 jaar geleden in een doorwrocht betoog in het *Bijblad* – een als ik goed ben ingelicht helaas zelden gelezen tijdschrift – tot een genuanceerd resultaat, zij het dan ook meteen zó genuanceerd dat ik niet bij machte ben om zijn bevindingen hier beknopt samen te vatten.[7]

3.4 Afzonderlijke vermelding verdient Quaedvlieg, die zoals bekend in zijn dissertatie *Auteursrecht op techniek* – met Verkade als promotor – aan het onderwerp belangrijke beschouwingen heeft gewijd.[8] Dit gedegen en inspirerende proefschrift valt ongetwijfeld te beschouwen als het standaardwerk op dit terrein, waar men de lezer dan ook zonder aarzelen naar zou kunnen verwijzen, ware het niet dat de schrijver daarin helaas de zgn. leer van het subjectieve werk ontwikkelt, met geen ander doel – zo wil het mij voorkomen – dan aan techniek als het even kan auteursrechtelijke bescherming te ontzeggen. Ik citeer:

'Volgens deze leer is bepalend voor de vraag of een werk een eigen en persoonlijk karakter heeft, de toets waaraan de maker dat werk onderwerpt. Alleen als die toets subjectief van karakter is, als dus de eigen smaak of het eigen oordeel van de maker beslissend zijn, heeft een werk een eigen en persoonlijk karakter in de zin van de Auteurswet.
Indien de toets die de maker aanlegt daarentegen objectief van karakter is, kan er geen sprake zijn van een werk met een eigen en persoonlijk karakter in de zin van de Auteurswet. De toets is objectief van karakter als gecontroleerd wordt of de creatie ook naar behoren functioneert. Daarvoor worden immers objectieve maatstaven aangelegd. Het feit dat de ontwerper een persoonlijke keuze kan doen uit gelijkwaardige mogelijkheden die alle een bepaalde functie naar behoren vervullen verleent aan die mogelijkheden ieder voor zich genomen nog geen persoonlijk karakter. [...] Auteursrechtelijk te beschermen werk moet dus een oorspronkelijk karakter hebben, in die zin dat het, bij gebreke aan objectieve criteria, onderworpen is geweest aan de subjectieve toets van de maker.'[9]

3.5 Quaedvliegs conclusie, voor zover voor ons van belang, is kort en bondig:

'het technisch aspect van modellen komt niet in aanmerking voor bescherming door het auteursrecht.'[10]

3.6 In het licht van deze conclusie moet mij van het hart dat Quaedvlieg de lezer met de titel van zijn proefschrift op het verkeerde been zet. *'Geen* auteursrecht op techniek*'* ware passender geweest.

3.7 De nefaste invloed van deze schrijvers is er ongetwijfeld debet aan dat rechters herhaaldelijk auteursrechtelijke bescherming weigeren aan daarvoor te 'technisch' geachte producten. Ik zie af van een opsomming, en volsta met de vaststelling dat alleen een duidelijke uitspraak van uw Raad bij machte is, aan deze praktijk een einde te maken. De aanzet daarvoor is in het *Technip*-arrest gelukkig reeds gegeven; ik kom daar zo dadelijk op terug, maar wil eerst enige aandacht besteden aan de vraag, hoe deze *parti pris* tegen het auteursrecht op techniek valt te verklaren.

3.8 Op een in 1975 in Amsterdam gehouden symposium merkte William Wallace op:

'The intellectual property world is divided into patent men and copyright men. (It is true that there are some exclusively trade mark men but for present purpose they do not count). Copyright men know little about patents and do not mind. They are content to let the patent men get on with it so long as they don't interfere with copyright. Patent men, on the other hand, know a little about copyright, and of what they know, they disapprove.'[11]

3.9 Anders gezegd, octrooigemachtigden staan te weinig open voor het auteursrecht, en juristen begrijpen niets van techniek. De ervaring leert dat het eerste eenvoudiger is te verhelpen dan het laatste. Er zijn vele voorbeelden te noemen van fysici, chemici en ingenieurs die met succes een juridische studie hebben afgerond, terwijl geen gevallen bekend zijn van juristen die nog kans hebben gezien om aanvullend een studie in de exacte vakken te voltooien. Maar waarom zouden zij ook? Kennis van het recht kan het inzicht van de ingenieur verrijken; daarentegen dreigt de jurist door natuurwetenschappelijke kennis alleen maar te worden afgeleid. Recht is immers geen exacte wetenschap, en daar moet ook niet naar gestreefd worden. Juristen dienen zich niet te verlaten op technische betogen of complexe berekeningen, maar moeten op grond van hun vorming in de *ars boni et aequi* komen tot een – mocht het zijn: evenwichtig – rechtsoordeel. De beoefenaren van de exacte vakken moeten daarentegen vertrouwd worden gemaakt met de universele waarden en zegeningen van het auteursrecht.

De jurisprudentie
3.10 Voor het moment kunnen wij de doctrine intussen gevoeglijk laten voor wat zij is – vrijblijvend getheoretiseer door lieden die zelf niet de zware verantwoordelijkheid hoeven te dragen van het rechterlijk oordeel. Om met prof.[12] Joachim Sickbock te spreken: 'Het is duidelijk dat men zich meer heeft beziggehouden met de vraag: 'wat is daar aan de hand?' dan met de kwestie: 'wat kunnen we er mee doen?' Maar dat noemt men nu eenmaal wetenschap ...'.[13] Vóór alles komt het dan ook aan op de jurisprudentie, met name de reeds genoemde arresten *Lancôme/Kecofa* en *Technip/Goossens*.

Lancôme/Kecofa
3.11 Het *Lancôme*-arrest heeft zoals bekend betrekking op de bescherming van parfums. Het is verheugend dat geurcreaties dankzij dit arrest eindelijk zijn doorgedrongen tot het auteursrechtelijke pantheon, waarbij slechts valt te betreuren dat het zó lang heeft moeten duren eer dit resultaat, waar Verkade reeds in 1970 een lans voor brak,[14] ten langen leste werd bereikt; maar daar gaat het nu niet om. In een opmaat tot het eigenlijke onderwerp van die zaak overwoog uw Raad:

'Het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, maar nu bij een parfum van een louter technisch effect geen sprake is, belet ook deze laatste eis niet het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de geur van een parfum.'

3.12 Een dergelijke in wezen overbodige overweging is vragen om moeilijkheden, zo leert ook deze zaak. Want zie, in zijn *NJ*-noot schrijft Spoor hierover:

'Daarmee stelt de HR zo te zien een belangrijke en welkome grens aan het auteursrechtelijke domein. [...] Omdat met begrippen als 'letterkunde, wetenschap of kunst' moeilijk is te werken, bestaat in de praktijk nogal eens de neiging om het eigen karakter als enige toets te hanteren. Het bezwaar is evenwel, dat het auteursrechtelijke domein zich daardoor kan uitbreiden naar het zuiver 'technische' domein. Ook apparaten waaraan geen vormgever te pas is gekomen hebben immers een vorm, en men kan vrijwel nooit zeggen dat die vorm niet anders zou kunnen; geen twee automotoren van verschillende merken zien er precies hetzelfde uit, tenminste voor de insider. Hun vorm is echter niet het resultaat van esthetische maar vóór alles van technische overwegingen en voorkeuren bij de ontwerpers. Hoewel die voorkeuren veelal een subjectief karakter zullen dragen, en het resultaat door velen ook 'mooi' gevonden wordt, hangen ze toch samen met technische keuzen die – behoudens eventuele octrooirechten – volstrekt vrij moeten kunnen worden gemaakt, en dan ook niet auteursrechtelijk beschermd horen te kunnen worden; dergelijke technische ontwerpen vallen buiten het auteursrechtelijke domein.'

3.13 Deze zienswijze – die uiteraard ook in de gedingstukken zijdens Frankenzegel is aangehaald – is door het hof zowaar overgenomen. Ze staat echter haaks op de leer van het amper vier maanden eerder gewezen *Technip*-arrest. Het valt op dat Spoor in zijn noot niet verwijst naar dat arrest, dat trouwens zonder annotatie in de *NJ* is gepubliceerd. Kennelijk was Spoor van mening dat het in *Technip* slechts ging om een zuiver 'technische' cassatie wegens een motiveringsgebrek. Ik deel die mening niet.

Technip/Goossens
3.14 *Technip* had zoals bekend betrekking op een kinetisch schema, waarin het productieproces van ethyleen en propyleen in de petrochemische industrie schematisch in een verzameling chemische reactievergelijkingen wordt weergegeven. Ik pretendeer niet ook maar enig benul te hebben wat daarmee wordt bedoeld; de Polytimbre gaat mij al boven de pet, en ik ga er behoudens tegenbewijs van uit dat het met uw Raad wel niet anders zal zijn; we blijven juristen, nietwaar. Voor deze zaak volstaat de constatering dat het productieproces van ethyleen en propyleen en de daarbij gebezigde chemische reactievergelijkingen ontegenzeglijk behoren tot het technische domein, alsmede dat het kinetisch schema waar het in de Technip-zaak om ging was gebaseerd op 'een selectie uit objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden' en gericht was 'op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard'. *Technip* ging derhalve bij uitstek over *auteursrecht op techniek*.

3.15 Het hof oordeelde, kort samengevat, dat niet was gebleken 'dat de selectie van de componenten en reacties die in het kinetisch schema tot uitdrukking zijn gekomen, uiteindelijk heeft plaatsgevonden op de basis van een subjectieve beoordeling'. De tegen dit oordeel gerichte motiveringsklachten werden door uw Raad gegrond bevonden, met name omdat

'de door het hof in rov. 4.5 weergegeven nadere verklaring van prof. Grievink, ook al houdt deze niet met zoveel woorden in dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, wel sterke aanwijzingen inhoudt dat bij de selectie de persoonlijke, onder meer op ervaring en analytisch vermogen berustende visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt,

zodat het nadere, door het hof niet gegeven, motivering behoefde waarom dit schema niet een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker(s) draagt.'

3.16 Uit het arrest blijkt ondubbelzinnig dat noch het hof, noch uw Raad van oordeel waren dat het kinetisch schema *naar zijn aard* niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kon komen; de vraag was slechts of 's hofs oordeel, dat de selectie geen eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, naar behoren was gemotiveerd. Als dát geen erkenning inhoudt dat 'auteursrecht op techniek' althans in beginsel mogelijk is, weet ik het ook niet meer. En ik voel mij in deze conclusie gesteund door de noot van Quaedvlieg in *AMI*, die weliswaar tegen het arrest van leer trekt, maar daarmee tevens bevestigt dat ook hij in *Technip* een principiële uitspraak van uw Raad leest. En wel een uitspraak waarin het auteursrecht op techniek wordt erkend. Er staat trouwens nog meer behartigenswaardigs in het arrest, wat mij op dit moment evenwel niet meer te binnen wil schieten, dus wellicht is het goed dat uw Raad het zelf nog even *à tête reposée* naleest.

3.17 Hoewel Quaedvlieg en Spoor – om ons nu even tot deze twee te beperken – beiden het auteursrecht op techniek afwijzen, zijn hun motieven verschillend. Spoor, zo wil het mij voorkomen, wil de techniek beschermen tegen het auteursrecht, terwijl Quaedvlieg het auteursrecht wil beschermen tegen de techniek. Uiteindelijk komt het evenwel allemaal op hetzelfde neer. Spoor en Quaedvlieg, en met hen vele anderen, zijn romantici die het auteursrecht het liefste zouden willen beperken tot het klassieke domein van 'letterkunde en kunst', waarbij wetenschap slechts als letterkunde, dat wil zeggen in de vorm van wetenschappelijke geschriften wordt 'meegenomen'. Spoor lijkt daarbij te zijn vergeten dat hij ooit (toen hij – ofschoon destijds al in de veertig – technisch gesproken nog een *young lawyer*, althans lid van de *AIJA*[15] was) de tegenstanders van auteursrechtelijke softwarebescherming heeft voorgehouden dat '[o]ne should beware of having too lofty a view about copyright. [...] 'in many respects, copyright is just a tool, and if it has a domain, it may well be the following: copyright prevents the copying of goods which need not really be copied'.[16] Het lijkt goed om deze laatste gedachte even vast te houden.

Lancôme versus Technip

3.18 Maar eerst de vraag, hoe *Technip* en *Lancôme* met elkaar vallen te rijmen.
Technip draait bij uitstek om auteursrecht op techniek, en het lijkt op zijn minst onaannemelijk dat uw Raad daarop in het nog geen vier maanden later gewezen *Lancôme* al weer zou zijn teruggekomen, laat staan dat dat zou zijn geschied in een overweging die de indruk wekt nogal achteloos te zijn neergeschreven.

3.19 In zijn noot in *AMI* doet Quaedvlieg een moedige poging om beide arresten met elkaar te verzoenen door in het feit dat in *Lancôme* slechts het *eok*, niet tevens het *ps* genoemd wordt een ragfijn onderscheid te lezen, waarin *eigen karakter*, *oorspronkelijkheid en persoonlijk stempel* elk hun eigen subdomeintje krijgen. Hoewel men zijn inventiviteit slechts kan bewonderen, vermag dit niet te overtuigen. Het vermogen tot rechtsverfijning van uw Raad kent weliswaar geen grenzen, maar haalt het toch niet bij het vernuft dat rechtsgeleerde schrijvers ten toon spreiden als het er om gaat, diep doordachte constructies in uw arresten te lezen. Naar mijn mening is dit zo'n geval, en is de werkelijkheid veel eenvoudiger. De bewuste overweging in *Lancôme* is immers slechts een vrijwel letterlijke herhaling van een overweging die het Benelux-Gerechtshof in *Screenoprints* heeft gebezigd,[17] en die zich leende om als opmaat te worden gebruikt in deze zaak over parfums; ongevaarlijk, nu parfums geen technisch karakter dragen, althans dat meende uw Raad, die zich over de technische randvoorwaarden van het maken van olfactorische werken het hoofd niet lijkt te hebben gebroken. In ieder geval gaat het om een overweging waaraan gezien de context geen diepere betekenis hoeft te worden toegekend.

Keuzevrijheid

3.20 *Technip* daarentegen raakt de kern, en die kern is dat men van goeden huize moet komen om het subjectieve karakter van techniek te ontkennen. Ingenieurs, technici en bèta's in het algemeen, van goeden huize of niet, zijn daarvoor in elk geval niet gekwalificeerd. Zij willen ons graag laten geloven dat hun constructies in alle opzichten het resultaat zijn van op functionele gronden gemaakte keuzes. Hierbij past een gezonde scepsis. Zelfs voor octrooieerbare uitvindingen geldt dat het eraan ten gronde liggende probleem vrijwel altijd ook op andere wijze kan worden opgelost. Reeds Drucker benadrukt

'de wedstrijd tussen concurreerende ondernemingen, welke vanzelf uit de erkenning van het octrooirecht moet voortvloeien, waardoor deze indirect de ontwikkeling der techniek bevordert. [...] Meermalen wordt door industriëlen gezegd, dat zij aan octrooien weinig hechten, omdat zodra een concurrent een octrooi heeft, zij wel een weg vinden om dat octrooi te ontgaan. Zij vergeten dat het hier juist het octrooi is, dat hen tot een krachtsinspanning heeft gedwongen, waardoor zij de techniek weer een stap verder hebben gebracht.'[18]

3.21 Als dat voor octrooieerbare materie al geldt, hoeveel te meer is het dan niet van toepassing op functionele constructies in het algemeen. De techniek, zoveel is wel duidelijk, laat ruimte voor vele alternatieven, en de technicus maakt daaruit een keuze. Op functionele gronden, zegt men. Nou, én? Het blijven keuzes. Alsof de keuzes die andere auteurs maken trouwens zo vrij zijn. 'De mens is een vrij wezen, bewogen door geestelijke krachten' aldus Jan Pen, 'doch wie 's ochtends om half negen post vat op de Laan van Meerdervoort in Den Haag ziet dat deze geestelijke wezens met vrije wil en al op de fiets zijn gestapt en in dichte drommen naar hun werk gaan."[19] Er is kortom alle reden om de geforceerde tegenstelling tussen de vrij kiezende kunstenaar enerzijds en de door functionaliteit ingesnoerde bèta's anderzijds te relativeren. Ook de laatsten kiezen uiteindelijk naar eigen, subjectieve – en niet zelden vooringenomen – inzichten datgene wat hen persoonlijk het meest aanspreekt, en geven daarmee aan hun constructies een eok&ps. Dat geldt zeker voor producten die, zoals de Polytimbre, een reeks functies in zich verenigen. De door Spoor/Verkade/Visser aangehangen leer dat 'datgene wat voortvloeit uit functionele eisen' als objectieve materie moet worden beschouwd, doet daaraan geen recht.[20]

Software versus hardware

3.22 Daar komt bij dat die leer niet consequent wordt toegepast. Het 'technische' karakter van computersoftware is geen beletsel geweest om computerprogramma's een plaats te geven in het auteursrechtelijke pantheon. De indertijd van verschillende kanten voorspelde rampen waartoe auteursrechtelijke softwarebescherming onvermijdelijk zou leiden zijn uitgebleven. Veeleer kan worden geconstateerd dat de erkenning van computerprogramma's als 'werken van letterkunde' vele zegeningen heeft gebracht, zoals (de economische basis onder) Windows Vista, de bescherming van stemcomputersoftware,[21] alsmede doorwrochte wetteksten die menig rechtgeaard juristenhart sneller doen kloppen – zoals de artikelen 45h e.v. Aw.

3.23 Software is ontegenzeglijk een technisch product; de kwalificatie als 'werk van letterkunde' doet daar niet aan af. Software vervult een technische functie – *making a computer work* – en de software-ontwikkelaar laat zich bij de keuzes waarvoor hij zich gesteld ziet leiden door functionele overwegingen. Bij die stand van zaken valt niet in te zien waarom software wél in aanmerking zou komen voor bescherming door het auteursrecht, en de techniek in haar zuiverste vorm – de hardware, de machine, het apparaat, de Polytimbre, níet. Veeleer lijkt er waar het auteursrecht op (harde) techniek betreft vooral sprake te zijn van een, zoals dat in de octrooiwereld heet, ongefundeerd technisch vooroordeel.

Gezegende groei

3.24 Men zal wellicht willen tegenwerpen dat de hier verdedigde opvatting leidt tot een verruiming van het auteursrechtelijke domein. Op zichzelf is dat juist, maar daarmee is dan meteen ook alles gezegd, want het levert geen valide tegenargument op, integendeel; iedere verruiming van het auteursrecht betekent immers winst, voor de auteursrechthebbende en daarmee voor de maatschappij. Sinds Spoor in 1990 een 'gestage groei' van (onder meer) het auteursrechtelijk beschermde werk signaleerde,[22] is die groei onverminderd voortgegaan zonder dat dit tot problemen heeft geleid. Met zijn waarschuwing tegen een uitdijend werkbegrip betoonde Spoor zich dan ook slechts een roepende in de woestijn; ongetwijfeld passend voor een VU-hoogleraar maar verder tamelijk irrelevant.

Nader tot de norm

3.25 Veeleer bewijst de voortgaande groei dat Spoor de tekenen des tijds niet verstaat. *Nieuw* is het sleutelwoord van deze tijd, dat door de rechtsontwikkeling wordt geboekstaafd en bekrachtigd. Producten moeten *nieuw* zijn; nabootsing is uit den boze, en absolute rechten zijn een voorwaarde om haar te kunnen bestrijden. Er bestaat een breed gedragen maatschappelijk besef dat mensen niet *behoren* te kopiëren. Tezelfdertijd is er het besef dat ze het wel *doen*. Tezamen leveren deze beide constateringen, norm en feit, de spagaat op waarin wij Nederlanders ons in ons element voelen: wij downloaden bij het leven, maar zijn tevens diep doordrongen van het ongepaste van onze handelwijze. En hoe kan men deze overtuiging beter recht doen dan door kleinschalig te gedogen en tegelijkertijd de norm krachtig te proclameren?

3.26 Daarbij is er een wezenlijk verschil tussen de privékopie en bedrijfsmatige nabootsing. Dat fietsers door rood rijden is tot daar aan toe; dat doen randstedelijke rechters, raadsheren, vice-presidenten van gerechtshoven en wie weet zelfs advocaten-generaal bij de Hoge Raad per slot van rekening ook wel eens, zo niet regelmatig. Niettemin dient aan vrachtverkeer dat stoplichten negeert onverkort en blijvend een halt te worden toegeroepen.

3.27 Ik beperk mij hier verder tot de norm; per slot van rekening gaat het in cassatie niet om de feiten. En die norm luidt: gij zult niet kopiëren, noch zult gij nabootsen. Niet in de literatuur, niet in de kunst en niet in de wetenschap, de techniek daaronder begrepen. Die norm kan op brede steun rekenen. En, in de door niemand minder dan Grosheide met instemming aangehaalde woorden van een zekere Mulder: 'Als het thans geldende

auteursrecht iets toelaat wat in brede kring als ongewenst wordt ondervonden kan dat auteursrecht maar beter veranderd worden'.[23]

3.28 Ik heb mij evenwel nog afgevraagd of het hier niet gaat om een doelstelling die wellicht niet zozeer door jurisprudentie als wel door wetgeving zou moeten worden verwezenlijkt, waarbij bijvoorbeeld valt te denken aan een wet ter bescherming van immateriële objecten in de ruimste zin des woords die niet of niet meer beschermd zijn krachtens een andere wet.

3.29 Bij nader inzien bestaat, bij de hier verdedigde uitleg van de Auteurswet, aan een dergelijke wet evenwel geen behoefte. Het auteursrecht, indien toegepast in overeenstemming met de hierboven geschetste, heden ten dage vigerende maatschappelijke opvattingen kan immers, dankzij de ruimte die de onvolprezen artikelen 10, 12 en 13 Aw daartoe laten, iedere denkbare bescherming bieden. En het rechtsgevoel van de Nederlandse rechter staat borg voor een ruimere inzet van dat auteursrecht dan welk equivalent dan ook waartoe het verpolitiekte wetgevingsproces in staat mag worden geacht.

Omkering van de bewijslast

3.30 Het gegeven dat ook functionele keuzes niettemin *keuzes* zijn, rechtvaardigt tevens een omkering van de bewijslast. Zoals het, bij voldoende gelijkenis tussen de wederzijdse producten, ingevolge het *Barbie*-arrest[24] en de daarop gevolgde jurisprudentie aan de gedaagde is om aan te tonen dat hij niet heeft ontleend, zo zij het ook aan gedaagde om aan te tonen dat alternatieve technische constructies functioneel tekortschieten of anderszins niet tot de mogelijkheden behoren.

Veeleer actie uit slaafse nabootsing?

3.31 Volledigheidshalve laat zich nog de vraag stellen of de actie uit slaafse nabootsing niet een geschikter kader zou vormen voor de bescherming van technische producten tegen nabootsing. Daar valt zeker wat voor te zeggen. Dat het in casu geen soelaas kan brengen omdat op dit punt helaas niet incidenteel is geappelleerd, mag geen reden zijn om dit niet te onderzoeken.

3.32 De nauw verholen vreugde die de Nederlandse rechterlijke macht ten toon spreidde toen zij na decennia van Benelux-breideling de vrije beschikking over haar geliefde actie uit slaafse nabootsing weerom kreeg was gerechtvaardigd en ontroerend, want het verruimde de mogelijkheden tot handhaving van de breed door haar gedragen, hierboven reeds beschreven norm 'gij zult niet nabootsen', en gaf daarmee aan het ambt weer wat meer inhoud. Als alternatief in tal van gevallen waarin een beroep op auteursrecht om de een of andere reden niet opgaat bewijst de actie thans weer als vanouds haar diensten. Zij leent zich ook heel wel voor toepassing op technische producten; de voorwaarde die de rechtspraak tot dusverre stelt dat 'zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen even goed een andere weg [moet kunnen] worden ingeslagen' hoeft, bij een adequate invulling zoals hierboven aangegeven, geen moeilijkheden op te leveren.

3.33 Er is evenwel een andere mogelijke spelbreker: het gemeenschapsrecht. Altijd weer dat gemeenschapsrecht; ditmaal in de vorm van de Verordening inzake het Gemeenschapsmodel. Die voorziet zoals bekend in een ietwat beperkte, 3-jarige bescherming van niet-ingeschreven modellen, en de vraag is gesteld of de actie uit slaafse nabootsing daarmee wel valt te rijmen.[25]

3.34 Het antwoord volgt uiteraard uit overweging 31 van de considerans bij de Verordening, volgens welke deze niet uitsluit 'dat op als Gemeenschapsmodel beschermde modellen wetgeving inzake de industriële eigendom of andere relevante wetgeving van de lidstaten van toepassing is, onder meer die betreffende [...] oneerlijke mededinging'; alsmede uit het *Raamuitzetters*-arrest, waarin uw Raad besliste 'dat de bescherming van een model krachtens de BTMW anders van karakter en met name ruimer is dan die welke op grond van art. 1401 ter zake van slaafse navolging wordt gegeven.'[26] *N'en déplaise* de kritische noot van mijn ambtgenoot Verkade onder dat arrest, is dit gelukkig nog steeds geldend recht, en wat voor de BTMW opging, geldt natuurlijk evenzeer voor de Verordening. De Nederlandse rechtspraak heeft betogen als zou de actie uit slaafse nabootsing onverenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht tot dusverre dan ook unisono en terecht verworpen.

3.35 Helaas valt niet met zekerheid te zeggen of het HvJEG in dit opzicht wel hetzelfde scherpe inzicht zal blijken te huldigen dat uw Raad in het *Raamuitzetters*-arrest ten toon spreidde. Het HvJ heeft immers wel vaker een betreurenswaardig gebrek aan begrip getoond voor Nederlandse c.q. Benelux-verworvenheden op het gebied van de industriële eigendom, getuige bijvoorbeeld het arrest *Sabèl/Puma*.[27]

3.36 Het is dan ook belangrijk dat terzake geen, ik herhaal: géén vragen aan het Hof van Justitie worden gesteld. De Hoge Raad heeft in het verleden meer dan eens, vervuld van een welhaast lichtzinnig optimisme, prejudiciële *leading questions* gesteld welke vervolgens door het HvJ rücksichtlos werden afgebrand; denk aan de zaak *Adidas/Marca*,[28] en laatstelijk nog *G-Star/Benetton*.[29] Beter dan uw Raad heeft de Duitse rechter begrepen dat er onderwerpen zijn waar het HvJ 'nog niet aan toe is', en die daarom in eigen hand dienen te worden gehouden, getuige bijvoorbeeld de gevoegde zaken *Linde, Winward en Rado*, waarin het BGH op voorhand te kennen gaf dat 'de in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn voorziene gronden voor de weigering van een inschrijving niet van toepassing zijn' en mitsdien afzag van het stellen van vragen terzake.[30] Het leed is niet te overzien als het HvJ onverhoopt mocht oordelen dat een actie uit slaafse nabootsing van onbeperkte duur de facto neerkomt op een bescherming van ongedeponeerde modellen tegen nabootsing, en derhalve niet valt te rijmen met de gemeenschapsrechtelijke regeling; zulks temeer nu het HvJ in het arrest *Philips/Remington*[31] ook de *merkenrechtelijke* bescherming van functionele modellen reeds vrijwel volledig illusoir heeft gemaakt.

3.37 Hoewel de lagere rechters zich tot dusverre bewust hebben getoond van hun verantwoordelijkheid, en impliciet dan wel expliciet van het stellen van prejudiciële vragen hebben afgezien,[32] valt helaas niet uit te sluiten dat dit vroeger of later toch zou kunnen gebeuren. Hoe verdrietig ook, de actie uit slaafse nabootsing is daarmee een leerstuk waarvan het voortbestaan op de wat langere termijn onvoldoende zeker is om er de bescherming van technische producten aan toe te vertrouwen. Die bescherming zal derhalve moeten worden geboden door het auteursrecht, langs de hierboven aangegeven lijnen.

3.38 Ik rond deze algemene bespreking af. Het functionele karakter mag geen reden zijn om aan apparaten als de Polytimbre bescherming te ontzeggen, integendeel; voorkomen moet worden dat dit vernuftige filateliefiele toestel als gevolg van lacunes in de beschikbare beschermingsregimes kopje onder gaat. Uit de feitelijke vaststellingen van het hof blijkt dat de Polytimbre een aantal oorspronkelijke functionaliteiten en karakteristieke maatregelen in zich verenigt, en dat de ontwerper die persoonlijk geselecteerd heeft. Als Filatel eveneens een meerzegeltoestel wil maken moet zij dat maar zelf ontwikkelen.

4 Bespreking van het middel
4.1 [...]

5 Conclusie

De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, alsmede bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank.

De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,

A-G

[*] J.H. Spoor is advocaat te Amsterdam en emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

[1] Voor de goede orde merk ik op dat de onderhavige conclusie reeds vrijwel gereed was toen Verkade op 18 januari zijnerzijds concludeerde in de Endstra-zaak. Met de inhoud van zijn conclusie heb ik dan ook geen rekening meer kunnen houden. De conclusie van Verkade spreekt overigens voor zichzelf.

[2] HR 16 juni 2006, *NJ* 2006, 585 m.nt. JHS, *AMI* 2006, 14 m.nt. Quaedvlieg, *IER* 2006, 54 en 88 m.nt. FWG, LJN AU8940 (*Lancôme/Kecofa*).

[3] HR 24 februari 2006, *NJ* 2006, 37, *AMI* 2006, 13 m.nt. Quaedvlieg, *BIE* 2007, 23, *IER* 2006, 39, LJN AU7508 (*Technip/Goossens*).

[4] *Auteursrech*t, nr 3.10.

[5] S. Gerbrandy, *Kort Commentaar op de Auteurswet 1912*. Arnhem 1988, p. 63.

[6] N. van Lingen, *Auteursrecht in hoofdlijnen*. Zesde druk, Groningen 2007, p. 66.

[7] J.L.R.A. Huydecoper, *Originaliteit of inventiviteit? Het technisch effect in het auteursrecht*. *BIE* 1987, p. 106-112.

[8] A.A. Quaedvlieg, *Auteursrecht op techniek*. Zwolle 1987.

[9] A.A. Quaedvlieg, *Auteursrecht op techniek*. Zwolle 1987, p. 165.

[10] Ibid., p. 168.

[11] W. Wallace, *Design Protection in the United Kingdom*. In: H. Cohen Jehoram (ed.), *Design Protection*. Leyden (Sijthoff) 1976, p. 39.

[12] Let wel: 'het is mijn plicht u er attent op te maken, dat zijn professoraat buitenlands is en geenszins vaststaat', aldus de heer Dorknoper. M. Toonder, *De ombrenger*, aflevering 7326. In: *een Ragfijn Spel*. Amsterdam 1981, p. 32.

[13] M. Toonder, *De kwade inblazingen*, aflevering 6212. In: *Zoals mijn Goede Vader zei*. Amsterdam (1970), p. 117.

[14] D.W.F. Verkade, *De parfumeur-auteur*, *BIE* 1970, p. 18.

[15] *Association Internationale des Jeunes Avocats*.

[16] J.H. Spoor, *Aspects of copyright protection of computer software*. Software Law Journal 1986, p. 259 (266).

[17] BenGH 22 mei 1987, *NJ* 1987, 881 m.nt. LWH, *AA* 1987, p. 717 m.nt. Cohen Jehoram, *AMI* 1987, p. 78 m.nt. JHS, *BIE* 1987, 49 m.nt. Steinhauser, *IER* 1987, nr 40, p. 70 (met afb.) (*Screenoprints/Citroën*), rov. 41.
[18] W.H. Drucker, *Handboek van het Nederlandsche Octrooirecht*, 's-Gravenhage 1924, p. 57-58.
[19] J. Pen, *Moderne Economie*. 8e druk, Utrecht 1961, p. 199.
[20] Spoor/Verkade/Visser, p. 67.
[21] Vzr. Rb. Amsterdam 14 juni 2007, *AMI* 2007, 21 m.nt. van Rooijen onder nr 22, LJN BA7269 (*Bureau voor Verkiezingsuitslagen/Stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet'*).
[22] J.H. Spoor, *De gestage groei van merk, werk en uitvinding*. Zwolle (Tjeenk Willink), 1990, passim.
[23] F.W. Grosheide, *De stijl van de meester en het auteursrecht*. *BIE* 1985, p. 187.
[24] HR 21 februari 1992, *NJ* 1993, 164 m.nt. JHS, *AA* 1993, p. 295 (met ill.) m.nt. HCJ, *AMI* 1993, p. 7 (met ill.) m.nt. Gerbrandy, *BIE* 1993, 65, *IER* 1992, 24 m.nt. AQ (*Barbie*).
[25] N. Mulder en D. Stols, *Het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en het einde van de onbeperkte cumulatie*. *BMMB* 2004, p. 197 (202).
[26] 26. HR 31 mei 1991, *NJ* 1992, 391 m.nt. DWFV, *BIE* 1992, nr. 15 m.nt. Ste., *IER* 1991, 47 m.nt. Vriesendorp (*Borsumij/Stenman*), rov. 3.8.
[27] HvJ EG 11 november 1997, *NJ* 1998, 523 m.nt. DWFV, *AA* 1998, p. 700 (met ill.) m.nt. HCJ, *BIE* 1998, nr. 9 (met ill.), *IER* 1997, 54 m.nt. ChG, *SEW* 1998, p. 350 m.nt. Speyart.
[28] HvJ 22 juni 2000 (zaak C-425/98), *NJ* 2000, 712, *BIE* 2001, nr. 9 m.nt. JHS, *IER* 2000, 50 m.nt. RdR.
[29] HvJ EG 20 september 2007, zaak C-371/06, *IER* 2007, 99 m.nt. Quanjel-Schreurs.
[30] HvJ 8 april 2003 (zaak C-53 t/m 55/01), *BIE* 2004, nr. 19, *IER* 2003, 48 (met ill.) m.nt. HMHS.
[31] HvJ EG 18 juni 2002 (zaak C-299/99), *NJ* 2003, 481 m.nt. JHS, *AA* 2003, p. 43 (met ill.) m.nt. ChG, *BIE* 2003, nr. 89 m.nt. AAQ , *IER* 2002, 42 (met ill.) m.nt. FWG.
[32] Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 8 september 2005, *IER* 2006, 7 (met ill.), LJN AU7774 (*Klompsloffen*).