

Ook afgelopen jaar was er weer een stortvloed aan uitspraken op het terrein van de intellectuele eigendom en aanpalende gebieden zoals bescherming van bedrijfsgeheimen. In dit overzicht bespreken wij een bloemlezing uit de jurisprudentie en enkele juridische ontwikkelingen uit 2022 op dit boeiende rechtsgebied.

We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan. Het recht moet antwoord geven op de uitdagingen die daaruit voortvloeien, met (zo nodig aangepaste) toepassing en uitleg van bestaande regels en eventueel met nieuwe regels. Dat geldt ook voor intellectuele eigendom. Denk aan AI, NFT's e.d. Maar zoals u zult zien in de uitspraken die de revue zullen passeren, spelen veel zaken op het terrein van het intellectuele eigendomsrecht zich niettemin af in de wereld van tastbare spullen: namaak, inbreuk op merken en handelsnamen, modellen, octrooien, kwekersrechten, schending van bedrijfsgeheimen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Inhoudsopgave

Merken.....	1
Europa	1
Benelux.....	3
Nederland	4
Handelsnamen	5
Auteursrecht	6
Algemeen.....	6
Werktoets en oorspronkelijkheidsvereiste	6
Blokking toegang.....	7
Geen inbreuk.....	7
Inbreuk	7
Thuiskopieheffing	7
Persoonlijkheidsrechten	8
Software-auteursrecht	8
Foto-auteursrecht	8
Portretrecht.....	9
Muziekauteursrecht	9
Reikwijdte mededeling aan publiek	9
Naburige rechten	9
Modellenrecht	10
Slaafse nabootsing	11
Octrooirecht	12
Algemene ontwikkelingen.....	12
Geen octrooi-inbreuk.....	12
Overig	13

Kwekersrecht	14
Bedrijfsgeheimen	14
Beschermde oorsprongsbenamingen.....	15
Meer weten?	15

Merken

Europa

Epsilon Technologies (ET) heeft in de EU het volgende woord-/beeldmerk geregistreerd:



Epsilon Data Management (ED) heeft een vordering tot vervallenverklaring van dit merk ingesteld bij het Europese Bureau voor intellectuele eigendom (EUIPO), omdat het merk door ET niet normaal zou zijn gebruikt gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar. ET gebruikte het merk als volgt:



Volgens het Gerecht EU wordt het merk gebruikt in een vorm die het onderscheidend vermogen daarvan niet wijzigt. Naar vaste rechtspraak wordt bij woord-/beeldmerken meer onderscheidend vermogen toegerekend aan woordelementen dan beeldelementen. Het Gerecht EU oordeelt dat het hart tussen de twee vierkante haken en de horizontale lijnen in beperkte zin het onderscheid vermogen van het bestreden merk bepalen. Het hart is louter decoratief van aard en wordt volgens het Gerecht EU in beginsel door de consument niet opgevat als onderscheidingskenmerk. Aangezien de woord-elementen EPSILON en TECHNOLOGIES gemakkelijk en onmiddellijk herkenbaar zijn in het teken zoals het wordt gebruikt, heeft de verticale of horizontale positie van deze woorden geen significante invloed op de totaalindruk die door het teken wordt gewekt. Er is dan ook sprake van instandhoudend gebruik. De vordering van ED is afgewezen.

De zaak [Heitec/Heitech](#) gaat over rechtsverwerking wegens gedogen. Hoofdreel is dat wanneer een

merkhouders gedurende vijf opeenvolgende jaren een ingeschreven jonger EU-merk gedooft, de merkhouders niet langer kan optreden tegen het jongere merk. Het Europese Hof van Justitie (HvJEU) oordeelde reeds in 2011 in de [Budvar-zaak](#) dat een administratief beroep van beroep in rechte dat vóór de afloop van de vijfjarentermijn wordt ingesteld, het gedogen beëindigt en bijgevolg rechtsverwerking verhindert. In de Heitec/Heitech-zaak staat de vraag centraal of een ingebrekestelling ook rechtsverwerking verhindert. Het HvJEU oordeelt dat een ingebrekestelling slechts gedogen beëindigt, mits de merkhouders bij het uitblijven van een reactie op de ingebrekestelling zijn verzet tegen het gebruik van het jongere merk blijft uiten en de hem ter beschikking staande maatregelen neemt om zijn rechten te doen gelden.

Zo volstaat het niet om herhaaldelijk, met tussenpozen van net geen vijf jaar, een aanmaningsbrief naar de gebruiker van een jonger merk te sturen. De merkhouders moet vóór de afloop van de vijfjarentermijn administratief beroep of een beroep in rechte instellen. Daarnaast rust er op de merkhouders een zorgvuldigheidsplicht. Indien de stukken ter aanhangig maken van een administratief of gerechtelijk geding wegens onzorgvuldigheid niet voldoen aan nationale vereisten en leiden tot een regularisatie, en deze gebreken pas ná het verstrijken van de vijfjarentermijn zijn gecorrigeerd, komt dit voor rekening van de merkhouders. In dat geval is het gedogen niet tijdig beëindigd en kan de merkhouders niet langer opkomen tegen het gebruik van het jongere merk.

Portal Golf (PG) heeft een Europese aanvraag ingediend tot inschrijving van woord/beeldmerk:



Augusta National heeft hiertegen oppositie ingesteld onder meer op basis van haar woordmerk MASTERS, ten aanzien waarvan zij stelt dat het een bekend merk is. Het EUIPO heeft het merk naar aanleiding van de oppositie geweigerd. PG heeft hiertegen beroep ingesteld, omdat zij het niet eens is met de manier waarop de bekendheid van het oudere merk MASTERS is geanalyseerd. Volgens PG Golf vond gebruik van het merk MASTERS niet in de Europese Unie plaats, maar in het VK, dat sinds de Brexit niet langer deel uitmaakt van de Europese Unie. [Volgens de Kamer van Beroep van het EUIPO heeft het merk MASTERS in relatie tot golftoernooien een grensoverschrijdende reputatie die zich uitstrekt over de gehele EU.](#) De toernooien worden uitgezonden door Britse zenders (zoals BBC en Sky), die worden ontvangen en bekeken door onder meer het Engelstalige deel van de EU, waardoor MASTERS

bekendheid geniet. Augusta National heeft daarnaast bewijs aangebracht waaruit blijkt dat haar merk een reputatie heeft in andere EU-landen.

Schoenenfabrikant Louboutin heeft de kenmerkende rode zool onder haar schoenen als Uniemerkt geregistreerd. Amazon beheert een online verkoopplatform, waarop zij zowel zelf producten verkoopt als derden de mogelijkheid biedt om dat te doen. Louboutin stelt dat niet slechts die derden, maar ook Amazon inbreuk maakt op haar merkenrechten. [Het HvJEU oordeelt als volgt. Wanneer een derde zonder toestemming van Louboutin een product aanbiedt dat voorzien is van een teken dat gelijk is aan het merk, en een gebruiker van de website van Amazon een link kan leggen tussen de diensten van Amazon en het gebruikte teken, kan het gebruik door die derde aan Amazon worden toegerekend.](#) In dit verband is het relevant dat Amazon door haar gepubliceerde aanbiedingen op een uniforme wijze presenteert op haar website, waarbij tegelijkertijd haar eigen aanbiedingen als verkoopaanbiedingen van derde verkopers worden weergegeven. Tevens acht het HvJEU relevant dat Amazon haar logo als gerenommeerde distributeur op al die verkoopaanbiedingen weergeeft en dat zij aanvullende diensten aanbiedt voor de verhandeling van de inbreuk makende waren, waaronder opslag en verzending.

MySoda biedt in Finland kooldioxideflessen aan die op haar eigen bruiswatertoestellen en op die van SodaStream passen. Sommige van deze flessen zijn aanvankelijk door SodaStream in de handel gebracht, worden opnieuw afgevuld door MySoda, voorzien van een nieuw etiket, terwijl het ingegraveerde merk SODASTREAM op de flessen zichtbaar blijft. [Het HvJEU heeft geoordeeld dat een merkhouders zich tegen dergelijke verdere verhandeling kan verzetten,](#) mits bij consumenten de onjuiste indruk wordt gewekt dat er een economische band tussen de wederverkoper en de merkhouders bestaat. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld aan de hand van de vermeldingen op de waar en op de nieuwe etikettering ervan, alsmede tegen de achtergrond van de distributiepraktijken in de betrokken sector en de mate waarin de consumenten op de hoogte zijn van deze praktijken.

Een [deel van 25 seconden van het James Bondmuziekthema is een beschermd geluidsmerk](#) in de EU. Dit volgt uit een uitspraak van de Kamer van Beroep van het EUIPO. Voor de Kamer van Beroep lag de vraag voor of het muziekthema voldoende onderscheidend was om als merk te kunnen dienen, nadat het EUIPO had geoordeeld dat dit niet het geval was, omdat het te lang en te complex zou zijn. De Kamer van Beroep oordeelt dat het muziekthema wel degelijk voldoende onderscheidend is en als herkomst-aanduiding kan dienen. De Kamer van Beroep overweegt hiertoe dat een geluid onderscheidend kan zijn, indien het een bepaalde mate van

uitleggingsinspanning vraagt van het relevante publiek en het geluid getuigt van originaliteit en pregnantie, waardoor het gemakkelijk te onthouden is. Dit zorgt ervoor dat het relevante publiek het geluid daadwerkelijk als merk kan beschouwen en niet slechts als aanduiding. De lengte van het geluid doet er in deze zaak niet toe. Volgens de Kamer van Beroep zou een kort of simpel geluid of een lang geluid eerder een gebrek aan onderscheidend vermogen hebben.

Nestlé heeft een verzoek tot nietigverklaring van de Uniemerken 'Impossible Sausage' en 'Impossible Burger' van Impossible Foods (IF) ingediend bij het EUIPO. Nestlé voerde aan dat de woordcombinaties beschrijvend zouden zijn en daarom geen onderscheidend vermogen zouden bezitten. Het EUIPO overweegt dat de [combinatie van het voedingsmiddel met het woord 'impossible' een grappige paradox creëert](#): iets dat duidelijk mogelijk blijkt, maar met een naam die het bestaan ervan ontkent. Daarnaast wordt vastgesteld dat het woord 'impossible' in combinatie met een voedingsmiddel verschillende betekenissen kan hebben. In deze zaken creëert de combinatie een vaag, onduidelijk en niet direct begrijpelijk verband tussen de twee woorden, waardoor weldegelijk een onderscheidend vermogen bestaat. Het verzoek van Nestlé faalt dan ook. Impossible Foods had ook het Uniemerken 'impossible' gedeponereerd. Nestlé heeft bij het EUIPO gevorderd dat het merk vervallen diende te worden verklaard, omdat het door IF in een periode van vijf jaar niet normaal gebruikt zou zijn. IF was nog niet actief met 'impossible' op de Europese markt. Het EUIPO volgt Nestlé en oordeelt dat het merk vervallen is wegens niet normaal gebruik. Het product van IF kan weliswaar niet worden verkocht zonder goedkeuring van de Europese autoriteiten, maar dit obstakel is niet onafhankelijk van de wil van de merkhouder ontstaan, waardoor geen sprake is van [een geldige reden voor het niet gebruiken van het merk](#). De markttoelatingsprocedure is te laat gestart, waardoor dit excuus van IF niet opging.

Marmarabirlik verkoopt olijven en soortgelijke producten binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Zij beschikt over een Uniemerken met het woordelement 'Marmarabirlik' in relatie tot onder meer olijven. Zij stuurt een sommatiebrief aan Omur Markt om de parallelimport en verkoop van producten onder het merk te staken. Op de producten was een T.E.T.T.-stempel aangebracht. Daarmee wordt aangegeven dat het product bestemd is voor de Turkse markt. Omur Markt haalde de producten zelf vanuit Turkije naar Nederland zonder toestemming van Marmarabirlik. Omdat de toestemming van de merkhouder ontbrak, was sprake van [ongeoorloofde parallelhandel naar de EU](#) en dus van een merkinbreuk.



Lidl moet haar chocoladepaashazen vernietigen nu er door de hoogste rechter in Zwitserland is geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de paashazen van de Lidl en die van Lindt. De paashaas van Lindt is gedeponereerd als merk en onderscheidt zich door haar gouden wikkel en een rood kraagje met een belletje. Er moet gekeken worden naar de algemene indrukken die de paashazen bij de klanten achterlaten. Het publiek zal zich dan vooral herinneren dat het gaat om een haasje dat op vier poten zit, een lint en een hanger om heeft en dat er een gouden wikkel omheen zit. [Uit marktonderzoek blijkt dat de paashazen van Lindt als merk ingeburgerd zijn](#). De paashazen van Lidl roepen een associatie op met de paashazen van Lindt en kunnen door het publiek in het geheugen niet worden onderscheiden.

Vermeldenswaardig is ook een uitspraak van het HvJEU over de relatie tussen merk en productaansprakelijkheid. [In een prejudiciële procedure inzake Fennia/Philips heeft het HvJEU de term 'producent' als bedoeld in de Richtlijn Productaansprakelijkheid uitgelegd](#). Een merkhouder wiens merk staat vermeld op een door derden vervaardigd product, zonder dat de merkhouder zelf betrokken is geweest bij de fabricage, kan als 'producent' worden beschouwd in de zin van de richtlijn en aansprakelijk worden gehouden voor gebreken in en schade veroorzaakt door het product.

Benelux

In een doorhalingsprocedure heeft het Benelux Gerechtshof geoordeeld dat het Benelux woordmerk '[Ik wil van mijn auto af](#)' beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. Hiermee is het eerdere oordeel van het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) bevestigd.

[Het Benelux Gerechtshof heeft geoordeeld dat de aanduiding 'a2' / 'A2' beschrijvend is voor melk en daarvan afgeleide producten](#). MJN heeft het volgende woord-/beeldmerk ingediend:



Hiertegen heeft A2 Milk Company oppositie ingesteld op basis van:



Volgens het Benelux Gerechtshof stemt het aangevraagde teken overeen met de ingeroepen merken voor wat betreft het beschrijvende element 'A2', maar aan dit element wordt door het relevante publiek het minste aandacht besteed. Het relevante publiek let namelijk vooral op verschillen tussen onderscheidende elementen van merken en niet op overeenstemming tussen beschrijvende elementen.

Aangezien het relevante publiek geen één-op-één vergelijking maakt, maar uitgaat van een onvolmaakt beeld, oordeelt het Benelux Gerechtshof dan ook dat het aangevraagde teken een andere algemene indruk achterlaat dan de ingeroepen merken. Aldus is er geen sprake van verwarringsgevaar en merkinbreuk.

Urus heeft een Benelux merkaanvraag ingediend voor het merk URUS in relatie tot zakelijke diensten. Lamborghini heeft hiertegen oppositie ingesteld op basis van haar Nieuwoordmerk URUS en roept hiervoor bekendheid in. Volgens het Benelux Gerechtshof geniet het oudere merk van Lamborghini inderdaad bekendheid voor SUV's (landvoertuigen). Het aandachtsniveau van het publiek voor dit type voertuig is hoog, aangezien het gaat om zeer dure auto's. [Vanwege dit hoge aandachtsniveau en het feit dat SUV's en zakelijke diensten niets met elkaar te maken hebben, oordeelt het Benelux Gerechtshof dat het publiek geen verband zal leggen tussen de merken.](#) De oppositie faalt.

Nederland

HMG handelt in bed- en woontextiel en maakt daarbij al ruim 20 jaar gebruik van het merk SYNDON. De registratie voor het merk SYNDON is in 2018 verval- len. Syndon is in 2022 opgericht en handelt in kus- sens en dekbedden. Syndon heeft in 2022 het woord- merk SYNDON gedeponereerd en de domeinnaam syndon.eu geregistreerd. HMG heeft daarop een ver- zoek tot spoedinschrijving van het woordmerk SYN- DON ingediend en Syndon gesommeerd om het ge- bruik van het merk te staken. HMG stelt in de proce- dure dat [het niet de bedoeling was om het merk te laten vervallen](#). Dit is het gevolg geweest van een ar- beidsconflict met een werknemer die langdurig ziek was. Alle correspondentie van het merkenbureau kwam binnen op het account van die werknemer, waardoor de waarschuwing dat het merk zou verlo- pen, is gemist. Het gebruik van het merk is in de

periode vanaf 2018 nooit gestaakt geweest. De rechtbank acht deze verklaring plausibel. Syndon was daarnaast bekend met het gebruik van het merk door HMG, nu dit op de website werd vermeld en de bestuurder van Syndon zelf regelmatig producten kocht bij HMG. Het registreren van een merk waar- van bekend is dat dit al bij een ander in gebruik is, levert een depot te kwader trouw op.



Mexx vordert een verbod tegen G-maxx om inbreuk te maken op haar Mexx-merken. Zij beroept zich daartoe onder meer op de bekendheid van het Mexx-merk. De rechtbank Den Haag overweegt dat van enige overeenkomst tussen het merk en het teken sprake is, doordat beiden gebruik maken van de dub- bele 'X' op het eind. Maar volgens de rechtbank leidt dat dit niet tot verwarringsgevaar. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat bekendheid een dynamisch gege- ven is. [Het merk MEXX is een tijd lang nauwelijks of niet gebruikt, waardoor de bekendheid is afgenomen.](#) Deze afname van de bekendheid is nog niet hersteld, waardoor een beroep op de bekendheid van het merk faalt.

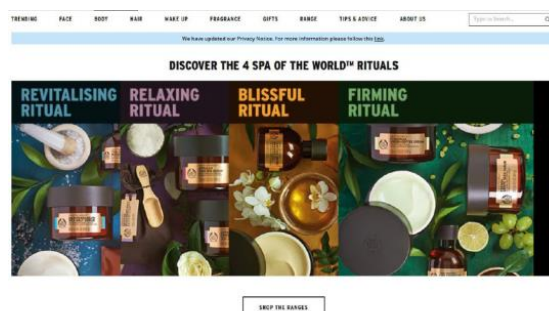
De Jiskefet-encyclopedie mag verkocht worden zon- der dat duidelijk is dat Jiskefet niet de maker is. Dat bepaalde het gerechtshof Amsterdam in de zaak No- blesse/Jiskefet. Volgens het gerechtshof kan de naam Jiskefet als onderdeel van de titel van het boek niet worden aangemerkt als merkgebruik. De [titel is namelijk geen onderscheidingssteken waarmee een uitgeverij het boek als van haar afkomstig wil onder- scheiden](#). Daarnaast oordeelde het hof dat er met het boek geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrok- ken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderschei- dend vermogen of de reputatie van het merk JISKE- FET. De titel van het boek vormt een voor de hand liggende aanduiding van de inhoud ervan, waardoor de uitgever, gelet op het grondrecht van de informa- tievrijheid, een geldige reden heeft voor het gebruik van het merk in de titel van het boek.



Airwair is de wereldwijde exclusieve licentienemer van het merk 'Dr. Martens' en de exclusieve producent van schoenen die onder dit merk op de markt worden gebracht. Airwair is houdster van een Benelux vorm- en positiemerk waarin de bescherming van geel stiksel op een zwarte rand is vastgelegd. Door het aanbrengen van gele stiksels op sommige van haar schoenen, maakt Van Haren volgens het gerechtshof Den Haag inbreuk op deze rechten. Het gebruik van dezelfde of aanverwante kleuren in het gele kleurenspectrum, leidt tot verwarringsgevaar. Het hof beperkt de inbreuk niet tot die schoenen met stiksels in precies dezelfde kleur geel, omdat het [publiek een onvolledig herkenningbeeld heeft](#), waardoor een lichte afwijking in de kleur geen afbreuk zal doen aan de overeenstemming.

De rechtbank Rotterdam heeft afgelopen jaar geoordeeld dat River Cruise het merk SPIDO niet mag gebruiken als Google Adword. Meer over het gebruik van Google Adwords kunt u lezen in [dit artikel op onze website](#).

In onze [jaarupdate van 2021](#) hebben wij geschreven over het hoger beroep in de zaak van Coty tegen Easycosmetic. Het gerechtshof heeft toen geoordeeld dat de suggestie tot een economische band in advertentiegebruik geen reden is om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van merkproducten. Volgens het hof was er sprake van uitputting van de merkrechten. Coty heeft hiertegen cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. De A-G concludeert, net zoals het hof, dat er sprake is van uitputting. De producten van Coty zijn namelijk door of met toestemming van Coty in de EER in de handel gebracht. [Er is dus sprake van uitgeputte waar](#). Dan is het nog de vraag of Coty beroep kan doen op de uitzondering, namelijk of Coty gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waar. Volgens de A-G is hiervan ook geen sprake. [Inmiddels heeft de Hoge Raad op 24 februari 2023 zonder inhoudelijke motivering het cassatieberoep verworpen](#).



The Body Shop (TBS) maakt voor een nieuwe productlijn gebruik van de bewoording 'ritual'. Volgens Rituals maakt TBS hiermee inbreuk op haar merkenrechten. Er zou door dit gebruik verwarringsgevaar gecreëerd worden en de indruk van een commerciële band gewekt worden. Op de producten van TBS staat in kleine hoofdletters 'ritual'. Volgens TBS gaat het hierbij om beschrijvend gebruik. Echter, het teken wordt ook op banners en reclame-uitingen gebruikt. Daarnaast springt het in het oog bij de aanprijzing, op een manier waarop TBS ook haar eigen ingeschreven merken gebruikt. Voor de consument is er dan ook sprake van een herkomstaanduiding, en is er geen sprake van louter beschrijvend gebruik. Het 'ritual'-teken en het merk RITUALS stemmen sterk overeen. Ook is er sprake van indirect verwarringsgevaar, omdat de consument door de reclame van TBS kan veronderstellen dat er sprake is van een commerciële samenwerking. [Er is dan ook sprake van inbreuk op de merkenrechten van Rituals](#). Hierbij is ook interessant om te noemen dat de rechtbank hier een inbreukverbod heeft uitgesproken met betrekking tot het VK-merk. Dit was toegestaan omdat deze procedure is aangespannen voor het einde van de overgangperiode na de Brexit.

Handelsnamen

Uitzendbureau Mister Jobs vorderde een verbod op het gebruik van de jongere handelsnaam Mr. Jobs. De rechtbank is van mening dat de bestanddelen 'Mister' en 'Jobs' veel gebruikt worden en louter beschrijvend zijn, waardoor zij een beperkte beschermingsomvang hebben. Hoewel de handelsnamen auditief en begripsmatig (volgens de rechtbank beide ondernemingen op het gebied van arbeidsbemiddeling) met elkaar overeenstemmen, leiden de overige omstandigheden – waaronder het visuele onderscheid – tot het oordeel dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Dat Mr. Jobs zich formeel nog bedient van de toevoeging B.V. maakt geen verschil, omdat die toevoeging in het dagelijks (spraak)gebruik niet gebezigd wordt.

In onze jaarupdate van 2021 schreven wij al over [Interstyle/Casa](#). Afgelopen jaar heeft Casa bij de rechtbank een procedure ingesteld en gevorderd dat Interstyle ieder gebruik van het teken Casa en drie domeinnamen met daarin het teken Casa diende te staken. Interstyle vorderde dat Casa het gebruik van de

handelsnaam CASA diende te staken. De rechter geeft Casa gelijk omdat het Beneluxmerk CASA eerder is geregistreerd dan dat Interstyle de handelsnaam 'Casa Woninginrichting' is gaan gebruiken. Mede door de eigen stellingen van Interstyle (waaronder dat verwarring zich concreet en regelmatig voordoet), komt de rechtbank tot het oordeel dat het publiek denkt dat er tussen Casa en Interstyle een commerciële band bestaat en verwarring te duchten is.

De Beautyfabriek is houder van twee woord-/beeldmerken met het woorelement 'De Beautyfabriek'. In 2018 heeft zij met Studio Style een vaststellingsovereenkomst gesloten ter afwikkeling van een geschil. De vaststellingsovereenkomst bepaalt onder meer dat Studio Style de benaming 'Beautyfabriek' niet meer als handelsnaam zal gebruiken. Studio Style is daarop Beautyfabriek gaan gebruiken. Beautyfabriek vordert nu in rechte dat Studio Style dit gebruik staakt. De rechtbank overweegt dat de vaststellingsovereenkomst zich beperkt tot de aanduiding 'Beautyfabriek' en er niets wordt bepaald over daarmee op verwarring wekkende wijze of auditief overeenstemmende aanduidingen. Desondanks is daarmee nog niet gezegd dat het Studio Style onder de vaststellingsovereenkomst vrijstaat om een aanduiding te gebruiken die in grote mate overeenstemt met, en zelfs auditief identiek is aan 'Beautyfabriek'. De rechter overweegt vervolgens dat [de Beautyfabriek naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid erop mocht vertrouwen dat Studio Style tevens geen handelsnaam zou voeren die auditief identiek is](#) aan die handelsnaam. Studio Style moet het gebruik van de aanduiding 'Beautyfabriek' staken.

De ondernemingen 'Tuin en Gras' en 'Gras en Tuin Quba' zijn allebei actief op het gebied van de verkoop van graszoden en het aanleggen van tuinen. De ondernemingen maken gebruik van respectievelijk www.tuinengras.nl en www.grasentuin.nl. Tuin en Gras is o.a. van mening dat Gras en Tuin Quba inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten. De rechtbank oordeelt dat [geen sprake is van verwarringsgevaar](#). De rechter overweegt dat verwarringsgevaar niet snel wordt aangenomen bij een beschrijvende handelsnaam als Tuin en Gras. De handelsnaam Gras en Tuin Quba wijkt af in die zin dat de woorden 'tuin' en 'gras' zijn omgedraaid en dat het woord 'Quba' is toegevoegd. Verwarringsgevaar en daarmee handelsnaam-inbreuk wordt niet aangenomen.

Auteursrecht

Algemeen

Werktoets en oorspronkelijkheidsvereiste

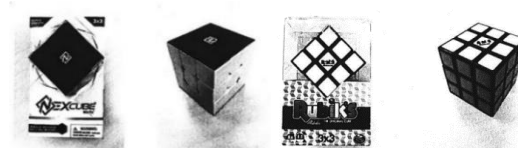
De inhoudelijke behandeling van veel auteursrechtgeschillen begint met de werktoets en de vraag of het werk voldoet aan het oorspronkelijkheidsvereiste. De rechter kijkt kortgezegd of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd 'werk' en of degene die

zich op het werk beroept ook als 'maker' kan worden beschouwd. In de volgende zaken stond een beoordeling van deze twee vereisten centraal.



Het CCProof depot van eiser

Een eiser stelt dat gedaagde inbreuk maakt op zijn auteursrecht, omdat hij het idee al eerder 'geregistreerd' zou hebben in een online depot. De voorzieningenrechter gaat niet mee in deze stelling, omdat [zijn idee onvoldoende concreet is uitgewerkt](#) om aan de werktoets te voldoen. Ook aan het oorspronkelijkheidsvereiste is niet voldaan: eiser heeft het idee van een T-shirt met daarop een geldbiljet pas geregistreerd na de reclame-uiting van gedaagde, ook bestaan er tal van voorbeelden van vergelijkbare kledingstukken met geld erop/-in.



In ons [vorige jaaroverzicht](#) schreven wij al dat de [Rubik's Cube auteursrechtelijk beschermd is](#), omdat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft wat betreft de specifieke kleurvlakken en de zwarte grid. De voorzieningenrechter te Gelderland heeft in het kort geding tussen Spin Master (de auteursrechthebber op de Rubik's Cube) en Goliath (gedaagde) geoordeeld dat [het concept van de Rubik's Cube niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming](#). De totaalindrukken van de NexCube en de Rubik's Cube stemmen niet zodanig overeen dat er sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk omdat bijvoorbeeld de zwarte grid op de NexCube ontbreekt, de kleuren van elkaar verschillen, de ronde afwerking van de NexCube in plaats van een vierkante en de plaatsing van het logo.

Eiser heeft een voicemailbericht voor gedaagde ingesproken. Dat stemfragment is door gedaagde in een muzieknummer gebruikt. Eiser stelt dat zijn stemfragment moet worden aangemerkt als een 'werk' in de zin van de Auteurswet. De [rechtbank Amsterdam volgt eiser in zijn argumenten](#) en wijkt daarmee af van het [Endstra-arrest](#), waarin werd bepaald dat de 'achterbankgesprekken' van Willem Endstra niet kwalificeerden als werk in de zin van de Auteurswet. De rechtbank overweegt dat het fragment een

eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het zijn volgens de rechtbank de creatieve keuzes met betrekking tot de woorden en de intonatie van eiser die het stemfragment voor gedaagde aantrekkelijk moesten maken om te reageren op zijn voicemail. Gedaagde heeft onrechtmatig gehandeld door zonder toestemming het fragment te verveelvoudigen en openbaar te maken.

Reciprociteitstoets

In ons vorige jaaroverzicht schreven wij al over de Vitra / Kwantum-zaak. In het geding staat de vraag centraal of de materiële reciprociteitstoets van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie van toepassing is in Nederland en België. Deze toets betekent dat voor werken die in het land van oorsprong alleen als tekening of model zijn beschermd, in een andere verdragsstaat slechts de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen die in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend. De [Hoge Raad is van plan hierover vragen te stellen aan het EU HvJ](#). Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in dit verband overigens geoordeeld dat [artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie sinds de Brexit ook weer van toepassing is op onderdanen van het VK](#).

Blokking toegang

Delta Fiber Nederland, een internetprovider, moet op vordering van Stichting BREIN haar klanten de toegang tot bittorrent-indexeringswebsites ontzeggen. Op deze [websites werden bestanden geüpload](#) die mogelijk auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. De door BREIN gevorderde blokkade is verenigbaar met het vereiste rechtvaardig evenwicht tussen de betrokken grondrechten van (intellectuele) eigendom, de informatievrijheid en de vrijheid van ondernemerschap.

Het Anne Frank Fonds is van mening dat de Anne Frank Stichting haar auteursrechten in Nederland heeft geschonden door het plaatsen van manuscripten op de website [annefrankmanuscripten.org](#). Echter, de stichting heeft er door geoblocking voor gezorgd dat toegang tot de website vanuit Nederland werd geblokkeerd, [waardoor zij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is](#). Hierdoor is volgens de voorzieningenrechter te Amsterdam dan ook geen sprake van auteursrechtelijk relevante handelingen en auteursrecht-inbreuk in Nederland.

Geen inbreuk

Linden Sales verkoopt o.a. pluchen eenhoorn-knuffels via Bol.com. Voor deze verkoop heeft zij een EAN-code geregistreerd. In haar advertenties is haar (gedeponeerde) logo te zien. DGM Outlet verkoopt ook een pluchen eenhoorn-knuffel onder dezelfde EAN-code. Binnen het systeem van Bol.com is het toegestaan een door een andere verkoper ingevoerde EAN-code te (her)gebruiken, mits het aan te bieden product identiek is aan het artikel waarvoor de

code wordt gebruikt. Hiervoor geeft een verkoper (in dit geval Linden Sales) toestemming. Wanneer een al bestaande code (door een derde) wordt gebruikt, wordt de aan die code gekoppelde productinformatie inclusief productfoto's en merk, in de nieuwe advertentie geladen. De advertentie van DGM Outlet bevatte dus foto's gemaakt door Linden Sales en haar logo. Linden Sales stelt dat DGM Outlet inbreuk maakt op haar merkrecht dan wel auteursrechten. DGM Outlet stelt dat sprake is van uitputting van het merkrecht van Linden Sales, omdat de door DGM Outlet aangeboden knuffel een retour gezonden exemplaar van de knuffel van Linden Sales betreft. Het gaat dus om een artikel dat identiek is aan het al aangeboden product. De rechtbank volgt DGM Outlet in dit standpunt. Linden Sales had het door DGM Outlet aangeboden product al eerder in de handel gebracht, waardoor haar merkrecht uitgeput is. Er is ook geen sprake van inbreuk op de auteursrechten van Linden Sales. DGM Outlet heeft de [regels van Bol.com gevolgd](#) en Linden Sales is er, met het in eerste instantie aanbieden van dat product, mee akkoord gegaan dat haar logo gebruikt zou worden bij advertenties van partijen zoals DGM Outlet.

Inbreuk

Ferrari stelt dat Kitcar Collection inbreuk maakt op haar merk- en auteursrechten doordat hij een auto op de markt brengt die lijkt op een Ferrari Daytona Spider. Het gaat om een zogenoemde kitcar, een zelfbouwauto, die onder de motorkap een Chevrolet Corvette is, maar het uiterlijk van de Ferrari heeft. Het hof oordeelt dat geïntimeerde inbreuk maakt op de merk- en auteursrechten van Ferrari vanwege de overeenstemmende totaalindrukken tussen de voertuigen en het gebruik van identieke tekens waardoor sprake is van verwarringsgevaar. Het gerechtshof Den Haag wijst de vordering tot vernietiging deels toe, in die zin dat de [carrosserie vernietigd dient te worden, maar het Corvette-onderstel niet](#).

Thuiskopieheffing

Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding heeft de [tarieven en voorwerpen van thuiskopievergoeding \(tussentijds\) herzien voor de periode 2023-2024](#). Aanleiding is de uitspraak van het hof Den Haag in de zaak [HP c.s. tegen SONT en Stichting de Thuiskopie](#). Hier werd geoordeeld dat offline kopieën van streamingdiensten (zoals Spotify en Netflix) niet zijn aan te merken als privékopieën, omdat zij worden vervaardigd door een commerciële partij. Deze zogeheten 'tethered downloads' mogen daarom niet worden gecompenseerd door een thuiskopieheffing op informatiedragers (zoals laptops en smartphones). Het opslaan van tethered downloads in de cloud mag wel worden belast met een thuiskopieheffing.

Stichting de Thuiskopie is belast met de inning en verdeling onder rechthebbenden van thuiskopievergoeding. Volgens haar moeten refurbished

voorwerpen aangemerkt worden als nieuw gefabriceerde voorwerpen, waarover nogmaals een thuis-kopieheffing moet worden afgedragen. De rechtbank overweegt [dat bepaalde vormen van refurbishment inderdaad als fabricage kunnen worden aangemerkt](#), waarover een thuiskopievergoeding moet worden afgedragen. Stichting de Thuiskopie heeft echter onvoldoende onderbouwd dat SES – aanbieder van refurbished apparatuur – dergelijke werkzaamheden uitvoert.

Persoonlijkheidsrechten

Een interessant en soms lastig onderdeel van het auteursrecht zijn de persoonlijkheidsrechten oftewel morele rechten. Vooral omdat de maker van een werk ook na overdracht of overgang van het auteursrecht de persoonlijkheidsrechten behouden.

Dit was één van de twee gronden waarop De Bever Architecten en Eindhoven Airport door de rechtbank Rotterdam aansprakelijk werden gehouden voor (mogelijke) schade van KCAP. De Bever heeft samen met KCAP de ontwerpen gemaakt voor de uitbreiding van Eindhoven Airport. Het project is in 2013 opgeleverd. In 2016 heeft De Bever een nieuwe uitbreiding voor de luchthaven gerealiseerd. Dit nieuwe deel is een bijna exacte kopie van het gezamenlijk gerealiseerde project. KCAP stelt dat sprake is van inbreuk op de gezamenlijke auteursrechten. De rechtbank oordeelt dat het [kopiëren van het 2013-project een verveelvoudiging en openbaarmaking van het gezamenlijke project oplevert. Daarnaast heeft De Bever ten onrechte de naam van KCAP niet vermeld](#). Dat leidt tot schending van het gemeenschappelijk auteursrecht en het persoonlijkheidsrecht van KCAP door De Bever. De rechtbank komt dus tot de conclusie dat elk van de medegerechtigden het auteursrecht niet alleen tegen derden in kan roepen, maar ook tegen de andere medegerechtigden.

Software-auteursrecht

In onze [Jaarupdate IT & IT-outsourcing 2022](#) gaven wij al een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van IT-recht. Maar ook het gebied van IE en IT zijn er weer een aantal interessante uitspraken.

Om overdracht van auteursrechten te bewerkstelligen is een daartoe bestemde akte vereist, waaruit duidelijk blijkt welke rechten worden overgedragen. In een zaak tussen een softwareleverancier (gedaagde) en haar klant (eiser) ontstaat discussie over de overdracht van software. Partijen hebben de intentie vastgelegd om de software over te dragen, maar hebben verder een aantal bepalingen opgenomen die lijken te duiden op een exclusieve licentie. Volgens de voorzieningenrechter staat [niet in de intentieverklaring tussen partijen dat partijen hebben beoogd om de auteursrechten daadwerkelijk reeds over te dragen](#), waardoor dit ook niet aannemelijk is geworden. De klant blijft wel het gebruiksrecht

houden. De rechter wijst er in deze uitspraak expliciet op dat partijen geen juridische bijstand hebben gehad. Achteraf gezien, had dit voor de klant misschien problemen kunnen voorkomen.

Het HvJ EU heeft bepaald dat het maken van een [reservekopie van een auteursrechtelijk beschermd werk naar een cloudopslagruimte geldt als een reproductie](#) in de zin van de Richtlijn Auteursrechten. Het staat de Lidstaten van de EU vrij om geen vergoeding (zoals de Nederlandse thuiskopieheffing) verplicht te stellen voor het maken van privékopieën naar een cloudopslagruimte. U leest hierover meer in onze [Jaarupdate IT & IT-outsourcing 2022](#).

Dit geschil draaide om de vraag of Apollo in strijd heeft gehandeld met de intellectuele eigendomsrechten en/of licentievoorwaarden van Jelurida door haar cryptomunt, die gebaseerd is op Jelurida's open source softwareproduct, aan te bieden zonder verwijzing naar de Jelurida Public License. Het hof bepaalt dat de open source software een gemeenschappelijk werk is, waarop een gemeenschappelijk auteursrecht rust. Jelurida beroept zich terecht op inbreuk op haar auteursrecht, [omdat ieder van de gerechtigden afzonderlijk haar auteursrecht kan handhaven](#).

Foto-auteursrecht

Gedaagde en zijn vader speelden Sint en Piet bij gezinnen thuis en tijdens de lokale intocht. Zij hebben mensen gevraagd om foto's toe te sturen. Eiser was aanwezig bij de intocht en heeft foto's gemaakt. Deze foto's zijn door een ander aan gedaagde toegestuurd. Volgens eiser schendt gedaagde hiermee zijn auteursrechten. Gedaagde en zijn vader voeren aan niet te kunnen weten dat deze foto's door een ander waren gemaakt dan degene die ze heeft toegezonden. De rechter overweegt onder andere dat gedaagde niet thuis is in de wereld van de auteursrechten en het niet onlogisch is dat gedaagde erop vertrouwd dat de mensen die de foto's toestuurd daarmee toestemming gaven voor het opnieuw openbaar maken daarvan. Hij had de foto's namelijk expliciet voor dat doel opgevraagd. Daarmee heeft gedaagde volgens de rechter voldaan aan de op hem rustende zorgplicht, aan welke [zorgplicht in geval van een niet-professionele partij](#) als gedaagde niet al te hoge eisen mogen worden gesteld.

Professioneel fotograaf Dijkstra heeft een portretfoto gemaakt van Mathijs Bouman. Dutch News heeft deze foto van Bouman ontvangen en meermaals geplaatst bij artikelen die Bouman voor het nieuwsplatform heeft geschreven. Volgens Dijkstra is er sprake van auteursrechtinbreuk. De rechtbank gaat hier niet in mee. In opdracht gemaakte portretfoto's mogen zonder toestemming van de maker (Dijkstra) door de geportretteerde (Bouman) aan nieuwsbladen of tijdschriften worden aangeboden en door deze worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt, mits daarbij de naam van de maker op of bij het portret wordt

genoemd. Naar de strekking van het relevante artikel 19 Auteurswet kunnen ook tv-nieuwsprogramma's en internet-websites – zoals Dutch News – van deze mogelijkheid gebruik maken.

Portretrecht

In ons [vorige jaaroverzicht](#) schreven wij al dat Max Verstappen bij de Hoge Raad cassatie heeft ingesteld tegen het oordeel van het hof Amsterdam – waarover wij op [onze website](#) schreven – dat Picnic toch een lookalike mocht gebruiken in een promotiefilmpje. Wij stonden daarbij ook stil bij het advies van advocaat-generaal Hartlief. De [Hoge Raad volgt het advies en oordeelt dat het hof Amsterdam een veel te beperkt portretbegrip hanteert](#). Dat het voor de aanschouwer duidelijk is dat een lookalike niet degene is op wie hij lijkt, staat niet eraan in de weg dat sprake kan zijn van een portret. Ook merkt de Hoge Raad op dat het karakter van de afbeelding, bijvoorbeeld een parodie, niet van belang is voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een portret. De Hoge Raad heeft de zaak naar het hof Den Haag verwezen, dat zich nu opnieuw over de zaak moet gaan buigen met inachtneming van het oordeel van de Hoge Raad.

[Picnic had het in 2022 overigens ook aan de stok met een voormalig werknemster](#). Tijdens haar dienstverband heeft zij deelgenomen aan een fotoshoot ten behoeve van promotiedoeleinden. Na het einde van haar dienstverband heeft Picnic de foto's grootschalig gebruikt voor promotionele doeleinden (in het bijzonder levensgrote stickers op bestelbusjes). Toestemming hiervoor volgt volgens de rechtbank niet uit de tekst van de destijds door ex-werknemer ondertekende "quit claim". Picnic wordt veroordeeld tot vergoeding van immateriële schade ter hoogte van EUR 10.000, die namelijk niet ongedaan is gemaakt door verwijdering van de afbeeldingen en ook niet reeds afdoende is gecompenseerd door betaling van EUR 650.

Muziekauteursrecht

Door het gerechtshof Amsterdam is aangenomen dat Buma/Stemra sinds september 2010 misbruik heeft gemaakt van haar economische machtspositie en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens een groep aanbieders van achtergrondmuziek voor zake-lijk gebruik. Veel ondernemers gebruiken een streamingdienst als Spotify of Apple Music voor het afspelen van muziek in hun zaak. Op basis van hun abonnement bij de streamingdienst mag de muziek in principe alleen voor privégebruik worden afgespeeld. Voor het bedrijfsmatig afspelen van muziek is een speciale licentie van Buma/Stemra vereist. Buma/Stemra wist dat veel [ondernemers zonder licentie zakelijk gebruik maakten van een streamingdienst, maar handhaafde daar niet op](#). Hierdoor zijn eisders omzet misgelopen. Buma/ Stemra heeft onrechtmatig gehandeld jegens hen en hun schade

moet vergoed worden. Tevens moet Buma/Stemra haar licentievoorwaarden aanpassen en in het vervolg handhavend optreden.

De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft in de zaak [Famke Louise / Roddelpraat](#) geoordeeld dat Roddelpraat onrechtmatig heeft gehandeld jegens Famke Louise (FL) door zonder toestemming haar muziekwerk openbaar te maken en te delen op diverse sociale media. FL plaatste anderhalf jaar eerder een fragment van het nummer reeds op haar Instagram, welke post slechts 24 uur zichtbaar was. Volgens de rechtbank Amsterdam was dit geen eerste openbaarmaking, maar is het Roddelpraat die het nummer voor het eerst in zijn geheel naar buiten heeft gebracht en daarmee openbaar heeft gemaakt. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van auteursrechtinbreuk.

Reikwijdte mededeling aan publiek

[Conclusie A-G](#) bij HvJEU. Een exploitant van een streamingplatform dat een televisieprogramma via het internet doorgeeft, maakt geen inbreuk op het uitsluitende recht van mededeling van werken aan het publiek, indien gebruikers van het platform de toegangsblokkering omzeilen door middel van een VPN, zodat beschermde werken beschikbaar zijn op grondgebied van de Europese Unie waarvoor de exploitant geen toestemming heeft van de auteursrechthebbende. Die exploitant maakt wel inbreuk op dat recht indien beschermde werken rechtstreeks via het platform zonder beperking op het grondgebied van de Europese Unie beschikbaar zijn zonder toestemming van de auteursrechthebbende.

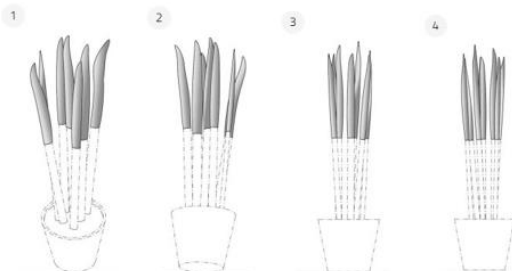
Naburige rechten

Deze zaak gaat over het nummer 'Rampeneren' van The Partysquad, Ali B en Yes-R. Spec heeft volgens een overeenkomst met Universal het uitsluitende recht om het nummer te exploiteren. Goodlife heeft het recht om het nummer op te nemen op een album van The Partysquad en heeft daarmee het recht om het nummer te exploiteren als onderdeel van een eigen album. Volgens de rechtbank gaat het hier om de vraag of de manier waarop Universal het nummer op digitale streamingdiensten aanbiedt (dus via een eigen album op een platform als Spotify), moet worden aangemerkt als exploitatie als onderdeel van het album of als zelfstandige exploitatie van het nummer. Volgens de rechtbank is hier sprake van [zelfstandige exploitatie van het nummer](#), omdat het nummer via het album afgespeeld wordt als een gebruiker zoekt op het nummer.

Modellenrecht



Conclusie A-G bij HvJEU. Een Duitse onderneming is houdster van een model dat slechts bestaat uit een afbeelding van de onderkant van een zadel. Een verzoek tot nietigverklaring van het model is ingediend, omdat het model bij normaal gebruik niet zichtbaar zou zijn. De A-G overweegt [dat niet voldeende is](#) dat de onderkant van het zadel zichtbaar is bij het (de)monteren van het zadel op een fiets. Het onderdeel, wanneer het in een samengesteld voortbrengsel is verwerkt, moet zichtbaar blijven om bescherming te verdienen onder de Modellenrichtlijn. De A-G definieert 'normaal gebruik' in de zin van de richtlijn als 'alle situaties die zich redelijkerwijs kunnen voordoen bij het gebruik van een samengesteld voortbrengsel'.

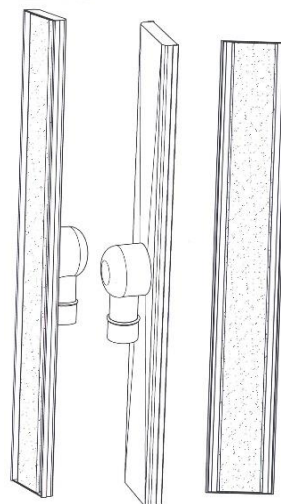


In een merkwaardige zaak bij de voorzieningenrechter Den Haag is de geldigheid van een Benelux en Europese modelregistratie betwist. De bestreden modelregistraties bestonden uit zwart-witafbeeldingen van sansevieriaplanten waarbij boven op de steel van de plant een versiering is aangebracht. Eiseres betwistte de geldigheid van deze modelregistraties, aangezien natuurlijke organismen niet als model kunnen worden ingeschreven. [De voorzieningenrechter volgt eiseres niet in dit betoog](#) omdat het duidelijk niet de bedoeling van gedaagde is geweest om de plant onderdeel te laten zijn van de merkregistratie. Uit de stippellijnen om een deel van de steel en de pot van de plant volgt dat voor deze delen geen bescherming wordt gevraagd. Het model ziet slechts op de versiering en is derhalve geldig.

Een [beroep op zogeheten 'tangwerking' voor de rechtbank Den Haag faalt](#). Een beroep op tangwerking komt er in dit geval op neer dat een modelrecht-hebbende die meerdere op elkaar lijkende modellen registreert, erkent dat deze modellen voldoende afwijkend zijn van elkaar en daarmee voldoen aan de vereisten van nieuwheid en eigen karakter. Hiermee

zou de modelrecht-hebbende tevens erkennen dat een lijkend model van de veronderstelde inbreukmaker voldoet aan deze vereisten en derhalve geen inbreuk maakt. De rechtbank oordeelt dat bij gelijktijdige (meervoudige) depots tangwerking geen rol speelt, omdat deze depots geen afbreuk doen aan elkaars nieuwheid en eigen karakter en de veronderstelde inbreukmaker daar ook geen argument aan kan ontleen.

Het EUIPO heeft de Europese modelregistratie van de Puma Creeper [nietig](#) verklaard, omdat Rihanna de schoen langer dan 12 maanden voor de aanvraagdatum van het modeldepot (de zogenaamde 'respijtperiode') heeft gedragen en getoond aan het publiek. Rihanna postte in 2014 verschillende foto's waarop de schoen duidelijk zichtbaar was op Instagram. Deze post kreeg veel likes en comments. Puma SE diende vervolgens het model pas in in juli 2016, ver na het verstrijken van de 12 maanden respijjtermin.



In een zaak over een Europese modelregistratie voor een douchegoot, is EUIPO verzocht het besluit tot inschrijving van het model te vernietigen. Verzoekster stelde dat het model vanwege gebrek aan eigen karakter niet geldig had mogen worden verklaard en toonde hiertoe diverse oudere modellen. [Het Gerecht EU vergelijkt het bestreden model een-op-een met de oudere modellen en oordeelt dat er wel degelijk verschillen zijn](#). De oudere modellen kenmerken zich door gestandaardiseerde, functionele en niet-decoratieve elementen. Het bestreden model heeft daarentegen een versierde afdekgoot en zijgleuven. Hierdoor is er sprake van een elegante en minimalistische verschijningsvorm die een andere algemene indruk wekt dan de oudere modellen.

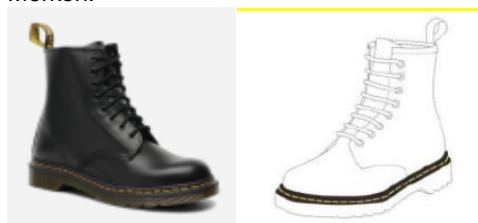


In een zaak van McCain speelde de vraag of McCain inbreuk maakte op het model van Simplot. Simplot is

houder van een Uniemodel dat ziet op een naar rechts gedraaide friet, zoals een kurkentrekker. De frieten van McCain komen voor in een rechts-, links- en niet-draaiende variant. De rechtbank is van oordeel dat de frieten van McCain iets dikker zijn, maar dat zowel de rechts- als linksdraaiende frieten toch inbreuk maken op het model van Simplot. Beide varianten wekken bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het model op basis waarvan McCain inbreuk maakt.

Slaafse nabootsing

In ons vorige jaaroverzicht schreven wij al over het geschil tussen Van Haren en Airwair, de producent van schoenen die onder het merk Dr. Martens op de markt worden gebracht. Zie ook hierboven onder Merken.



Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep was het oordeel van de rechter dat er geen sprake was van slaafse nabootsing. Airwair heeft afgelopen jaar cas-satie ingesteld bij de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie van Nederland. Dit echter zonder succes. De Hoge Raad laat de uitspraak van het hof in hoger beroep in stand.

Spoedtest heeft als slogan 'Alleen nog even testen' en Spoedtestcorona maakte gebruik van de slogan 'Alleen nog even spugen'.



Spoedtest meent dat de slogan van Spoedtestcorona onder meer leidt tot inbreuk op auteursrechten en ongeoorloofde slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter merkt de slogan niet aan als auteursrechtelijk beschermd werk omdat het gaat om een gewone, gangbare zin in de Nederlandse taal en wijst inbreuk op auteursrechten dus af. Wel is de voorzieningenrechter van oordeel dat er sprake is van ongeoorloofde slaafse nabootsing. Met spugen wordt het afnemen van een speekseltest bedoeld en dat is ook een vorm van testen. Daarbij komt dat Spoedtest ook een tijdje speekseltesten heeft afgenomen. Ook is van belang dat de boodschap die wordt uitgedragen met de woorden 'Alleen nog even' heel makkelijk op

een andere manier verwoord had kunnen worden. Spoedtestcorona had volgens de voorzieningenrechter heel makkelijk kunnen afwijken van de slogan zonder aan de doeltreffendheid van de boodschap af te doen. Spoedtestcorona heeft dus niet alles gedaan om verwarringsgevaar te voorkomen. Spoedtestcorona wordt verboden de slogan te gebruiken.



Personal Protein produceert en verhandelt een eiwitpoeder dat door de consument zelf op smaak kan worden gebracht met vloeibare smaakmakers. Smart Whey hanteert eenzelfde concept. Personal Protein is van mening dat Smart Whey inbreuk maakt op haar auteursrechten op de concrete uitwerking van haar concept en zich schuldig maakt aan ongeoorloofde slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter is het daar niet mee eens. De pot, shakebeker, flesjes en kartonnen doos zijn op de markt als standaard verpakkingen verkrijgbaar. Ze zijn niet door Personal Protein ontworpen, maar ingekocht bij een groothandel. De vormen van de verschillende verpakkingen zijn gangbaar en banaal. De doos, het etiket van de pot en het etiket van de flesjes is minimalistisch vormgegeven en getuigt (nagenoeg) niet van creatieve keuzes. Het gebruik van verschillende kleuren voor de etiketten op de flesjes ligt voor de hand omdat het gebruikelijk is dat een smaak met een kleur wordt aangeduid. Ook de totaalcombinatie van pot, shakebeker, flavour shots en starterspakket wordt te banaal bevonden om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming. Hoewel Smart Whey zich duidelijk heeft laten inspireren door de wijze waarop Personal Protein uitvoering heeft gegeven aan haar concept, heeft Smart Whey op meerdere punten afwijkende keuzes gemaakt. Zo is de pot zwart in plaats van wit en wijkt de maatvoering af. Het etiket op de pot en de flavour shots van Smart Whey bevatten geen gekleurde stippen of zwarte band.

Ook de kleuren die zijn gebruikt voor de aanduiding van de smaken zijn niet hetzelfde. Van bijkomende omstandigheden die het handelen van Smart Whey toch onrechtmatig zouden maken, is onvoldoende gebleken.

Octrooirecht

Algemene ontwikkelingen

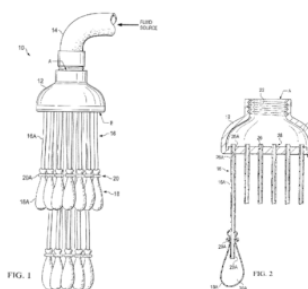
Op 19 januari 2022 is het Protocol aangaande de Voorlopige Toepassing van de Overeenkomst tot een Gemeenschappelijk Octrooigerecht (Unified Patent Court) [in werking getreden](#). Hierdoor kunnen definitieve besluiten over de praktische inrichting van het gerecht worden genomen, zoals het testen van IT-systemen en [het benoemen van de 85 rechters die in het gerecht plaats zullen nemen](#). De rechters zijn afkomstig uit alle deelnemende lidstaten, en zullen zich uitspreken over inbreuk- en nietigheidszaken bij Europese en unitaire octrooien. Nu ook Duitsland op 17 februari 2023 de Overeenkomst voor het Unified Patent Court (UPC) heeft geratificeerd, is de Overeenkomst in werking getreden en zal het UPC vanaf 1 juni 2023 starten. Octrooihouders zullen zich nu moeten oriënteren op hun positie en onder andere ook moeten bepalen of zij onder de jurisdictie van het UPC willen komen te vallen voor de deelnemende landen.

DSS is houdster van de octrooien NL 1038387 en EP 2 453 194 B1 voor een 'afvoergoot voorzien van een warmtewisselaar en douchebak of douchecabine voorzien van een dergelijke afvoergoot'. DSS vermoedt dat Counter Flow en Bries met drie producten inbreuk maakt op haar octrooien en vordert inzage in zowel onder gedaagde in bewijsbeslag genomen bescheiden als niet in beslag genomen bescheiden, om de door haar gestelde octrooi-inbreuk te onderbouwen. DSS onderbouwt dit vermoeden door middel van screenshots van de website van Counter Flow waarop de naam van Counter Flow wordt vermeld onder de producten van DSS, brochures met technische informatie die te downloaden zijn op de website van Counter Flow en een (abusievelijk) verstuurd e-mail van Counter Flow aan DSS waarin wordt gesproken over het benaderen van de klanten van DSS. De rechtbank oordeelde dat DSS de inbreuk heeft aangetoond en [een rechtmatig belang heeft bij inzage, omdat Counter Flow de inbreuk betwist](#), en wees de vordering toe.

Geen octrooi-inbreuk

In een zaak over een octrooi dat betrekking heeft op een waterballonvuller streeden Tinnus en een in Nederland gevestigd internationaal handelsbedrijf (hierna: verweerster) over de geldigheid daarvan. Tinnus is houder van het octrooi EP 3 005 948 B1 (hierna EP 948) en heeft een licentie verstrekt aan Zuru voor de toepassing van het octrooi in een

speelgoedproduct waarmee waterballonnen gevuld kunnen worden met de merknaam 'Bunch O Ballons'.



Op 17 februari 2017 heeft Zuru aan een afnemer van verweerster (Action) een sommatiebrief gestuurd waarin Action wordt gevraagd een onthoudingsverklaring te tekenen met betrekking tot de verkoop van het 'imitatieproduct' van verweerster. Daarnaast heeft Zuru twee persberichten gepubliceerd met de strekking dat verweerster inbreuk zou maken op enig recht van intellectueel eigendom van Tinnus in Nederland. Op 7 april 2017 heeft de douane in Rotterdam op verzoek van Zuru een container bestemd voor verweerster met 99.731 stuks waterballonvullers vastgehouden.

In hoger beroep eist Tinnus dat het hof verweerster verbiedt inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 948. Verweerster bestrijdt de inbreuk en vraagt het hof het Nederlandse deel van het octrooi te vernietigen omdat deze niet nieuw en inventief is. Tevens eist verweerster schadevergoeding voor het onrechtmatig wapperen met het octrooi, de persberichten en de douanevasthouding.

[Het hof concludeert dat verweerster geen inbreuk maakt op EP 948](#). EP 948 beschrijft namelijk het kenmerk dat de behuizing een opening aan een eerste kant en een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant omvat en het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het genoemde meervoudig aantal gaten. De waterballonvuller van verweerster voldoet niet aan de genoemde kenmerken omdat de behuizing aan twee kanten één gat bevat, waarin de buizen als bundel worden bevestigd. Omdat er geen sprake is van een meervoudig aantal gaten, zijn de buizen ook niet bevestigd aan een meervoudig aantal gaten zoals het octrooi vereist. De vordering wordt dan ook afgewezen door het hof. Het hof oordeelt tevens dat het octrooi wel nieuw en inventief is. Daarbij wijst het hof op de elastische ringen die bij verwijdering van de opblaasbare containers (ballonnen) van hun buis, hun respectievelijke container gevuld met water van binnenuit afdichten. Daarnaast zorgen deze elastische ringen ervoor dat één gebruiker gemakkelijk en snel in één keer meerdere ballonnen kan vullen. Dat de gemiddelde vakman niet op deze uitvindingen zou komen, wordt benadrukt door het feit dat men in het vakgebied al lange tijd voor publicatie van EP 948 op zoek was naar een dergelijk apparaat, maar niet op de in EP 948 geclaimde oplossing is gekomen. Het hof

concludeert dat er geen grond is voor vernietiging van het Nederlandse deel van EP 948.

Verweerster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij mogelijk schade heeft geleden ten gevolge van de brief aan Action, de persberichten en de douaneophouding. Het hof veroordeelt Tinnus dan ook tot het vergoeden van de door verweerster geleden en nog te lijden schade.

In de zaak tussen Floration en Royal Flora Holland (hierna: RFH) oordeelde de rechtbank dat de verpakkingssamenstellen van RFH [geen inbreuk maakten op de geoctrooieerde werkwijze voor lange-termijn opslag of transport voor rozen of chrysanten van Floration](#). In het octrooi is opgenomen dat de verpakking van de geoctrooieerde werkwijze 'zuurstofdoorlatend en ethyleenregulerend' is. Het geschil gaat over de vraag of de RFH-verpakkingssamenstellen voldoen aan dit deelkenmerk. Met name gaat het geschil over de betekenis van het begrip 'ethyleenregulerend'.

Floration stelt dat aan het begrip ethyleenregulerend zoals bedoeld in het octrooi zowel wordt voldaan in het geval van een ethyleendoorlatende (in het Engels: transmitting) verpakking, waardoor ethyleen uit de verpakking kan ontsnappen, als in het geval van een verpakking die ethyleenabsorberende eigenschappen heeft. Volgens Floration zijn verpakkingen in de RFH-verpakkingssamenstellen zuurstofdoorlatend en ethyleenregulerend, omdat de verpakkingen (kartonnen dozen en eerste verpakkingen) in de RFH-verpakkingssamenstellen gaatjes/ openingen bevatten die groot genoeg zijn om zowel zuurstof naar de bloemen toe te laten als ethyleen uit de verpakkingen te laten ontsnappen. Daarmee strekt de bescherming van het octrooi zich uit over de desbetreffende verpakkingen, aldus Floration.

Deze uitleg wordt door RFH bestreden. RFH erkent dat de verpakkingen in de RFH-verpakkingssamenstellen vanwege de gaatjes/openingen in de dozen en eerste verpakkingen zuurstof- en ethyleendoorlatend zijn, maar weerspreekt dat een ethyleendoorlatende verpakking per definitie ethyleenregulerend is. Volgens RFH vereist een ethyleenregulerende verpakking, in de zin van het octrooi, dat naast maatregelen die zijn gericht op de zuurstofdoorlatendheid van de verpakking, andere maatregelen in of aan die verpakking zijn getroffen die specifiek zien op de regulatie van ethyleen. RFH stelt dat haar standpunt mede wordt bevestigd door de oorspronkelijke aanvraag waarin de kenmerken zuurstofdoorlatend en ethyleenregulatie los van elkaar waren geclaimd.

Naar het oordeel van de rechtbank gaat Floration uit van een te ruime uitleg van het begrip ethyleenregulerend en daarmee van een te ruime beschermingsomvang van het octrooi. RFH moet worden gevolgd in haar stelling dat een verpakking met openingen die ethyleen doorlaten, zonder dat nadere op de regulatie van ethyleen gerichte maatregelen zijn getroffen,

niet als ethyleen-regulerend in de zin van het octrooi kan worden aangemerkt.

De rechtbank Den Haag oordeelde dat Kiremko geen inbreuk maakt op het octrooi van Tomra Sorting Limited (hierna: Tomra).

Kiremko ontwikkelt en produceert machines voor gebruik in de aardappelverwerkende industrie. Eén van die machines is de stoomschilmachine met de naam 'Strate Invicta'. Onderdeel van de Strate Invicta is een stoomuitlaatafsluiting genaamd 'Magma Valve'. Deze wordt geproduceerd in verschillende uitvoeringen en is ook los verkrijgbaar.

Tomra is houdster van het Europese octrooi EP 1 587 379 (EP 379) voor 'Pressure release arrangements, in particular for product processing system', verleend op 13 april 2011.

Kiremko stelt zich op het standpunt dat de Magma Valve, al dan niet in combinatie met een stoommachine zoals de Strata Invicta, niet onder de beschermingsomvang van EP 379 valt. De rechtbank gaat in deze zaak na of het voor een gemiddelde vakman, na bestudering van de beschrijving en de tekeningen van EP 379, onduidelijk is hoe de inhoud en de conclusies van het octrooi moeten worden begrepen. Daarbij is het volgens de rechtbank van belang dat de gemiddelde vakman uit het octrooischrift leert dat [de essentie van de uitvinding van het octrooi een onderhoudsarme en eenvoudiger druk-aflaat-inrichting is, waarbij gebruik wordt gemaakt van de stoomdruk die er toch al is, om het sluitorgaan in gesloten stand te houden](#). Uitgaande van deze uitleg, slaagt de stelling van Kiremko dat bij toepassing van additionele kracht, zoals een stuurventiel, niet wordt voldaan aan dat kenmerk. De rechtbank wijst de vorderingen van Tomra af en verklaart voor recht dat Kiremko geen inbreuk maakt op het octrooi van Tomra.

Overig

In een tussenvonnis van de zaak HE Licenties (HE) tegen Orchid Gardens (OG) oordeelde de rechtbank dat HE niet langer haar octrooien buiten rechte mag handhaven tegenover afnemers van OG.

Hanson Uitgevers (Hanson) maakt net als HE deel uit van de Hanson groep. Hanson is houdster van de octrooien NL 1040904 (NL 904) voor een 'Substance introduction method for plant and plant obtained therewith' en EP 2 882 278 B1 (EP 278) voor een 'Substance introduction method for plants'. HE heeft een exclusieve licentie voor de exploitatie van NL 904 en EP 278. OG kweekt planten, waaronder gekleurde Phalaenopsis orchideeën, en brengt deze op de markt.

Tussen 1 februari 2021 en 18 november 2021 heeft HE meerdere sommatiebrieven verstuurd aan afnemers van OG waarin HE stelt dat deze afnemers inbreuk maken haar octrooien door orchideeën van OG af te nemen. Daarnaast is door HE in totaal voor EUR 274.854,44 beslag gelegd onder derden. In de hoofdzaak vordert HE voor recht te verklaren dat OG inbreuk heeft gemaakt op het Nederlandse deel van de

octrooien.

In incident vordert OG onder andere dat de conservatoire verhaalbeslagen bij afnemers van OG worden opgeheven en dat HE wordt verboden om haar octrooien NL 904 en EP 278 te handhaven richting afnemers van OG. OG legt daaraan ten grondslag dat HE onrechtmatig heeft gehandeld, omdat HE reeds bij aanvraag van de octrooien wist of behoorde te beseffen dat er een serieuze kans bestond dat de octrooien geen stand zouden houden. [De rechtbank wijst de vordering in incident toe en oordeelt dat de vorderingen van HE op OG summierlijk ondeugdelijk zijn.](#) Op basis van e-mails, foto's en verklaringen is het aannemelijk dat HE gebruikt heeft gemaakt van 'reverse engineering' van de bestaande werkwijze van VG Colours om tot het prioriteitsdocument van de octrooien te komen. Hanson behoorde bij het aanvragen van de octrooien te beseffen dat er een serieuze kans is dat de voortbrengselconclusies 11 tot en met 15 nietig zijn. Het handhaven daarvan is derhalve onrechtmatig.

Kwekersrecht

Coöperatieve kwekersvereniging DTS bezit een exclusieve licentie op de Tulpenkraam die door Flowerbulbs wordt geëxploiteerd. DTS vordert ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding, omdat Flowerbulbs zich niet als een 'goed veredelaar' heeft gedragen. De rechtbank Den Haag wijst erop dat bij de beoordeling of er sprake is van een goed veredelaar het gaat om een inspanningsverplichting waarbij het gedrag van Flowerbulbs vergeleken moet worden met dat van een zorgvuldig, redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar. De rechtbank oordeelt dat Flowerbulbs niet als goed veredelaar heeft gehandeld omdat zij ondanks verzoeken van DTS heeft nagelaten tot bestrijding van onkruid over te gaan. Hierdoor zijn groeirisico's voor de tulpen ontstaan, wat Flowerbulbs als een goed veredelaar had moeten voorkomen. Eiser verzoekt de rechtbank het kwekersrecht van Holland Bolroy Markt B.V. (HBM) voor haar tulpen-ras Strong Strike te vernietigen. Uit zowel een onderzoek door Naktuinbouw als een 'side by side opplant' blijkt dat de Strong Strike tulpen onvoldoende onderscheidbaar zijn van de Strong Energie tulpen van eiser. Ook stelt de Raad voor plantentassen dat de Strong Energie tulpen tot algemeen bekende rassen behoorden ten tijde van het toekennen van het kwekersrecht aan HBM. [De rechtbank oordeelt dat op basis van de genoemde onderzoeken voldoende vast is komen te staan dat beide rassen niet onderscheidbaar zijn ten opzichte van elkaar.](#) Daarnaast is de rechtbank van mening dat de Strong Energie tulpen van eiser algemeen bekend waren op het moment dat HBM het kwekersrecht aanvroeg. Hierbij wijst de rechtbank erop dat het Strong Energie ras van eiser is opgenomen in de proef- en monster-tuin van de KAVB, is ingeschreven in het register van de KAVB, en het ras is gepubliceerd in de

Bloembollensie. De rechtbank vernietigt daarom het kwekersrecht van HBM.

Bedrijfsgeheimen

Ten aanzien van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) zijn er drie noemenswaardige uitspraken. De eerste uitspraak van het HvJEU waarin o.a. de vraag werd gesteld [hoe een aanbestedende dienst om moet gaan met vertrouwelijke gegevens](#) in de inschrijvingen die hij ontvangt. In deze uitspraak is eerdere rechtspraak van het HvJEU bevestigd, waarin wordt geoordeeld dat de ondernemer aan moet tonen dat de informatie daadwerkelijk vertrouwelijk is, als hij niet wil dat zijn vertrouwelijke informatie, ingediend bij de aanbestedende dienst, wordt medege-deeld aan derden. Vervolgens moet de aanbestedende dienst de belangen van bescherming van vertrouwelijke informatie afwegen tegen de vereisten van een effectieve rechterlijke bescherming.

Een consortium waarin Bouygues de leiding had en waarvan het bedrijf Ravenstein onderdeel uitmaakte, heeft een aanbesteding gewonnen voor het bouwen van drie verplaatsbare oprijbruggen ("linkspans") voor de haven van Calais. Voor de bouw van de linkspans is door het consortium echter niet Ravenstein maar MacGregor gecontracteerd. Het lijkt erop dat Bouygues voor de uitvoering de [tekeningen en andere gegevens van Ravenstein heeft gedeeld met MacGregor](#). De kwestie dateert van voor de inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. De rechtbank Rotterdam oordeelt dat MacGregor onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ravenstein, als komt vast te staan dat MacGregor de set tekeningen en de andere informatie heeft gekregen van Bouygues en daaruit voordeel heeft getrokken. Dat MacGregor daadwerkelijk de hele set tekeningen en andere informatie heeft ontvangen, is vooralsnog niet vast komen te staan, maar Ravenstein is door de rechtbank toegelaten tot het leveren van bewijs voor deze stelling.

In de zaak tussen Levrr en Relatics oordeelde de rechter dat Levrr niet heeft aangetoond dat het betreffende document (Application Core Concept) wordt beschermd onder de Wbb. Naar het oordeel van de rechtbank had Levrr [onvoldoende geconcretiseerd dat het document geheime informatie bevatte en dat voldoende maatregelen waren genomen](#). Tot deze tweede conclusie kwam de rechtbank o.a. doordat een geanonimiseerde versie van het gehele document werd gedeeld waarbij de anonimisering simpelweg kon worden verwijderd door de inhoud van het document te kopiëren en plakken naar een nieuw (leeg) document. Dit illustreert maar weer eens hoe belangrijk het is om effectieve maatregelen te nemen om bedrijfsgeheimen te beschermen als je een beroep wilt kunnen doen op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Beschermde oorsprongsbenamingen

Een beschermde oorsprongsbenaming zoals 'Feta' (kaas die uit het aangewezen geografische gebied uit Griekenland komt en voldoet aan het toepasselijke productdossier) mag evenmin worden gebruikt voor producten die worden verkocht aan landen buiten de EU. De aanduiding 'Feta' mocht dus niet worden gebruikt voor in Denemarken geproduceerde kaas die was bestemd voor uitvoer naar landen buiten de EU. Daarnaast overweegt het HvJEU dat beschermde oorsprongsbenamingen (en beschermde geografische aanduidingen) onder de relevante Verordening (EU) nr. 1151/2012 worden beschermd als een intellectueel eigendomsrecht.

De Europese Commissie heeft in april 2022 een voorstel gedaan tot EU-brede bescherming van geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële goederen. Momenteel voorziet het Unierecht al in de bescherming van geografische aanduidingen voor landbouwproducten, levensmiddelen, wijnen en gedestilleerde dranken. Geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële goederen kennen deze bescherming nog niet, waardoor ze afhankelijk zijn van nationale regelgeving. Mocht het voorstel worden goedgekeurd door de Raad en het Europese Parlement, dan kunnen op termijn producten zoals Delfts Blauw, Muranoglas en Solingen messen worden beschermd binnen de EU.

Meer weten?

Neem contact op via 040 2393200 of per mobiel of e-mail:



[Ernst-Jan Louwers](#)



[Eva van Groezen](#)



[Frank Rutgers](#)



[Pieter de Laat](#)



[Lidian de Weert](#)

www.louwersadvocaten.nl