

JAAROVERZICHT INTELLECTUELE EIGENDOM 2020

In dit overzicht bespreken wij per deelgebied een selectie opmerkelijke uitspraken en andere juridische ontwikkelingen uit 2020 op het gebied van intellectuele eigendom.

Inhoud

Merken.....	1
<i>Europa</i>	1
<i>Nederland</i>	2
Handelsnamen.....	3
Auteursrecht	4
<i>Reikwijdte mededeling aan het publiek</i>	4
<i>Foto-auteursrecht</i>	4
<i>Portretrecht</i>	5
<i>Uitputting auteursrecht</i>	5
<i>Aansprakelijkheid content platforms</i>	6
<i>Software-auteursrecht</i>	6
<i>Open source / Blockchain</i>	7
<i>Verpanding auteursrecht op software</i>	7
<i>Muziek auteursrecht</i>	8
<i>Filmauteursrecht</i>	8
<i>Proceskosten auteursrechtzaken</i>	9
Naburige rechten	9
Productvormgeving	10
<i>Modellenrecht - nieuwheid en eigen karakter</i> ... 10	
<i>Belang auteursrecht naast modellenrecht</i> 11	
<i>Auteursrecht en productvormgeving</i> 12	
<i>Technische bepaaldheid – modellenrecht en auteursrecht</i> 12	
<i>Auteursrecht op bouwkundige objecten</i> 13	
<i>Slaafse nabootsing</i> 14	
Databankenrecht	14
Octrooirecht.....	14
<i>Proceskosten octrooizaken ook gemaximeerd</i> .. 14	
<i>Geen octrooi voor planten (en dieren) die door biologische processen zijn ontstaan</i> 14	
<i>Geen octrooi-inbreuk</i> 15	
<i>Vernietiging octrooi wegens gebrek aan inventiviteit</i> 17	
<i>Haviltex en octrooilicenties</i> 19	
Kwekersrecht	21

Merken

Europa

Het HvJEU heeft in [Sky/Skykick](#) geoordeeld dat de onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van termen gebruikt ter specificatie van de waren en diensten waarvoor een Uniemerkt is ingeschreven (zoals 'software' en 'software gedownload vanaf het internet'), geen grond is voor nietigheid. De aanvrager handelt ook niet te kwader trouw als hij op het moment van de inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende voor de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide waren en diensten. Van kwader trouw kan wél sprake zijn als de inschrijvingsaanvraag niet is ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar is bedoeld om afbreuk te doen aan de belangen van derden of om een uitsluitend recht te verkrijgen voor doeleinden die niet vallen onder de functies van een merk.

Anders dan het EUIPO acht het HvJEU het woordteken '[Fack Ju Göhte](#)' – aangevraagd door de producent van de gelijknamige succesvolle Duitse komedie – niet in strijd met de goede zeden. Het algemene Duitstalige publiek beschouwt de termen niet als moreel onaanvaardbaar, ook al is de Engelse uitdrukking *fuck you* bij hen goed bekend.

In [Equivalenza Manufactory/EUIPO](#) verduidelijkt het HvJEU [de manier waarop het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld](#). Pas in het stadium van de beoordeling van het verwarringsgevaar mag rekening worden gehouden met 'alle factoren van het onderhavige geval', zoals hoe de betrokken waren in de handel worden gebracht. In het daaraan voorafgaande stadium van de beoordeling van overeenstemming tussen de tekens (visueel, fonetisch en begripsmatig) mogen de omstandigheden, waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht, niet al in aanmerking worden genomen. Verder oordeelt het HvJEU dat begripsmatige verschillen tussen twee tekens slechts de [fonetische of visuele overeenstemmingen kunnen](#)

neutraliseren als tenminste één van de tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft. Alleen dan kan – vanwege de andere totaalindruk die wordt opgeroepen – worden afgezien van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

In het kader van het programma 'Verzending door Amazon' verzorgt Amazon de opslag van producten voor haar verkopers. Zo ook voor flacons met daarop het DAVIDOFF merk. De Duitse rechter vroeg zich af wat de verantwoordelijkheid van Amazon hierin is en heeft daarom aan het HvJEU de volgende prejudiciële vraag gesteld: moet een persoon die voor een derde waren opslaat die inbreuk maken op een merkrecht, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, geacht worden deze waren in voorraad te hebben met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen zoals uitsluitend voorbehouden aan de merkhouders, wanneer hij niet zelf dit oogmerk heeft? Het HvJEU beantwoordt die vraag ontkennend. Amazon wordt geacht niet zelf gebruik te maken van het merk in het kader van haar eigen commerciële communicatie. [Amazon pleegt dan ook geen merkinbreuk](#). Het HvJEU wijst er overigens nog wel op dat Amazon – zodra zij kennis heeft van een onwetige handeling – eventueel op grond van andere rechtsregels aansprakelijk zou kunnen zijn (zoals artikel 14 van de Richtlijn inzake elektronische handel).

Een merkhouders die zijn rechten verliest door het ontbreken van 'normaal gebruik' gedurende vijf jaren, behoudt het [recht om schadevergoeding te vorderen wegens merkinbreuk tijdens de periode voorafgaand aan de datum van vervallenverklaring](#). Het niet-gebruik is overigens wel relevant bij het bepalen van de omvang van de door de (voormalig) merkhouders geleden schade en dus de hoogte van de schadevergoeding. Aldus het HvJEU in AR/Cooper International Spirits.

Advocatenkantoor MBK Rechtsanwältinnen is houder van het Duitse merk 'MBK Rechtsanwältinnen' voor juridische diensten. De Duitse rechter legde in 2016 aan advocatenkantoor mk advocaten – toen actief onder de naam mbk rechtsanwältinnen – een inbreukverbod op. Later bleek dat de termen 'mbk Rechtsanwältinnen' via Google

leidden tot meerdere websites met bedrijvengidsen, waarop een oude advertentie voor de juridische diensten van mk advocaten te zien is. MBK Rechtsanwältinnen verzocht daarop de Duitse rechter om mk advocaten een geldboete op te leggen wegens niet-naleving van het inbreukverbod. Het verweer van mk advocaten was dat zij in het verleden zelf inschrijving in slechts één bedrijvengids heeft aangevraagd en dat zij nooit had gevraagd om op andere websites te worden vermeld. De Duitse rechter stelde daarop de volgende prejudiciële vraag: maakt een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op het merk van een derde, gebruik van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan op die andere websites? Het HvJEU beantwoordt die vraag ontkennend. De uitdrukking '[het gebruik' in artikel 5 lid 1 van richtlijn 2008/95 vereist een actieve gedraging alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat](#)'. Dat is niet het geval wanneer die handeling wordt verricht door een onafhankelijke ondernemer zonder toestemming van de adverteerder.

Nederland

Het hof Amsterdam verklaarde in 2019 het [vormmerk van Stokke voor de Tripp Trapp kinderstoel nietig](#) op grond van de weigeringsgrond 'aard van de waar': het teken bestaat uitsluitend uit de vorm van een kinderstoel, met wezenlijke gebruikskennmerken die inherent zijn aan de generieke functies van de kinderstoel en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Het oordeel is [door de Hoge Raad in stand gehouden](#).

In een geschil tussen een merkhouders en haar voormalig ontwerper oordeelde het hof Amsterdam dat de voormalig ontwerper geen recht heeft om zijn [eigen naam](#) te voeren voor zijn eigen producten, als een ander de merkrechten op die naam heeft. Pas als sprake zou zijn van bedrieglijk gedrag van de merkhouders om het publiek te doen geloven dat de voormalig ontwerper nog steeds betrokken is bij het ontwerp, zou sprake kunnen zijn van verwarring. Maar ook dan zou dit de voormalig ontwerper hoogstens een aanspraak uit bijvoorbeeld

onrechtmatige daad geven, maar niet het recht om zelf het verwarringwekkende teken te voeren. Dat er door de merkhouders wordt verwezen naar de bekendheid van de voormalig ontwerper en gebruik wordt gemaakt van (foto)materiaal waarop hij te zien is, is in dit geval niet voldoende om tot bedrieglijk gedrag te komen.

H&M maakt met haar sportkleding toch [geen inbreuk op het driestrevenmerk van Adidas](#). Tot dat oordeel kwam het hof Den Haag. Juist de specifieke combinatie van strepen en breedte van de tussenruimtes (het patroon) bepalen het totaalbeeld. De tweestreek van H&M is echter zo eenvoudig en banaal dat deze geen onderscheidend vermogen heeft en daardoor slechts in geringe mate bepalend is voor het totaalbeeld. De overeenstemming met het driestrevenmerk is dan ook te gering. Adidas heeft verder onvoldoende onderbouwd dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het driestrevenmerk.



Anders dan de voorzieningenrechter, oordeelde het hof Den Haag dat [Hema met haar krokodillenondergoed inbreuk maakt op de merkrechten van Lacoste](#). Er is sprake van een hoge mate van overeenstemming op visueel en begripsmatig vlak, des te meer nu het publiek eraan gewend is dat bij kleding merken op borsthoogte worden afgebeeld. Van louter versiering is geen sprake. Voor de inbreukvraag is het hof Den Haag niet alleen uitgegaan van het (groot)ouderpubliek, maar ook van het algemene publiek nu de perceptie daarvan niet relevant afwijkt. Het hof Den Haag merkt verder op dat de resultaten van marktonderzoeken in het algemeen moeten worden gerelativeerd maar dat deze als hulpmiddel van belang kunnen zijn. De relevantie kan mede afhankelijk zijn van de processuele houding van de wederpartij: een niet (gemotiveerd) betwist rapport zal in het algemeen zwaarder wegen dan een op goede gronden betwist rapport.



Handelsnamen

De rechtbank Amsterdam oordeelde dat het gebruik van de handelsnaam The Holy Boat inbreuk maakt op de handelsnaam Holyboot en de Engelstalige versie Holyboat. De [toevoeging 'The' wordt verwaarloosbaar geacht](#). Beide ondernemingen zijn werkzaam in dezelfde branche: het aanbieden van recreatieve bezigheden op het water, al geven zij daaraan elk een andere invulling. Er is daarnaast een gering verschil in geografische vestiging, de doelgroepen hebben een substantiële overlap en beide ondernemingen bieden op het internet diensten aan.

De rechtbank Amsterdam nam geen inbreuk aan bij Budget Phone en Budget Mobiel. Verwarringsgevaar is onvoldoende aannemelijk nu Budget Phone, hoewel niet louter beschrijvend, wel relatief weinig onderscheidend vermogen heeft en er geen sprake is van ruime bekendheid die een ruime beschermingsomvang rechtvaardigt. Beide ondernemingen begeven zich maar in beperkte mate op dezelfde markt en daarnaast neemt Budget Mobiel afstand van Budget Phone met een visueel afwijkend logo. Hoewel vormgeving als zodanig geen onderdeel uitmaakt van handelsnamen, [heeft vormgeving in dit geval wel een mitigerend effect op het verwarringsgevaar](#).

Volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland is het gebruik van de naam Auto Smink onrechtmatig jegens Smink Auto's. Beide handelsnamen bestaan uit alleen de [familienaam](#) Smink en daaraan voorafgaand of daaropvolgend het woord 'Auto(s)'.

De inbreukvordering van Bouwapp jegens bouwen.app werd door de rechtbank Midden-Nederland afgewezen nadat overeenstemming niet werd aangenomen. De [begripsmatige overeenstemming neutraliseert de visuele en](#)

[auditieve verschillen niet](#), zodat bouwen.app in zijn geheel genomen een andere totaalindruk achterlaat dan Bouwapp.

Tussen Vangoud Advocaten en Goud Advocaten werd door de rechtbank Den Haag geen inbreuk aangenomen. De kans op verwarring is verwaarloosbaar geacht met het oog op de [zwakke bescherming voor het overeenstemmende woord 'goud'](#), de verschillen in praktijkgebieden en de afstand tussen de plaatsen van vestiging.

Het Hof Amsterdam laat de eerdere beslissing van de rechtbank Noord-Holland over de identieke handelsnamen Thuiszorg de Zonnestraal niet in stand. Mede gelet op de geografische afstand tussen beide ondernemingen is er op dit moment namelijk geen vrees voor verwarring te duchten. Het [handelsnaamrecht heeft niet de strekking de plaatselijke bescherming uit te breiden tot heel Nederland](#) als een overeenkomstige handelsnaam door een ander in een domeinnaam is opgenomen en daarmee landelijk bereik heeft.

De rechtbank Den Haag oordeelt dat de identieke handelsnaam A+Care verwarringwekkend is gezien de [verwante aard](#) van beide ondernemingen - zij staan geregistreerd in het zorgaanbiedersportaal IO en zijn als zorgverlener ingeschreven bij [www.klachtenportaalzorg.nl](#) - en de overlap in publiek en regio. Er is dus sprake van inbreuk.

Auteursrecht

In 2021 zal de nieuwe auteursrechtlijn geïmplementeerd worden in Nederland. Het traject naar deze nieuwe richtlijn heeft de nodige aandacht gekregen, omdat sommigen van mening waren dat dit het einde van het vrij internet zou betekenen. Wij schreven [afgelopen jaar](#) en [het jaar daarvoor](#) twee artikelen over de inhoud en implicaties van deze nieuwe richtlijn. In 2020 is hiertoe het [wetsvoorstel ingediend](#).

Reikwijdte mededeling aan het publiek

Een belangrijk begrip in het auteursrecht is de mededeling aan het publiek. Het recht om beschermd werk mede te delen aan het publiek is in beginsel voorbehouden aan de rechthebbende op het werk. In een tweetal uitspraken van het Hof van Justitie en een conclusie van A-

G Szipunar, zijn een aantal kaders geschapen voor deze mededeling aan het publiek. Het [Europese HvJ oordeelde](#) dat de verhuur van een auto waarin een radio aanwezig is, niet moet worden gezien aan een mededeling aan het publiek. Hierbij verwijst het HvJ naar haar eerdere overweging dat pas sprake is van een "handeling bestaande in een mededeling" wanneer, met volledige kennis van de gevolgen van zijn handelwijze, wordt geïntervenieerd om klanten toegang te verlenen tot een beschermd werk, met name wanneer deze klanten zonder een dergelijke interventie geen, of slechts moeilijk, toegang zouden hebben tot het verspreide werk. Waarbij de beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken of te verrichten [...] op zich geen mededeling aan het publiek inhoudt.

De vraag of (hyper)linken een mededeling aan het publiek is, komt ook regelmatig aan bod. Waar uit eerdere uitspraken van het Europees HvJ mocht worden geconcludeerd dat hyperlinks naar openbare (legale) content in beginsel mag, lijkt Advocaat-generaal Szipunar hier een stapje terug te willen zetten. In zijn [conclusie](#) stelt hij voor embedded links, "*op een zodanige wijze dat deze werken zonder verder toedoen van de gebruiker automatisch worden weergegeven zodra die pagina wordt geopend*", wel zouden moeten kwalificeren als een mededeling aan het publiek.

In de derde Europese uitspraak op dit gebied, gaat het hof in op de vraag of het [overleggen van bewijsstukken aan de rechter](#) als mededeling aan het publiek moet worden gezien. Volgens het hof is dit niet het geval. Als een rechthebbende een derde kan verbieden werk in een procedure in te brengen omdat het auteursrechtelijk beschermd werk is, dan zou hiermee het recht op een doeltreffende voorziening in rechte ernstig worden aangetast.

Foto-auteursrecht

Bij het maken van dit overzicht viel het aantal zaken van inbreuk op auteursrecht in de online omgeving weer op. Met name geschillen ten aanzien van foto's waren talrijk. In veel gevallen kwamen foto's van Google en werden deze foto's getoond zonder toestemming en zonder vermelding van auteur, zie onder andere:

[website met vacatures](#), [nieuwsberichten op website radiozender](#) en [foto's van een voor verkoop aangeboden horecabedrijf](#). Overigens ging het niet alleen mis met foto's, maar onder andere ook bij het kopiëren van (delen van) [blogs](#).

In veel zaken wordt overigens, zonder succes, door verweerders aangevoerd dat zij zich niet bewust waren van de inbreuk. Waarop consequent de volgende zinssnede volgt: "Ook het onbewust schenden van auteursrechten komt voor rekening en risico van de inbreukmaker".

Dat inbreuk op auteursrechten op foto's niet alleen iets is van deze (online) tijd, blijkt uit een zaak over ruim 70 jaar oude foto's van de fotograaf Roovers. In deze zaak waren foto's in de [beeldbank van Erfgoed Leiden](#) opgenomen, zonder toestemming van de rechtsverkrijger van deze foto's. De foto's in kwestie waren deels anoniem (ook zonder verwijzing naar de uitgever) en deels niet anoniem gepubliceerd. Ten aanzien van de foto's waar duidelijk een uitgever op was vermeld, werd aangenomen dat het auteursrecht bij de maker was blijven berusten. Derhalve werd aangenomen dat het auteursrecht tot 70 jaar na de dood van Roovers bleef gelden. Ten aanzien van de anoniem gepubliceerde foto's, werd aangenomen dat de bescherming 70 jaar na publicatie (artikel 38 Aw) was vervallen. Het feit dat bij de uitgever de naam van Roovers wel bekend was, deed niets aan de anonimiteit af. Daarnaast had slechts de originele maker (Roovers) de foto's "uit de anonimiteit" kunnen halen o.g.v. artikel 38 lid 3 Aw.

In deze uitspraak wordt geconcludeerd dat ook indien producten niet gelijk zijn, de manier waarop ze worden afgebeeld toch inbreukmakend kan zijn. De zogenaamde '[Waves-dekbedovertrekken](#)' maken wegens het verschillende totaalbeeld, geen inbreuk op het auteursrecht op de '[Anderson-dekbedovertrekken](#)'. De afbeeldingen van de '[Waves-dekbedovertrekken](#)' op het internet en op de verpakkingen vormden volgens de rechtbank echter wél een auteursrechtinbreuk. Daarbij benadrukte de rechtbank met verwijzing naar de Stokke-arresten dat vormgeving binnen een bepaalde stijl ook auteursrechtelijke bescherming kan genieten, indien er sprake is van persoonlijke ontwerpkeuzes bij de uitvoering.



Portretrecht

Het hof Amsterdam heeft bepaald dat Picnic [geen inbreuk maakte op het portretrecht van Max Verstappen](#) door een look-a-like in te zetten in een reclamefilmje, omdat Picnic simpelweg niet zijn portret had gebruikt. Hoewel inderdaad het beeld van Verstappen werd opgevoerd, achtte het hof het voor kijkers voldoende duidelijk dat het om een persiflage ging. Daarnaast oordeelde het hof dat er geen sprake was van onrechtmatigheid: het ging duidelijk om een look-a-like, waardoor Verstappen niet snel in verband gebracht zal worden met de activiteiten van Picnic. Verder werd met het filmje geen afbreuk gedaan aan Verstappens reputatie of zakelijke belangen. Met deze uitspraak ging het hof voorbij aan het vonnis van de rechtbank en lijken de mogelijkheden in de reclamewereld verruimd. Wij schreven eerder een [artikel over deze zaak en het inzetten van look-a-likes in reclames](#).

Een pikanter verhaal lag voor bij de rechtbank Rotterdam. Hier had eiseres een boudoir fotoshoot gedaan met een bruidsfotograaf. [Zonder haar toestemming heeft de fotograaf 9 van deze foto's op zijn website en social media geplaatst](#). De kantonrechter oordeelde dat hiermee een inbreuk was gemaakt op het portretrecht van eiseres en veroordeelde de fotograaf op grond van een onrechtmatige daad tot het betalen van een schadevergoeding.

Uitputting auteursrecht

Vrachtwagens van een bedrijf zijn met een grafisch ontwerp bestickerd. In het grafisch ontwerp zijn foto's van eiseres, professioneel fotografe, verwerkt. Op enig moment zijn de vrachtwagens door het bedrijf verkocht aan gedaagde. Gedaagde heeft de bestickering met het grafisch ontwerp zichtbaar gelaten, maar de sticker met de bedrijfsnaam vervangen. Volgens

de fotografe is er sprake van inbreuk op haar auteursrechten en is het grafisch ontwerp verminkt. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de [vrachtwagens met het grafisch ontwerp eerder met toestemming van de rechthebbende in het verkeer zijn gebracht, waardoor de verdere verhandeling daarvan geen inbreuk op auteursrechten oplevert](#). De rechthebbende heeft de auteursrechten bij de eerste verspreiding kunnen uitoefenen en heeft zo een passende beloning voor het gebruik van het werk kunnen ontvangen. Daarna is het verspreidingsrecht van de rechthebbende ten aanzien van de betreffende vrachtwagens uitgeput. Ook het beroep op persoonlijkheidsrechten slaagt niet. De persoonlijkheidsrechten op het grafisch ontwerp komen, ook na de vermeende overdracht van de auteursrechten aan de fotografe, nog steeds toe aan de (derde) maker van het grafisch ontwerp. De fotografe kan deze rechten dus niet op eigen naam uitoefenen.

Aansprakelijkheid content platforms

Een muziekproducent wilde YouTube en moederbedrijf Google aansprakelijk stellen wegens inbreuk op zijn auteursrechten door het plaatsen van content. Daarnaast stelde Elsevier dat hostingplatform Uploaded haar auteursrechten had geschonden door het plaatsen van bepaalde werken. De Advocaat-Generaal concludeerde in deze gevoegde zaken echter dat [online platforms niet direct aansprakelijk zijn voor het uploaden van beschermde werken door hun gebruikers](#). Online platforms doen namelijk geen 'mededeling aan het publiek' en zijn daarom niet aansprakelijk voor geüploade informatie en video's, zolang zij zich niet bewust zijn van de inbreuk. Als de platformexploitant echter specifieke kennis heeft van onwettigheid, stelt de AG begrijpelijkerwijs dat hij aansprakelijk kan worden gesteld. Dit kan een secundaire aansprakelijkheid betekenen (volgens het nationale recht van de betrokken lidstaat) voor het vergemakkelijken van illegale mededeling aan het publiek.

Het HvJEU oordeelde in een geschil tussen een Duitse filmdistributeur, YouTube en Google dat wanneer een film illegaal is geüpload de rechthebbende slechts het postadres van de uploader kan opvragen bij het betreffende platform. Volgens het HvJEU is [het begrip 'adressen' in](#)

[artikel 8\(2\)\(a\) van Richtlijn 2004/48](#) een Unierechtelijk begrip, dat niet op e-mailadressen, IP-adressen of telefoonnummers ziet. Dit sluit aan bij de gebruikelijke betekenis in de omgangstaal, bij de voorbereidende werkzaamheden voor de vaststelling van de Richtlijn en bij de context waarin het begrip wordt gebruikt. Dat hiermee deze bepaling een (zo goed als) dode letter wordt, neemt het HvJEU hier blijkbaar op de koop toe.

Software-auteursrecht

In een tussenarrest van het hof 's-Hertogenbosch werd bepaald dat de koper van een tweedehands laptop waarop erg dure software stond, [niet mocht verwachten dat hij voor 150 euro een legaal exemplaar van deze software op de laptop geplaatst had gekregen](#). Verkoper had naar eigen zeggen een trial versie van de software op de laptop gezet. Volgens het hof maakt dit niet uit. Het gebruik van de software op de laptop was in dit geval voor eigen risico van de "deskundige" koper, zelfs als de verkoper daarop een illegale versie zou hebben geïnstalleerd. Het is een tussenarrest, de koper wordt in de gelegenheid gesteld om bewijs aan te leveren dat overeengekomen is dat er legale software zou worden geleverd.

In een langlopend conflict tussen eiser en een aantal oud-werknemers deed het hof Arnhem-Leeuwarden dit jaar uitspraak. Deze uitspraak gaat onder andere in op [de vraag of oud-werknemers inbreuk maken op de auteursrechten van eiser](#). Eiser stelt dat gedaagden wel gebruik moeten hebben gemaakt van de code die zij van hun oud-werkgever hadden meegenomen, om zo snel een vergelijkbaar product te kunnen maken. De rechter concludeert ten aanzien van dit punt dat door eiser onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat gedaagden de software (deels) gebaseerd hebben op de software van eiser. Alle eisen, ook die ten aanzien van oneerlijke concurrentie, worden in tegenstelling tot de uitspraak in eerste aanleg afgewezen.

De volgende uitspraak gaat over het maken van [aanpassingen in auteursrechtelijk beschermde software](#). Deze aanpassingen zijn, mits niet contractueel uitgesloten, toegestaan indien die noodzakelijk zijn voor het met dat werk beoogde gebruik (artikel 45j Aw). Gedaagde wordt

[na tussenvonnis](#) van de rechtbank Midden-Nederland in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat haar bewerkingen kwalificeren als onderhoud (toegestaan) en niet als toevoegen van functionaliteit (niet toegestaan). Zoals de rechtbank aangeeft, is dit verschil soms flinterdun. Gedaagde slaagt niet in het leveren van het bewijs. Overigens leidt dit niet tot een schadevergoeding, omdat eiseres er [niet in slaagt het causaal verband tussen de auteursrechtinbreuk en schade](#) aan te tonen.

Softwareprojecten overschrijden nogal eens het vooraf vastgesteld budget. Het niet betalen van het meerwerk is volgens de rechtbank Overijssel [geen reden om, vooraf overeengekomen, overdracht van software op te schorten](#). In dit geval werd de softwareproducent, via een samenwerking verbonden aan de eiser, veroordeeld tot het overdragen van alle rechten ten aanzien van de software (inclusief domeinnamen). De rechtbank weegt de aard van de samenwerking mee in haar oordeel: *"Het gaat om een start up en insteek is dat beide partijen daarin investeren, Persistence door het verrichten van ontwikkelwerkzaamheden, zonder te weten of de kosten daarvan ooit worden vergoed."* Deze uitspraak is ook interessant omdat eiser middels twee argumenten haar ontvankelijkheid bewerkstelligt, ondanks een beding dat de SGOA bevoegd is.

Open source / Blockchain

Het komt niet vaak voor dat er geprocedeerd wordt over open source licenties. Afgelopen jaar was er een interessante uitspraak over het [niet vermelden van een open source licentie bij het openbaar maken van een blockchain implementatie](#). Apollo heeft haar eigen cryptomunt uitgebracht, welke grotendeels gebaseerd is op de Nxt-software waarvan Jelurida mede-auteursrechthebbende is en welke is uitgebracht onder de Jelurida Public License (JPL). Apollo heeft (tijdelijk) niet verwezen naar de JPL-licentie en zich ook niet aan de voorwaarden van deze licentie gehouden. De rechter heeft Apollo bevoelen om de JPL-voorwaarden na te komen, Jelurida informatie te verschaffen over afnemers van haar software en haar afnemers alsnog de JPL-voorwaarden te laten accepteren.

Een interessante vraag die onbeantwoord blijft in deze zaak is of overdracht onder een pseudoniem, in een Nxt Token, voorzien van een GPG public key en een Nxt-accountnummer, voldoet aan het dan geldende aktevereiste naar Nederlands dan wel buitenlands recht. Deze vraag was aan de orde omdat niet duidelijk was of de Nxt-software wel was overgedragen aan Jelurida. Overigens wordt ten aanzien van bovenstaande manier van overdracht wel voorschijnlijk aangenomen dat partijen de intentie hadden om de auteursrechten over te dragen. Iets wat niet werd aangenomen voor een "Signed Message" zonder verdere authenticatie, omdat de authenticiteit en identiteit van de overdrager hiermee niet met voldoende zekerheid konden worden vastgesteld. Uit deze overweging kan (volgens ons) worden opgemaakt dat een overdracht middels een digitale token mogelijk is, maar dat het verstandig is om bij auteursrecht overdracht via deze "moderne" manier vooralsnog ook een overdracht per "klassieke" akte plaats te laten vinden.

Verpanding auteursrecht op software

Omdat een auteursrecht voor de verkrijging daarvan niet hoeft te worden geregistreerd, is het van belang dat auteursrechten, die worden verpand, duidelijk in de akte worden omschreven. In de praktijk ontstaat regelmatig discussie over welke auteursrechten zijn verpand. Indien dit niet kan worden vastgesteld, is het pandrecht niet rechtsgeldig gevestigd.

Op 3 april 2020 heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven over hoe het bepaalbaarheidsvereiste dient te worden ingevuld. De verpande goederen dienen identificeerbaar te zijn. In deze zaak speelde de vraag of de ING Bank N.V. een geldig pandrecht had verkregen op software van de in faillissement verkerende CompLions B.V. In de pandakte was slechts een zeer generieke omschrijving opgenomen.

De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat eerst aan de hand van het Haviltex-criterium moet worden beoordeeld of het de bedoeling was van partijen om een bepaald goed te verpanden. Vervolgens dient apart te worden beoordeeld of is voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste. De Hoge Raad oordeelt dat hieraan wordt voldaan als: *"de pandakte zodanige gegevens bevat dat,*

eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welk goed het gaat". Dit dient te worden vastgesteld aan de hand van objectieve gegevens. Het is volgens de Hoge Raad niet vereist dat het bestaan en de omvang van het auteursrecht kan worden afgeleid uit de administratie van pandgever of op de balans is vermeld.

In twee latere uitspraken van 7 mei 2020 en 4 september 2020 heeft de rechtbank Amsterdam voornoemde overweging van de Hoge Raad overgenomen en toegepast. In deze uitspraken wordt aangenomen dat een algemene omschrijving, zoals "alle intellectuele eigendomsrechten op alle door [overdrager] ten behoeve van [verkrijger] ontwikkelde software en documentatie" niet in de weg hoeft te staan aan een geldige overdracht of verpanding van een auteursrecht. Om welke auteursrechten het concreet gaat, leidt de rechtbank af uit correspondentie en gemaakte afspraken tussen partijen.

Muziekauteursrecht

Een componist betreft Buma in rechte omdat het repartitiereglement van Buma verkeerd zou worden toegepast en de componist daardoor financieel zou worden benadeeld. Het hof oordeelt dat het repartitiereglement inderdaad verkeerd is toegepast.

Met betrekking tot de verkeerde toepassing vóór 2010 zijn de rechten van de componist vervallen op grond van artikel 16 van het repartitiereglement. Een beroep op de redelijkheid en billijkheid en op misbruik van omstandigheden en – bevoegdheid door de componist wordt niet gehonoreerd. De omstandigheid dat Buma is tekortgeschoten in haar inspanningsverplichting is daarvoor onvoldoende. Dat Buma een monopoliepositie bekleedt maakt dat niet anders.

Ten aanzien van de verkeerde toepassing ná 2010 geldt dat op Buma een inspanningsverbinding rust om de goede gegevens te vergaren op basis waarvan gelden worden ontvangen en verdeeld. Buma dient de schade van de componist te vergoeden. Er wordt verwezen naar de schadestaatprocedure.

Filmauteursrecht

Stichting Brein verzoekt het hof twee internetproviders te bevelen tot blokkering van IP-adressen en domeinnamen die toegang geven tot websites van The Pirate Bay waarmee inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten. De regels uit HvJEU UPC/Telekabel Wien worden toegepast. De vraag die centraal staat is of de door Brein gevorderde bevelen verenigbaar zijn met het evenwicht tussen drie grondrechten: intellectuele eigendom, informatie en de vrijheid van ondernemerschap. Het hof beantwoordt die vraag bevestigend omdat aan de 'dubbele voorwaarde' zoals in HvJEU UPC/Telekabel Wien is geïntroduceerd is voldaan.

In de eerste plaats moet het hof onderzoeken of de blokkade zoals door Brein gevorderd de abonnees van Ziggo c.s. niet nodeloos de mogelijkheid ontzegt om zich rechtmatig toegang tot beschikbare informatie te verschaffen. Het gevorderde verbod is – anders dan bij UPC/Telekabel Wien – toegespitst op concrete, in de vordering genoemde IP-adressen en subdomeinen die door Ziggo zouden moeten worden geblokkeerd. Het ziet daarmee op een zeer minuscule gedeelte van het internet. Het overgrote gedeelte van de content die beschikbaar is via die IP-adressen en sub-domeinen is illegaal. In het licht van het hoge beschermingsniveau voor IE-rechten in de Unie, de wijze waarop deze rechten op The Pirate Bay op grote schaal worden geschonden en het gegeven dat The Pirate Bay zich van rechtshandhaving probeert te onttrekken, is dit verzochte verbod volgens het hof evenredig. Aan de eerste voorwaarde is daarmee voldaan. In de tweede plaats moet het hof onderzoeken of de blokkade zoals door Brein gevorderd tot gevolg heeft dat niet-toegestane oproepingen van beschermd werken worden verhinderd of bemoeilijkt, en of zij internetgebruikers die gebruikmaken van Ziggo serieus ontmoedigt om zich toegang te verschaffen tot die beschermd werken. Ook dit is volgens het hof het geval en daarom is de door Brein gevorderde blokkade verenigbaar met het rechtvaardig evenwicht tussen de betrokken grondrechten van (intellectuele) eigendom, de informatie-vrijheid en de vrijheid van ondernemerschap.

In een andere zaak vordert Lira, een collectieve beheersorganisatie in Nederland voor auteurs

van teksten, dat het kabelexploitanten wordt verboden om zonder toestemming van Lira de door haar vertegenwoordigde auteursrechtelijk beschermde werken openbaar te maken. Lira stelt dat inbreuk wordt gemaakt op aan haar overgedragen auteursrechten en dat zij daar op grond van artikel 26a Aw – dat collectieve beheersorganisaties het recht geeft om namens de makers toestemming te verlenen voor uitzending – tegen kan opkomen. De kabelexploitanten en de Rodap – de collectieve beheersorganisatie voor filmproducenten – beroepen zich op artikel 45d (oud). Dit artikel scheidt een vermoeden van overdracht van auteursrechten door makers die een bijdrage aan een filmwerk leveren aan de producent. Dit vermoeden zou in de weg staan aan overdracht aan Lira. De Hoge Raad oordeelt dat [overdracht op grond van artikel 45d \(oud\) Aw niet \(pas\) plaatsvindt op het moment van vertoningsgereedheid van de film, maar vanaf het moment dat de maker met de filmproducent overeenkomt om een bijdrage aan de film te leveren](#). Een andere uitleg zou de strekking van het artikel ondergraven omdat de maker dan zonder toestemming van de producent de exploitatierechten ten aanzien van zijn bijdrage aan de film aan een derde zou kunnen overdragen tot het moment van vertoningsgereedheid van de film. De overdracht bij voorbaat aan Lira voordat de maker met de filmproducent overeenkomt een bijdrage aan de film te leveren, heeft aldus geen rechtsgevolg indien de maker niet schriftelijk met de producent een afwijking van artikel 45d (oud) Aw overeenkomt. Verder oordeelt de Hoge Raad dat artikel 26a Aw niet van toepassing is indien geen sprake is van een eerdere openbaarmaking. Het begrip “gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte uitzending” moet worden uitgelegd overeenkomstig het begrip “doorgifte via de kabel” uit de SatKabRichtlijn.

In een zaak tussen de Nederlandse Staat en SEKAM (stichting die de belangen van film en televisieproducenten) stelde de Staat dat het is toegestaan om voor eigen gebruik, zonder toestemming van en betaling aan de rechthebbenden, een televisieserie of film te downloaden. De rechtbank oordeelde eerder dat de Staat aansprakelijk was voor geleden schade door uitzendingen van de staatssecretaris dat illegaal downloaden in Nederland was toegestaan. Dit

vonnissen worden vernietigd en alle vorderingen van SEKAM c.s. worden afgewezen. [De \(achteraf gezien onjuiste\) uitspraken van de staatssecretaris over downloaden uit illegale bron waren niet onrechtmatig](#) en evenmin was er causaal verband met eventuele schade.

In een zaak bij de rechtbank Limburg stonden de Sparkle Foundation, maker van de sheltersuit en Eiser tegenover elkaar. Eiser heeft een promotiefilm ontwikkeld voor een documentaire over de sheltersuit in New York. De Sparkle Foundation ziet toch af van de ontwikkeling van de documentaire en betaalt de factuur voor de promotiefilm niet. Sparkle Foundation vordert in reconventie nakoming (deugdelijke aflevering van de promotiefilm) en een verklaring voor recht dat de IE-rechten op de film aan haar toekomen. Eiser wordt veroordeeld tot afgifte van de promotiefilm en Sparkle tot betaling. [De kantonrechter oordeelt voorts dat de IE-rechten aan eiser toekomen nu niet van afwijkende afspraken is gebleken](#). Resultaat hiervan is dat Sparkle het filmpje alleen in de afgeronde, integrale en volledige vorm mag gebruiken en voor ieder ander gebruik schriftelijke toestemming dient verkrijgen van Eiser.

Proceskosten auteursrechtzaken

Dat volledige proceskosten al niet altijd meer de norm zijn, beschreven wij al in een eerder artikel over [indicatietarieven in octrooizaken](#). In een groot deel van de IE-zaken worden maar gedeelten van de reële proceskosten vergoed. Met een beroep op de indicatietarieven werden o.a. in de volgende zaken succesvol veel lagere kosten opgelegd: [Philips shaver](#), en [inbreukmakende vakantiehuisjes](#). In een andere zaak werd simpelweg geoordeeld dat een proceskostenveroordeling van €13.000, bij een vordering van €426, in het licht van het betrokken belang buitensporig is. Waarna [gevorderde volledige proceskostenveroordeling werd afgewezen](#).

Naburige rechten

Sena behartigt de belangen van uitvoerend kunstenaars en producenten met betrekking tot de uitoefening en handhaving van hun naburige rechten. Onderdeel van haar taak is op grond van artikel 15 Wet op de naburige rechten (hierna: Wnr) de inning en repartitie van de

billijke vergoeding die de uitvoerende kunstenaars en producenten ingevolge artikel 7 Wnr toekomt. AMP is een phonogrammen-producent die is aangesloten bij Sena. AMP c.s. vorderen in deze procedure een bevel aan Sena om de aan hen toekomende naburige recht vergoedingen te betalen.

De Hoge Raad oordeelt anders dan het hof [dat artikel 15 WNR aan Sena niet slechts de exclusieve bevoegdheid geeft tot de inning en verdeling van de billijke vergoedingen, maar ook tot het vaststellen van de hoogte daarvan](#). De billijke vergoeding moet worden gedeeld tussen de uitvoerend kunstenaars en producenten.

Het Hof van Justitie boog zich afgelopen jaar over een vraag over artikel 8 van de verhuurrichtlijn (2006/115/EG). Deze richtlijn geeft auteurs, uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogrammen het recht op een billijke vergoeding die verschuldigd is door de gebruiker. Van dit recht kan géén afstand worden gedaan.

De omzetting van deze richtlijn in Ierland bevatte eisen aan de geografische locatie van de uitvoerend kunstenaar, die zich moest bevinden in een aangewezen geografisch gebied (EER). [Het Hof van Justitie bepaalt dat de eis van geografische locatie niet geldig is](#).

Het HvJEU oordeelt dat dit niet kan worden afgeleid uit de formulering van de richtlijn, maar wel uit de context en doelstellingen (tegen het licht van internationale verdragen op het gebied van naburige rechten). Interpretatie zal dus aan moeten sluiten bij die internationale verdragen. Hieruit volgt dat de richtlijn geen discriminatie op grond van nationaliteit toestaat.

Op grond van de territoriale reikwijdte van het unierecht betekent dit dat het recht op een billijke vergoeding en het recht van een uitvoerende kunstenaar op een deel daarvan betrekking heeft op elke situatie waarin het gebruik van het fonogram plaatsvindt op het grondgebied van de EU. Voor het activeren van het recht ligt de focus immers op het gebruik van het fonogram in plaats van op de persoon van de uitvoerende kunstenaar.

Productvormgeving

Modellenrecht - nieuwheid en eigen karakter

In een zaak over de Livorno stoelen van de Kwantum werden alle vorderingen afgewezen. [De stoel van eiser voldeed niet aan het 'nieuwheidsvereiste'](#) van artikel 3.1 jo. 3.3(1) BVIE, omdat er eerder identieke modellen aan het publiek beschikbaar waren gesteld. Ook vorderingen op grond van auteursrecht werden afgewezen wegens gebrek aan eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker. Ook het laatste redmiddel van de slaafse nabootsing kon de eiser niet redden omdat de stoel voor de gemiddelde consument geen eigen gezicht in de markt had.

Beter verliep het voor de eiser in de zaak tussen meubelbedrijf De Spieghele en Decor Wonen. In die zaak werden meubelserie en een eetkamerstoel aangemerkt als inbreukmakende producten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter [weken de Blackbone-modellen van de Spieghele wegens hun specifieke en karakteristieke kenmerken voldoende af van het vormgevingserfgoed](#). Daarom werd de 'nieuwheid' en het 'eigen karakter' van de Blackbone-modellen aangenomen. De meubels van de Black Goldserie van Decor Wonen weken onvoldoende af van die van de Blackbone-serie, waardoor er sprake was van een modelinbreuk. En de Pippa-stoel vond de rechter voldoende creatief en oorspronkelijk om voor auteursrechtelijke bescherming te kwalificeren. Er waren duidelijke verschillen met eerdere stoelen en er was een eigen invulling gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode. Dat de totaalindrukken van de Flower-stoel van Decor Wonen en van de Pippa-stoel sterk overeenkwamen, werd niet bestreden. Door de voorzieningenrechter werd daarom een auteursrechtinbreuk aangenomen.

De voorzieningenrechter wees een [stakingsbevel voor de gehele Europese Unie](#) toe in een modelrechtelijk geschil tussen Gartneriet en Ovata over een plantenpot. Gartneriet brengt de Lundager Pot op de markt die als Gemeenschapsmodel is geregistreerd. Ovata bracht de Porto Pot op de markt. Geoordeeld werd dat deze inbreuk maakt op het Lundager model. Het verweer van Ovata dat de Lundager-pot geen eigen karakter zou hebben ten opzichte van het

"Umfeld", slaagde niet: de Lundager-pot gaf de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk dan het vormgevingserfgoed en de Lundager-stijl bestond nog niet. Hoewel sierpotten vaker een glazuurlaag hebben, kan die glazuurlaag op verschillende manieren worden toegepast waarmee een bepaald ontwerp kan worden gemaakt.



De rechter oordeelde dat een ontwerper van deze potten een grote mate van ontwerpvrijheid heeft, waardoor de potten een grotere beschermingsomvang hebben. Daarnaast achtte de voorzieningenrechter de afstand tussen het Lundager-model en het vormgevingserfgoed groter dan de afstand tussen het Lundager-model en de Porto Pot. Voor een geïnformeerde gebruiker gaf de Porto Pot eenzelfde algemene indruk als het model.

Belang auteursrecht naast modellenrecht

Uit meerdere uitspraken blijkt dat een vordering gebaseerd op auteursrecht naast een vordering gebaseerd op modellenrecht een belangrijke escape kan zijn. In de eerste uitspraak wordt daarnaast benadrukt dat deze vorderingen niet (altijd) volledig overlappen, waardoor beide gelijktijdig toewijsbaar kunnen zijn.

In tegenstelling tot de rechtbank oordeelde het hof Den Haag dat [speelgoedproducent Spin Master wél belang had bij de toewijzing van het verbod op auteursrechtinbreuk](#). Toewijzing van dit verbod zou niet volledig overlappen met de andere door de rechtbank toegewezen verboden, zoals het verbod op modellenrecht- en merkinbreuk. Deze veroordeling leidde er ook toe dat het hof de in het ongelijk gestelde partij alsnog in de proceskosten veroordeelde ten aanzien van de procedure in eerste aanleg.

Een zaak die een mooi beeld geeft van de functie van verschillende IE-rechten, is die van palletkachel Wendy. De voorzieningenrechter oordeelde in deze zaak dat deze palletkachel [inbreuk maakte op het auteursrecht, het niet](#)

[ingeschreven modellenrecht en het merkrecht](#) van Nordic Fire.

In een strijd over de vormgeving van afwasborstels in de vorm van poppen met haren moest de rechtbank zich eerst buigen over de geldigheid van de modellen van de eiser Casa Vigar. De in reconventie ingeroepen nietigheid werd afgewezen en de geldigheid van de modellen werd dus aangenomen. Bij de beoordeling van de gestelde inbreuk kwam het volgens de rechtbank aan op [vergelijking tussen de modellen zoals deze zijn gedeponeerd, met geringe beschermingsomvang](#), en de Edco-borstels. Daarbij werd uitgegaan van de totaalindruk van de individueel beschouwde Edco-borstels, afgezet tegen de modellen.



In de vergelijking van de producten van Edco met de modelregistraties komt de rechtbank voor enkele Edco-borstels tot toewijzing van de vorderingen. Kennelijk is pas tijdens de comparitie van partijen ook nog een beroep gedaan op auteursrechtelijke bescherming. Daarvoor krijgt de eiser een veeg uit de pan omdat zij kennelijk de aanspraak op auteursrecht op geen enkele manier heeft geconcretiseerd.

In een kort geding over namaak en misleidende/vergelijkende reclame over inbouw UV-stralers bestemd voor badkamers werden de vorderingen op grond van de modelinschrijving afgewezen. De inschrijving was [niet meer dan een rechthoek en er was onvoldoende afstand tot het vormgevingserfgoed](#). Als het modelrecht toch geldig zou zijn, dan is er geen sprake van inbreuk. Ook van slaafse nabootsing is geen sprake omdat niet gebleken is dat de producten van eiseres een eigen gezicht op de markt hebben en omdat de producten van gedaagden voldoende afstand houden. Een veroordeling volgt wel op grond van auteursrechtinbreuk op

handleidingen en oneerlijke mededinging en misleidende/vergelijkende reclame.

Auteursrecht en productvormgeving

Het hof bekrachtigt in de zaak tussen Borek en Tribù het eerdere vonnis van de rechtbank. De [overeenstemming tussen de totaalindruk van de Collin-stoel van Borek en van de Natal Alu-stoel van Tribù was dusdanig groot dat er sprake was van een inbreuk door Borek op het auteursrecht van Tribù](#). Het hof benadrukte met verwijzing naar meerdere HvJEU-uitspraken dat het auteursrechtelijke werkbegrip een binnen de EU geharmoniseerd begrip is (in lijn met HvJ Cofemel). Het hof meende dat het geheel van vormgevingselementen van de Natal Alu-stoel het resultaat was van vrije, creatieve keuzes en een persoonlijk stempel bevatte. Hoewel de stoel van Tribù pas in 2010 is geïntroduceerd, kwam haar ten aanzien van bepaalde elementen wel oudere rechten toe. Dit omdat deze al in door Tribù ontwikkelde "voorgangers" van deze stoel waren geïntroduceerd. Ook interessant aan deze uitspraak is, is dat er een *algemeen EU-breed verbod* is opgelegd.

Ondanks de beperkte beschermingsomvang van de Parka van Krakatau, omdat dit soort parka's gangbaar zijn op de markt, nam het hof Arnhem-Leeuwarden hier toch aan dat er sprake was van een auteursrechtinbreuk door The Sting met de parka 'District Foxy'. [De totaalindrukken van de twee parka's stemden in grote mate overeen en de enkele verschillen konden de grote gelijkenis onvoldoende wegnemen](#). Het verweer van The Sting dat hun parka een doorontwikkeling was van eerdere ontwerpen slaagde niet. Het hof oordeelde dat HvJ Cofemel geen strengere werktoets met zich meebrengt in Nederland. Ook in deze zaak werd aangenomen dat een eigen eerder model de originaliteit niet schaadde.

In deze uitspraak vlogen Philips en LIDL elkaar in de haren over het ontwerp van scheerapparaten. De rechtbank Oost-Brabant concludeerde dat de Philips shaver, ondanks het feit dat het uit niet beschermde losse elementen bestond, toch auteursrechtelijke bescherming genoot. Dit omdat de [selectie van elementen van de Philipsshaver wel het persoonlijke stempel van de maker draagt](#). Ook het feit dat het ontwerp

binnen een bepaalde mode, stijl of trend valt, betekent nog niet dat er geen sprake kan zijn van auteursrechtelijke bescherming (zie ook HR Hauck/Stokke). De rechtbank oordeelde dat de totaalindrukken van de Lidl-shaver en de Philips-shaver zodanig van elkaar verschilden dat er zowel met betrekking tot het werk zelf als in het promotiemateriaal geen sprake was van een auteursrechtinbreuk. Waar de Philips-shaver een meer luxe en elegante uitstraling had, had de Lidl-shaver volgens de rechtbank een meer robuuste uitstraling.

Dan een geschil over een [enorme strandstoel](#). De rechtbank achtte het totaalbeeld van de strandstoel van Je Zusje, aanwezig op een festival, onvoldoende verschillend van de StrandstoelXXL van Studio IDM. De gelijkenissen in de extreme breedte en de toevoeging van een kenmerkend trappetje waren voor de rechter opvallender dan de afwijkende houtsoort en de gebruikte bouten. Ook de afwijkende print van het doek achtte de kantonrechter niet bepalend voor de vormgeving.



Technische bepaaldheid – modellenrecht en auteursrecht

Het HvJEU oordeelde in een geschil tussen twee fabrikanten van vouwfietsen - Brompton Bicycle en CHEDECH - dat [auteursrechtelijke bescherming op grond van artikel 2 t/m 5 van Auteursrechtrichtlijn ook mogelijk is voor producten met een verschijningsvorm die \(gedeeltelijk\) noodzakelijk is voor een bepaald technisch resultaat](#). Het is dan aan de nationale rechter om te beoordelen of een product wel een 'oorspronkelijk werk' is als gevolg van creatieve keuzes van de auteur. Producten met een verschijningsvorm die alleen wordt bepaald door de technische functie worden immers niet auteursrechtelijk beschermd. De nationale rechter moet hierbij rekening houden met alle relevante elementen van de zaak, zoals die bestonden op het moment van ontwerpen. Zo moet het bestaan

van een eerder (inmiddels vervallen) octrooi alleen in aanmerking worden genomen voor zover dit element kan aantonen op grond van welke overwegingen is gekozen voor een bepaalde verschijningsvorm.

Het Gerecht EU oordeelde dat het EUIPO [te-recht de ongeldigheid heeft uitgesproken van de modelregistratie van een waterballonvuller](#).

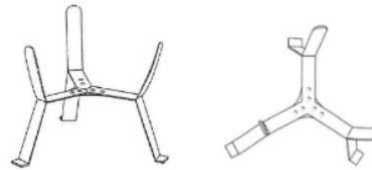


Alle elementen van de visuele verschijningsvorm van de waterballonvuller vervulden een technische functie. Op grond van artikel 8(1) verordening nr. 6/2002 verdient een product waarvan de uiterlijke kenmerken uitsluitend door technische functie zijn bepaald geen modelrechtelijke bescherming. Het Gerecht verwees hierbij naar het DOCERAM-arrest van het HvJEU, waarin werd geoordeeld dat het feit dat er technische alternatieven zijn niet betekent dat een model qua uiterlijk niet technisch is bepaald. Om te bepalen of artikel 8(1) van toepassing is, moeten alle objectieve omstandigheden worden meegewogen. Hieronder viel naar oordeel van het Gerecht EU wel de octrooiaanvraag voor hetzelfde voortbrengsel, maar niet een subjectieve getuigenverklaring.

In een zaak over modellenrechten op opzetkammen zette het hof Den Haag, na een afwijzing op grond van het ontbreken van een spoedeisend belang, uiteen dat een inhoudelijke beoordeling ook tot afwijzing van de vorderingen geleid zou hebben. Ook hier wordt bepaald dat het model van eiser uitsluitend technisch werd bepaald in de zin van artikel 8(1) van verordening nr. 6/2002. Voor zover aangenomen zou worden dat er wel ruimte was voor esthetische overwegingen bij het ontwerp, oordeelde het hof dat het model onvoldoende eigen karakter bezat. [De gemiddelde gebruiker let zeker op de details, maar niet op minieme verschillen](#). Tot slot oordeelde het hof dat er geen sprake was van slaafse nabootsing: ondanks de bekendheid van de opzetkammen en het grote

marktaandeel van Wahl, hadden de opzetkammen van Wahl geen eigen gezicht op de markt.

Op grond van modelinbreuk oordeelde de rechtbank in een bodemprocedure dat de standaard voor een "kamado" (keramische barbecue) [niet uitsluitend werd bepaald door een technische functie of bepaald kenmerk](#).



Zowel het ingeschreven als het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel achtte de rechtbank rechtsgeldig omdat Global niet langer dan 12 maanden voor de eerste openbaarmaking het product met deze vormgeving had aangeboden. Het eigen karakter van een model moet aan de hand van één of meer individueel beschouwde oudere modellen worden bepaald en vanwege een aantal verschillen was volgens de rechtbank (net) aan dit vereiste voldaan. De afstand tussen het Gemeenschapsmodel en het vormgevingserfgoed was niet erg groot, maar er was volgens de rechtbank wel sprake van een beperkt eigen karakter. Ondanks de beperkte beschermingsomvang was er toch sprake van modelinbreuk. De barbecuestandaard van Outtrade was identiek aan het Gemeenschapsmodel.

Auteursrecht op bouwkundige objecten

We beginnen met [twee tiny houses die grote gelijkenissen vertonen](#). De Heijmans One is naar het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant een ontwerp van een woning waar auteursrechten op rusten. Interessant is dat hier wordt verwezen naar het belangrijke en relatief nieuwe [4 Jaargetijden](#)-arrest uit 2019. De Eco-One maakt volgens de rechtbank een gelijke totaalindruk als de Heijmans One. Van belang is ook dat er een verbod wordt opgelegd voor heel Europa, onder verwijzing naar het feit dat de werktoets geacht wordt Europees geharmoniseerd te zijn. De voorzieningenrechter gaat er daarom van uit dat er in het recht van de andere EU-landen geen strengere maatstaven worden aangelegd dan naar Nederlands recht.



Achtteraanzicht 1 Heijmans ONE



Achtteraanzicht 1 Eco-One

Tot een gelijksoortige conclusie kwam de rechtbank Gelderland in [een geschil over gelijkende vakantiehuisjes](#). Ook in deze zaak werd een Europees verbod op inbreuk opgelegd.

Ook op bouwtekeningen rusten auteursrechten. De rechtbank Noord-Nederland bepaalde dat de bouwer van een huis een schadevergoeding moest betalen aan de ontwerper van het huis. De reden hiervoor was dat de [ontwerper het huis wel had ontworpen maar nooit de opdracht](#) had gekregen het te bouwen. Zonder dat er nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de bouwer het huis vervolgens laten bouwen door een derde. Overigens viel de vergoeding van €1.000 veel lager uit dan de geëiste €35.000.

Slaafse nabootsing

De Vitra/Kwantum uitspraak van het Hof Den Haag is een heel uitgebreid arrest, waarvan hier slechts een beperkt deel is weergegeven. Naast slaafse nabootsing speelt hier internationaal privaatrecht een grote rol. Kort gezegd kent Amerika naar geldend recht, naar aanleiding van veranderende rechtspraak, intussen wel auteursrechtelijke bescherming op de stoelen waar het in dit geschil om gaat. Dit is van belang om ook in Nederland dit recht in te kunnen roepen in een inbreukprocedure, dit in verband met de materiële reciprociteitsregel van artikel 2 lid 7 Berner Conventie. Het hof oordeelde dat [vanaf 22 maart 2017 voldaan is aan de eis van materiële reciprociteit, waardoor de stoel in Nederland en België vanaf die datum in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming](#). In de VS werd de stoel immers gezien als 'werk van toegepaste kunst'. Ook artikel 7 lid 8 BC staat hier niet aan in de weg. Vervolgens moet de inbreuk aan Nederlands recht getoetst worden. Het hof concludeert dat Kwantum met de Paris-stoel inbreuk maakt op het auteursrecht van Vitra. Daarnaast is sprake van slaafse nabootsing. Het gaat om haast identieke

nabootsing; kenmerkende aspecten zoals de vorm van de zitkuip en het onderstel zijn bijna 1-op-1 overgenomen. Volgens het hof bestaat daarom het gevaar voor nodeloze verwarring bij het publiek. Volgt verbod wegens auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing in Nederland en België.

Databankenrecht

In deze zaak komt de ontwikkelaar van hardloopschema's een klantenbestand tegen in de mede door hem opgerichte B.V. Team 10. Team 10 zou inbreuk maken op zijn databanken- dan wel auteursrechten op hardloopschema's en klantenbestand. Het hof Amsterdam neemt geen auteursrechtinbreuk aan op methode voor hardlooptraining, omdat onvoldoende is onderbouwd in hoeverre het maken van de methode creatieve keuzes heeft geleverd en waaruit het persoonlijk stempel blijkt. Om dezelfde reden kan niet worden aangenomen dat het klantenbestand auteursrechtelijke bescherming geniet als databank in de zin auteurswet (artikel 10 lid 3 Aw). Ten aanzien van het klantenbestand wordt tevens de [bescherming onder het "sui generis" databankenrecht niet aangenomen](#). De door appellant gestelde substantiële investering zag volgens het hof niet op het creëren van de databank, maar eerder op het werven van meer klanten. Hiermee is het klantenbestand slechts een afgeleide van het doel van de investering.

Octrooirecht

Proceskosten octrooizaken ook gemaximeerd

Om nu ook voor octrooizaken een bepaalde zekerheid te creëren voor procespartijen, gelden per 1 september 2020 ook [indicatietarieven voor octrooizaken](#). Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande regelingen over proceskosten in zaken over IE. Meer hierover kunt u lezen op onze [website](#).

Geen octrooi voor planten (en dieren) die door biologische processen zijn ontstaan

In de Europese Unie kan geen octrooi meer worden verkregen voor planten (en dieren) die uitsluitend door middel van essentieel biologische processen, zoals kruising en selectie, zijn ontstaan. Dat heeft het hoogste orgaan van het

Europees Octrooibureau, de Grote Kamer van Beroep (de Enlarged Board of Appeal), op 14 mei 2020 in de "Pepper"-case beslist. Klik op het [perscommuniqué](#) of de [volledige beslissing](#) van de Enlarged Board of Appeal. Verdere informatie vindt u ook op onze [website](#).

Geen octrooi-inbreuk

In het kort geding heeft de [Rechtbank Den Haag op 6 oktober 2020 in de zaak Ciel & Terre \(hierna C&T\) tegen ProFloating](#) geoordeeld dat er geen sprake was van een inbreuk op het octrooi van C&T. C&T is een onderneming die – onder meer – drijvende installaties voor zonnepanelen ontwikkelt en verkoopt.

C&T is houdster van het Europese octrooi EP 3 336 447 B1 (hierna: EP 447 of het octrooi), getiteld "*dispositif support de panneau*" ("*steuninrichting voor panelen*"). EP 447 claimt een drijvende installatie met een slimme modulaire opbouw die meerdere voordelen biedt. De installatie omvat zonnepanelen en een modulair ondersteuningssysteem. Het ondersteuningssysteem is samengesteld uit holle kunststoffen drijfelementen, die met behulp van bevestigingsmiddelen onderling zijn verbonden tot een skelet. Het systeem is opgebouwd uit twee typen drijfelementen. Er zijn steuninrichtingen, die aan hun bovenzijden de zonnepanelen kunnen dragen, en verbindingselementen om de steuninrichtingen onderling te verbinden.



ProFloating biedt drijvende installaties voor zonnepanelen aan onder de naam FLOTAR, onder andere in Nederland. C&T stelt zich op het standpunt dat ProFloating inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP447 door equivalentie. Met vervanging van een beperkt aantal van de drijvende verbindingselementen door niet-drijvende verbindingselementen blijft de nieuwe configuratie volgens C&T nog steeds in hoofdzaak dezelfde functie vervullen, met in hoofdzaak dezelfde middelen en het zelfde resultaat.

C&T vordert dan ook een inbreukverbod met nevenvorderingen. De voorzieningenrechter geeft aan dat het octrooi ziet op een modulaire drijvende installatie voor zonnepanelen, dat is opgebouwd uit een tweetal drijvende elementen: steuninrichtingen en verbindingselementen. Uit de conclusies, behorende bij het octrooi, blijkt duidelijk dat de octrooihouder voor ogen had dat alle steunelementen en alle verbindingselementen zelfstandig drijvend zouden zijn en zodoende aan het drijfvermogen van het geheel zouden bijdragen. In dit verband is tevens van belang dat duidelijk blijkt dat het verbindingselement, dat de afstand tussen de rijen verzorgt, zelfstandig dient te drijven. De kenmerken "drijven" van "elk" verbindingselement kan, anders dan C&T stelt, volgens de rechter dus niet worden weg geïnterpreteerd. Daarvoor laten de bewoordingen in de conclusies van het octrooi geen ruimte, gelezen in samenhang met de gedachte achter het voorschrift dat alle elementen moeten drijven. Onder toepassing van de bij equivalentie gehanteerde *function-way-result toets*, is zowel de functie, de weg/wijze als het resultaat van het niet-drijvende verbindingselement anders. De rechtbank komt tot de conclusie dat ProFloating voorshands geen inbreuk maakt op het octrooi van C&T op basis van equivalentie. C&T stelt zich tevens op het standpunt dat ProFloating nog steeds letterlijke (in)directe inbreuk kan maken. Echter, ook daarvan is volgens de voorzieningenrechter geen sprake. De voorzieningenrechter wijst de vordering van C&T dan ook af.

In de zaak [DTS tegen Samsung heeft de rechtbank geoordeeld dat het Nederlands deel van haar octrooi nietig is vanwege de toegevoegde materie](#). DTS legt zich – onder meer – toe op het technisch en commercieel exploiteren van de intellectuele eigendomsrechten die zij overgedragen heeft gekregen van Ward Participations B.V. (hierna: Ward). Samsung c.s. zijn actief op het gebied van computers, software, elektronische en telecommunicatieapparatuur. DTS is houdster van Europees octrooi EP 3 229 099 (hierna: 'EP 099') en van Europees octrooi EP 1 634 140 (hierna: 'EP 140' en, samen met EP 099, 'de octrooien'). Beide octrooien hebben volgens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse tekst) betrekking op *een 'method and system for performing a transaction and for*

performing a verification of legitimate access to, or use of digital data' en hebben gelding voor o.a. Nederland. EP 140 is verleend op basis van een PCT-aanvraag en is gepubliceerd als WO 2004/111752 (hierna: 'WO 752'). EP 099 is verleend op een van EP 140 afgesplitste aanvraag. DTS heeft EP 099 en EP 140, na verlening daarvan, overgedragen gekregen van Ward. DTS vordert o.a. om Samsung c.s. het maken van inbreuk op EP 099 en EP 140 in Nederland en de overige gedesigneerde landen te verbieden en om Samsung c.s. te gebieden een terugroepactie te organiseren, de in voorraad gehouden en teruggeroepen inbreukmakende producten te vernietigen, de door DTS geleden en nog te lijden schade te vergoeden of de genoten winst af te dragen. Aan deze vorderingen legt DTS ten grondslag dat de functionaliteit van alle mobiele telefoons, tablets en smartwatches die Samsung c.s. in Nederland en in de andere gedesigneerde landen – kort gezegd – produceren en verhandelen, direct dan wel indirect, inbreuk maken op EP 099 en EP 140.

Samsung c.s. voeren gemotiveerd verweer en vorderen in reconventie dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het Nederlandse deel van EP 099 en het Nederlandse deel van EP 140 vernietigt en DTS veroordeelt in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

De rechtbank buigt zich eerst over de geldigheid van EP 099 en EP 140. Samsung c.s. bestrijden de geldigheid van deze octrooien met verschillende argumenten. Eén daarvan is dat de materie van EP 099 en EP 140, meer in het bijzonder die van een aantal deelkenmerken die de onafhankelijke werkwijzeconclusies, de onafhankelijke systeemconclusies en de onafhankelijke voortbrengselconclusies tijdens de verleningsprocedure ontoelaatbaar is uitgebreid.

Van ontoelaatbaar toegevoegde materie in een conclusie is sprake, indien de gemiddelde vakman, die gebruik maakt van zijn algemene vak kennis, wordt geconfronteerd met informatie in een conclusie die niet direct en ondubbelzinnig, expliciet dan wel impliciet, is af te leiden uit de oorspronkelijk ingediende aanvraag. Bij de beantwoording van de vraag of van een dergelijke situatie sprake is, moet de oorspronkelijk ingediende aanvraag als geheel in aanmerking

worden genomen. De rechtbank oordeelt dat het Nederlandse deel van de octrooien nietig is vanwege de toegevoegde materie en schorst de zaak in afwachting van het oordeel over nietigheid van bevoegde rechters over de buitenlandse delen.

Ook in de zaak [Sisvel tegen Xiaomi](#) heeft de rechtbank Den Haag op 4 november 2020 in een tussenvonnissen geoordeeld dat er geen sprake was van een octrooi-inbreuk. De Sisvelgroep beheert een uitgebreide octrooiportefeuille met octrooien van haarzelf en derden op – onder meer – het gebied van draadloze communicatie.

Sisvel is houdster van het Europees octrooi EP 2 139 272 (hierna: EP 272 of het octrooi). Het octrooi heeft blijkens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse tekst), betrekking op een *'Method and system for attaching a mobile equipment to a wireless communication network'* en heeft gelding voor – onder meer – Nederland. Tegen de verlening van EP 272 is geen oppositie ingesteld. Sisvel heeft EP 272 (na verlening) overgedragen gekregen van Nokia Corporation (hierna: Nokia), inclusief het recht om schadevergoeding te eisen voor lopende en reeds gepleegde inbreuken.

Sisvel stelt zich op het standpunt dat een deel van de conclusies van EP 272 zijn geïncorporeerd in de LTE-standaard. De mobiele telefoons die Xiaomi c.s. – onder meer in Nederland – op de markt brengen, zijn 'LTE-compatible'; Xiaomi c.s. passen die standaard toe. Xiaomi c.s. maken met de verhandeling van die mobiele telefoons dus (direct dan wel indirect, dan wel door equivalentie) inbreuk op de desbetreffende conclusies van het octrooi. Ook, dan wel in ieder geval, handelen zij onrechtmatig jegens Sisvel.

Xiaomi c.s. bestrijden de geldigheid van de door Sisvel ingeroepen conclusies 1, 7 en 8, omdat deze toegevoegde materie bevatten en valt de geldigheid van alle door Sisvel ingeroepen conclusies aan, omdat deze nieuwigheid ontberen en niet inventief zijn. Xiaomi c.s. verwerpen zich voorts met de stelling dat niet alle kenmerken van de door Sisvel ingeroepen conclusies in de LTE-standaard zijn opgenomen (en het octrooi dus niet standaard essentieel is), zodat

toepassing van die standaard in de mobiele telefoons die zij in Nederland op de markt brengt, niet meebrengt dat zij inbreuk maakt op het octrooi. Tot slot betogen Xiaomi c.s. bij wijze van verweer dat Sisvel de aan het aanmelden van een octrooi als standaard-essentieel voor de LTE-standaard verbonden contractuele en mededingingsrechtelijke verplichtingen niet is nagekomen (het FRAND-verweer).

De rechtbank is van oordeel dat van inbreuk door Xiaomi geen sprake is, direct noch indirect. Sisvel betoogt nog dat, zelfs als moet worden aangenomen dat de mobiele telefoons van Xiaomi niet voldoen aan de letterlijke omschrijving van de door Sisvel ingeroepen conclusies, Xiaomi c.s. niettemin inbreuk maken, omdat in ieder geval sprake is van equivalentie van de door Xiaomi verhandelde mobiele telefoons met de door het octrooi beschermde uitvinding. Hierin volgt de rechtbank Sisvel evenmin. Sisvel heeft haar betoog dat sprake is van equivalentie bij de dagvaarding niet onderbouwd. Zij heeft enkel bloot gesteld dat de mobiele telefoons van Xiaomi in wezen dezelfde functie vervullen op in wezen dezelfde wijze en met in wezen hetzelfde resultaat. Dat is onvoldoende. De procedure die wordt 'getriggerd' door het verzoek van de mobiele telefoon om een communicatiekanaalprocedure op te zetten, in het netwerk van het octrooi gebeurt op een duidelijk andere wijze dan in het netwerk van de LTE-standaard. Er zijn meer, andere en te onderscheiden netwerkelementen bij betrokken. Van 'vervullen op in wezen dezelfde wijze' is dus geen sprake.

Vernietiging octrooi wegens gebrek aan inventiviteit

Ook dit jaar zijn een aantal octrooien vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. Hieronder zullen een paar van deze uitspraken worden behandeld.

[Zo werd het octrooi van Biolitec in de zaak tegen Tobrix door de rechtbank Den Haag in haar uitspraak van 15 april 2020 vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit.](#) Biolitec produceert en ontwikkelt medische lasersystemen en optische vezels. Biolitec is houdster van octrooi EP 2 620 119 B1 (hierna: EP 119 of het octrooi), dat betrekking heeft op een 'Endoluminal laser ablation device for treating veins'. Tobrix exploiteert

een groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden. Tobrix produceert en verhandelt – onder meer – twee soorten radiaal *fibers* (radiaal vezels), te weten de TXMF600R en de TXMF400R. Biolitec heeft Tobrix in rechte betrokken omdat volgens Biolitec Tobrix met de productie en verhandeling van de radiaal fibers inbreuk maakt op (het Nederlandse deel van) EP 119 en vordert onder andere Tobrix te verbieden om betrokken te zijn bij de (in)directe inbreuk. Tobrix betoogt voorts dat EP 119 nietig is, primair omdat EP 119 nieuwheid ontbeert en subsidiair omdat het octrooi niet inventief is en vordert dan ook in reconventie om het Nederlandse deel van EP119 te vernietigen. Tobrix slaagt in haar verweer en de reconventionele vordering wordt toegewezen. Het octrooi bleek niet inventief omdat er onder meer sprake was van een eerder octrooi US 400 en een op 1 juli 1990 door A. Heinze en co-auteurs gepubliceerd artikel. Ook de hulpverzoeken en afhankelijke conclusies werden niet inventief geoordeeld.

Ook de [Amerikaanse onderneming Tinnus heeft op een vergelijkbare wijze het Nederlandse deel van haar octrooi als sneeuw voor de zon zien verdwijnen](#) in haar zaak tegen Koopman (rechtbank Den Haag 9 december 2020). Tinnus is houder van het octrooi EP 3 005 948 B1 (hierna: EP 948 of het octrooi) en heeft een licentie verstrekt aan Zuru voor de toepassing van EP 948 voor een speelgoedproduct waarmee waterballonnen gevuld kunnen worden, met de merknaam 'Bunch O' Balloons'. Koopman is een in Nederland gevestigd internationaal handelsbedrijf, dat zich toelegt op de import en export van non-food consumentenartikelen waaronder speelgoed en dus ook waterballonvullers (hierna: Koopman Product).



Tinnus stelt zich op het standpunt dat Koopman door het invoeren, te koop aanbieden, verkopen en daarvoor in voorraad houden van het Koopman Product directe inbreuk maakt, en in de toekomst dreigt te maken, op het octrooi EP 948. Het Koopman Product beantwoordt aan alle kenmerken van die conclusies. Voor zover het Koopman Product niet letterlijk aan alle kenmerken van die conclusies zou beantwoorden, is er volgens Tinnus sprake van een equivalente inbreuk. Subsidiar zou er sprake zijn van een indirecte inbreuk. Koopman verweert zich en stelt tevens een reconventionele vordering in waarbij Koopman onder andere de vernietiging vordert van het octrooi EP 948. Koopman legt aan deze vordering ten grondslag dat EP 948 nietig is, omdat het octrooi niet nieuw is (mede omdat de ingeroepen prioriteit niet geldig is), niet inventief is en, subsidiar, niet nawerkbaar is. Ook als sprake is van een geldig octrooi, valt het Koopman Product niet onder de beschermingsomvang daarvan. De rechtbank volgt dit betoog. De rechtbank oordeelt dat EP 948, ook in aangepaste vorm, niet in stand kan blijven wegens een gebrek aan inventiviteit. Daarbij heeft met name een Amerikaans Octrooi (US 309) 'System, method and apparatus for balloon and toy filler, kit, and stand' voor Tinnus roet in het eten gegoooid. Het octrooi bleek dus achteraf een lege luchtballon.

Een octrooi van Barco onderging hetzelfde lot in de zaak [Barco NV tegen Delta Electronics](#). Barco is een wereldwijd opererende onderneming die onder meer presentatiehulpmiddelen, beeldschermen en streamingapparatuur op de markt brengt. Barco is houdster van Europees octrooi EP 2 756 668 B1 (hierna ook: EP 668 of het octrooi) voor een "*Electronic tool and methods for meetings*". De technologie van het octrooi wordt toegepast in een presentatiesysteem dat Barco onder de naam 'ClickShare' op de markt brengt. Het presentatiesysteem van Barco maakt het voor deelnemers aan een vergadering mogelijk om beeldmateriaal en informatie op hun computer te delen met andere deelnemers aan de vergadering via een centraal presentatiescherm in de vergaderruimte (hierna: ClickShare of de ClickShare-producten). Delta NL en Delta INC maken onderdeel uit van het Delta-concern dat zich wereldwijd bezig houdt met de ontwikkeling, productie en handel in

elektronische en elektrische systemen en apparaten, onder andere onder de naam Vivitek. Delta brengt (via Delta NL) sinds augustus 2017 onder de naam 'NovoConnect' onderdelen van een presentatiesysteem voor vergaderingen op de Europese markt (hierna: NovoConnect). Net als het ClickShare-systeem van Barco, maakt NovoConnect het voor deelnemers aan een vergadering mogelijk om beeldmateriaal en informatie op hun computer te delen met andere deelnemers aan de vergadering via een centraal presentatiescherm in de vergaderruimte. Volgens Barco maakt Delta met NovoConnect (in)directe inbreuk op haar octrooi. Barco vordert dan ook een verbod op inbreuk op EP 668. Volgens Delta is er echter geen sprake van octrooi-inbreuk, niet alleen omdat geen sprake is van toepassing van alle maatregelen uit de conclusies, maar ook omdat sprake is van een nietig octrooi. Daarnaast stelt Delta een reconventionele vordering in, inhoudende de vernietiging van het Nederlandse deel van het Octrooi van Barco. Volgens Delta zijn de conclusies van EP 668 niet nieuw, althans niet inventief. De conclusies van EP 668 zouden wegens al oudere op de markt gebrachte systemen niet nieuw, althans niet inventief zijn. De rechtbank oordeelt dat het oudere systeem de kenmerken van de conclusie 1 van EP 668 al heeft geopenbaard. De vorderingen van Barco worden dan ook afgewezen en de rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van EP 668.

Het octrooi van Asetek voor een waterkoelings-systeem voor pc's ging op dezelfde manier onderuit. De rechtbank heeft in eerste aanleg al geoordeeld dat het octrooi van Asetek EP 1 923 771 B1 (hierna: EP 771 of het octrooi) voor een 'Cooling system for a computer system' niet nieuw en inventief is. EP 771 ziet op een vloeistofkoelsysteem voor de centrale verwerkingseenheid van een computer. In het in conclusie 1 van het octrooi onder bescherming gestelde koelsysteem zijn de warmtewisselaar, het vloeistofreservoir en de pomp geïntegreerd in één element. Dit geïntegreerde element wordt geclaimd in combinatie met een radiator. Asetek vordert in deze zaak om Cooler Master te verbieden om inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 771. In reconventie vordert Cooler Master nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 771. De rechtbank heeft de

vorderingen van Asetek afgewezen en die van Cooler Master toegewezen. De rechtbank heeft het Nederlandse deel van EP 771 vernietigd. Volgens de rechtbank is EP 771 niet nieuw ten opzichte van het vóór de aanvraagdatum gepubliceerde gebruiksmodel CN 2610125Y ("Lin"), en is EP 771 niet inventief. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank in haar arrest op 14 mei 2019 bekrachtigd en daartoe overwogen dat [het octrooi niet nieuw is in het licht van de Silent Stream koeler die op Computex 2003 is getoond](#). Er waren twee foto's van de Silent Stream overgelegd, waarvan één een opstelling met een aquarium betreft. De gemiddelde vakman zou volgens het hof inzien dat deze opstelling een stunt is en dat de Silent Stream zonder aquarium zou worden geleverd. In cassatie wordt geklaagd tegen het oordeel van het hof dat Asetek niet voldoende gemotiveerd het standpunt van Cooler Master heeft betwist zijnde: dat de slangen die op foto 2 uit beeld verdwijnen, buiten beeld met elkaar verbonden door lussen zijn verbonden, en dat de opstelling met het aquarium op foto 1 een stunt betreft en de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de Silent Stream zonder aquarium wordt geleverd. De Hoge Raad overweegt dat de oordelen van het hof berusten op waarderingen van feitelijke aard en zijn, mede in het licht van het partijdebat en de foto's 1 en 2, niet onbegrijpelijk. [De klachten falen. De overige klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Het oordeel van het hof blijft dan ook in stand.](#)

In de zaak [Sisvel tegen Wiko, BBK en Oppo](#) oordeelt het Gerechtshof Den Haag op 27 mei 2020 dat het octrooi van Sisvel niet inventief is. Sisvel is houdster van het Europese octrooi EP 1 129 536 B1 (hierna: het octrooi of EP 536) met gelding in onder meer Nederland, voor: *'Data transmission in radio system'*. Sisvel heeft EP 536, inclusief de rechten om schadevergoeding te eisen voor lopende en reeds gepleegde inbreuken, van Nokia verkregen. Sisvel stelt zich op het standpunt dat Oppo, respectievelijk Wiko met verschillende typen van haar mobiele telefoons (hierna: de producten), in Nederland (in)direct inbreuk maakt of dreigt te maken op EP 536. Sisvel vordert onder andere dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Oppo en Wiko verbiedt inbreuk te maken op het Nederlandse deel van

EP 536. Aan haar vorderingen legt Sisvel voorts ten grondslag dat de producten voldoen aan de 3GPP-standaard, zodat zij daarom reeds moeten beschikken over een ontvanger met de in conclusie 8 van het Octrooi geclaimde kenmerken, dan wel, dat zij een wezenlijk bestanddeel vormen van het in conclusie 4 van het Octrooi geclaimde radio systeem. Oppo en Wikko voeren verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Sisvel. Daartoe voeren zij (althans Oppo, bij welk verweer BBK zich aansluit) onder meer aan dat zij geen inbreuk maken en dat het octrooi nietig is omdat het nieuwheid dan wel inventiviteit ontbeert ten opzichte van (onder meer) de GSM-standaard dan wel Eriksson. De rechtbank gaat hierin mee en oordeelt dat conclusies 4 en 8 van het octrooi niet inventief zijn, omdat het inventiviteit ontbeert ten opzichte van Eriksson dat enkele maanden voor de prioriteitsdatum is gepubliceerd.

Haviltex en octrooilicenties

[Ook in octrooilicenties speelt de Haviltex-formule regelmatig een grote rol. Zo ook in de zaak van Hof Den Haag 18 februari 2020 Pepsan tegen Bicycle Therapeutic.](#) De Pepsan vennootschappen zijn onderdeel van een Nederlands biotechnologiebedrijf dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling en het leveren van diensten op het gebied van peptides. De naam Pepsan verwijst naar de zogenoemde pepsanmethode, die is ontwikkeld door één van de oprichters van Pepsan. Eén van de resultaten van het onderzoek van Pepsan betreft de zogeheten CLIPS-technologie (CLIPS is een afkorting voor Chemical Linkage of Peptides onto Scaffolds). Dit is een techniek voor het produceren van producten met lineaire peptides waarin één of meerdere lussen zijn aangebracht. Voor de CLIPS-techniek en de daarmee te verkrijgen producten ('gelusteptides') heeft Pepsan Systems op 15 juni 2011 het Europese octrooi EP 1 597 585 betreffende een *"Method for selecting a candidate drug compound"* verkregen (hierna: EP 585 of het octrooi).

BT is een Engels commercieel biotechnologiebedrijf. BT is opgericht met het doel om met behulp van de door haar oprichtersontwikkelde "phage display peptide library" (PDL)

screeningtechniek op commerciële basis (dubbel geluste of) bicyclische peptides (zogenoeten 'bicycles') te screenen en te selecteren ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe klasse geneesmiddelen. Omdat deze bicycles bleken te vallen onder de productconclusies van EP 585, hebben de oprichters van BT – voorafgaand aan de oprichting – Pepscan benaderd om een licentie te verkrijgen voor de octrooirechten en knowhow betreffende de CLIPS-technologie.

Partijen verschillen van mening over of Pepscan de licentieovereenkomst mocht beëindigen wegens niet-nakoming van de exclusieve afnameverplichting door Bicycle. Beide partijen gaan uit van een andere uitleg van hetgeen is opgenomen in artikel 3.2 van de licentieovereenkomst:

The parties shall negotiate in good faith to conclude a service agreement pursuant to which any Pepscan Service Improvements will be licensed, the Licensor will provide know-how (excluding the Pepscan Know-How) and the Licensor would serve as the Licensee's exclusive supplier for the synthesis of CLIPS Peptides provided that the Licensee shall not be precluded from pursuing any synthesis of CLIPS Peptides on its own or in collaboration with research laboratories.

Volgens Pepscan is in artikel 3.2 de afspraak vastgelegd dat Pepscan voor BT de exclusieve leverancier van CLIPS peptides zal zijn gedurende de looptijd van de licentieovereenkomst. Omdat de tijd ontbrak om voorafgaand aan het ondertekenen van de licentieovereenkomst alle relevante condities uit te onderhandelen, is afgesproken dat daarover nog te goeder trouw zou worden onderhandeld.

BT stelt zich op het standpunt dat artikel 3.2 van de licentieovereenkomst tot niets meer verplicht dan het te goeder trouw onderhandelen over een service-overeenkomst. Dat hebben partijen gedaan en dat heeft geleid tot de FSA. Daarmee is artikel 3.2 uitgewerkt. De FSA voorziet in de mogelijkheid van opzegging – zonder opgaaf van redenen – met een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging van de FSA laat onverlet dat de licentieovereenkomst voortduurt.

Bij de beoordeling van dit geschilpunt stelt het hof voorop dat bij de uitleg van artikel 3.2 van de licentieovereenkomst niet alleen moet worden gekeken naar de taalkundige uitleg van die bepaling. Het komt aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden, gelet op hun verklaringen en gedragingen over en weer, redelijkerwijs aan die bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (het zogenaamde Haviltex-criterium uit HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158).

Naar het oordeel van het hof volgt uit de toestandkomingsgeschiedenis van de licentieovereenkomst en de FSA, alsmede de (onweersproken) verklaringen van Pepscan, dat partijen bedoeld hebben dat gedurende de looptijd van de licentieovereenkomst, BT verplicht was de CLIPS peptides exclusief van Pepscan af te nemen (behoudens de in die overeenkomsten genoemde uitzonderingen). Ook voor zover een taalkundige uitleg van artikel 3.2 de door BT verdedigde uitleg zou toelaten of zelfs in die richting zou wijzen, moet naar het oordeel van het hof onder de gegeven omstandigheden niettemin worden uitgegaan van de door Pepscan verdedigde uitleg, die aansluit bij de bedoelingen van partijen en hetgeen zij daarover over en weer hebben besproken en op grond daarvan ook van elkaar mochten verwachten. Pepscan heeft de overeenkomst dan ook rechtsgeldig opgezegd wegens niet-nakoming van de exclusieve afnameverplichting door Bicycle Therapeutics. Het bestreden vonnis wordt in zoverre vernietigd en de zaak wordt terugverwezen naar de rechtbank voor afdoening van de vorderingen die niet aan het tussentijds appel zijn onderworpen.

[Ook in de zaak Fishflow tegen Poseidon moest de rechtbank Amsterdam het Haviltex-criterium toepassen.](#) Fishflow houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van visvriendelijke water gerelateerde vindingen en producten. Fishflow heeft (onder meer) een Stille Scheepsschroef/Boegschroef ontwikkeld waarop een octrooi is verleend. Poseidon is een onderneming die zich onder andere bezighoudt met het vervaardigen van motoren en turbines voor onder andere jachten. Op 28 april 2015 is tussen Fishflow en Poseidon met betrekking tot de

Boegschroef een licentieovereenkomst tot stand gekomen (hierna: de Overeenkomst). Fishflow stelt zich op het standpunt dat Poseidon de Overeenkomst heeft geschonden, waardoor Poseidon volgens Fishflow een totaalbedrag van € 900.000,- aan boetes verschuldigd zou zijn. Fishflow vordert samengevat staking van het verkopen van de boegschroef, betaling van het boetebedrag en een schadevergoeding. Partijen verschillen van mening ten aanzien van de inhoud van de Overeenkomst. Ook in deze zaak past de rechtbank de Haviltex-maatstaf toe. In dit geval moet eveneens worden gekeken naar de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de boetebepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De rechtbank oordeelt dat er meer gewicht toekomt aan de wijze waarop de boeteclausule is geformuleerd, omdat het gaat om twee professionele partijen die duidelijk eerder overeenkomsten hebben opgesteld. De rechtbank veroordeelt Poseidon tot betaling van een boete van € 100.000 en oordeelt dat Poseidon de verkoop van de boegschroef moet staken. De vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen, omdat Fishflow de gestelde schade niet aannemelijk heeft gemaakt.

Kwekersrecht

Op het gebied van kwekersrecht waren er maar een paar relevante uitspraken in 2020.

Op 14 mei 2020 besliste het hoogste orgaan van het Europees Octrooibureau, de Grote Kamer van Beroep (de Enlarged Board of Appeal) in de "Pepper"-case dat in de Europese Unie geen octrooi meer kan worden verkregen voor planten (en dieren) die uitsluitend door middel van essentieel biologische processen, zoals *kruising en selectie, zijn ontstaan*. Het nieuwe beleid is nu in lijn met de tekst van artikel 28 (2) van het Europees Octrooiverdrag. Voor planten en dieren kan voortaan geen octrooi meer worden verkregen *"if the claimed product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process features define an essentially biological process"*. Octrooien die

zijn ingediend voor 1 juli 2017 blijven geldig of kunnen alsnog worden verleend. Klik op het [perscommuniqué](#) of de [volledige beslissing](#) van de Enlarged Board of Appeal. Deze kwestie betreft een nogal feitelijk [geschil over areaaloverschrijding en illegale vermeerdering van planten](#) van het beschermde plantenras B. Elisabeth (soort *Lysimachia*). De zaak leidt tot de uitspraak dat de gedaagde voor de areaaloverschrijding en voor een illegale vermeerdering een kleine schadevergoeding moet betalen. Maar dat bedrag is lager dan de kweker al heeft betaald zodat de vorderingen geheel worden afgewezen. De eiser wordt in de kosten veroordeeld en legt er per saldo flink op toe.

Op 2 december 2020 deed de Haagse voorzieningenrechter uitspraak in een feitelijk tamelijk ingewikkeld geschil tussen BerryWorld en de Spaanse firma's BerryNaiz en haar dochteronderneming Arofa. BerryWorld vorderde tegen BerryNaiz en Arofa een inbreukverbod op grond van kwekersrechten, een verbod op ander onrechtmatig handelen en een bevel om de Licentieovereenkomst tussen BerryWorld en BerryNaiz na te leven, omdat Arofa zonder toestemming bakjes blauwe bessen op de Nederlandse markt zou hebben gebracht. De rechtbank verklaarde zich wegens een contractuele forumkeuze (Spaanse rechter) onbevoegd om te oordelen over de contractuele vragen. De rechter beperkte zijn oordeel tot beweerde inbreuk door Arofa in Nederland: die [inbreuk en ook een dreiging van inbreukmakend handelen vond de rechter niet aannemelijk](#). En zelfs als Arofa in Nederland blauwe bessen zou hebben verhandeld, dan is volgens de rechter nog niet eens aannemelijk gemaakt dat dit een inbreuk op de Gemeenschapskwekersrechten zou opleveren. Hierbij wees de rechter op de uitspraak van het HvJ van eind 2019 inzake *Nadorcott*.¹ In die uitspraak heeft het HvJ bepaald dat het aanplanten van een beschermd ras en het oogsten van niet als teeltmateriaal bruikbare vruchten ervan niet te beschouwen is als vermeerdering van componenten (artikel 13 lid 2 GKVo), maar als het voortbrengen van oogstmateriaal. Voortbrenging en verhandeling van oogstmateriaal vormt slechts een aan de kwekersrechthouder voorbehouden handeling als het gaat om oogstmateriaal dat werd verkregen door het *ongeoord* gebruik van componenten van het

¹ HvJ 19 december 2019, C-176/18; ECLI:EU:C:2019:1131 (*Nadorcott*)

beschermde ras, tenzij de houder een redelijke mogelijkheid gehad heeft om zijn recht met betrekking tot genoemde componenten uit te oefenen (artikel 13 lid 3 GKV). Van ongeoorloofd gebruik van componenten is volgens de rechter geen sprake terwijl BerryWorld bovendien voldoende gelegenheid heeft gehad om haar rechten uit te oefenen.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt binnen ons kantoor:



T: 040 2393203

M: 06 52 048154

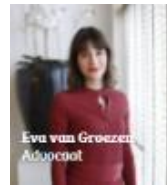
[louwers@louwersadvocaten.nl](mailto:louw@louwersadvocaten.nl)



T: 040 2393202

M: 06 13 13664

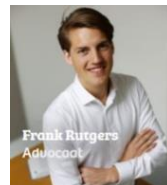
peerboom@louwersadvocaten.nl



T: 044 2393206

M: 06 83 441117

vangroezen@louwersadvocaten.nl



T: 040 2393204

M: 06 10 648674

rutgers@louwersadvocaten.nl



T: 070 2400836

M: 06 83 440502

fonville@louwersadvocaten.nl