

Drucker Bodenhausen Wichers Hoeth Gielen

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

vijftiende druk

onder redactie van

prof. mr. P.G.F.A. Geerts,
bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
mr. drs. A.M.E. Verschuur,
advocaat te Amsterdam

bewerkt door

mr. J.M. Boelens, mr. A.P. Groen, mr. D.F. de Lange,
mr. drs. A.M.E. Verschuur,
advocaten te Amsterdam
mr. H.M.H. Speyart, Raadsheer, Gerechtshof Den Haag
prof. mr. P.G.F.A. Geerts, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
mr. P.A.C.E. van der Kooij, voorheen universitair hoofddocent Universiteit Leiden

VOORWOORD BIJ DE VIJFTIENDE DRUK

In 1929 verscheen de eerste druk van het door prof. mr. W.H. Drucker geschreven boek 'Kort begrip van het recht betreffende den industrieele eigendom', dat kortweg wel wordt aangeduid als Kort Begrip. Voor u ligt, nu 93 jaar later, de vijftiende druk. In de inleiding van de eerste druk van het toen slechts 164 pagina's tellende boek schreef Drucker in 1929: 'Dit boekje wil niet meer geven dan een schets'.¹ Het resultaat van de door prof. mr. G.H.C. Bodenhausen in 1949 bewerkte tweede druk werd door deze omschreven als 'leerboek', maar ook als 'beknopt handboek'. Bodenhausen had in die druk met name het hoofdstuk over het octrooirecht uitgebreid en voor het eerst aandacht besteed aan het kwekersrecht. Vooral door de overvloed aan rechtspraak bleef het hoofdstuk over het merkenrecht, dat in de eerste druk al een fors deel in beslag nam, een van de omvangrijkste hoofdstukken. Reeds in 1954 deed Bodenhausen een derde druk het licht zien, waarin vooral nieuwe rechtspraak was opgenomen. Daarna heeft mr. L. Wichers Hoeth, oud-compagnon van de maatschap die thans NautaDutilh heet, de bewerking van het boek voortgezet. Wichers Hoeth had bij het vertrek van Bodenhausen naar de WIPO in Genève een deel van diens advocatenpraktijk op het gebied van het IE-recht overgenomen.

Wichers Hoeth heeft drie drukken bewerkt: de vierde in 1966, de vijfde in 1976 en de zesde in 1984. Daarmee is het boek nogal ingrijpend veranderd. Een van de belangrijkste wijzigingen betrof de toevoeging van een hoofdstuk over het auteursrecht in de vierde druk, waarmee overigens een reeds bij Bodenhausen levende wens werd uitgevoerd. De opzet van het boek bleef ongewijzigd, te weten een leerboek en beknopt handboek met vermelding van veel, ook lagere, rechtspraak. Het moderne taalgebruik volgend werd als titel voor de zesde druk gekozen: Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, welke titel bij gelegenheid van de zevende druk de huidige, wat modernere titel kreeg.

Sinds Wichers Hoeth zich aan de bewerking van Kort Begrip zette, is het intellectuele eigendomsrecht op de verschillende deelgebieden sterk gewijzigd en vooral uitgebreid, niet in de laatste plaats doordat op dit rechtsgebied in internationaal opzicht steeds meer werd geüniformeerd en geharmoniseerd. Dit alles leidde ertoe dat Wichers Hoeth het grootste deel van het boek heeft herschreven. Om die reden werd besloten bij gelegenheid van de zevende druk zijn naam als enige auteursnaam te vermelden (tot dan toe werden als auteurs Drucker, Bodenhausen en Wichers Hoeth genoemd) en zo is het gebleven tot en met de negende druk. De bewerkers van de vorige en ook deze druk realiseren zich hoe zwaar de opgave is om naast de advocatenpraktijk aan de bewerking van een boek als dit te werken. Het is daarom bewonderenswaardig dat Wichers Hoeth zonder hulp van anderen drie drukken heeft bewerkt. Wij mogen hem daarvoor dankbaar zijn, zonder overigens iets af te doen aan het respect voor het initiatief van Drucker en de inzet van Bodenhausen bij het in stand houden van dit boek.

Na Wichers Hoeth nam Gielen, advocaat en partner bij NautaDutilh en tevens professor te Groningen, de bewerking van Kort Begrip over. Hij heeft een indrukwekkend aantal drukken op zijn naam staan (de zevende tot en met de twaalfde), waarin hij een deel zelf bewerkte (waaronder het Merkenrecht hoofdstuk – in feite een boek op zich en in 2006 verscheen dit dan ook een keer als aparte uitgave) en hij de volledige redactie op zich nam. In deze periode dijde het boek verder uit: het intellectuele eigendomsrecht blijft in ontwikkeling, zowel wat betreft rechtspraak als wet- en overige regelgeving. “Kort” is het boek dan ook niet meer echt, maar een begrip is het zeker en wij danken Gielen voor zijn, aanzienlijke, bijdrage hieraan.

Met de dertiende druk namen ondergetekenden het stokje over. Met ingang van de tiende druk was al besloten de oude auteursgroep Drucker, Bodenhausen en Wichers Hoeth weer op de titelpagina te laten figureren, en in de dertiende druk werd Gielen aan dit illustere gezelschap toegevoegd. Heden ligt de vijftiende druk al weer voor u.

De praktijk van vandaag leert hoe belangrijk het initiatief van Drucker is geweest. Steeds meer studenten bestuderen dit inmiddels aan alle Nederlandse universiteiten gedoceerde rechtsgebied, zodat een grote behoefte bestaat aan een leerboek waarin alle deelgebieden aan de orde komen. En ook in de rechtspraktijk blijkt een handboek met vermelding van veel rechtspraak en enkele verwijzingen naar de belangrijkste literatuur van grote waarde. Het is echter niet eenvoudig om het boek beknopt te houden, gelet op de toenemende complexiteit van het IE-terrein.

Aan de achtste druk werkte mee mr. N. Hagemans, in die tijd adviseur industriële eigendom bij het Ministerie van Economische zaken. Zij was tevens betrokken bij de eindredactie van die druk. Bijzondere vermelding verdient ook mr. S. Klos die aan de achtste en negende druk meewerkte en die met name belangrijke wijzigingen in het hoofdstuk Auteursrecht aanbracht en tevens de toen nieuwe hoofdstukken Naburige Rechten en Databankenrecht voor zijn rekening nam. Vermeld zij tevens dat het hoofdstuk Kwekersrecht in de negende tot en met de elfde druk werd bewerkt door mr. M. Groenenboom. Mr. R. Hermans was gedurende een aantal drukken verantwoordelijk voor de hoofdstukken Octrooirecht en Topografierecht. Wij danken voorts mr. R.C.K. van Oerle voor zijn bewerkingen van het hoofdstuk Handelsnaamrecht in verschillende drukken. Mr. A.P. Groen werkte in deze druk de hoofdstukken Naburige Rechten en Databankenrecht bij, alsmede par. 7-14 van het hoofdstuk Auteursrecht; in diverse voorgaande drukken nam mr. A.C.M. Alkema deze voor haar rekening en de redactie is haar hiervoor veel dank verschuldigd.

Deze vijftiende druk bevat voornamelijk actualisering. Vanzelfsprekend wordt voorts alle, deels door Europese ontwikkelingen geïnspireerde, nieuwe wetgeving besproken. Het voorlaatste hoofdstuk (Handhaving) gaat in op problemen die spelen bij de handhaving van alle IE-rechten en het laatste hoofdstuk Mededingingsrecht behandelt dit aan het IE-recht complementaire rechtsgebied. Voor specifieke IE-rechten van belang zijnde handhavingsregels worden bij de afzonderlijke IE-wetten besproken.

Voor zover de rechtspraak waarnaar wordt verwezen niet in de reguliere tijdschriften is gepubliceerd, wordt voornamelijk verwezen naar de ECLI-vindplaats

(rechtspraak.nl) of de vindplaats op ie-forum.nl (IEF). De lezer realiseer zich dat bij dergelijke verwijzingen vaak niet duidelijk is of hoger beroep van een uitspraak is ingesteld.

De bewerkers hebben de taken als volgt verdeeld:

- Hoofdstuk I (Intellectueel Eigendomsrecht): prof. mr. P.G.F.A. Geerts (par. 1 en 3) en mr. H.M.H. Speyart (par. 2 en 4)
 - Hoofdstuk II (Octrooirecht): mr. D.F. de Lange
 - Hoofdstuk III (Topografieright): mr. D.F. de Lange
 - Hoofdstuk IV (Kwekersrecht): mr. P.A.C.E. van der Kooij
 - Hoofdstuk V (Tekeningen en Modellen): prof. mr. P.G.F.A. Geerts
 - Hoofdstuk VI (Merkenrecht): prof. mr. P.G.F.A. Geerts (par. 1-5) en mr. drs. A.M.E. Verschuur (par. 6-18)
 - Hoofdstuk VII (Handelsnaamrecht): mr. J.M. Boelens
 - Hoofdstuk VIII (Auteursrecht): prof. mr. P.G.F.A. Geerts (par. 1-6) en mr. A.P. Groen (par. 7-14)
 - Hoofdstuk IX (Naburige rechten): mr. A.P. Groen
 - Hoofdstuk X (Databankenrecht): mr. A.P. Groen
 - Hoofdstuk XI (Ongeoorloofde mededinging): prof. mr. P.G.F.A. Geerts en J.M. Boelens (nr. 780-782)
 - Hoofdstuk XII (Handhaving): mr. drs. A.M.E. Verschuur
 - Hoofdstuk XIII (Mededingingsrecht): mr. H.M.H. Speyart
- Ondergetekenden namen de eindredactie voor hun rekening.

De rechtspraak en literatuur zijn met uitzonderingen tot en met april 2022 bijgewerkt.

Annen en Den Haag, mei 2022

Paul Geerts en Anne Marie Verschuur

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord bij de vijftiende druk	V
Lijst van afkortingen	XLI
Verkort Aangehaalde Literatuur	XLVII

HOOFDSTUK I

Intellectueel Eigendomsrecht

§ 1. Algemeen 1

1. Begrippen 1
2. Industrieel eigendomsrecht 1
3. Intellectueel eigendomsrecht 2
4. Ratio bescherming 3
5. Structuur van de wetgeving 3

§ 2. Het Unierecht 5

6. Het Werkingsverdrag 5
- A. *Het non-discriminatiebeginsel* 6
7. Art. 18 lid 1 VWEU: De gelijke behandeling van EU-burgers 6
- B. *De verkeersvrijheden* 7
8. De verkeersvrijheden als fundamenteel beginsel van Unierecht 7
9. Geen rechtstreekse werking verkeersvrijheden meer bij uitputtend geharmoniseerde onderwerpen 7
10. Art. 34 VWEU: verbod op maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbepalingen; Dassonville en Cassis de Dijon 9
11. Keck en Mithouard: niet-discriminerende regeling van verkoopmodaliteiten 10
12. Art. 36 VWEU: rechtvaardigingsgrond uit hoofde van de industriële en commerciële eigendom 11
13. Bestaan en uitoefening 12
14. Wezenlijke functie en specifieke voorwerp 12
15. De EER-uitputting 13
16. Cassis de Dijon: de Rule of reason en de dwingende redenen van algemeen belang 15
17. De grondrechten als rechtvaardigingsgrond 15

- C. *Het mededingingsrecht* 16
 - 18. Het mededingingsrecht 16
 - D. *Het afgeleide Unierecht* 16
 - 19. Harmonisatierichtlijnen 16
 - 20. Harmonisatierichtlijnen – richtlijnconforme uitleg 16
 - 21. Harmonisatierichtlijnen – rechtstreekse werking 18
 - 22. Harmonisatierichtlijnen – Francovich-aansprakelijkheid 19
 - 23. Harmonisatierichtlijnen – voorbeelden 19
 - 24. Verordeningen inzake eenvormige Unierechten 19
- § 3. IE-specifieke verdragen 20**
- 25. Het Unieverdrag van Parijs 20
 - 26. Het UvP – materiële bepalingen 20
 - 27. De TRIPs-overeenkomst 21
 - 28. De TRIPs-overeenkomst – materiële bepalingen 22
 - 29. De TRIPs-overeenkomst – het WTO Geschilbeslechtingsmecha-
nisme 23
 - 30. De TRIPs-overeenkomst – verhouding met het Unierecht 24
- § 4. Grondrechtverdragen 25**
- 31. Grondrechtverdragen 25
 - 32. Grondrechtverdragen – toetsing 26

HOOFDSTUK II

Octrooirecht

- § 1. Algemeen 31**
- 33. Rechtsgrond 31
 - 34. Geschiedenis 32
 - 35. Ontwikkeling octrooiwetgeving 33
 - 36. Het Unified Patent Court (UPC) 36
 - 37. Belang nationale (verlenings)wetgeving 38
 - 38. Het Europees Octrooiverdrag 39
- § 2. Voorwerp van bescherming 39**
- A. *Uitvinding en relevante datum* 39
 - 39. Introductie en “uitvinding” 39
 - 40. De relevante datum – recht van prioriteit 43
 - B. *De vakman, zijn algemene vakkennis* 45
 - 41. Octrooitaal 45

42.	De relevante vakman	46
43.	Algemene vakkennis	46
44.	De vakman in de tijd	47
C.	<i>Werkwijze, voortbrengsel</i>	48
45.	Werkwijze	48
46.	Voortbrengsel	48
D.	<i>Nieuwheid</i>	49
47.	Stand van de techniek	49
48.	Openbare toegankelijkheid door beschrijving	53
49.	Openbare toegankelijkheid door toepassing	54
50.	Bewijslast	55
51.	Fictieve stand van de techniek	56
52.	Onrechtmatige openbaarmaking: tentoonstellingen	56
E.	<i>Inventiviteit</i>	57
53.	Algemeen	57
54.	Plausibiliteit	62
F.	<i>Toepasbaarheid en nawerkbaarheid</i>	64
55.	Toepasbaarheid en nawerkbaarheid	64
§ 3.	Verkrijging van het recht	66
56.	Stelsel van octrooiverlening	66
57.	Octrooiverlenende instanties	66
A.	<i>Europese verlening volgens het Europees Octrooiverdrag</i>	67
58.	Het Europees Octrooibureau	67
59.	De aanvraag	68
60.	Verleningsprocedure	70
61.	Toepasselijk recht voor wat betreft werking en rechtsgevolg	71
62.	Belang van het EOV na verlening	71
63.	Verhouding ROW en Europees octrooi	72
64.	Omzetting Europese octrooiaanvraag	73
B.	<i>Nationale octrooiverlening volgens de ROW</i>	74
65.	Aanvraag	74
66.	Octrooiregister	74
C.	<i>De internationale octrooiverlening volgens het samenwerkingsverdrag</i>	75
67.	Internationale aanvraag	75
§ 4.	De rechthebbende	75
68.	Eerste aanvrager	75
69.	Uitzonderingen	76
70.	Ontlening	77

- 71. Dienstbetrekking 77
- 72. Beloning van de werknemer 79
- 73. Art. 12 lid 6, dwingend recht 80
- 74. Naamsvermelding 80
- 75. Mede-eigendom 81

§ 5. De voorbehouden handelingen 81

- 76. Aard van het recht 81
- 77. Geoctrooieerde voortbrengselen of werkwijzen 82
- 78. In of voor een bedrijf 83
- 79. Vervaardigen 83
- 80. Gebruiken 84
- 81. In het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen 84
- 82. Aanbieden, invoeren, in voorraad hebben voor een of ander 86
- 83. Toepassen – werkwijze 87
- 84. Indirecte octrooi-inbreuk 87
- 85. Inbreuk op tweede medische indicatie octrooien 90
- 86. Aanvullende werking van art. 6:162 BW 91
- 87. Uitputting 92
- 88. Onderzoeksexceptie en apothekersvrijstelling 93

§ 6. Beschermingsomvang 94

- 89. Beschermingsomvang; achtergrond en historie 94
- 90. Beschermingsomvang; art. 69 EOV en het protocol; letterlijke inbreuk 95
- 91. Beschermingsomvang; equivalentie 99
- 92. Beschermingsomvang; rol verleningsdossier 102

§ 7. Voorgebruik 104

- 93. Ratio 104
- 94. Begin van uitvoering 105
- 95. Ontlening 105
- 96. Inhoud voorgebruiksrecht 105
- 97. Procedure 106

§ 8. Handhaving 106

- 98. Civielrechtelijke en strafrechtelijke handhaving 106
- 99. Wie kan handhaven? 107
- 100. Bijzondere bevoegdheid Rechtbank Den Haag 107
- 101. Grensoverschrijdende handhaving ('cross-border') 109

- 102. Schadevergoeding en ‘wapperen’ 111
- 103. Nieuw voortbrengsel 113
- 104. Verklaring voor recht, beslag en wettelijke nevenvorderingen 114
- 105. Redelijke vergoeding 114
- 106. Continentaal plat 115
- 107. Schepen, vliegtuigen en auto’s 115

- § 9. Beschermingsduur 115**
 - 108. Tijdelijkheid van het octrooi 115
 - 109. Beschermingsduur van het octrooi 115
 - 110. Andere wijzen van tenietgaan 116
 - 111. Aanvullende beschermingscertificaten 116

- § 10. Vernietiging, opeising en herroeping 119**
 - 112. Vernietiging en opeising 119
 - 113. Vernietiging 120
 - 114. Partiële nietigheid 122
 - 115. Gevolgen van vernietiging 124
 - 116. Uitzonderingen terugwerkende kracht 125
 - 117. Verlies van rechtsgevolg 126
 - 118. Oppositie tegen Europees octrooi 126
 - 119. Opeising 127

- § 11. Vermogensrechtelijke aspecten 128**
 - 120. Vermogensrecht 128
 - 121. Overdracht en andere overgang 128
 - 122. Pandrecht 129
 - 123. Beslag en executie 130
 - 124. Gemeenschap 130
 - 125. Licentie 131
 - 126. Verlening licentie 131
 - 127. Werking licentie tegen derden 132
 - 128. Rechtsvorderingen 132
 - 129. Tenuitgaan 133

- § 12. Dwanglicenties en andere algemeen belang-beperkingen 133**
 - 130. Dwanglicentie 133
 - 131. Vergoeding voor dwanglicentie 135
 - 132. Invloed inbreukgeding 136
 - 133. Inschrijving 136
 - 134. Andere dwanglicenties 136
 - 135. Octrooien en standaarden 137

- § 13. **Unierecht** 140
 - 136. Werkingsverdrag 140
 - 137. Vrij verkeer van goederen en uitputting 140
 - 138. Mededingingsrecht 141

HOOFDSTUK III

Topografierecht

- § 1. **Algemeen** 143
 - 139. Begrippen 143
 - 140. Geschiedenis van de wetgeving 144
- § 2. **Voorwerp van bescherming** 146
 - 141. Definities 146
 - 142. Oorspronkelijkheid 146
- § 3. **Verkrijging van het recht** 147
 - 143. Ontstaan en voortbestaan 147
 - 144. Depot 147
 - 145. Afschriften 148
 - 146. Bedrijfsgeheimen 148
 - 147. Beschermingsduur 148
- § 4. **De rechthebbende** 148
 - 148. Maker 148
 - 149. Dienstverband 149
 - 150. Exploitatie 149
 - 151. Reciprociteitsbeginsel 150
- § 5. **Inhoud en omvang van het recht** 150
 - 152. Inhoud 150
 - 153. Reverse engineering 151
 - 154. Inbreuk te goeder trouw 152
 - 155. Uitputting 152
- § 6. **Handhaving** 152
 - 156. Handhaving 152
 - 157. Competentie 154
 - 158. Strafrecht 154

- § 7. **Vermogensrechtelijke aspecten** 154
 - 159. Overdracht en overgang 154
 - 160. Overgangsrecht 154

- § 8. **Samenloop met andere rechtsgebieden** 155
 - 161. Auteursrecht 155
 - 162. Octrooirecht 155
 - 163. Modelbescherming? 155
 - 164. Onrechtmatige daad 156

- § 9. **Unierecht** 156
 - 165. Vrij verkeer van goederen 156
 - 166. Mededingingsrecht 156

- § 10. **Verdragen** 157
 - 167. IPIC-Verdrag 157
 - 168. Unieverdrag van Parijs 157
 - 169. TRIPs-Verdrag 157

HOOFDSTUK IV

Kwekersrecht

- § 1. **Algemeen** 159
 - 170. Algemeen 159
 - 171. Wetgeving 159
 - 172. Vergelijking met octrooirecht 161
 - 173. Biotechnologie 161
 - 174. Balans kwekersrecht en octrooirecht 163

- § 2. **ZPW 2005** 165
 - 175. Inleiding 165
 - 176. Handel in teeltmateriaal 165
 - 177. Kwekersrecht 166

- § 3. **Voorwerp van bescherming** 166
 - 178. Ras 166
 - 179. Nieuwheid 166
 - 180. Onderscheidbaarheid 167
 - 181. Homogeniteit 168
 - 182. Bestendigheid 168

- § 4. Verkrijging van het recht 168**
 - 183. Verleningsprocedure 168
 - 184. Rasnaam 169
 - 185. Rasnaam en merk of handelsnaam 170
 - 186. Voorrang 171
 - 187. Buiten Nederland gewonnen rassen 171
 - 188. Beschermingsduur 172

- § 5. De rechthebbende 172**
 - 189. Algemeen 172

- § 6. Inhoud en omvang van het recht 172**
 - 190. Beschermingsomvang 172
 - 191. Geoogst materiaal 173
 - 192. Afhankelijke rassen 174
 - 193. Uitzonderingen 175

- § 7. Handhaving, procesregels, rassenregister, rassenlijsten 177**
 - 194. Handhaving 177
 - 195. Procesregels 180
 - 196. Nederlands rassenregister 180

- § 8. Tenietgaan van het recht 181**
 - 197. Tenietgaan 181
 - 198. Vernietiging 181
 - 199. Opeising 181

- § 9. Vermogensrechtelijke aspecten 182**
 - 200. Licenties 182
 - 201. Gedwongen licentie (dwanglicentie) 182
 - 202. Overdracht en overgang 183
 - 203. Beslag en pand 183

- § 10. Unitair kwekersrecht 184**
 - 204. Algemeen 184
 - 205. Afgeleide rassen 185
 - 206. Farmers privilege en andere beperkingen 185
 - 207. Procedureregels 186

- § 11. **Overig Unierecht** 187
 - 208. Vrij verkeer van goederen 187
 - 209. Mededingingsrecht 187

- § 12. **Verdragen** 188
 - 210. Algemeen 188

HOOFDSTUK V

Tekeningen en modellen

- § 1. **Wetgeving** 189
 - 211. Modellenrecht in Nederland 189
 - 212. Sier- en gebruiksmodellen 189
 - 213. Wetgeving 190
- § 2. **Beschermingsvoorwaarden en uitzonderingen** 192
 - 214. Definitie 192
 - 215. Uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan 194
 - 216. Voortbrengsel en gebruiksfunctie 196
 - 217. Nieuwheid 197
 - 218. Eigen karakter 199
 - 219. Onderdelen van een samengesteld voortbrengsel 202
 - 220. Beschikbaarstelling voor het publiek 203
 - 221. Niet-schadelijke beschikbaarstelling 205
 - 222. Uitgesloten voortbrengselen 206
- § 3. **Verkrijging van het recht** 211
 - 223. Depot, inschrijving van het depot en publicatie van de inschrijving 211
 - 224. Modellengemachtigde 214
 - 225. Geldigheidsduur en vernieuwing 214
- § 4. **De rechthebbende** 215
 - 226. Deposant en ontwerper 215
 - 227. Dienstbetrekking of opdracht 216
- § 5. **Inhoud en omvang van het recht** 218
 - 228. Inhoud van het recht 218
 - 229. Gebruik (met industrieel of commercieel oogmerk) 218

- 230. Geen andere algemene indruk wekken 219
- 231. Beschermingsomvang en gebruiksfunctie 222
- 232. Verhouding tot eigenkaraktereis 223
- 233. Onverminderd de toepassing van het gemene recht 224

- § 6. Handhaving 224**
 - 234. Algemeen 224
 - 235. Civielrechtelijke sancties 225
 - 236. Nevenvorderingen 226
 - 237. Schadevergoeding, winstafdracht, redelijke vergoeding en kosten 227
 - 238. Competentie 231

- § 7. Beperkingen van het recht 232**
 - 239. Algemeen 232
 - 240. Particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden 233
 - 241. Handelingen voor experimentele doeleinden 233
 - 242. Citeren en handelingen ten behoeve van het onderwijs 233
 - 243. Beperkingen buitenlandse schepen en vliegtuigen 234
 - 244. Reparatieclausule 234
 - 245. Uitputting 236
 - 246. Producten die voor de depotdatum in het Benelux-gebied in het verkeer zijn gebracht 236
 - 247. Voorgebruik 237
 - 248. Rechtsverwerking, misbruik van recht en verjaring 238

- § 8. Nietigheid en verval 238**
 - 249. Algemeen 238
 - 250. Nietigheidsgronden 240
 - 251. Vervalgronden 242
 - 252. Omvang nietigverklaring en doorhaling; handhaving in gewijzigde vorm 243

- § 9. Vermogensrechtelijke aspecten 243**
 - 253. Overdracht, overgang en licentie 243
 - 254. Derdenwerking, pand en beslag 245

- § 10. Verhouding tot andere vormen van bescherming 246**
 - 255. Samenloop met auteursrechtelijke bescherming 246
 - 256. Auteursrecht en modelrecht in één hand 248
 - 257. Berner Conventie 250

- 258. Bescherming krachtens het merkenrecht 251
- 259. Bescherming krachtens art. 6:162 BW 251
- 260. Het i-DEPOT en andere bewijsdepots 251

- § 11. **Het Gemeenschapsmodel** 252
 - 261. Algemeen 252
 - 262. Onderzoek, inschrijving, verval en nietigheid 253
 - 263. Duur, rechthebbende en inbreuk 254
 - 264. Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel 255
 - 265. Procedureregels 257

- § 12. **Unierecht** 259
 - 266. Vrij verkeer van goederen 259
 - 267. Mededingingsrecht 260

- § 13. **Verdragen** 260
 - 268. Unieverdrag van Parijs 260
 - 269. TRIPs-Verdrag 260
 - 270. Overeenkomsten van 's-Gravenhage en Locarno 260

HOOFDSTUK VI

Merkenrecht

- § 1. **Algemeen** 263
 - 271. Rechtsgrond 263
 - 272. Wetgeving 263
 - 273. Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) 265
 - 274. Benelux-Gerechtshof (BenGH) 266
 - 275. Uitvoeringsreglement 267
 - 276. Caribisch Nederland, Curaçao, Sint Maarten 268

- § 2. **Betekenis en functie van het merk** 268
 - 277. De verschillende soorten merken 268
 - 278. Traditionele betekenis merk 268
 - 279. Moderne betekenis merk 270
 - 280. Andere functies merk 270
 - 281. Waren en diensten 271
 - 282. Dienstmerk en handelsnaam 271

§ 3. Wat merk kan zijn 272

- 283. Absoluut en relatief ontoelaatbare merken 272
- 284. Individuele, collectieve en certificeringsmerken 272
- 285. Definitie 273
- 286. Duidelijke en nauwkeurige weergave in het register 274
- 287. Kleuren 275
- 288. Klanken, geuren, tastmerken, gebaren en variabele merken 276
- 289. Titels, slagzinnen, domeinnamen en telefoonnummers 276
- 290. Portretmerken 277
- 291. Onderscheidend vermogen; zwakke en sterke merken 278
- 292. Art. 6quinquiesB lid 2 UvP 280
- 293. Tekens die geen merk kunnen vormen; art. 2.2bis lid 1.a BVIE 281
- 294. Algemeen belang en onderscheidend vermogen 281
- 295. Tekens en merken 282
- 296. Merken die elk onderscheidend vermogen missen; art. 2.2bis lid 1.b BVIE 282
- 297. Merken die uitsluitend beschrijvend zijn; algemeen; art. 2.2bis lid 1.c BVIE 288
- 298. Rechtspraak 291
- 299. Uitsluitend beschrijvende merken; geografische aanduidingen 294
- 300. Gebruikelijke merken; art. 2.2bis lid 1.d BVIE 296
- 301. Publiek 297
- 302. Plaats en tijdstip beoordeling 298
- 303. Inburgering 299
- 304. Verlies onderscheidend vermogen 301
- 305. Uitsluiting van vormen en andere kenmerken 302
- 306. Geslachtsnaam 309
- 307. Strijd met de goede zeden of openbare orde 309
- 308. Wapens, vlaggen, enz. 311
- 309. Misleidende merken 312
- 310. Wijnen- of spiritualiënmerken in strijd met oorsprongsaanduiding en andere specifieke aanduidingen 314
- 311. Ambtshalve weigering door BBIE 314
- 312. Buitenwettelijke gronden 315

§ 4. Verrijging van het recht 315

- 313. Declaratieve en attributieve stelsels 315
- 314. Betekenis gebruik 315
- 315. Betekenis van de aanvraag 316
- 316. Betekenis van de inschrijving 316
- 317. Wie mag deponeren? 316

- 318. Merkemagchtigde 317
- 319. Onderneming 317
- 320. Verschillende gerechtigden 317
- 321. Waren en diensten 317
- 322. Classificatie van Nice 318
- 323. Eerste aanvraag 319
- 324. Aanvraag van een Benelux-merk 320
- 325. Internationale aanvraag 320
- 326. Datum verkrijging; voorrangsrecht 320
- 327. Gehele of gedeeltelijke weigering 321
- 328. Vooronderzoek naar eerdere inschrijvingen 323
- 329. Oppositie 323
- 330. Geldigheidsduur en vernieuwing 325
- 331. Publicatie 325
- 332. Wijziging inschrijving 326

- § 5. Inhoud en omvang van het recht 326**
- 333. Algemeen 326
- 334. Strekking BVIE 327
 - A. *Inbreukmakend gebruik* 328
 - 335. Inbreukcriteria 328
 - 336. Gebruik in het economisch verkeer; art. 2.20 lid 2.a-c BVIE 329
 - 337. Gebruikshandelingen; art. 2.20 lid 2.a-c jo art. 2.20 lid 3 BVIE 331
 - B. *Art. 2.20 lid 2.a en b BVIE; algemeen* 337
 - 338. Algemeen 337
 - 339. Gebruik voor waren of diensten 338
 - C. *Art. 2.20 lid 2.a BVIE; gelijk teken, dezelfde waren of diensten* 339
 - 340. Identiek 339
 - 341. Verwarringsgevaar wordt door het HvJ niet verondersteld 341
 - D. *Art. 2.20 lid 2.b BVIE; verwarringsgevaar* 343
 - 342. Algemeen 343
 - 343. Associatiegevaar onder oud Benelux-recht 343
 - 344. Verwarringsgevaar, inhoudende associatiegevaar 344
 - 345. Globale beoordeling van verwarringsgevaar 345
 - 346. Overeenstemming; fase 1 347
 - 347. Wat moet worden vergeleken? 349
 - 348. Hoe moet worden vergeleken? 349
 - 349. Auditieve gelijkenis 351
 - 350. Visuele gelijkenis 353
 - 351. Begripsmatige gelijkenis 355

- 352. Vertalingen 356
- 353. Gelijke of overeenstemmende waren of diensten; fase 2 357
- 354. Andere relevante omstandigheden en de wijze van beoordeling van het verwarringsgevaar; fase 3 361
- 355. Onderscheidend vermogen 364
- 356. Beschermingsomvang en algemeen belang 364
- 357. Bekendheid eisende merk en verwarringsgevaar 365
- 358. Bekendheid gedaagde merk en verwarringsgevaar 365
- 359. Rol van het publiek 365
- 360. Wisselwerking 367
- E. Art. 2.20 lid 2.c en d BVIE 368*
- 361. Algemeen 368
- 362. Gebruik van bekende merken; lid 2.c 368
- 363. Gebruik anders dan voor waren of diensten; lid 2.d 369
- 364. De niet-verwarringwekkende inbreuk; algemeen 370
- 365. Overeenstemming en verband 372
- 366. Ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen of reputatie 373
- 367. Afbreuk aan onderscheidend vermogen; verwatering 377
- 368. Afbreuk aan reputatie 382
- 369. Bekendheid 383
- F. Nawerking 385*
- 370. Algemeen 385

§ 6. Handhaving 385

- 371. Algemeen 385
- 372. Strafsanctie 386
- 373. Civielrechtelijke sancties 386
- 374. Art. 2.19 BVIE, inschrijving noodzakelijk; samenloop 387
- 375. Competentie 389
- 376. Relatieve competentie 389
- 377. Omvang verbod 390
- 378. Nevenvorderingen 391
- 379. Beslag 392
- 380. Schadevergoeding, winstafdracht, redelijke vergoeding en kosten 392
- 381. Rechten van derden 394
- 382. Aanvullende werking art. 6:162 BW 394
- 383. Erkenning van rechterlijke beslissingen betreffende nietig- en vervallenverklaring 395
- 384. Doorhaling inschrijving 395

- § 7. Beperkingen van het recht 395**
- 385. Algemeen 395
 - 386. Geldige reden 396
 - 387. Beperkingen van art. 2.23 lid 1 BVIE 397
 - 388. Gebruik naam en adres 398
 - 389. Gebruik soortaanduidingen en dergelijke 398
 - 390. Gebruik merk als bestemming van de waar 399
 - 391. Oudere rechten van plaatselijke betekenis 400
 - 392. Uitputting 401
 - 393. Uitputting – Gebruik 402
 - 394. Uitputting – Territoriale werking 403
 - 395. Uitputting – Toestemming voor het in het verkeer brengen 404
 - 396. Uitputting – Leerstuk van de gemeenschappelijke oorsprong 405
 - 397. Uitputting – Bewijs 406
 - 398. Uitputting – De gegronde redenen uitzondering 408
 - 399. Uitputting – Ompakking en heretikettering 411
 - 400. Algemeen belang 414
 - 401. Rechtsverwerking en misbruik van recht 414
 - 402. Verjaring 416
 - 403. Beperking beschermingsomvang door minnelijke regelingen 416
- § 8. Nietigheid van de inschrijving 417**
- 404. Algemeen 417
 - 405. Nietigverklaring 418
 - 406. Nietigheidsgronden 418
 - 407. Bevoegdheid en termijnen 420
 - 408. 1e-12e nietigheidsgrond 421
 - 409. Conflict met vervallen collectief merk 421
 - 410. Conflict met vervallen individueel merk 421
 - 411. 13e nietigheidsgrond (depot te kwader trouw) 421
 - 412. 14e nietigheidsgrond (conflict met ouder merk) 428
 - 413. 15e nietigheidsgrond (conflict met algemeen bekend merk) 428
 - 414. Deelnemen aan het geding 429
- § 9. Verval van het recht 430**
- 415. Algemeen 430
 - 416. Vrijwillige doorhaling Benelux-inschrijving 431
 - 417. Verstrijken geldigheidsduur Benelux-inschrijving 431
 - 418. Vrijwillige doorhaling internationaal depot 431
 - 419. Verstrijken geldigheidsduur internationaal depot 431

- 420. Afstand van bescherming internationaal depot in Benelux-gebied 431
- 421. Bescherming internationaal depot in land van oorsprong 431
- 422. Niet-normaal gebruik; algemeen 432
- 423. Niet-normaal gebruik; voorbeelden 435
- 424. Herstel verval 439
- 425. Geldige redenen 440
- 426. Bewijslast niet-normaal gebruik 441
- 427. Verwording tot soortnaam 442
- 428. Gebruik leidt tot misleiding 444
- 429. Bevoegdheid en wijze van inroepen 445
- 430. Verval van het recht op een collectief merk 446

§ 10. Vermogensrechtelijke aspecten 446

- 431. Algemeen 446
- 432. Overgang 447
- 433. Schriftelijke vastlegging en inschrijving 448
- 434. Overdracht van niet-gedeponeerde merken 448
- 435. Alleen voor Benelux-gebied 449
- 436. Licentie 449
- 437. Beperkingen licentie 450
- 438. Rechten van de licentiehouders 451
- 439. Beslag 452
- 440. Pand 453

§ 11. Collectieve merken en certificeringsmerken 453

- 441. Algemeen 453
- 442. Definitie certificeringsmerken 454
- 443. Definitie collectieve merken 455
- 444. Onderscheidend vermogen collectieve merken 455
- 445. Aanduiding plaats herkomst als collectief merk 455
- 446. Reglement op gebruik en toezicht 456
- 447. Vaststelling en wijziging van het reglement 457
- 448. Weigeringsgronden 457
- 449. De houder 457
- 450. Vorderingsrecht 457
- 451. Schadevergoeding gebruikers 458
- 452. Nietigheid 458
- 453. Verval 458
- 454. Normaal gebruik 459

- 455. Licentie 459
- 456. Overdracht 459
- 457. Overgangsrecht 459

- § 12. Overgangsrecht warenmerken 460**
 - 458. Algemeen 460

- § 13. Dienstmerken 460**
 - 459. Algemeen 460

- § 14. Overgangs- en slotbepalingen Protocol 1992 461**
 - 460. Algemeen 461
 - 461. Rangordebepaling oude depots 462
 - 462. Nietigheidsgronden in art. 4 lid 3 (oud) en 4 (oud) 462
 - 463. Normaal gebruik en herstel verval 462

- § 15. Overgangsbepalingen Protocolen 2014 en 2017 463**
 - 464. Protocol 21 mei 2014 463
 - 465. Protocol 16 december 2014 463
 - 466. Protocol 11 december 2017 463

- § 16. Unierecht 463**
 - 467. Werkingsverdrag 463

- § 17. Uniemerken 464**
 - 468. Algemeen 464
 - 469. Onderzoek en oppositie; verval en nietigheid 467
 - 470. Licentie 469
 - 471. Inbreuk 469
 - 472. Collectieve Uniemerken en certificeringsmerken 469
 - 473. Procedureregels 470
 - 474. Internationale inschrijving 470
 - 475. Wijziging Benelux-recht 471

- § 18. Verdragen 471**
 - A. Unieverdrag van Parijs 471
 - 476. Algemeen 471
 - 477. Voorrangrecht 471
 - 478. Tentoonstellingsprioriteit 472
 - 479. Telle quelle-beginsel 472
 - 480. Agentenmerk 472

- 481. Algemeen bekende merken 473
- 482. Vlaggen, wapens, enz. 473
- 483. Collectieve merken 473
- 484. Overdracht 473
- 485. Niet gebruik 473
- B. *TRIPs-Verdrag* 474
- 486. Algemeen 474
- C. *Overeenkomst van Madrid* 474
- 487. Algemeen 474
- 488. Internationaal depot 475
- D. *Protocol van Madrid* 476
- 489. Algemeen 476
- 490. Verschillen tussen OvM en protocol 476
- 491. Gelding OvM en protocol 477
- E. *Classificatieverdragen* 477
- 492. Verdrag van Nice 477
- 493. Verdrag van Wenen 477
- F. *Verdrag inzake het merkenrecht* 477
- 494. Algemeen 477
- G. *Mensenrechtenverdragen* 478
- 495. EVRM, IVBPR en Handvest 478

HOOFDSTUK VII

Handelsnaamrecht

- § 1. **Wetgeving** 479
 - 496. Algemeen 479
- § 2. **Voorwerp van bescherming** 480
 - 497. Naam van een onderneming 480
 - 498. Onderscheidend vermogen 481
- § 3. **Ontstaan van het recht** 482
 - 499. Ontstaan van een handelsnaamrecht 482
 - 500. Voeren van een handelsnaam 483
- § 4. **Inhoud en omvang van het recht** 487
 - A. *Verbod op verwarring* 487
 - 501. Bescherming van de handelsnaam – art. 5 Hnw 487
 - 502. Toestemming en rechtsverwerking 495

- 503. Handelsnaam en merk 496
- 504. Handelsnaam en domeinnaam 499
- 505. Handelsnaam in AdWords 501
- B. *Verbod op misleiding* 502
- 506. Misleiding; algemeen 502
- 507. Misleiding omtrent de eigenaar – art. 3 Hnw 502
- 508. Misleiding omtrent de rechtsvorm – art. 4 Hnw 503
- 509. Misleiding omtrent de aard – art. 5b Hnw 504

- § 5. **Handhaving** 505
 - 510. Civielrechtelijke handhaving 505
 - 511. Strafrechtelijke handhaving 508
 - 512. Aanvullende werking art. 6:162 BW 509

- § 6. **Vermogensrechtelijke aspecten** 510
 - 513. Overdracht 510
 - 514. Licentie 512

- § 7. **Unierecht** 512
 - 515. Vrij verkeer van goederen 512
 - 516. Mededingingsrecht 512

- § 8. **Verdragen** 513
 - 517. Unieverdrag van Parijs 513
 - 518. TRIPs-Verdrag 513

HOOFDSTUK VIII

Auteursrecht

- § 1. **Algemeen** 515
 - 519. Definitie 515
 - 520. Aard en rechtsgrond 515
 - 521. Wetgeving 516

- § 2. **Voorwerp van bescherming** 518
 - 522. Ontstaan 518
 - 523. Werken 518
 - 524. Art. 10 lid 1 onder 1 Aw, boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en andere geschriften 527
 - 525. Geschriftenbescherming 527

- 526. Art. 10 lid 1 onder 2 Aw, toneelwerken en dramatisch-muzikale werken 528
- 527. Art. 10 lid 1 onder 3 Aw, mondelinge voordrachten 529
- 528. Art. 10 lid 1 onder 4 Aw, choreografische werken en pantomimes 529
- 529. Art. 10 lid 1 onder 5 Aw, muziekwerken met of zonder woorden 529
- 530. Art. 10 lid 1 onder 6 Aw, teken-, schilder-, bouw- en beeldhouw- werken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken 530
- 531. Art. 10 lid 1 onder 7 Aw, aardrijkskundige kaarten 530
- 532. Art. 10 lid 1 onder 8 Aw, ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen 530
- 533. Art. 10 lid 1 onder 9 Aw, fotografische werken 530
- 534. Art. 10 lid 1 onder 10 Aw, filmwerken 531
- 535. Art. 10 lid 1 onder 11 Aw, werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid 531
- 536. Art. 10 lid 1 onder 12 Aw, computerprogramma's 532
- 537. Art. 10 lid 3 Aw, databanken 533
- 538. Art. 10 lid 1 slot Aw, ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst 534
- 539. Art. 10 lid 2 Aw, verveelvoudigingen in gewijzigde vorm 536
- 540. Verzamelwerken 536
- 541. Bescherming door auteursrecht naast andere beschermingsvormen 537

§ 3. Werken waarop geen auteursrecht ontstaat 538

- 542. Wetten, besluiten, verordeningen 538

§ 4. De rechthebbende 539

- 543. De maker 539
- 544. Maker onder leiding en toezicht 539
- 545. Ondeelbaar werk van meerdere makers 540
- 546. Gezamenlijk samengesteld werk 541
- 547. Bijzonder auteursrecht verzamelaar 542
- 548. Afzonderlijk werk tevoren openbaar gemaakt 542
- 549. Afzonderlijk werk niet tevoren openbaar gemaakt 543
- 550. Gewoon auteursrecht verzamelaar 543
- 551. Filmwerken 543
- 552. Fictieve makers 545
- 553. Werkgever 545

- 554. Rechtspersonen 546
- 555. Onderlinge verhouding art. 5-8 Aw 547
- 556. Openbaarmaker van een niet eerder uitgegeven werk 547
- 557. Art. 4 Aw bewijsvermoeden 548
- 558. Art. 3.28 BVIE bewijsvermoeden 549

- § 5. Vermogensrechtelijke aspecten 549**
 - 559. Overdracht en erfopvolging 549
 - 560. Overdracht toekomstig auteursrecht 551
 - 561. Overdracht en licentie 551
 - 562. Auteurscontractenrecht 553
 - 563. Beslag 562
 - 564. Verpanding 562
 - 565. Vruchtgebruik 562
 - 566. Overdracht ten titel van beheer; muziekauteursrecht 562

- § 6. Inhoud van het recht 564**
 - 567. Regeling in de wet 564
 - A. *Verveelvoudiging* 565
 - 568. Algemeen 565
 - 569. Letterkundige werken 571
 - 570. Wetenschappelijk werk 572
 - 571. Muziekwerken 572
 - 572. Beeldende kunst en bouwkunst 573
 - 573. Bouwtekeningen 573
 - 574. Databanken 574
 - 575. Computerprogramma's 574
 - 576. Vastleggen op beeld- of geluidsdrager 576
 - B. *Openbaarmaking* 576
 - 577. Algemeen 576
 - 578. Openbaar maken van een verveelvoudiging
(art. 12 lid 1 onder 1 Aw) 586
 - 579. Volgrecht 587
 - 580. Verbreiding (art. 12 lid 1 onder 2 Aw) 589
 - 581. Verhuur en uitleen (art. 12 lid 1 onder 3 en lid 2-3, art. 12a,
15c-15g, 45h Aw) 589
 - 582. Voordracht, op- of uitvoering of voorstelling van een werk
(art. 12 lid 1 onder 4 en lid 4-5 Aw) 591

- 583. Radio- of televisie-uitzending, satellietuitzending en doorgifte via de kabel of langs andere weg (art. 12 lid 1 onder 5 en 6 Aw; art. 12 lid 6-9 Aw en art. 12c Aw) 592
- C. *Persoonlijkheidsrechten* 594
- 584. Definitie 594
- 585. Naamsvermelding 595
- 586. Art. 25 lid 1.c Aw 596
- 587. Art. 25 lid 1.d Aw 597
- 588. Wijziging van werk door auteur 599
- 589. Dwingend recht 599
- 590. Persoonlijkheidsrechten na overlijden 599

§ 7. Beperkingen van het recht 600

- 591. Gesloten systeem van beperkingen 600
- 592. Driestappentoets 603
- A. *Uitingsvrijheid* 604
- 593. Recht van overneming door de pers uit de pers 604
- 594. Reportages 606
- 595. Citaatrecht 607
- 596. Parodie 609
- 597. Gehandicapten 610
- 598. Bouw- en kunstwerken 610
- 599. De minimis 611
- B. *Onderwijs en wetenschap* 612
- 600. Geen openbaarmaking 612
- 601. Recht van overname en tekst- en datamining 612
- 602. Compilatiewerken 613
- 603. Korte gedeelten; billijke vergoeding 614
- C. *Eigen gebruik* 614
- 604. Verveelvoudigen voor privégebruik 614
- 605. Art. 16b Aw 615
- 606. Klein gedeelte 615
- 607. Beeldende kunst en bouwwerken 616
- 608. Art. 16c Aw, thuishopieregeling 616
- 609. Art. 16c Aw, thuishopievergoeding 617
- 610. Reprorecht 620
- 611. Reprobesluit 620
- 612. Hoofdpijnen van het Reprobesluit 620
- 613. Reprovergoeding 621
- 614. Vastlegging door omroepen voor eigen uitzendingen 622

- 615. Normaal gebruik van databank 623
- 616. Eigen gebruik muziek in kerk 623
- D. *Bibliotheken, musea, onderwijsinstellingen en archieven* 623
- 617. Besloten netwerken van bibliotheken 623
- 618. Preserveringskopie 624
- 619. Verweesde werken 625
- E. *Algemeen belang en gerechtelijke handhaving* 626
- 620. Dwanglicentie in algemeen belang 626
- 621. Openbare veiligheid en gerechtelijke handhaving 626
- F. *Portretrecht* 627
- 622. Inleiding 627
- 623. Privacybelang 629
- 624. Exploitatiebescherming 631
- 625. Sancties 632

- § 8. Handhaving 633**
- 626. Handhavingsrichtlijn 633
- 627. Civielrechtelijke handhaving, door wie? 633
- 628. Handhaving auteursrecht op anoniem of pseudoniem werk 634
- 629. Gemeenschappelijk auteursrecht 634
- 630. Recht op schadevergoeding van de maker 634
- 631. Kabeldoorgifte van omroepuitzendingen 635
- 632. Tegen wie kan de vordering worden ingesteld? 635
- 633. Aansprakelijkheid tussenpersonen 636
- 634. Rechtsvorderingen 640
- 635. Schadevergoeding en toerekening 641
- 636. Winstafdracht 642
- 637. Strafrechtelijke handhaving 643

- § 9. Beschermingsduur 644**
- 638. Beginsel 644
- 639. Gemeenschappelijk auteursrecht 645
- 640. Anonieme werken en werken van rechtspersonen 645
- 641. In afleveringen verschijnende werken 645
- 642. Filmwerken 646
- 643. Internationaal recht 646

- § 10. Geldingsgebied 646**
- 644. Art. 47 Aw 646
- 645. Uitgeven 647

§ 11. Unierecht 647

- 646. Harmonisatierichtlijnen 647
- 647. Vrij verkeer van goederen 648
- 648. Uitputting 649
- 649. Europees mededingingsrecht 650

§ 12. Berner Conventie 650

- 650. Algemeen 650
- 651. Toepassing 651

§ 13. Universele Auteursrecht Conventie 654

- 652. Verenigde Staten 654
- 653. Verhouding tot de BC 654
- 654. Bescherming 655
- 655. Formaliteiten 655
- 656. Beschermingsduur 655
- 657. Vertaalrecht 656
- 658. Openbaarmaking 656

§ 14. Overige verdragen 656

- 659. TRIPs-Verdrag 656
- 660. WIPO-Auteursrechtverdragen 657
- 661. Mensenrechtenverdragen 657

HOOFDSTUK IX

Naburige rechten

§ 1. Algemeen 659

- 662. Aard en rechtsgrond 659
- 663. Verdragen 660
- 664. Wetgeving 660

§ 2. Voorwerp van bescherming 661

- 665. Uitvoering 661
- 666. Fonogram 663
- 667. Omroepprogramma 664
- 668. Eerste vastlegging van een film 664
- 669. Perspublicatie 664

§ 3. Ontstaan van het recht 665

- 670. Geen formaliteiten 665
- § 4. De rechthebbende 666**
 - 671. Uitvoerende kunstenaar 666
 - 672. Producent van een fonogram 667
 - 673. Omroeporganisatie 667
 - 674. Filmproducent 668
 - 675. Uitgever van een perspublicatie 668
- § 5. Inhoud van het recht 668**
 - 676. Inhoud van het recht van de uitvoerende kunstenaar 668
 - 677. Persoonlijkheidsrechten uitvoerende kunstenaars 671
 - 678. Inhoud van het recht van de fonogrammenproducent 671
 - 679. Sound sampling 672
 - 680. Inhoud van het recht van de omroeporganisatie 673
 - 681. Inhoud van het recht van de filmproducent 674
 - 682. Inhoud van het recht van de uitgever van een perspublicatie 674
 - 683. Aanvullende werking art. 6:162 BW 674
- § 6. Beperkingen van het recht 674**
 - 684. Algemeen 674
- § 7. Beschermingsduur 675**
 - 685. Algemeen 675
- § 8. Uitoefening en handhaving 676**
 - 686. Omzetting verbodsrecht in vergoedingsrecht 676
 - 687. Berekening van de billijke vergoeding 678
 - 688. Uitoefening naburig recht ensembles 679
 - 689. Gemeenschappelijk naburig recht van filmproducenten, omroeporganisaties en fonogrammenproducenten 679
 - 690. Uitoefening van kabel- en satellietrechten 679
 - 691. Schadevergoeding en winstafdracht, opeising, beslag, vernietiging en informatie 680
 - 692. Tussenpersonen 680
 - 693. Strafbepalingen 680
- § 9. Vermogensrechtelijke aspecten 680**
 - 694. Erfopvolging 680
 - 695. Overdracht 680
 - 696. Licentieverlening 682

§ 10. Internationale aspecten en overgangsrecht 682

697. Toepassingscriteria 682

698. Overgangsrecht 683

§ 11. Unierecht 683

699. Vrij verkeer van goederen 683

700. Mededingingsrecht 684

HOOFDSTUK X

Databankenrecht

§ 1. Algemeen 685

701. Rechtsgrond 685

702. Wetgeving 685

§ 2. Voorwerp van bescherming 686

703. Databank 686

704. Verzameling 687

705. Werken, gegevens of andere elementen 687

706. Zelfstandige elementen 688

707. Afzonderlijk, met elektronische middelen of anderszins toegankelijk 689

708. Systematische of methodische ordening 690

709. Substantiële investering 691

§ 3. Databanken waarop geen databankrecht rust 694

710. Databanken van de overheid 694

§ 4. De rechthebbende 695

711. Producent 695

712. Europese producent 696

§ 5. Inhoud van het recht 696

713. Opvragen en hergebruiken 696

714. Opvragen 697

715. Hergebruiken 698

716. Substantieel deel 700

717. Herhaald systematisch opvragen van niet-substantiële delen 701

718. Uitputting 701

719. Omzeilen technische beschermingsmaatregelen 702

- 720. Verwijderen of wijzigen van elektronische informatie betreffende het beheer van rechten 703
- 721. Verhouding databankrecht tot auteursrechtelijke bescherming van (delen van) de databank 704

- § 6. Beperkingen van het recht 705**
 - 722. Positie rechtmatige gebruiker 705
 - 723. Rechtmatige gebruiker 705
 - 724. Aan het publiek ter beschikking gestelde databanken 707
 - 725. Niet-substantiële delen 707
 - 726. Beperking van de toestemming 708
 - 727. Bescherming van het belang van de producent 708
 - 728. Specifieke beperkingen van het recht 708
 - 729. Privékopie van deel papieren databank 709
 - 730. Onderwijs en wetenschap 709
 - 731. Openbare veiligheid of administratieve of rechterlijke procedure 709
 - 732. Uitlening door voor het publiek toegankelijke instellingen 710

- § 7. Handhaving 710**
 - 733. Handhaving 710

- § 8. Ontstaan en beschermingsduur 711**
 - 734. Ontstaan van het recht 711
 - 735. Beschermingsduur 712

- § 9. Vermogensrechtelijke aspecten 712**
 - 736. Overdracht en beslag 712

- § 10. Unierecht 712**
 - 737. Vrij verkeer van goederen 712
 - 738. Mededingingsrecht 712

- § 11. Verdragen 712**
 - 739. Unieverdrag van Parijs en TRIPs-Verdrag 712

HOOFDSTUK XI

Ongeoorloofde mededinging

- § 1. Begrip en wetgeving 713**

- 740. Begrip 713
- 741. Art. 6:162 BW 714
- 742. Art. 6:193a-j BW, art. 6:194-6:196 BW en andere reclameregels 715
- 743. Andere wettelijke voorschriften 715
- 744. Correctie Langemeijer 716
- 745. Rubricering ongeoorloofde mededinging 718

§ 2. Parasiteren op de bedrijfsactiviteiten of -resultaten van een ander 718

- 746. Parasiteren 718
- 747. Navolging van (het uiterlijk van) producten 719
- 748. Navolging van merk en handelsnaam 729
- 749. Navolging van andere onderscheidingstekens of -middelen 729
- 750. Eenlijnsprestaties 731
- 751. Aanleunen bij bekende personen of instanties 733
- 752. Refererende reclame 734

§ 3. Oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en vergelijkende reclame 735

- 753. Algemeen 735
- 754. Oneerlijke handelspraktijken 738
- 755. In strijd met de vereisten van professionele toewijding 743
- 756. Misleidende handelspraktijken: art. 6:193b lid 3.a jo. art. 6:193c-g BW 743
- 757. Agressieve handelspraktijken: art. 6:193b lid 3.b jo. art. 6:193h-i BW 748
- 758. Bijzondere procesregels 749
- 759. Misleidende reclame 751
- 760. a. De aard, samenstelling, hoeveelheid, hoedanigheid, eigenschappen of gebruiksmogelijkheden 756
- 761. b. De herkomst, de wijze of het tijdstip van vervaardigen 758
- 762. c. De omvang van de voorraad 762
- 763. d. De prijs of de wijze van berekenen daarvan 763
- 764. e. De aanbieding of het doel der aanbieding 763
- 765. f. Onderscheidingen 764
- 766. g. De voorwaarden, waaronder goederen worden geleverd of diensten worden verricht of de betaling plaatsvindt 765
- 767. h. De omvang, inhoud en tijdsduur der garantie 766
- 768. i. De identiteit, hoedanigheden, bekwaamheid of bevoegdheid van degene door wie, onder wiens leiding of toezicht of met wiens medewerking de goederen zijn of worden vervaardigd of aangeboden of de diensten worden verricht 766

- 769. Vergelijkende reclame 767
- 770. a. De vergelijking mag niet misleidend zijn 771
- 771. b. De vergelijking moet dezelfde soort producten of diensten betreffen 773
- 772. c. De vergelijking moet op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen of diensten vergelijken 774
- 773. d. De vergelijking mag geen verwarring veroorzaken (onder handelaren) 776
- 774. e. De vergelijking mag niet onnodig denigrerend zijn 779
- 775. f. De vergelijking heeft voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking op producten met dezelfde benaming 781
- 776. g. De vergelijking mag geen oneerlijk voordeel opleveren ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent 781
- 777. h. De vergelijking stelt niet goederen of diensten voor als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een merk of handelsnaam 784
- 778. Speciale aanbiedingen 785
- 779. Bijzondere procesregels 785
- 780. Nederlandse Reclame Code 789
- 781. Geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren 792
- 782. Publieksreclame voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 797
- 783. Waarschuwingen 800

- § 4. **Belemmering van de zaken van de concurrent** 801
 - 784. Boycot 801

- § 5. **Afhandig maken van bedrijfsgeheimen, opdrachten, personeel van de concurrent** 802
 - 785. Bedrijfsgeheimen 802
 - 786. Opdrachten 812
 - 787. Personeel 813

- § 6. **Verstoren van verkooporganisatie** 813
 - 788. Algemeen 813
 - 789. Prijsbederf, verstoren verkooporganisatie 813
 - 790. Verwijderen van controlekenmerken en merken 815
 - 791. Dumping 816

§ 7. Unierecht 817

- 792. Vrij verkeer van goederen en harmonisatierichtlijnen 817
- 793. Verkoopmodaliteiten 817
- 794. Rechtvaardigingsgronden: art. 36 VWEU en dwingende redenen van algemeen belang 819

§ 8. Verdragen 820

- 795. Unieverdrag van Parijs 820
- 796. TRIPs-Verdrag 821
- 797. Mensenrechtenverdragen 821

HOOFDSTUK XII

Handhaving

§ 1. Algemeen 823

- 798. Algemeen 823
- 799. Civielrechtelijke en strafrechtelijke handhaving 824
- 800. Ex parte-procedure 826
- 801. Onrechtmatige handhaving IE-rechten en tenuitvoerlegging beslissingen 828

§ 2. Vorderingen 829

- 802. Verbod 829
- 803. Verklaring voor recht 830
- 804. Dwangsom en lijfswang 830
- 805. Informatie met betrekking tot de inbreuk 831
- 806. Overige nevenvorderingen 832
- 807. Tussenpersonen 836
- 808. Extraterritoriale werking verbod en nevenvorderingen; rechtsmacht 838
- 809. Extraterritoriale werking verbod en nevenvorderingen; bevoegdheid 841

§ 3. Beslag en exhibitieplicht 846

- 810. Beslag op inbreukmakende goederen en IE-rechten 846
- 811. Bewijs- en beschrijvend beslag; monsterneming 846
- 812. Verplichte bodemprocedure; opheffing; ten onrechte getroffen maatregelen 849
- 813. Exhibitieplicht 850

- § 4. **Schadevergoeding en proceskosten** 852
 - 814. Schadevergoeding 852
 - 815. Winstafdracht 853
 - 816. Rekening en verantwoording 855
 - 817. Proceskostenveroordeling 855

- § 5. **Varia** 860
 - 818. Uitvoerbaarverklaring bij voorraad 860
 - 819. Bewijs 860

- § 6. **Anti-piraterijverordening** 861
 - 820. Anti-piraterijverordening 861

HOOFDSTUK XIII

Het mededingingsrecht

- § 1. **Inleiding** 865
 - 821. Intellectueel eigendomsrecht en mededingingsrecht 865
 - 822. Gedragstoezicht en concentratietoezicht 865

- § 2. **Horizontale onderwerpen** 866
 - 823. Verhouding tussen mededingingsrecht en IE-recht: bestaan en uitoefening 866
 - 824. De marktafbakening 866
 - 825. Het ondernemingsbegrip 866
 - 826. Overheidsmaatregelen 867

- § 3. **Het verbod op mededingingsbeperkende afspraken** 868
 - A. Algemeen* 868
 - 827. Algemeen 868
 - 828. Afspraken 868
 - 829. Het efficiency- of lid 3-verweer 868
 - 830. Intragroep afspraken 869
 - 831. Horizontale en verticale beperkingen 870
 - 832. Beperking naar strekking en gevolg 870
 - 833. Economische en juridische context; counterfactual analyse 871
 - 834. Inherente beperkingen 872
 - 835. Merkbaarheid: merkbare beperking en merkbare invloed op de tussenstaatse handel 873
 - 836. De-minimis-afspraken 874

837.	De Groepsvrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie	875
<i>B.</i>	<i>Distributieverhoudingen</i>	875
838.	Verticale afspraken	875
839.	Agentuurovereenkomsten	876
840.	Toeleveringsovereenkomsten	877
841.	De GVVo VO	877
842.	Verticale prijsbinding	878
843.	Exclusieve distributie	878
844.	Selectieve distributie – Algemeen	879
845.	Selectieve distributie – Lid 1-analyse	879
846.	Selectieve distributie – Lid 3-analyse	881
847.	Exclusieve afname	882
848.	Exclusieve levering	882
849.	Franchiseovereenkomsten	882
<i>C.</i>	<i>Schikkingsovereenkomsten</i>	883
850.	Schikkingsovereenkomsten	883
851.	Overeenkomsten met betrekking tot generieke toetreding	884
<i>D.</i>	<i>Licentieovereenkomsten</i>	886
852.	De GVVo TO	886
<i>E.</i>	<i>Afspraken met betrekking tot reclame en andere commerciële uitingen</i>	887
853.	Reclameverboden tussen concurrenten	887
854.	Misleidende mededelingen	888
§ 4.	Het verbod op misbruik van machtspositie	889
855.	Algemeen	889
856.	De machtspositie	890
857.	Het misbruikbegrip	890
858.	De licentieweigering	891
859.	De leveringsweigering bij standard essential patents	893
	Trefwoordenregister	897

HOOFDSTUK I

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

§ 1. *Algemeen*

1. Begrippen

Onder de term ‘intellectueel eigendomsrecht’ vat dit boek de verschillende onderwerpen samen die volgens de juridische traditie van de meeste landen, en ook ingevolge bepalingen van internationaal recht, bij elkaar horen. Deze samenhang laat zich verdedigen, omdat de onderwerpen bepaalde, hierna te noemen trekken gemeen hebben.

De term ‘intellectuele eigendom’ in deze ruime betekenis heeft niet altijd bestaan. Lange tijd werd hieronder voornamelijk het auteursrecht verstaan, terwijl octrooirecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, kwekersrecht en modellenrecht geacht werden tot het ‘industriële eigendomsrecht’ te behoren. Sinds de oprichting in 1976 van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) is men de term ‘intellectuele eigendom’ echter gaan gebruiken als overkoepelend begrip voor alle hiervoor genoemde rechten. Zo ook in het hierna te bespreken TRIPs-Verdrag; zie met name art. 2 lid 2.

2. Industrieel eigendomsrecht

Het industriële eigendomsrecht regelt een aantal belangen van het bedrijfsleven. Het moderne bedrijfsleven vindt in het stelsel van het huidige burgerlijk recht, dat nog steeds een afspiegeling is van dat van de Romeinen, niet voor al zijn belangen voldoende bescherming. Ten dele is de ontbrekende bescherming aangevuld door het stelsel van het op een later tijdstip tot ontwikkeling gekomen handelsrecht. Verdere bescherming is verkregen door de onderwerpen die zoals gezegd tot het industriële eigendomsrecht worden gerekend. Deze onderwerpen hebben gemeen dat zij op het gebied van de concurrentiestrijd liggen. Op dit gebied – waar het voordeel van de een zo vaak het nadeel voor de ander betekent, waar het in het algemeen geoorloofd is elkaar nadeel toe te brengen en zelfs elkaar van de markt te verdrijven – wil het industriële eigendomsrecht enige orde scheppen, het geoorloofde in deze strijd afbakenen tegenover het ongeoorloofde.

De onderwerpen betreffen voorts hoofdzakelijk voortbrengselen van de menselijke geest, zoals uitvindingen, creaties of onderscheidingstekens, die men niet alleen in het belang van de betrokkenen, maar ook in het algemeen belang wil beschermen tegen ongeautoriseerde exploitatie door derden. Het algemeen belang is in zoverre ook bij het octrooirecht en kwekersrecht en soms ook bij het auteursrecht betrokken, dat als gevolg van de verleende bescherming de technologische ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Maar waarom wordt hier gesproken van eigendom? Met name het Burgerlijk Wetboek reserveert de term 'eigendom' voor zaken, dat wil zeggen voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. De belangen die in het industriële eigendomsrecht bescherming vinden, zijn immaterieel, maar ze kunnen vergeleken worden met de materiële belangen van het bedrijf. Zowel het zakelijke als het industriële eigendomsrecht is een absoluut recht. De bescherming die de wet aan deze immateriële belangen verleent, doet ook denken aan het eigendomsrecht; de industriële eigendomsrechten worden wel omschreven als de volledige rechten op voortbrengselen van de geest. Zoals het materiële eigendomsrecht de eigenaar het ongestoorde genot van en de vrije beschikking over zijn goed waarborgt, zo waarborgt het octrooirecht de rechthebbende een soortgelijke positie ten opzichte van de uitvinding. Ditzelfde geldt voor het merk, het model, de handelsnaam en de topografie. Het recht inzake ongeoorloofde mededinging behartigt eveneens dergelijke belangen, al valt hierbij meer de nadruk op het afkeurenswaardige van de handelwijze die de belangen aantast, dan op de bedoelde belangen zelf.

De hoofdbeginselen van het recht betreffende de industriële eigendom zijn regels van betamelijkheid: het merken- en het modellenrecht verbieden het merk resp. het model van een ander na te bootsen, het handelsnaamrecht verbiedt zich te verschuilen achter de naam van een ander, het recht betreffende de ongeoorloofde mededinging verbiedt het bevorderen van de afzet door bedrieglijke handelingen, of in het algemeen door handelingen die in strijd zijn met de betamelijkheid. Met het octrooirecht, het kwekersrecht en het topografieright is het in zoverre iets anders gesteld, dat het profiteren van de uitvinding en de inspanningen van een ander niet zonder meer als onbehoorlijk zal worden beschouwd. Echter, ook deze rechtsgebieden kennen regels die als uitvloeisel van de betamelijkheid kunnen worden beschouwd.

3. Intellectueel eigendomsrecht

Bij het intellectuele eigendomsrecht in enge zin (het auteursrecht en de naburige rechten) ligt het in die zin anders, dat het oorspronkelijk niet in de eerste plaats de belangen van het bedrijfsleven betreft, al zijn tegenwoordig bij de bescherming van werken door het auteursrecht steeds meer economische belangen betrokken. Met de industriële eigendomsrechten heeft het echter gemeen dat het de voortbrengselen van de menselijke geest tot onderwerp heeft en dat het de rechthebbende het ongestoorde genot van en de vrije beschikking over zijn goed wil waarborgen.

4. Ratio bescherming

De ratio van bescherming van intellectuele eigendomsrechten in ruime zin verschilt enigszins afhankelijk van het desbetreffende recht. Bij octrooien en kwekersrechten vallen redenen van billijkheid en opportuniteit te noemen. Het wordt als billijk ervaren dat aan iemand die een uitvinding doet een beloning wordt gegeven in de vorm van een tijdelijke exclusieve positie. Anderzijds moet de vinding worden gepubliceerd en deugdelijk beschreven; daarmee wordt bereikt dat anderen hun voordeel ermee kunnen doen en van de aldus gepubliceerde vinding gebruik kunnen maken bij de verdere ontwikkeling van de technologie. Daarnaast wordt de beloning van uitvinderwerkzaamheid met de octrooi-exclusiviteit geacht de innovatie te stimuleren. Bij het auteursrecht en het modellenrecht staat de beloning door een exclusief recht eveneens centraal al worden ook hier utilitaire argumenten gebruikt, te weten stimulering van, zoals de Amerikaanse grondwet het noemt, *'the progress of science and useful arts'*. Bij merken en andere onderscheidingstekens staat de behoefte aan bescherming van goodwill centraal en tevens het belang van de vermindering van consumentenverwarring. Het *sui generis*-databankenrecht is geschapen als *'sweat of the brow'*-bescherming tegen de klakkeloze gebruikmaking van de producten van substantiële investeringen. Bij de bescherming tegen oneerlijke mededinging (die blijkens de definitie in art. 1 Verdrag van Parijs onder het industriële eigendomsrecht valt) gaat het ten slotte meer om de wens een bepaalde ordening van het economisch verkeer te verkrijgen en onbetamelijk gedrag te voorkomen.¹

5. Structuur van de wetgeving

De wetgeving op de diverse onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht kent op grote lijnen dezelfde structuur. Er wordt geregeld wat het voorwerp van het recht is, wie rechthebbende is, wat de voorwaarden voor bescherming zijn, wat de omvang van het exclusieve recht is en met welke maatregelen dit te handhaven is. Op dit exclusieve recht bestaan echter uitzonderingen en beperkingen.

De uitzonderingen op de IE-rechten hebben betrekking op voorwerpen waarop het recht niet kan rusten. Zo zijn bijvoorbeeld in het auteursrecht wetgeving en rechtspraak (art. 11 Aw) uitgezonderd, in het merkenrecht (vorm)merken die door de aard van de waar worden bepaald (art. 2.2bis lid 3.e BVIE), in het modellenrecht het uiterlijk dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (art. 3.2.a BVIE) en in het octrooirecht o.a. wiskundige methoden en planten- en dierenrassen (art. 2 lid 2 en art. 3 lid 1.c ROW).

In de IE-wetgeving zijn ook beperkingen van de rechten opgenomen in het kader van een belangenafweging. Aangezien intellectuele eigendomsrechten de houder ervan een exclusief recht geven, kan hij derden verbieden bepaalde handelingen te verrichten. Er moet dan ook rekening gehouden worden met belangen van deze derden, om te voorkomen dat het exclusieve recht te ver reikt. Derden kunnen namelijk

1. Zie voor een bijzonder fraaie beschrijving van het waarom van intellectuele eigendomsbescherming: Merges 2011.

een goede reden hebben om gebruik te maken van het voorwerp van het IE-recht. Dit zijn de beperkingen van het intellectuele eigendomsrecht, de handelingen die niet als inbreuk beschouwd worden en waartegen de rechthebbende dus niet kan optreden. Met name in het auteursrecht is een groot aantal van dergelijke beperkingen opgenomen (zie paragraaf 7 van hoofdstuk VIII). Zie verder o.a. art. 2.23 lid 1 BVIE en art. 53 lid 3 en art. 54 ROW. Een belangrijke beperking in de IE-wetgeving is de zogenaamde uitputting van het recht: nadat een rechthebbende (of een derde met zijn toestemming) een product waarop een IE-recht rust in het verkeer heeft gebracht, kan hij zich niet meer op basis van dat IE-recht verzetten tegen verdere verhandeling van het desbetreffende product.

In diverse verdragen is in dit verband de zogenaamde driestappentoets opgenomen die er voor het auteursrecht op neerkomt dat (1) in bijzondere gevallen een beperking op het recht is toegestaan, mits (2) die beperking geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het voorwerp van het IE-recht en (3) de wettige belangen van de rechthebbende niet op ongerechtvaardigde wijze worden geschaad (art. 9 lid 2 BC en art. 13 TRIPs-Verdrag). Voor de andere IE-rechten luidt deze toets dat de beperkingen (1) niet op onredelijke wijze strijdig mogen zijn met de normale exploitatie van het recht en (2) niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de rechthebbende mogen schaden, (3) rekening houdend met de legitieme belangen van derden (art. 17, 26 lid 2 en art. 30 TRIPs-Verdrag).

IE-rechten zijn vermogensrechten en kunnen daarom overgedragen en gelicentieerd worden. In het octrooi- en kwekersrecht zijn licenties bovendien een instrument van de wetgever om enkele negatieve effecten van het bestaan van een exclusief recht op te heffen. Als de rechthebbende bijvoorbeeld zijn beschermde uitvinding of ras niet of onvoldoende exploiteert of wanneer een derde een uitvinding doet die voortborduurt op een reeds beschermde uitvinding, kunnen dwanglicenties een oplossing bieden. Ook hier wordt ingegrepen in het IE-recht in het kader van een afweging tussen enerzijds het belang van de rechthebbende bij een ongestoord genot van zijn recht en anderzijds het algemeen belang en de belangen van derden.

De beschermingsduur van IE-rechten is eveneens een uitkomst van een belangenafweging. Intellectuele eigendomsrechten zijn een soort beloning voor de investering in geld, tijd en moeite en bieden daarom gedurende een bepaalde periode bescherming tegen nabootsing door derden. Maar op een bepaald moment kan ervan uitgegaan worden dat de investering is terugverdiend en dat het mogelijk moet zijn dat derden ook zonder te moeten betalen voor een licentie, het voorwerp mogen namaken. De enige uitzondering is het merkenrecht, dat een andere functie vervult, namelijk producten identificeren en communicatie tussen de marktdeelnemers mogelijk maken en dat daarom onbeperkt in tijd kan zijn. Daar staat wel tegenover dat van een merk dat ongebruikt wordt gelaten, het verval kan worden ingeroepen. Tegenover de bescherming moet dus ook hier een prestatie staan.

Verder regelt de IE-wetgeving natuurlijk hoe het recht verkregen en in stand gehouden moet worden. Octrooi-, kwekers-, topografie-, merk- en modelrechten zijn registerrechten, die enkel uitgeoefend kunnen worden als ze geregistreerd zijn. Echter, die registratie biedt niet de garantie dat de houder een ongestoord recht

geniet. In een gerechtelijke procedure kunnen altijd nietigheidsgrounden worden ingeroepen. Ook al wordt het registerrecht soms – zoals bij het merk – onderzocht op beschermingsvoorwaarden, dan nog kan de rechter later oordelen dat het recht wegens het bestaan van een nietigheidsground ten onrechte in het register is toegelaten. Gevolg van een vernietiging is dat het recht wordt geacht nooit te hebben bestaan; zij heeft terugwerkende kracht. Vervalgronden (zoals het niet-normaal gebruik van een merk) daarentegen werken pas vanaf het moment dat ze van toepassing zijn.

§ 2. Het Unierecht

6. Het Werkingsverdrag

Op 1 jan. 1958 trad voor de twaalf oprichtende lidstaten, waaronder Nederland, het EEG-Verdrag in werking, later omgedoopt tot EG-Verdrag.² Bij het Verdrag van Maastricht is met het Unieverdrag de Europese Unie opgericht, die boven de EEG, Euratom en de EGKS kwam te staan en naast deze drie gemeenschappen, die tezamen de eerste, communautaire pijler vormden, uit twee andere pijlers bestond: Justitie en Binnenlandse Zaken en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid.³ Bij het op 1 dec. 2009 in werking getreden Verdrag van Lissabon is de EU als volkenrechtelijke organisatie de EG opgevolgd, is het Unieverdrag gemoderniseerd en is het EG-Verdrag vervangen door het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), ook wel het Werkingsverdrag genoemd.⁴

Het Unierecht valt uiteen in: i) het primaire Unierecht, dat wordt gevormd door het Unieverdrag, het Werkingsverdrag,⁵ het Grondrechtenhandvest en de algemene beginselen van Unierecht, en (ii) het afgeleide Unierecht, dat wordt gevormd door (a) de besluiten, aanbevelingen, verordeningen en richtlijnen van de instellingen van de Unie en (b) de verdragen waar de Unie partij bij is. Het primaire Unierecht oefent invloed uit op het IE-recht via de art. 18 (non-discriminatie van Unieburgers), art. 34 t/m 36 (vrij verkeer van goederen) en art. 101 en 102 (mededingingsrecht) en de grondrechten. Het voor het IE-recht relevante secundaire Unierecht bestaat uit de harmonisatierichtlijnen, de verordeningen betreffende eenvormige, Uniebrede

2. Rome, 25 maart 1957, *Trb.* 1957, 91. Daarvoor bestond al het EGKS-Verdrag, en samen met het EEG-Verdrag is ook het Euratom-Verdrag gesloten. Deze twee verdragen zijn echter niet relevant voor het IE-recht.
3. Maastricht, 7 febr. 1992 (*PbEG* 1992, C 224/1).
4. *PbEU* 2010, C 83/366, i.w.tr. op 1 dec. 2009. Ten behoeve van de leesbaarheid zal hierna steeds worden verwezen naar de EU, de Unie, het Werkingsverdrag en de daarin genummerde bepalingen, ook met betrekking tot rechtspraak van de gemeenschapsrechter waarin het nog ging om de EG, de Gemeenschap, communautaire aspecten en het E(E)G-verdrag, met de destijds geldende nummering.
5. Daarnaast bestaat nog het Euratom-verdrag, dat echter niet relevant is voor het IE-recht.

IE-rechten,⁶ en de IPR-verordeningen. Het Unierecht zal in bijna alle hierna volgende hoofdstukken aan de orde komen.

Op 31 jan. 2020 om middernacht Brusselse tijd is het VK teruggetreden uit de EU. De voorwaarden daarvoor zijn geregeld in het Terugtrekkingsakkoord tussen het VK en de EU (TA).⁷ Dat TA voorzagt er onder andere in dat het hele materiële Unierecht, behoudens een enkele, voor het IE-recht niet relevante uitzondering, op en in het VK van toepassing is gebleven tot 31 dec. 2020 (art. 127 lid 1 TA). Voorts bevat het TA bepalingen over het in het VK voortbestaan van equivalente nationale Britse rechten, voorrang, internationale inschrijvingen en uitputting voor het na terugtrekking resterend deel van de beschermingsduur van Unitaire IE-rechten. Vanaf 1 jan. 2021 is daarnaast van toepassing het Handels- en Samenwerkingsakkoord tussen het VK en de EU, dat een titel over intellectuele eigendom met een TRIPS+-pakket aan minimumbescherming dat beide partijen garanderen te zullen verlenen, in samenhang met nationale behandeling.⁸

A. HET NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL

7. Art. 18 lid 1 VWEU: De gelijke behandeling van EU-burgers

Art. 18 lid 1 VWEU bepaalt dat binnen de werkingssfeer van het Unierecht en onder voorbehoud van bijzondere regelingen, elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden is. Volgens het HvJ is dit een fundamenteel beginsel van Unierecht en tevens een *lex specialis* die voor de verkeersvrijheden wordt uitgewerkt in het deel van het VWEU over de interne markt.⁹ De meeste discriminaties binnen de EU op grond van nationaliteit vormen dan ook tevens een beperking op een verkeersvrijheid en moeten onder de betrokken *specialis* worden beoordeeld,¹⁰ maar als dat niet het geval is moet art. 18 lid 1 VWEU worden toegepast.

Voor het IE-recht heeft deze regel met name als relevantie dat nationaliteitsvereisten of reciprociteitsvereisten in de onderlinge verhouding tussen een lidstaat waar bescherming wordt gezocht en een onderdaan van een andere lidstaat ongeldig zijn. Zo verklaarde het HvJ bijvoorbeeld in de *Phil Collins*-zaak een Duitse nationaliteitsvereiste ongeldig die de naburige rechten-bescherming van art. 73 e.v. UrhG voor buitenlandse uitvoerende kunstenaars beperkte tot bescherming met betrekking tot

6. Zie bijv. H.M.H. Speyart, 'De invloed van het gemeenschapsrecht op het IE-recht: externe stoorzender of interne aanjager?', *IER* 2005/63.

7. Brussel en Londen, 24 jan. 2020, *PbEU* 2020 L, 29/7.

8. Brussel en Londen, 28 dec. 2020, *PbEU* 2021 L, 149/11

9. Vaste rechtspraak, zie bijv. HvJ 3 juli 1979, gevoegde zaken 185/78 t/m 204/78, *SEW* 1980, p. 293 m.nt. C.W.A. Timmermans (*Van Dam en zonen*), punt 10.

10. Vaste rechtspraak, zie bijv. HvJ 17 mei 1994, C-18/93, *TVVS* 1994, p. 336 m.nt. M.R. Mok, *SEW* 1995, p. 63 m.nt. P.J. Slot (*Corsica Ferries Italia/Corpo dei Piloti del Porto di Genova*), punt 19; en HvJ 29 febr. 1996, C-193/94, bespr. C. Denys in *NiEr* 1996, p. 127 (*Skanavi en Chryssantthakopoulos*), punt 20.

uitvoeringen in alleen Duitsland, terwijl Duitse uitvoerende kunstenaars voor hun uitvoeringen wereldwijd werden beschermd.¹¹

B. DE VERKEERSVRIJHEDEN

8. De verkeersvrijheden als fundamenteel beginsel van Unierecht

Binnen het VWEU hebben de verkeersvrijheden, waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten, de status van fundamentele beginselen van Unierecht.¹² Krachtens Deel II Hoofdstuk 1 van de op 1 januari 1994 in werking getreden Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-Overeenkomst)¹³ is de werking van deze verkeersvrijheden per die datum doorgetrokken naar de EER-lidstaten die niet tevens EU-lidstaat zijn, te weten Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Hierna wordt eerst ingegaan op het ontbreken van rechtstreekse werking van de verkeersvrijheden bij onderwerpen die uitputtend zijn geharmoniseerd (nr. 9), de aard van het verbod op maatregelen van gelijke werking als en kwantitatieve invoerbeperking van art. 34 VWEU, met inbegrip van de *Keck*-regel (nr. 10 en 11), de uitzondering van art. 36 VWEU (nr. 12), en de uitwerking door het HvJ van de wisselwerking tussen verkeersvrijheid en uitzondering door middel van de leerstukken van de splitsing tussen bestaan en uitoefening (nr. 13), de wezenlijke functie (nr. 14), het specifieke voorwerp (*idem*) en de uitputting (nr. 15). Daarna komen nog twee andere uitzonderingen op art. 34 VWEU aan de orde: de *Rule of reason* (nr. 16) en de grondrechten (nr. 17).

9. Geen rechtstreekse werking verkeersvrijheden meer bij uitputtend geharmoniseerde onderwerpen

Voor de meeste IE-rechten, en ook voor veel van de in hoofdstuk XI behandelde ongeoorloofde mededinging-onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de vergelijkende reclame, de oneerlijke handelspraktijken en de bescherming van bedrijfsgeheimen, zijn de verkeersvrijheden niet meer rechtstreeks toepasbaar, omdat zij door middel van richtlijnen zijn geharmoniseerd. Bij onderwerpen die uitputtend zijn geharmoniseerd moet een nationale maatregel naar vaste rechtspraak immers niet meer recht-

11. HvJ 20 okt. 1993, gevoegde zaken C-92/92 en C-326/92, *IER* 1994, p. 91 m.nt. J.J. Feenstra en S. Krawczyk, *TVVS* 1994, p. 84 m.nt. M.R. Mok, bespr. H.W. Wefers Bettink in *Auteursrecht* 1995, p. 144 en H. Cohen Jehoram in *Informatie* 1994, p. 83 (*Phil Collins*).
12. Zie bijv. HvJ 5 juni 2007, C-170/04, *NJ* 2007/460 m.nt. M.R. Mok, *SEW* 2008, p. 118 m.nt. A.A.M. Schrauwen, bespr. H.J. van Harten in *NtEr* 2007, p. 185 (*Rosengren*), punt 31; en HvJ 19 okt. 2016, C-148/15, *NJ* 2017/37 m.nt. B.J. Drijber, bespr. B. van Leeuwen in *NtEr* 2017, p. 62 (*Deutsche Parkinson Vereinigung*), punt 20.
13. Porto, 2 mei 1992, *PbEG* 1994, L 1/3.

streeks aan de verkeersvrijheden worden getoetst, maar aan de betrokken richtlijn.¹⁴ In de praktijk houdt dat meestal in dat de betrokken omzettingwetgeving moet worden toegepast, zoals richtlijnconform uitgelegd.¹⁵ Uiteraard spelen de verkeersvrijheden dan nog steeds een rol, maar slechts op de achtergrond, omdat de betrokken richtlijn verdragsconform, en dus in het licht van die verkeersvrijheden moet worden uitgelegd.¹⁶

Die voorrangsregel is logisch: daar waar de afweging tussen de art. 34 en 36 VWEU (zie hierna) nog uitgaat van de bevoegdheid van de lidstaten om niet-geharmoniseerde onderwerpen op uiteenlopende wijze te regelen, kan de toepassing van die bepalingen binnen de EER nog steeds tot een lappendeken leiden. Het is juist om dat te voorkomen dat de Uniewetgever harmoniseert, waarbij hij (in het geval van IE-rechten) de art. 34/36-afweging centraal verricht, voor de Unie (en de EER) in hun geheel.¹⁷ Dit wordt ook aangeduid als de overgang van negatieve naar positieve marktintegratie: van het reguleren van nauwe beperkingen naar het formuleren van Uniebrede oplossingen. Dan heeft het uiteraard geen zin meer om zich alsnog rechtstreeks op die verkeersvrijheden te willen beroepen.

Daar waar een bepaald onderwerp nog niet uitputtend is geregeld, spelen de verkeersvrijheden natuurlijk nog wel rechtstreeks een rol.

Zo wees het HvJ bijvoorbeeld op 11 juli 1996 drie arresten die alle betrekking hadden op de wisselwerking tussen het vrije verkeer van goederen en het merken-

14. Vaste rechtspraak, zie bijv. HvJ 5 okt. 1977, 5/77, ECLI:EU:C:1977:144 (*Tedeschi/Denkavit*), punt 35; HvJ 14 juli 1988, 29/87, ECLI:EU:C:1988:299 (*Dansk Denkavit*), punten 26-30; HvJ 12 okt. 1993, C-37/92 (*Vanacker en Lesage*), punt 9; HvJ 20 maart 1997, ECLI:EU:C:1997:170 (*Phytheron International/Bourdon*), punt 17; HvJ 13 dec. 2001, ECLI:EU:C:2001:682, bespr. J.W. van den Gronden en K.J.M. Mortelmans in *AA* 2002, p. 186 (*DaimlerChrysler*), punt 32; HvJ 23 april 2002, *IER* 2002/38 m.nt. H.M.H. Speyart (*Boebringler Ingelbeim/Swingward*), punt 17; HvJ 11 dec. 2003, ECLI:EU:C:2003:664, bespr. K.J.M. Mortelmans in *SEW* 2004, p. 140 en E.R. Vollebregt in *NtEr* 2004, p. 65 (*Deutscher Apothekerverband/DocMorris*), punt 64; HvJ 14 dec. 2004, *Nj* 2005/377 m.nt. M.R. Mok, bespr. W.T. Algera in *NtEr* 2005, p. 49 (*Radlberger Getränke en S. Spitz*), punt 53; HvJ 14 dec. 2004, *Nj* 2005/378 m.nt. M.R. Mok, bespr. K.J.M. Mortelmans in *AA* 2005, p. 167 (*Swedish Match*), punt 81; HvJ 13 jan. 2005, ECLI:EU:C:2005:9 (*Denkavit Futtermittel*), punt 22; HvJ 9 maart 2006, *IER* 2006/56 (*Matratzen Concord/Hukla*), punt 20.
15. Zie hierna nr. 20 e.v. met betrekking tot richtlijnconforme uitleg, verticale en diagonale rechtstreekse werking en Francovich-aansprakelijkheid bij niet-correcte omzetting.
16. HvJ 9 juni 1992, *Nj* 1994/588 (*Delbaize en Le Lion*), punt 26; HvJ 2 febr. 1994, *SEW* 1995, p. 214 m.nt. J.H. Jans (*Verband Sozialer Wettbewerb*), punt 12; HvJ 11 juli 1996, gevoegde zaken *Nj* 1997/129 m.nt. D.W.F. Verkade onder 130, bespr. H.W. Wefers Bettink in *NtEr* 1996, p. 323 en M.R. Mok in *TVVS* 1996, p. 291 (*BMS/Paranova*), punt 27; en HvJ 20 maart 1997, ECLI:EU:C:1997:170 (*Phytheron International/Bourdon*), punt 18.
17. De EER-landen Liechtenstein, Noorwegen en IJsland nemen geen deel aan het besluitvormingsproces, maar zijn wel gebonden aan de uitkomst.

recht bij de ompakking van parallel geïmporteerde geneesmiddelen (zie hierna, nr. 15). In de twee eerste arresten, die betrekking hadden op casus die zich hadden afgespeeld vóór het einde van de omzettingstermijn van de Merkenrichtlijn, beoordeelde het HvJ die casus in het licht van de art. 34 en 36 VWEU, met een bepaalde materiële uitkomst voor de ompakking.¹⁸ In het derde arrest, dat betrekking had op casus die zich hadden afgespeeld na het einde van die omzettingstermijn, merkte het HvJ allereerst op dat die casus nu moesten worden beoordeeld onder het regime van de richtlijn, die uiteraard verkeersvrijheid conform moest worden uitgelegd, en kwam het vervolgens uit op dezelfde materiële uitkomst.¹⁹

10. Art. 34 VWEU: verbod op maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbepalingen; *Dassonville* en *Cassis de Dijon*

In art. 34 VWEU wordt het vrije verkeer van goederen uitgewerkt door een verbod op kwantitatieve invoerbepalingen en alle maatregelen van gelijke werking. Bij IE-rechten gaat het daarbij niet om het onderdeel “kwantitatieve invoerbepalingen”, maar om het onderdeel “maatregelen van gelijke werking”. Art. 35 VWEU voorziet in gelijke zin in een verbod op kwantitatieve uitvoerbepalingen en maatregelen van gelijke werking, maar dat verbod is naar zijn aard minder relevant voor de IE-praktijk. Volgens de bekende *Dassonville*-regel ziet het in art. 34 VWEU neergelegde verbod, als het gaat om “maatregelen van gelijke werking”, op iedere maatregel van de lidstaten die de invoerstromen tussen de lidstaten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren.²⁰ Het gaat daarbij meestal om maatregelen die de invoer in een lidstaat moeilijker maken dan het verkeer van goederen in de interne situatie van de betrokken lidstaat.²¹

Vervolgens heeft het HvJ in zijn bekende arrest *Cassis de Dijon* het belang onderstreept van het feit dat de betrokken goederen in de lidstaat van oorsprong rechtmatig op de markt zijn gebracht: als maatregel van gelijke werking is aan te merken elke belemmering die, bij ontbreken van harmonisatie van de nationale wettelijke regelingen, voortvloeit uit de toepassing op goederen uit andere lidstaten, waar deze goederen rechtmatig zijn vervaardigd en in de handel gebracht, van voorschriften

18. HvJ 11 juli 1996, *NJ* 1997/130 m.nt. D.W.F. Verkade, bespr. H.W. Wefers Bettink in *NtEr* 1996, p. 323 en M.R. Mok in *TVVS* 1996, p. 291 (*Eurim-Pharm*); HvJ 11 juli 1996, ECLI:EU:C:1996:289 (*MPA Pharma/Rhône-Poulenc Pharma*).
19. HvJ 11 juli 1996, *NJ* 1997/129 m.nt. D.W.F. Verkade onder 130, bespr. H.W. Wefers Bettink in *NtEr* 1996, p. 323 en M.R. Mok in *TVVS* 1996, p. 291 (*BMS/Paranova*).
20. HvJ 11 juli 1974, 8/74, *SEW* 1975, p. 130 m.nt. P.J. Slot, bespr. S.A. de Vries in *Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten*, Boom: Den Haag 2010, p. 90 (*Dassonville*), punt 5.
21. HvJ 8 nov. 1979, 15/79, *SEW* 1980, p. 142 m.nt. P. verLoren van Themaat en p. 188 m.nt. R. Barents (*Groenveld*), punt 7.

betreffende de voorwaarden waaraan die goederen moeten voldoen, ook indien die voorschriften zonder onderscheid op alle producten van toepassing zijn.²²

Op dit moment bestaan er drie kwalificaties naast elkaar:

- de maatregelen van een lidstaat die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat uit andere lidstaten afkomstige producten minder gunstig worden behandeld;
- Cassis de Dijon maatregelen; en
- maatregelen die de toegang tot de markt van een lidstaat voor uit andere lidstaten afkomstige producten belemmeren.²³

Doordat zij in verboden op de vervaardiging, invoer of verkoop van goederen kan uitmonden, heeft de nationale wetgeving van de lidstaten op het gebied van het IE-recht per definitie een beperkend effect, waardoor voor die wetgeving altijd een beroep gedaan zal moeten worden op een rechtvaardigingsgrond (zie hierna, nr. 12 e.v.).

Hierbij kan nog op het volgende worden gewezen. Art. 34 VWEU richt zich traditioneel tot de lidstaten en het vrije verkeer van goederen heeft, anders dan sommige andere vrijheden, in beginsel geen horizontale werking.²⁴ IE-geschillen spelen zich daarentegen juist steeds af tussen particulieren. De toetsing aan art. 34 VWEU vindt daarom in IE-zaken meestal plaats doordat het Hof niet rechtstreeks de handhavingshandeling van de rechthebbende toetst, maar de betrokken wetgeving, als handeling van de lidstaat: er is dan weliswaar sprake van een horizontaal geschil tussen particulieren, maar één van deze particulieren kan zich daarbij beroepen op een nationale wettelijke norm waarmee hij de verhandeling van goederen kan beperken, en het is dan die wettelijke norm die getoetst wordt.

11. Keck en Mithouard: niet-discriminerende regeling van verkoopmodaliteiten

In zijn arrest *Keck en Mithouard*²⁵ zonderde het HvJ, daarbij omgaand ten opzichte van zijn eerdere rechtspraak,²⁶ een groep van potentiële beperkingen uit van de bre-

22. HvJ 20 febr. 1979, *SEW* 1979, p. 750, bespr. J. Luijendijk in *SEW* 2015, 611 (*Rewe-Zentral*, “*Cassis de Dijon*”), punten 6, 14 en 15.

23. HvJ 10 febr. 2009, *NJ* 2009/301 m.nt. M.R. Mok (*Commissie/Italië, Brommeraanhangers*), punt 37.

24. Zie bijv. HvJ 27 sept. 1988, ECLI:EU:C:1988:448 (*Bayer en Maschinenfabrik Hennecke/Süllböfer*). Zie echter, voor een nuancering van deze regel: HvJ 12 juli 2012, *NJ* 2012/580, *JB* 2012/196 m.nt. H.C.F.J.A. de Waele (*Fra.bo*).

25. HvJ 24 nov. 1993, *NJ* 1994/470, *BIE* 1995, 136, *TvC* 1994/2, *SEW* 1994, p. 115 m.nt. K.J.M. Mortelmans, bespr. A.R.T. Odle in *IER* 1994, p. 65 en K.J.M. Mortelmans in *NtEr* 2005, p. 247 (*Keck en Mithouard*).

26. Zie bijv. HvJ 10 juli 1980, ECLI:EU:C:1980:187 (*Commissie/Frankrijk, alcoholreclame*), waar een verbod op reclame op alcoholhoudende dranken zonder meer als maatregel van gelijke werking werd aangemerkt, terwijl daar in HvJ 9 juli 1995, *AB* 1998/104 m.nt. G.J.M. Cartigny, *IER* 1997, p. 242 m.nt. J.J.C. Kabel (*De Agostini*) een effectanalyse voor nodig was.