

IE en de circulaire economie: stimulans of obstakel?

Charlotte Vrendenbarg¹

De klimaatcrisis is urgent en vormt een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Dat vanuit het recht veel kan worden gedaan om de gevolgen van klimaatverandering te mitigeren, blijkt onder meer uit de klimaatzaken *Urgenda/Staat* en *Milieudefensie/Shell*, en de recente stikstofuitspraak van de Raad van State.² Thema's als klimaatverandering en duurzaamheid staan inmiddels centraal in diverse rechtsgebieden, waaronder het ondernemingsrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. In het intellectuele-eigendomsrecht (IE) zijn deze thema's juist onderbelicht. Zo nu en dan wordt aandacht besteed aan fenomenen als *greenwashing*,³ duurzaamheidskeurmerken⁴ en *upcycling*,⁵ maar het verband tussen IE en duurzaamheid holistisch en systematisch benaderen gebeurt nog niet. Met deze bijdrage wordt beoogd het onderwerp stevig op de kaart te zetten.

1. Van een lineaire naar een circulaire economie

'Take, make, use, waste' was tot voor kort het adagium van de Westerse economie. Nu de wal het schip keert, is de transitie naar een circulaire economie onvermijdelijk. De bruine industrie moet vergroenen. Hoe in de (Westerse) wereld wordt geproduceerd en geconsumeerd moet fundamenteel anders, dat lijkt geen twijfel. Het roept de belangrijke vraag op of fundamentele veranderingen in productie- en consumptiesystemen niet ook vragen om een fundamenteel andere benadering van het IE-systeem.⁶

IE-bescherming is in het leven geroepen tegen de achtergrond van de industriële revolutie, in een tijd waar-

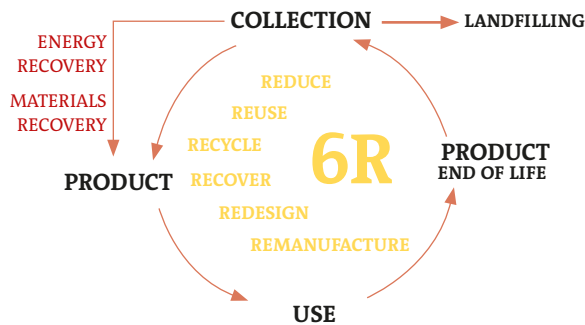
in de Westerse wereld voor lineaire economische groei ging. IE-rechten moesten beschermd worden met het doel dat meer ontwikkeld, gecreëerd, geproduceerd en geconsumeerd zou worden. Langzaam maar zeker raakt men ervan overtuigd dat de ideologie van continue economische groei plaats moet maken voor een ideologie van duurzame ontwikkeling. We hebben niet méér producten nodig, we hebben duurzame producten nodig met een langere levensduur. We moeten niet méér consumeren, maar meer hergebruiken, lenen, delen, recyclen, repareren. Een wezenlijke vraag is: hoe verhoudt de transitie naar een duurzame, circulaire economie zich met het IE-systeem, en andersom? Welke rol speelt IE of *kan* IE spelen in deze transitie?

2. De (potentiële) rol van IE in de transitie naar een circulaire economie

De rol van IE in de overgang naar een duurzame, circulaire economie kan op twee manieren worden benaderd: (i) IE kan worden beschouwd als stimulans voor circulariteit, als instrument om niet zozeer innovatie en creatie als wel *duurzame* innovatie en creatie te bevorderen en kennis daarover te delen (de positieve zijde). IE kan daarnaast (ii) worden beschouwd als een obstakel op de weg naar een circulaire economie, iets dat in de weg staat aan de '6R': *re-duce, re-design, re-use, re-cover, re-manufacture, re-cycle*, en dus ook iets dat juist in de weg staat

IE-bescherming is in het leven geroepen tegen de achtergrond van de industriële revolutie, in een tijd waarin de Westerse wereld voor lineaire economische groei ging

aan het delen van kennis over groene technologie (negatieve zijde).⁷



Bron: Environmental Science and Pollution Research

Benaderen we IE als een stimulans voor circulariteit, dan is de vraag hoe het volle potentieel van IE kan worden benut. Voor zover we IE beschouwen als probleem of obstakel, dan moet het nadeel zoveel mogelijk worden weggenomen. In beide gevallen rijst de vraag: moet daarvoor het IE-systeem worden aangepast – gemoderniseerd, zo men wil – door duurzaamheid en het milieubelang expliciet op te nemen in wetgeving, of kan worden volstaan met het ‘duurzaam’ interpreteren en gebruiken van het systeem zoals het nu is?

3. IE en duurzaamheid: het juridisch kader

De bescherming van IE is gewaarborgd in het EU-Werkingsverdrag, in specifieke IE-verdragen⁸ en in talloze richtlijnen en verordeningen. Bescherming van intellectuele eigendom is een grondrecht, vastgelegd in onder meer het EU-Handvest en in sommige nationale constituties.⁹ Het recht op milieubescherming is óók beschermd in het EU-Werkingsverdrag¹⁰ en het is óók een door de EU – en in vele lidstaten – erkend grondrecht.¹¹ Dit brengt mee dat

Het IP Action Plan wijst er juist op dat reparatie en hergebruik niet moeten worden gehinderd door al te restrictieve IE-praktijken

waar de grondrechten op IE-bescherming en milieubescherming conflicteren, een afweging moet plaatsvinden. Verschillende IE-verordeningen en -richtlijnen verzekeren ook nadrukkelijk de eerbiediging van de fundamentele rechten en beginselen van de EU, waaronder milieubescherming.¹²

Er is reeds Europese wetgeving waarin een afweging tussen beide grondrechten expliciet plaatsvindt, zoals de Afvalstoffenrichtlijn.¹³ Daarin worden lidstaten verplicht tot het aanmoedigen van handelingen als reparatie en hergebruik ‘onverminderd de intellectuele eigendomsrechten’. Uit de *Green Deal* zijn talloze voorstellen voortgekomen die als doel hebben de circulariteit in de EU te bevorderen.¹⁴ Hieronder valt het *IP Action Plan*, dat er juist op wijst dat reparatie en hergebruik niet moeten worden gehinderd door te restrictieve IE-praktijken.¹⁵ Om dat te bereiken is onder meer voorgesteld de markt voor reserveonderdelen vrij te geven, waarop hierna in par. 5 wordt ingegaan.

Al dan niet expliciete wegingen van de beide grondrechten vinden ook al plaats in Europese en nationale rechtspraak; voorbeelden hiervan worden eveneens hierna besproken.

4. IE als stimulans voor een circulaire economie

Terug naar de benaderingswijzen: IE als stimulans, of als obstakel? De *Sustainable Development Goals* van de Ver-

Auteur

1. Mr. dr. C.J.S. Vrendenburg is universitair docent IE aan de Universiteit Leiden en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag. Deze bijdrage is gebaseerd op de lezing *IE & Duurzaamheid* tijdens het AIPPI-symposium in Zeist d.d. 15 maart 2023 en op het artikel ‘Duurzamer vorderen en veroordeelen in IE-zaken’, *IER* 2022/33, p. 275. De auteur is dank verschuldigd aan Dirk Visser en Feer Verkade voor hun waardevolle commentaar.

Noten

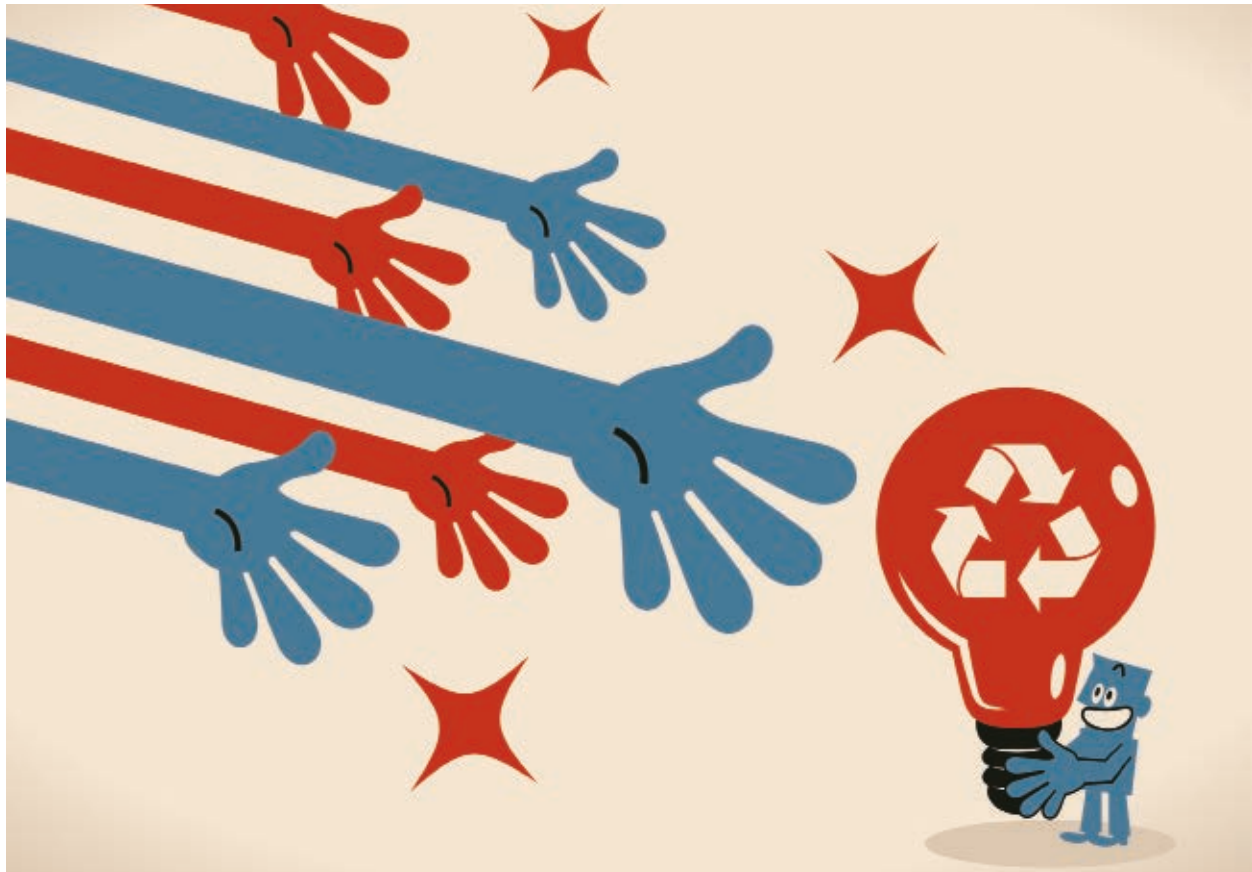
- HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006 (*Staat/Urgenda*); Rb. Den Haag 26 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337 (*Milieudefensie/Shell*); ABRvS 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3159 (*Stikstofuitspraak*).
- Onderwerp van bijvoorbeeld de Najaarsbijeenoemkomst van de Vereniging voor Reclamerecht d.d. 3 november 2022.
- Onderwerp tijdens de Najaarsbijeenoem-

komst van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht d.d. 29-30 september 2022.

- Zie bijvoorbeeld N.Q. Dorenbosch, ‘Upcycling – op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom’, *IER* 2022/18, p. 147.
- Vgl. R.M. Ballardini, J. Kaisto & J. Similä, ‘Developing novel property concepts in private law to foster the circular economy’, *Journal of Cleaner Production* 2021, p. 279.
- B. Gonzalez Otero, ‘IP in Times of Climate Crisis – A Problem or a Solution?’, *IIC* 2022, p. 501; E. Eppinger e.a., ‘Sustainable transitions in manufacturing: the role of intellectual property’, *Current Opinion in Environmental Sustainability* 2021, 49, p. 118.
- Art. 4 lid 3, art. 36, art. 118 VWEU; TRIPS-Verdrag; Unieverdrag van Parijs.
- Art. 17 lid 2 EU-Handvest luidt: ‘Intellectuele eigendom is beschermd’.
- Art. 11 en art. 191 VWEU.

- Art. 37 EU-Handvest: ‘Een hoog niveau van milieubescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu moeten worden geïntegreerd in het beleid van de Unie en worden gewaarborgd overeenkomstig het beginsel van duurzame ontwikkeling.’
- Zie bijvoorbeeld punt 32 considerans bij de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG): ‘Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name worden erkend door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.’
- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen, *PbEU* L 150/109, art. 9 (Afvalpreventie), lid 1: ‘De lidstaten nemen maatregelen om afvalproductie te voorkomen. Deze maatregelen (...) moedigen, in voorkomend geval en onverminderd de intellectuele-eigendomsrechten, de beschikbaarheid aan van losse onderdelen, handleidingen, technische informatie of andere instrumenten, apparatuur of software die de reparatie en

- het hergebruik van producten mogelijk maken, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en veiligheid ervan (...)’ (cursivering toegevoegd).
- COM (2020) 98 def; COM (2019) 640 def. Zie o.a. Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (COM/2022/71 final); Richtlijnvoorstel empoweringsconsumers for the green transition (COM/2022/143 final); Voorstel voor een Green Claims Richtlijn (COM(2023) 166 def); Voorstel Ecodesign for Sustainable Products Regulation (COM/2022/142 final).
 - COM (2020), 760 def, sub 1: ‘Op nieuwe vragen hebben wij heldere antwoorden nodig, zoals op de vraag hoe bescherming kan worden geboden aan uitvindingen die met behulp van AI zijn ontwikkeld of worden toegepast, en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat reparatie en hergebruik niet worden tegengehouden door te restrictieve praktijken ten aanzien van intellectuele eigendom’ (cursivering toegevoegd).



@ Getty images

enigde Naties (VN) dichtten IE een belangrijke rol toe in de transitie naar een circulaire economie.¹⁶ De VN – en de *World Intellectual Property Organization* (WIPO) en de Europese Commissie in navolging daarvan – stellen dat IE zelfs cruciaal is voor de bevordering van duurzame innovatie en ook dat IE cruciaal is voor het delen van kennis over groene technologieën.¹⁷ De benaderingswijze van deze organisaties lijkt dus inderdaad: IE als stimulans voor een circulaire economie.

Of is het alleen lippendienst? Want de vraag die opkomt is: hoe dan? Hoe kan IE een stimulans zijn voor niet zomaar innovatie, maar specifiek voor duurzame innovatie? IE-rechten zijn neutraal en in beginsel amoreel; de uitvinder van een nieuwe, innovatieve machine die op fossiele brandstoffen werkt kan een octrooi krijgen; de ontwikkelaar van pesticiden die funest zijn voor de biodiversiteit, kan dat ook. Hoe kan IE dan juist een instrument zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen? Wat is daarvoor nodig? En een volgende vraag is: hoe kan IE bijdragen aan het delen van kennis over groene innovatie? Wat is daarvoor nodig?

Strijd met het milieubelang als weigeringsgrond?

Geopperd is om duurzaamheid als voorwaarde te stellen voor het verkrijgen van IE-rechten.¹⁸ Of andersom: door 'onduurzaamheid' (beter wellicht: strijd met het milieubelang) een weigeringsgrond te laten zijn. Dit kan door introductie van een nieuwe weigeringsgrond in de IE-wetgeving, maar het kan mogelijk ook door ruime interpretatie van de reeds bestaande weigeringsgrond van strijd met de openbare orde.¹⁹

Dit voorstel stuit op bezwaren. Zo valt moeilijk onderscheid te maken tussen 'duurzame' en 'onduurzame' IE-rechten. Definities en toetsingscriteria zijn niet eenvoudig te geven. Duurzaamheid is in de praktijk vaak niet een kwestie van 'wel' of 'niet', maar van 'meer' of 'minder'. En tegenover niet-duurzaamheid kunnen soms ook levensbelangen staan. Moeten octrooien en merken voor geneesmiddelen die weliswaar effectief zijn, maar zeer schadelijk zijn voor het milieu wanneer zij in het grondwater terecht komen, dan worden geweigerd? En het is bovendien nog de vraag of 'strijd met het milieubelang' als weigeringsgrond voor IE-rechten werkelijk aanzet tot duurzaam innoveren en ondernemen.

IE als stimulans voor duurzame innovatie

Stimuli voor duurzaam innoveren en ondernemen moeten eerst en vooral buiten het IE-domein worden geboden. Gates spreekt in zijn boek 'How to Avoid a Climate Disaster' van *The Green Premium*: het verschijnsel dat groen innoveren nog altijd duurder is dan vervuילend innoveren.²⁰ Het ligt volgens Gates op de weg van overheden en beleidsmakers om te zorgen voor wet- en regelgeving die vervuילende technologieën juist duurder maken en groene technologieën goedkoper. Zij moeten ook zorgen voor een gunstig investeringsklimaat en (bijvoorbeeld) fiscale voordelen bieden aan ontwikkelaars van groene technologieën.²¹

Vanuit het IE-systeem kan wel een bijdrage worden geleverd, door middel van initiatieven die duurzame innovatie actief beogen te bevorderen. Dit soort initiatieven zijn er al, zoals de *Green Channel* van het Brits *Intellectual*

Property Office, waar versnelde inschrijving van groene octrooien mogelijk is tegen lage(re) kosten. De aanvrager moet aangeven hoe groen de innovatie is en welke acties hij wenst te versnellen (*search, examination, publication*).²² En ook de *US Patent and Trademark Office* biedt een *fast track* speciaal voor innovaties waarmee wordt beoogd de klimaatverandering tegen te gaan.²³ China, Japan, Australië, Israël en Canada bieden vergelijkbare registratievoordelen voor groene innovaties en technologieën.²⁴ Het Europees Octrooibureau (EOB) kent het zogenaamde PACE programma, maar dat geldt niet specifiek voor groene octrooiaanvragen.²⁵ Het voordeel van dit soort programma's en ook van databases en marktplaatsen specifiek voor groene technologieën – zoals de *WIPO Green Marketplace*²⁶ – is dat het makkelijker wordt om in het register te zoeken naar groen *prior art* en ook om de houders van groene octrooien te kunnen vinden en te benaderen voor eventuele licenties.²⁷

IE als stimulans voor het delen van kennis over duurzame innovatie

Wanneer de rechten met betrekking tot groene innovaties en technologieën eenmaal zijn ingeschreven, verkrijgt de houder een tijdelijk en – in beginsel – exclusief recht deze te gebruiken en te exploiteren. De vraag rijst vervolgens hoe de samenleving als geheel daarvan kan profiteren. Cayton wijst op het risico van de zogenoemde *Green Patent Paradox*: het verschijnsel waarbij houders van octrooien voor groene technologieën weigeren licenties af te geven, als gevolg waarvan het volle potentieel om duurzame impact te hebben, niet kan worden benut.²⁸ Dit staat op gespannen voet met artikel 7 TRIPS-Verdrag, waaruit volgt dat IE juist moet bijdragen aan de overdracht en verspreiding van technologie 'op een wijze die bevorderlijk is voor het sociaal en economisch welzijn'.²⁹ Nog problematischer wordt het als deze kennis niet wordt geoctrooierd, maar wordt beschermd als bedrijfsgeheim, met een potentieel oneindige beschermingsduur. Nieuwkomers en startups zouden de neiging hebben hiervoor te kiezen, vaak uit financiële overwegingen. Maar het zijn juist ook

die jonge bedrijven, die zich plagen te richten op duurzame innovatie en ontwikkeling.³⁰ Hoe kan worden bewerkstelligd dat bedrijven met zogenaamde *closed IP models* hun kennis van groene technologieën delen of (in het geval van bedrijfsgeheimen) ontsluiten, zodat de hele planeet daarvan voordeel kan hebben?

Hoe kan worden bewerkstelligd dat bedrijven met zogenaamde *closed IP models* hun kennis van groene technologieën delen

Dezelfde vragen werden gesteld tijdens een andere, recente wereldcrisis: de coronapandemie. Voor de mogelijke oplossingen voor de paradox kan dan ook inspiratie worden geput uit de recente praktijken in de farmaceutische industrie.³¹ In die context is gebleken dat IE en know how op talloze manieren toegankelijk kunnen worden gemaakt: van *open source, technology sharing platforms* en *patent pools* tot *patent pledges, waivers* en al dan niet vrijwillige licenties. Interessant is de gedachte een *Sustainable Standard Essential Patent* in het leven te roepen, voor uitvindingen die zozeer van belang kunnen zijn voor de vergroening en verduurzaming van een bepaalde industrie dat zij een status moet krijgen die vergelijkbaar is met een *Standard Essential Patent* (SEP).^{32, 33} Hiervoor, maar ook voor het middel van de dwanglicentie, geldt weer wel: wie bepaalt dat de technologie zo essentieel is dat het algemeen belang boven dat van de octrooihouder moet worden gesteld, onder welke voorwaarden moet dit gebeuren en hoe hoog moet de licentievergoeding zijn?

16. De SDG zijn te raadplegen via un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

17. 'Intellectual Property (IP) is a critical incentive for innovation and creativity, which in turn are key to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) success' (wipo.int/sdgs/en/).

18. Ballardini e.a. 2021.

19. Art. 53 (a) EPOV; art. 4 lid 1 (f) UMRI; art. 9 GModVo.

20. B. Gates, *How to Avoid a Climate Disaster*, Penguin Books Ltd., 2022. Zie ook Gonzalez Otero 2022, p. 501.

21. De Green Deal omvat initiatieven en voorstellen om duurzaam innoveren en ondernemen in de EU te stimuleren.

22. Zie gov.uk/guidance/patents-accelerated-processing.

23. Zie uspto.gov/patents/laws/patent-related-notices/climate-change-mitigation-pilot-program.

24. P. Vimalnath e.a., 'Intellectual Property Strategies for green innovations – An analysis of the European Inventor Awards', *Journal of Cleaner Production* 2022, p. 377. Zie ook M. Buchkremer, 'How patents can drive sustainability', in: *The Patent Lawyer* november/december 2022, p. 18.

25. Zie de Guidelines for Examination Part E, Guidelines on General Procedural Matters (4), Accelerated prosecution of European Patent Applications, via epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e_viii_4.htm.

26. WIPO GREEN – The Marketplace for Sustainable Technology, www3.wipo.int/wipogreen/en/.

27. Buchkremer 2022, p. 18.

28. S. Cayton, 'The "Green Patent Para-

dox" and Fair Use: The Intellectual Property Solution to Fight Climate Change', *Seattle Journal of Technology, Environmental & Innovation Law* 2020, p. 214. Hierover Vimalnath e.a. 2022, p. 377.

29. Art. 7 TRIPS-Verdrag: 'De bescherming en handhaving van IE-rechten dient bij te dragen aan de bevordering van technologische vernieuwing en aan de overdracht en verspreiding van technologie, tot wederzijds voordeel van producenten en gebruikers van technologische kennis en op een wijze die bevorderlijk is voor het sociaal en economisch welzijn, en aan een evenwicht tussen rechten en verplichtingen.'

30. Eppinger e.a. 2021, 49, p. 118. Zie ook Vimalnath 2022, p. 377 e.v.

31. Zie hierover o.a. D. Mulder, 'Octrooi-recht in noodsituaties', *IER* 2020/16, p. 133.

32. Een SEP is een octrooi dat essentieel is voor een standaard. 'A Standard Essential Patent is the name given to a patent which protects technology that has been selected for use in a standard. Patented inventions that must necessarily be used when implementing a cellular communication standard are "essential" to that standard and should be made available for use under a patent licence on a Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) basis by their owners.' (ipeurope.org/policy/protect-intellectual-property-rights-including-seps/what-is-a-standard-essential-patent/).

33. IPACST | Knowledge brief – Sustainability FRAND licensing d.d. 21 september 2021, via ip4sustainability.org/knowledge-briefs/.

Een alternatief is om het milieubelang als rechtvaardigingsgrond voor inbreuk aan te merken op grond van artikel 6:168 BW, dat bepaalt dat een gevorderd verbod kan worden afgewezen indien de gewraakte gedraging op grond van 'zwaarwegende maatschappelijke belangen' moet worden geduld.³⁴ Gedacht kan ook worden aan een zogenaamde *fair use*-exceptie, te implementeren in octrooiwetgeving, op basis waarvan het gebruik (zonder toestemming) van geoctrooieerde groene innovaties en technologieën op grond van het milieubelang gerechtvaardigd is.³⁵ Extremer is de gedachte om helemaal geen octrooien meer te verlenen voor echt revolutionaire groene technologieën. Voor al deze oplossingen geldt dat nog veel onduidelijk is over de effectiviteit daarvan, maar ook over de mogelijke effecten daarvan op de bereidheid te innoveren, te geo-engineeren, te investeren en te concurreren.

Voorbeelden

Een paar initiatieven op dit vlak zijn vermeldenswaard. De *low carbon patent pledge* is een collectief van octrooihouders die hun koolstofarme technologieën gratis beschikbaar stellen voor duurzame doeleinden.³⁶ Hierop is kritiek geleverd, vanuit milieuorganisaties (*low is niet zero*), maar ook vanuit juridische hoek, omdat de licentievoorwaarden ruim en vaag zijn geformuleerd met de nodige rechtsonzekerheid tot gevolg.³⁷ Die onzekerheid zou eerder een *chilling effect* hebben op potentiële licentienemers dan een aanzuigende werking.

Door actief licentiëren kan de markt voor de betreffende technologie groeien, hetgeen in het voordeel is van zowel de octrooihouder als de industrie en de consument

Vergelijkbare reacties volgden op de *Open Source Patent Pledge* van Tesla in 2014.³⁸ Die *pledge* houdt in dat alle octrooien met betrekking tot de technologieën van Tesla vrijgegeven worden, met als doel elektrische mobiliteit wereldwijd te bevorderen. Ook deze *pledge* is bekritiseerd als puur symbolisch en ook hier is gewezen op de onduidelijke taal; van het vage *bad stuff*³⁹ zou zoveel onzekerheid en dreiging uitgaan dat concurrenten liever eieren voor hun geld zouden kiezen.⁴⁰ Wel heeft het de nodige publieke aandacht voor Tesla gegenereerd en heeft de transitie naar elektrisch rijden sindsdien een vlucht genomen. Bovendien werpt dit soort initiatieven een ander licht op toegang tot IE in tijden van nood.⁴¹

Strategieën van actief licentiëren als middel om concurrenten aan te moedigen duurzame technologieën te gebruiken zien we ook; Yoshino deed het met betrekking tot de oplaadbare batterij⁴² en zo werd recent bekend dat

het Nederlandse Avantium een licentie heeft verstrekt aan het Amerikaanse Origin Materials voor hun technologie voor het produceren van bioplastics.⁴³ Door actief licentiëren kan de markt voor de betreffende technologie groeien, hetgeen in het voordeel is van zowel de octrooihouder als de industrie en de consument, én wordt de duurzame impact groter.

IE als stimulans voor circulariteit, als instrument voor duurzame innovatie en het delen van kennis: vanzelf zal het niet gaan. Hiervoor is visie nodig, beleid, bewustwording en bereidwilligheid. *Pledges* en licenties zijn behulpzaam, maar pas van waarde als zij in duidelijke juridische taal zijn opgesteld en gepaard gaan met duidelijke licentievoorwaarden. De impact van duurzame innovaties hangt af van de bereidheid licenties te verstrekken, terwijl de impact kan worden gemaximaliseerd als zij gepaard gaan met voor de toepassing essentiële knowhow, en als zij *cross-industry* worden verleend (lees: ook in andere industrieën toegepast kunnen worden). Wat is ervoor nodig om deze praktijken te stimuleren? Financiële prikkels in de vorm van belastingvoordelen om vrijwillig licentiëren te bevorderen, zoals *Green Patent Box* regimes, zijn het overdenken waard.⁴⁴

5. IE als obstakel op de weg naar een circulaire economie

Essentieel voor de circulariteit is dat spullen worden hergebruikt, gerepareerd en opgeknapt in plaats van vervangen.⁴⁵ Maar het aanschaffen van nieuwe producten is vaak goedkoper. De Europese Commissie wil hierin verandering brengen met het *Circular Economy Action Plan*⁴⁶ waaruit het 'Recht op Reparatie' voortvloeit.⁴⁷ Dit voorstel beoogt de belemmeringen weg te nemen die consumenten ervan weerhouden reparaties aan te vragen wegens ongemak, gebrek aan transparantie of moeilijke toegang tot reparatiediensten.

Repareren, maar ook de overige '5R' van de circulaire economie (zie par. 2), kan op gespannen voet staan met IE-rechten. Deze frictie speelt zowel in de context van de beschermingsomvang en het uitputtingsvraagstuk als in de context van de handhaving, waarop in par. 6 wordt ingegaan.

De reparatieclausule

De Europese wetgever is zich hiervan bewust en probeert dit op te lossen met de zogenaamde reparatieclausule, die inhoudt dat de markt voor reserveonderdelen in de hele EU vrij wordt gegeven.⁴⁸ Dat betekent simpel gezegd dat kopieën van modelrechtelijk beschermde vervangingsonderdelen van auto's, zoals velgen, grilles, motorkappen en bumpers, op de markt mogen worden gebracht. Dit volgt al uit de Gemeenschapsmodellenverordening⁴⁹ maar wordt lang niet in alle lidstaten nageleefd. De Europese Commissie wil naleving nu verplicht stellen in de gehele EU.

Voorwaarde is wel dat door de reparatie het samengesteld voortbrengsel zijn oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terugkrijgt. Het vervangingsonderdeel zelf moet visueel identiek zijn aan het model.⁵⁰ Dit kan alsnog een probleem worden als het vervangingsonderdeel overeenstemming vertoont met een merk, zoals het geval is bij de hier afgebeelde Audi grille, waarbij de uitsparing van

vier cirkels nodig is om het Audi embleem te kunnen bevestigen.



Afbeelding: Niet-origineel reparatie-onderdeel (grille) voor Audi auto's

Op dit moment is bij het Hof van Justitie EU een zaak aanhangig over deze grille.⁵¹ De vraag is, kort gezegd, of Audi dan wél op basis van haar merkrechten kan optreden tegen de verhandeling van gekopieerde grilles. Vanuit

IE vormt hier dus een reëel probleem voor de circulariteit

34. Vgl. Mulder 2020, p. 133 e.v.

35. 'Such a [fair use] doctrine would allow secondary use of valuable green patented technologies that may not otherwise reach their full potential while still protecting the rightsholders' financial and commercial interests'; Cayton 2020. Volgens Gonzalez Otero is terughoudendheid met betrekking tot het implementeren van nieuwe *use exceptions* juist geboden: Gonzalez Otero 2022.

36. Zie [lowcarbonpatentpledge.org/](https://www.lowcarbonpatentpledge.org/).

37. Hierover J. de Werra, 'IP as a Tool for Sustainable Development', lezing tijdens de conferentie *Innovation as a Tool for Tackling Global Challenges* d.d. 3 februari 2023 te Genève. Zo bevat de pledge de volgende tekst: 'The license automatically terminates (and shall have the effect as if a license was never granted) if Licensee asserts an intellectual property infringement claim against Pledgor, threatens or initiates a legal or administrative proceeding against Pledgor for intellectual property infringement, or does not otherwise act in good faith with respect to Pledgor.'

38. Zie [tesla.com/blog/all-our-patent-are-belong-you](https://www.tesla.com/blog/all-our-patent-are-belong-you).

39. 'What this pledge means is that as long as someone uses our patents for electric vehicles and *doesn't do bad things*, such as knocking off our products or using our

patents and then suing us for intellectual property infringement, they should have no fear of Tesla asserting its patents against them' (cursivering toegevoegd).

40. De Werra 2023.

41. Eppinger e.a. 2021.

42. 'Patents are not used to keep people out, rather we license our patents to encourage many other manufacturers to use our technology', Nobelprijswinnaar Akira Yoshino.

43. 'Avantium verkoopt eerste licentie voor massaproductie van bioplastiek', *Het Financieel Dagblad* d.d. 22 februari 2023.

44. Eppinger e.a. 2021. Gedacht kan ook worden aan de oprichting van een milieutoriteit, die – net als een mededingingsautoriteit – diverse bevoegdheden krijgt, maar dan op milieugronden, zoals het voorschrijven van licenties en licentieverwaarden met betrekking tot 'groene' octrooien.

45. Circulariteit reduceert de voor onze economie benodigde hoeveelheid nieuw materiaal en grondstoffen aanzienlijk: Ballardini 2021.

46. COM (2020) 98 def.

47. Zie het op 22 maart 2023 gepubliceerde Proposal for a Directive on common rules promoting the repair of goods, COM(2023) 155 final.

48. COM (2020) 760 def.

49. Uit art. 110 lid 1 GModVo volgt dat het recht op een Gemeenschapsmodel niet kan

het oogpunt van circulariteit is dit niet wenselijk. IE vormt hier dus een reëel probleem voor de circulariteit. In *Ford/Wheeltrims* had het HvJ EU geoordeeld dat de reparatieclausule niet naar analogie van toepassing is in het merkenrecht.⁵² Niet valt uit te sluiten dat duurzaamheidsargumenten onder de huidige omstandigheden toch de doorslag gaan geven. Duurzaamheidsargumenten kunnen worden betrokken bij de interpretatie van de beperkingen op het exclusieve merkrecht.⁵³ Door het gebruik van een met een merk overeenstemmend teken zoals deze grille te scharen onder de 'geldige reden',⁵⁴ en/of onder de excepties van beschrijvend of verwijzend merkgebruik,⁵⁵ kunnen geschillen als deze (ook impliciet) op duurzame wijze worden beslecht. Op voorwaarde dat het handelen in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, kunnen duurzaamheid en het milieubelang een rechtvaardigingsgrond vormen voor het gebruik van een merk.⁵⁶

Duurzaamheid & uitputting

Duurzaamheid via interpretatie een plaats geven in het IE-systeem: het gebeurt ook in de rechtspraak over uitputting van IE-rechten.⁵⁷ Ten aanzien van producten die door de IE-rechthebbende (of met zijn toestemming) in de EER op de markt zijn gebracht waarmee is 'geknoeid' (door bijvoorbeeld een wederverkoper) is steeds de vraag wanneer IE-rechten zijn uitgeput en wanneer het verbodsrecht herleeft, en dus waar de grens ligt.⁵⁸ In jurisprudentie over

worden ingezet om de productie en handel in reparatie-onderdelen die zijn bestemd om een samengesteld voortbrengsel (zoals een auto) te repareren en daarbij zijn oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven; Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, *PbEG* L 003.

50. HvJ EU 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16 (*Acacia/Porsche & Audi*).

51. C334/22 (*Audi/GQ*).

52. HvJ EU 6 oktober 2015, C-500/14, ECLI:EU:C:2015:680 (*Ford/ Wheeltrims*).

53. Het merkenrecht (maar ook de andere IE-wetten) laat ruimte voor het wegen van IE-rechten tegen belangen van derden en maatschappelijke belangen, zoals die van openbare orde en goede zeden, de vrije mededinging en grondrechten als de informatievrijheid, vrijheid van meningsuiting en kunstvrijheid. In de open normen ligt m.i. ruimte het algemeen milieubelang te betrekken.

54. Art. 9 lid 2 sub b en c Uniemerkenverordening.

55. Art. 14 lid 1 sub b en c Uniemerkenverordening.

56. Hierover A. Tischner & K. Stasiuk, 'Spare Parts, Trade Marks and Consumer Understanding', *JIC* (2023,) 54, p. 26; A. Kur, 'As Good as New – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice

or Trade Mark Infringement?', *GRUR Int.* 2021, 70 (3), p. 228; T. Pihlajarinne, 'Repairing and re-using from an exclusive rights perspective – towards sustainable lifespan as part of new normal', in: O.-A. Rogstad & I. Berg Ørstavik (red.), *IP and Sustainable Markets*, Edward Elgar Publishing 2020; T. Pihlajarinne & R.M. Ballardini, 'Paving the way for the environment: channelling "strong" sustainability into the European IP system', *EIPR* 2020/42 (4), p. 239.

57. IE-rechthebbenden hebben niet alleen het eerste recht hun waren in het EER-verkeer te brengen en te controleren, zij hebben ook het recht zich te verzetten tegen verdere verspreiding en verhandeling indien zij daarvoor gegronde redenen hebben (merkenrecht) of als sprake is van een nieuwe reproductie waarop de toestemming niet ziet (auteursrecht) of, in het octrooirecht, als reparaties resulteren in een opnieuw vervaardigen van het geoctrooierde voortbrengsel waarmee inbreuk wordt gemaakt.

58. Hierover A.M. van Aerde, 'Transformatie van stoffelijke objecten onderworpen aan intellectuele-eigendomsrechten', *IER* 2022/11, p. 96; W.A. Hoynig, *Repareren in het octrooirecht* (diss. Tilburg) 1988; Dorenbosch 2022, p. 147.

reviseren, repareren, navullen en ompakken van reeds door de IE-rechthebbende op de markt gebrachte producten vinden afwegingen plaats tegen niet alleen het belang van vrije mededinging, maar ook tegen het algemeen milieubelang.⁵⁹

Recent nog wees A-G Pitruzella nadrukkelijk op het milieubelang in zijn conclusie voor de zaak *SodaStream/MySoda*, waarin de vraag was gesteld of het navullen en verhandelen van flessen waarop naast een etiket van de handelaar ook het oorspronkelijke merk zichtbaar is, een handeling is waartegen de merkhouder zich kan verzetten.⁶⁰ De A-G schetst hier de context van de klimaatcrisis en staat stil bij het prangend belang van het kunnen hergebruiken en navullen van producten.⁶¹ In navolging van de A-G heeft het Hof geoordeeld dat dit inderdaad handelingen zijn waartegen de merkhouder zich niet kan verzetten, mits niet de onjuiste indruk wordt gewekt van een commerciële band.

Duurzaamheid in het IE-systeem

Om te voorkomen dat IE een obstakel vormt voor de circulariteit dient het IE-systeem te worden gemoderniseerd. Met het *IP Action Plan* heeft de Europese Commissie hiermee een begin willen maken. Tot de IE-wetgeving geheel *fit for 55*⁶² is gemaakt, kunnen duurzaamheid en het milieubelang via interpretatie een plaats krijgen bij de beoordeling van de beschermingsomvang van IE-rechten en de reikwijdte van de beperkingen. Te goeder trouw handelingen, die uitsluitend ten doel hebben de levensduur van producten te verlengen, zijn dan toegestaan.⁶³ Bij het bepalen waar de grens ligt moet zwaarder gewicht worden gehangen aan het milieubelang.

Gewaakt moet worden tegen misbruik: duurzaamheid moet geen rechtvaardiging worden voor snoeiharde inbreuk. Maar het IE-recht moet ook niet worden ingezet op een manier die in de weg staat aan circulariteit. Wanneer onderkend wordt dat zowel bescherming van IE als bescherming van het milieu grondrechten zijn die bij conflict tegen elkaar gewogen moeten worden, kunnen rechters hier tot rechtvaardige en duurzame uitkomsten komen.

6. IE als obstakel voor de circulaire economie: vernietiging van inbreukmakende producten

Problematisch voor de circulariteit is voorts de opslag en vernietiging van inbreukmakende goederen, die meestal op de onttrekking aan het verkeer volgt. Vernietiging is volgens de relevante verdragen en richtlijnen een corrigerende maatregel die steeds optioneel is geformuleerd, maar in de praktijk haast standaard wordt gevorderd – en bevolen. Het is de meest effectieve en goedkope manier

om definitief een einde te maken aan de verhandeling van inbreukmakende producten.⁶⁴ Maar het milieunadeel is aanzienlijk.

Geen onderscheid namaak/originele producten

Vernietiging van producten waarvoor schaarse en kostbare grondstoffen zijn aangewend is extra wrang als het originele, kwalitatief prima producten betreft, die toch inbreukmakend zijn omdat zij in de EER illegaal parallel geïmporteerd zijn. De Handhavingsrichtlijn maakt geen onderscheid: vernietiging als corrigerende maatregel heeft betrekking op inbreukmakende goederen, of zij nu namaak zijn of origineel maar zonder toestemming van de IE-rechthebbende in het EER-verkeer zijn gebracht. Nationale wetgeving die hierin onderscheid maakt is hiermee in strijd. Dit heeft het HvJ EU recent bevestigd in de zaak *Procter & Gamble/Perfumesco*.⁶⁵ Ook in Nederland wordt regelmatig de vernietiging bevolen van originele producten, zoals in de zaken over duizenden parallel geïmporteerde slippers en over frietjes.⁶⁶

Douanezaken

In douanezaken is het al niet veel beter gesteld met de omgang van namaakproducten. De Anti-Piraterijverordening stelt de vernietiging zelfs voorop, en daar hoeft geen rechter aan te pas te komen.⁶⁷ Recycling is slechts geformuleerd als alternatief.⁶⁸ Uit onderzoek door WIPO volgt dat procedures bij douanes wereldwijd bijna altijd resulteren in vernietiging, vaak op zeer milieuvriendelijke wijze.⁶⁹ Dit botst met het milieurecht, voor de EU specifiek de Afvalstoffenrichtlijn en de daarin neergelegde *waste hierarchy*, die vernietiging als ultimum remedium aanmerkt.

Het goede nieuws is dat in Nederland inmiddels 95% van de inbeslaggenomen inbreukmakende goederen wordt verwerkt volgens de React-methode van de Stichting Namaakbestrijding (SNB): de spullen worden door SNB vervoerd naar een opslagruimte in Zeeland waar psychiatrische patiënten goederen ontleden, scheiden en vervolgens overdragen aan de recyclingindustrie. Maar ook op het mondiale niveau zien we steeds meer initiatieven waarmee een eind moet worden gemaakt aan de vernietiging van inbreukmakende producten. Zo heeft WIPO een *Upcycling Program for Counterfeit Goods*, waarmee wordt beoogd inbreukmakende goederen nieuw leven in te blazen.⁷⁰ Bij Afrikaanse douanes in beslag genomen namaakkleding wordt bijvoorbeeld verwerkt tot schorten of tentdoeken. Namaaksigaretten worden in Zuid-Afrika ontleed en de tabak wordt gebruikt als kunstmest voor bodemherstel. Bedrijven kunnen zelf ook veel doen. Lacoste slaat namaakkleding op, om vervolgens als zich ergens een milieuramp voordoet de kleding te sturen naar getroffen gebieden waar mensen al hun bezittingen hebben verloren.⁷¹

Wanneer onderkend wordt dat zowel bescherming van IE als bescherming van het milieu grondrechten zijn die bij conflict tegen elkaar gewogen moeten worden, kunnen rechters tot rechtvaardige en duurzame uitkomsten komen

Rechterlijke duurzaamheidsstoets?

In de Nederlandse rechtspraak zijn talloze voorbeelden te vinden van inbreukzaken die nog wél eindigen met de vernietiging van spullen. In veel zaken is er weinig fantasie voor nodig om met duurzame alternatieven te komen.⁷² Het toestaan van de uitverkoop van de voorraad inbreukmakende producten tegen schadevergoeding is misschien wel het meest milieuvriendelijke alternatief. In schikkingen wordt dit vaak gezien, maar in een procedure is dit meestal geen optie (meer). Het terugsturen van de spullen naar het land van herkomst is ook een optie, net als het toestaan van de uitverkoop in landen waar geen IE-rechten van kracht zijn. Het bevel tot het ontdoen van producten van inbreukmakende eigenschappen en tekens als alternatief voor vernietiging komt ook voor, met name ten aanzien van zogenoemde *kitcars*.⁷³ Zo nu en dan wordt de overdracht bevolen aan liefdadigheidsinstellingen zoals zorginstellingen, kringloopwinkels en daklozencentra.⁷⁴ Rechthebbenden en hun advocaten zouden hier ook zelf voor kunnen zorgen. Voor al deze alternatieven geldt dat zij minder definitief zijn dan vernietiging en op gespannen voet kunnen staan met IE-rechten. Welk alternatief aangewezen is hangt sterk af van de aard van de inbreuk, de producten en de context. Dit vereist maatwerk.

In de literatuur wordt opgeroepen tot een rechterlijke duurzaamheidsstoets.⁷⁵ Voor een dergelijke toets is ruimte aanwezig in het TRIPs-Verdrag, de Handhavingsrichtlijn en de IE-wetten, waaruit volgt dat corrigerende maatregelen niet alleen evenredig moeten zijn met de inbreuk, maar ook met de belangen van derden. Die belangen kunnen het milieubelang of het grondrecht op milieubescherming omvatten, zoals neergelegd in het EU-Handvest, waarnaar de Handhavingsrichtlijn verwijst.⁷⁶ Dat de Nederlandse rechter die ruimte ook neemt, blijkt wel uit verschillende uitspraken waar in de plaats van vernietiging een duurzamer alternatief wordt bevolen.⁷⁷

Duurzame handhaving in IE-zaken, wat is ervoor nodig om inbreukmakende producten niet meer standaard op te slaan en te vernietigen, maar tot duurzamere – en sociale – oplossingen te komen? Naast samenwerking, bewustwording, geld en faciliteiten denk ik dat er vooral goede wil en creativiteit voor nodig is: van autoriteiten, partijen, hun advocaten en rechters. De in deze bijdrage besproken voorbeelden geven al blijk van veel goede wil en creativiteit, en dat is bemoedigend.

7. Conclusie

IE: stimulans of obstakel voor de circulaire economie? De sleutel ligt op dit moment in de handen van de IE-gemeenschap zelf. Het IE-systeem biedt reeds ruimte voor duurzaamheid – van de fases van de ontwikkeling en de verkrijging van IE, tot de bescherming en handhaving van die rechten. Het milieubelang kan aldus worden geïntegreerd in talloze werkzaamheden, van beleid en advisering over IE-strategieën, tot de procespraktijk en de rechtspraak. En rechthebbenden kunnen zelf ook milieubewuste keuzes maken; dan doen zij niet alleen wat in deze tijd dringend nodig is, maar nemen zij ook wat wind uit de milieupolitieke zeilen.

Omdat de mate waarin IE kan bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie niet afhankelijk moet zijn van de welwillendheid van de IE-gemeenschap, dient het milieubelang – conform de SDG en de doelstellingen van de *Green Deal* – stevig te worden verankerd in IE-wetgeving. Tevens dient ervoor te worden gezorgd dat de (Europese) wetgeving bevorderlijk is voor de ‘6R’ van de circulaire economie, consistent is én in overeenstemming is met de *waste hierarchy* van de Afvalstoffenrichtlijn, die vernietigen als ultimum remedium aanmerkt. Werk aan de winkel, kortom, voor alle actoren in het IE-domein, om ervoor te zorgen dat het volle potentieel van IE in de strijd tegen klimaatverandering kan worden benut. ●

59. Verkade wees hier al op al in zijn noot bij BenGH 6 november 1992, *NJ* 1993/454 (AP/Valeo): ‘Men zegt wel eens dat wij leven in een wegwerpmatenschap. Reparatie van een duurzaam gebruiksartikel kan in de papieren lopen. Een consument krijgt vaak te horen dat hij met een nieuw exemplaar voordeliger af is. Het lijkt niet gewaagd om vanuit milieu-optiek vraagtekens bij deze houding te plaatsen.’

60. HvJ EU 27 oktober 2022, C-197/21.

61. ‘(1) De overgang naar een meer circulaire economie, waarin de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie zo lang mogelijk kan worden behouden en de afvalproductie tot een minimum wordt beperkt, levert een essentiële bijdrage aan de inspanningen van de EU om tot een duurzame, koolstofarme, hulpbronnefficiënte en concurrerende economie te komen.’

62. ‘Fit for 55’ verwijst naar de doelstelling van de EU om in 2030 de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te

hebben verminderd (consilium.europa.eu).

63. Pihlajarinne & Ballardini 2020.

64. Vrendenbarg 2022, p. 275 e.v.

65. HvJ EU 13 oktober 2022, C-355/21.

66. Rb. Den Haag 9 oktober 2020 (vzr.), ECLI:NL:RBDHA:2020:1015 (*Alpargatas/ASW*); Rb. Den Haag 23 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2476 (*McCain/Simplot*). De betrokken advocaten lieten desgevraagd weten dat de producten uiteindelijk niet zijn vernietigd. Het moet niet alleen anders, maar het gaat ook anders.

67. Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad.

68. Vrendenbarg 2022, p. 280.

69. WIPO Advisory Committee on Enforcement, ‘The Environmentally Safe Disposal and Destruction of IP Infringing Goods – Full Study’, WIPO/ACE/12/3, 30 augustus 2017.

70. www3.wipo.int/wipogreen/en/docs/ipo-green-policy-note-9.pdf.

71. WIPO Advisory Committee on Enforcement, ‘The Environmentally Safe Disposal and Destruction of IP Infringing Goods – Full Study’, WIPO/ACE/12/3, 30 augustus 2017.

72. Uitgebreid besproken in Vrendenbarg 2022, p. 275.

73. Rb. Amsterdam 3 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6933 (*Ferrari/Veni Vidi Vici Classic Cars*); Rb. Den Haag 2 juni 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:6352 (*Ferrari/gedaagde*).

74. Zie bijvoorbeeld Rb. Gelderland 28 september 2022,

ECLI:NL:RBGEL:2022:59754.23 (*Royal Tableware*), waarin de overdracht van inbreukmakende koffiekopjes aan een charitatieve instelling werd bevolen.

75. Vrendenbarg 2022; D.J.G. Visser & S. Dack, ‘Kroniek van de intellectuele eigendom 2022’, *NJB* 2023, afl. 15 (nog te verschijnen).

76. Hierover uitgebreid Vrendenbarg 2022.

De Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen, een rechtsgebied waar vernietiging van producten ook aan de orde kan zijn, verwijst expliciet naar milieubescherming: Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan, *PbEU* L 157/1, punten 21 en 28 considerans.

77. Voor voorbeelden zie Vrendenbarg 2022; Visser & Dack 2023. Ook in het buitenland zijn uitspraken te vinden waarin de vernietigingsvordering kritisch wordt beoordeeld met verwijzing naar het milieubelang, zie bijvoorbeeld Ondernemingsrechtbank Gent 3 oktober 2019, *A/14/03028 (X/Renson)*; Schweizerisches Bundesgericht 30 augustus 2022, *4A_587/2021 (Lindt/Lidl)*.