
De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw

Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken?

Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Renate Keijser¹

1. Inleiding

De cassatieprocedure is een geheel eigen procedure, met eigen procesrecht, maar vooral ook: met eigen beperkingen. De toetsing is beperkt tot schending van het recht en verzuim van essentiële vormen. Het gaat dus, anders dan in feitelijke instanties, om de vraag of de aangevallen beslissing op juridisch juiste gronden en op een procedureel correcte manier tot stand gekomen is. Het gaat daar dus niet in de eerste plaats om de vraag of de vorderingen toe- of afgewezen hadden moeten worden. Dat maakt in cassatie relevante discussie een wezenlijk andere dan die in feitelijke instanties. Dat is in de praktijk lastig, in die zin, dat het voor de advocaat in feitelijke instanties vaak lastig is in te voelen waarom het voeren van bepaalde discussies in cassatie geen zin heeft, en de cassatiekansen zelfs kan laten slinken. Het voelt soms als het moeten vechten met één arm op de rug gebonden. In dit artikel doen wij een poging de lezer een meer concreet gevoel te geven bij de beperkingen en mogelijkheden van cassatie in IE-zaken, en bij de slagingskansen van een cassatieberoep.

Als hoogste rechter in Nederland bewaakt de Hoge Raad de eenheid van het recht en het naleven van essentiële vormen. Bewaking van eenheid van het recht houdt in dat de Hoge Raad overwegingen over het recht inhoudelijk en volledig toetst. Dit is, naast de rechtsontwikkeling, de belangrijkste functie van cassatierechtspraak.² De tweede taak, toezicht op de naleving van essentiële vormen, heeft tot doel te voorkomen dat feitenrechters essentiële vormvoorschriften niet naleven. Veruit het belangrijkste vormvoorschrift is het vereiste van deugdelijke motivering.³ Het gaat hier in cassatie om een beperkte toetsing, waarmee de Hoge Raad voornamelijk controleert of feitelijke overwegingen voldoende begrijpelijk en logisch zijn; dit is voor de acceptatie van rechterlijke uitspraken van wezenlijk belang.

De Hoge Raad toetst overwegingen in beginsel niet ambtshalve, maar slechts als en voor zover partijen daarover klagen.⁴ Een rechtsoverweging wordt bestreden met een rechtsklacht en een feitelijke overweging hooguit met een motiveringsklacht. Procespartijen bepalen zo met hun klachten de omvang van de toetsing in cassatie en ook de slagingskans van een procedure. Het is dus van wezenlijk belang om met gerichte en juiste klachten cassatieberoep in te stellen. En dat luistert nauw.

Tegen deze achtergrond onderzochten wij welke overwegingen de Hoge Raad in zijn IE-jurisprudentie als feitelijke of als rechtsoverweging aan-

duidt, alsmede de daarbij behorende slagingskansen. We onderzochten alle arresten van de Hoge Raad op het gebied van auteurs-, merken- en octrooirecht, en de slaafse nabootsingsleer in de 21^e eeuw.⁵ Daarbij hebben wij een onderverdeling gehanteerd naar rechtsgebied en vervolgens de meest voorkomende onderwerpen binnen dat rechtsgebied. Ook werd kwantitatief onderzocht welke soort zaken, welke slagingspercentages kenden.

Bij het gedane kwantitatief onderzoek past de kanttekening dat elke zaak op eigen merites beoordeeld moet worden en de onderzochte zaken onderling zeer verschillen. Harde conclusies vallen dus niet te trekken, maar wij menen dat er wel tendensen zijn waar te nemen; en daaruit valt enige lering te trekken.

Voor een goed begrip van de gemaakte analyse, is het van belang de basisbeginselen te kennen met betrekking tot de soorten overwegingen die een arrest kan bevatten, en met welke klachten daartegen in cassatie opgekomen kan worden. Dit wordt besproken in paragraaf 2. In paragraaf 3 beginnen we met de door ons getrokken algemene conclusies, die vervolgens per rechtsgebied, en per onderwerp worden onderbouwd.

2. Rechts- en feitelijke overwegingen in cassatie in een notendop

Bij de beoordeling van cassatiemogelijkheden is een grondige analyse van de te bestrijden uitspraak essentieel, waarvoor ook het procesdossier (tenminste in appel) tot uitleg dient. Wat heeft de rechter nu eigenlijk geoordeeld? En is dat dan een rechtsoordeel of een feitelijke oordeel? Of wellicht een gemengd oordeel? Dit onderscheid is van belang voor zowel het soort klacht dat hiertegen gericht kan worden als de mate van toetsing door de Hoge Raad.

Als een partij van mening is dat het hof⁶ een rechtsregel niet goed heeft uitgelegd, of een niet bestaande rechtsregel heeft toegepast, valt zij dit oordeel aan met een rechtsklacht. De rechtsoverweging wordt dan in cassatie aan de hand van de klacht op (juridische) juistheid getoetst. Dit heet ook wel volledige of onbeperkte toetsing.⁷ In beginsel kan worden volstaan met het wijzen op het rechtens onjuiste oordeel, maar het verdient aanbeveling te vermelden wat dan wél de toe te passen rechtsregel had moeten zijn (waarbij eventueel ook alternatieven kunnen worden aangedragen). Als de rechtsklacht slaagt, vernietigt de Hoge

Raad het bestreden arrest in beginsel (art. 79, eerste lid RO).⁸ Bij de beoordeling van een rechtsoordeel hanteert de Hoge Raad zinsneden als: het hof is “*met juistheid*” tot zijn oordeel gekomen of het hof geeft (niet) blijkt “*van een onjuiste rechtsopvatting*”.

Feitelijke overwegingen van het hof zien op de vaststelling van feiten, de waardering van bewijsmiddelen, de uitleg van processtukken en de begroting van schade.⁹ De Hoge Raad is gebonden ‘aan hetgeen omtrent de feiten is vastgesteld’ door de lagere rechter (art. 419, derde lid Rv). Feitelijke overwegingen worden door de Hoge Raad dus niet inhoudelijk beoordeeld, maar slechts op het naleven van essentiële vormen. Er kan dus niet met succes geklaagd worden over een weinig of minder voor de hand liggende waardering van feiten, maar alleen over een waardering die niet mogelijk is zonder schending van essentiële vormen. De belangrijkste vorm die de rechter moet naleven, is de begrijpelijkheid van de motivering van de uitspraak.¹⁰ Als een partij van mening is dat de motivering niet voldoende, of niet voldoende begrijpelijk is, dan kan zij dit met een motiveringsklacht aan de kaak stellen. Hoe ‘feitelijker’ de overweging is, hoe ‘marginaler’ de motiveringscontrole.¹¹ De Hoge Raad zal in zijn bespreking van motiveringsklachten oordelen dat het hof ‘*niet onbegrijpelijk*’ tot de waardering is gekomen, of juist dat de overweging ‘*onbegrijpelijk*’ of ‘*ontoereikend gemotiveerd*’ is. Aan de motivering van het hof worden in het algemeen geen hoge eisen gesteld. Veel wordt makkelijk in het bestreden arrest ‘ingelesen’, wat in het arrest van de Hoge Raad dan herkenbaar is door gebruik van termen als ‘*kennelijk heeft het hof geoordeeld dat*’. In kort geding gelden nog lagere motiveringseisen, zodat de feitenrechter het wel heel bont moet hebben gemaakt, wil een motiveringsklacht slagen.

In een uitzonderlijke situatie kan tegen een (in wezen) feitelijke overweging toch met een rechtsklacht worden opgekomen. De Hoge Raad heeft een aantal methodes ontwikkeld waarmee de feitenrechter in staat wordt gesteld omstandigheden aan te wijzen die hij in overweging moet nemen bij de toepassing van een (vage) rechtsregel. Zo kan de Hoge Raad als methode een harde sub-regel formuleren, een vuistregel hanteren, of een aantal gezichtspunten opsommen. Wanneer de Hoge Raad een van deze methodes eenmaal gehanteerd heeft, dan is de feitenrechter verplicht de door de Hoge Raad geformuleerde omstandigheden in overweging te nemen.¹² Doet hij dat niet, of hanteert hij bijvoorbeeld juist een gezichtspunt dat de Hoge Raad niet heeft genoemd, dan kan deze overweging mogelijk vernietigd worden vanwege schending van het recht.¹³

Tegen gemengde overwegingen (die dus zowel een rechtsoordeel inhouden, als een feitelijke waardering), kunnen zowel rechts- als motiveringsklachten worden gericht. Een gemengde overweging bestaat uit een gedeelte waarin het hof de rechtsregel uitlegt (rechtsoordeel) en deze vervolgens toepast op de feiten (feitelijk oordeel).¹⁴ Ook kan in een feitelijke waardering de toepassing van een rechtsregel besloten liggen. De Hoge Raad toetst dan op dezelfde wijze als wanneer de klachten apart worden ingesteld: het rechtsoordeel wordt volledig getoetst en het feitelijke gedeelte slechts op motivering. De beoordeling van een gemengde overweging is het gemakkelijkste te herkennen als de Hoge Raad in zijn oordeel aangeeft dat ‘*het bestreden oordeel niet blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting, en voor het overige als verweven met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst*’. Vaak geeft de Hoge Raad echter expliciet aan dat een gedeelte van zijn oordeel ziet op een rechtsoordeel en een ander gedeelte op een feitelijk oordeel.¹⁵

3. De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw

Al met al is het dus van belang om te weten welke (delen van) overwegingen in welke mate in cassatie getoetst kunnen worden, niet in de laatste plaats bij het maken van de afweging of cassatieberoep zinvol is. Hierna bespreken wij tegen deze achtergrond de uitkomsten van ons onderzoek naar de verschillende oordelen (rechtsoordeel, feitelijk of gemengd oordeel) in de IE-rechtspraak van de Hoge Raad in de 21e eeuw. In paragraaf 3.1 bespreken we eerst de algemene conclusies die uit ons onderzoek volgen. De auteursrechtelijke jurisprudentie staat centraal in paragraaf 3.2; de merkenrechtelijke jurisprudentie komt aan bod in paragraaf 3.3; de octrooirechtelijke jurisprudentie in paragraaf 3.4 en de jurisprudentie over slaafse nabootsing in paragraaf 3.5.

3.1 Conclusies

Uit de IE-arresten van de Hoge Raad in de 21e eeuw komt de scheidslijn tussen de twee taken van de Hoge Raad duidelijk naar voren.

De Hoge Raad stelt zich terughoudend op bij het bewaken van het naleven van essentiële vormen door lagere rechters. Het overgrote deel van de motiveringsklachten wordt afgewezen (ongeveer 75%¹⁶ van de onderzochte klachten). Vooral op het gebied van octrooirecht en slaafse nabootsingsleer is het slagingspercentage van motiveringsklachten uiterst klein: in respectievelijk ongeveer 90% en bijna 100% van de gevallen werden motiveringsklachten ongegrond bevonden. In het auteurs- en het merkenrecht lagen deze afwijzingspercentages aanzienlijk lager: in ongeveer 70% van de gevallen werd een motiveringsklacht afgewezen. Onderwerpen waarbij de Hoge Raad hoogst marginaal toetste zijn de beoordeling van technische elementen in een auteursrechtelijk context, het onderscheidend vermogen van een merk, de uitleg van elementen van octrooiconclusies en (als gezegd) de gehele slaafse nabootsingsleer. Op al deze onderwerpen werden motiveringsklachten steevast afgewezen.

Het beeld dat deze cijfers schetsen sluit goed aan bij het uitgangspunt voor de beoordeling van feitelijke oordelen in cassatie: dat van een marginale toetsing. Het hof moet het in de regel wel erg bont maken, wil zijn oordeel als onbegrijpelijk worden bestempeld.

Als wordt overwogen cassatie in te stellen, zal met dit algemene beeld rekening gehouden moeten worden. Terughoudendheid is op zijn plaats. Als al geklaagd wordt over motivering, verdient een (zeer) beperkt aantal (ondersteunende) motiveringsklachten de voorkeur. Praktijkervaring leert bovendien dat op deze wijze hogere slagingspercentages in cassatie haalbaar zijn. Deze benadering verdient in het bijzonder de voorkeur boven het instellen van een overvloed aan (kansarme) motiveringsklachten. Het laatste leidt zelfs eerder tot de ‘sanctie’ van 81 RO, dat voorziet in een afwijzing van het cassatieberoep, zonder dat de Hoge Raad dat hoeft te motiveren.

Rechtsklachten hebben in de regel een hogere slagingskans in de IE-jurisprudentie van de Hoge Raad. De slagingskansen zijn bij benadering 45% in merkenrechtelijke zaken, 30% in auteursrechtelijke kwesties, en ongeveer 15% bij octrooirecht en slaafse nabootsing. De hogere percentages verbazen op zich niet: de Hoge Raad toetst rechtsoordelen immers wel volledig. Wat wel enigszins verbaast, is het serieuze verschil – ook wat rechtsoordelen betreft – tussen slagingspercentages in de auteurs- en merkenrechtjurisprudentie enerzijds, en de octrooirechtelijke jurisprudentie anderzijds. Wellicht dat het vaak hoog-technische (feitelijke) karakter van octrooizaken de Hoge Raad tot meer terughoudendheid noopt. Het kan natuurlijk ook goed dat het gespecialiseerde Haagse hof

zijn arresten (te) stevig dichttimmerde (*'cassatie-proof'*) of dat cassatie-middelen in octrooizaken maar zelden de juiste snaar wisten te raken. Dat laatste zou bijvoorbeeld verband kunnen houden met het feit dat procespartijen nog lang dachten dat een klacht over het (al dan niet) in acht nemen van het wezen van de uitvinding, kans van slagen had (dat bleek in de regel niet zo, en lijkt nu al helemaal niet meer zo te zijn). Ook valt niet uit te sluiten dat de vaak omvangrijkere octrooidossiers bij de feitenrechter meer zorgvuldige aandacht en behandeling krijgen dan de merken- en auteursrechtelijke zaken, die minder omvangrijk en groter in aantal zijn. Ook kan het zijn dat door de grote achterliggende belangen, in octrooizaken eerder cassatieberoep wordt ingesteld, ook als de slagingskansen daarvan gering zijn. Mocht de Hoge Raad bewust terughoudender toetsen in octrooizaken, dan zien wij dit als een gemiste kans. Juist in octrooizaken waar de financiële consequenties doorgaans groot zijn en in de regel Europees grensoverschrijdend, zou een duidelijke koers, en misschien zelfs wel een leidende rol (zoals de Duitse en Engelse rechters zich die hebben aangemeten), niet misstaan. Naar de precieze (combinatie van) redenen valt slechts te gissen, maar het verschil in slagingspercentages is te hoog om louter op toeval te berusten.

Het verdient daarbij opmerking dat de Hoge Raad bij enkele (hoogst) principiële rechtsvragen uitvoerig gemotiveerde en baanbrekende rechtsvorming niet schuwde. Zo wees de Hoge Raad (als één van de eerste hoogste Europese rechters) in *MSD/Teva* een spraakmakend en vooruitstrevend arrest over de bescherming van en inbreuk op *second medical use*-octrooien. De *Stokke*-arresten vormen een belangrijke uiteenzetting van hoe overeenstemming in het auteursrecht in het licht van het totaalindrukken-criterium moet worden bekeken. In het *My Little Pony*-arrest oordeelt de Hoge Raad dat de slaafse nabootsingsleer niet geharmoniseerd is op Europees niveau en dat prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie dus niet nodig zijn. Over onderwerpen van geharmoniseerd recht stelt de Hoge Raad met enige regelmaat vragen van uitleg aan het Hof van Justitie, zoals bijvoorbeeld in de nog immer leidende zaken *GS Media/Sanoma*, *Red Bull/The Bulldog*, *Art & Allposters*, *Stokke/Hauck*, *Thuiskopie/ACI*, *Für Elise*, *SENA/NOS*, *Ansul/Ajax*, *Postkantoor* en *The Pirate Bay I*. Hij is dan ook een vaste leverancier van zaken in Luxemburg. Mogelijk is dit mede ingegeven door de zogenaamde *Köbler-aansprakelijkheid*¹⁷; een hoogste rechter is verplicht vragen van uitleg te stellen als er ruimte is voor verschillende uitleg, bij gebreke waarvan de Nederlandse staat aansprakelijk kan zijn voor daaruit voortvloeiende schade.

Het voorgaande laat zien hoe wezenlijk het verschil is tussen rechts- en motiveringsklachten, en vooral: de kans van slagen van een daarop gebaseerd cassatieberoep. Zoals uit het navolgende zal blijken, liggen rechts- en motiveringsklachten bij beoordeling van in IE-zaken veel voorkomende onderwerpen, dicht bij elkaar. Om die reden hebben wij in meer detail aangegeven waar de grens tussen beide getrokken wordt.

3.2 Auteursrecht

Wij vonden vanaf het jaar 2000 maar liefst 42 arresten van de Hoge Raad op het gebied van auteursrecht. De getoetste overwegingen uit deze uitspraken hebben we onderverdeeld in zeven categorieën: makerschap, werktoets, inbreukvraag, handhaving, de thuiskopieregeling, geschriftenbescherming en overige oordelen. In deze paragraaf zullen we per categorie aangeven welke overwegingen de Hoge Raad als rechtsoordelen, en welke als feitelijke oordelen aanduidt.

Makerschap

Voor auteursrechtelijke bescherming is allereerst van belang aan wie die bescherming toekomt. In dit verband komen we de volgende oordelen

tegen. Rechtsoordelen zijn de uitleg van het begrip makerschap¹⁸ en de grondslag voor de toets van makerschap bij auteursrechtelijk beschermde modellen.¹⁹ Van feitelijke aard is het oordeel over wie de maker is in een concreet geval.²⁰

De werktoets

De beoordeling in verband met de werktoets levert het volgende beeld op. Of een voortbrengsel in het algemeen in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming is een rechtsoordeel.²¹ Zo ook de uitleg van de werktoets. Hiertegen gerichte rechtsklachten slagen doorgaans niet.²² Over rechtsoordelen waarin het hof de maatstaf van zowel het oorspronkelijk karakter²³ als de technische functie van elementen²⁴ en de stijlexceptie²⁵ uitlegt, is een enkele keer geklaagd. In het *Stokke/Fikszo*-arrest werd bijvoorbeeld geklaagd dat op grond van de 'apparaatgerichte'-leer irrelevant is of ook andere toepassingsvormen van de desbetreffende techniek bestaan. Deze rechtsklacht faalde: het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen, laat onverlet dat de ontwerp marges zodanig kunnen zijn dat er voldoende ruimte was voor creatieve keuzes van de maker. Van feitelijke aard is de beoordeling of een voortbrengsel een werk is,²⁶ een voortbrengsel een oorspronkelijk karakter heeft,²⁷ elementen van een voortbrengsel een technische functie hebben²⁸ en of een bepaald element tot de auteursrechtelijk beschermde trekken gerekend moet worden²⁹ of dat dit element juist onder de stijlexceptie valt.³⁰

De inbreukvraag

Bij de beoordeling van de inbreukvraag zijn wij de volgende oordelen tegengekomen. Rechtsoverwegingen hebben als onderwerp het totaalindrukken-criterium,³¹ de omstandigheden die moeten worden meegewogen in het kader van ontlening,³² de uitleg van het criterium verveelvoudiging,³³ de maatstaf voor vermindering of aantasting van een werk (ex. art. 25 lid 1 sub d Aw),³⁴ de uitleg van het begrip redelijk belang in het portretrecht,³⁵ de inhoud van het portretrecht (niet zijnde een exclusief exploitatierecht),³⁶ en de uitleg van het begrip 'mededeling'³⁷ en 'openbaarmaking'.³⁸ Bij de uitleg van dit laatste begrip is het opmerkelijk dat ook de beoordeling van het hof of sprake is van een openbaarmaking in het licht van de feiten van de zaak, als een rechtsoordeel wordt aangeduid.³⁹

Volgens de Hoge Raad zijn overwegingen feitelijk als ze zien op de beoordeling of er sprake is van ontlening,⁴⁰ er sprake is van een inbreuk,⁴¹ verzet op basis van morele rechten mogelijk is⁴² en een geportretteerde een redelijk belang heeft zich te verzetten tegen het gebruik van zijn portret.⁴³ Overwegingen over de beschermingsomvang van een werk leverden gemengde oordelen op in het merendeel van de *Stokke*-arresten.⁴⁴ In het *Stokke/Hauck*-arrest werd het oordeel over de beschermingsomvang echter als (enkel) feitelijk aangemerkt, terwijl ook in deze zaak met rechts- en motiveringsklachten werd opgekomen tegen het oordeel van het hof.⁴⁵ Het zou goed kunnen dat de Hoge Raad vond dat het onderwerp beschermingsomvang na een serie (standaard) arresten in de *Stokke*-reeks inhoudelijk voldoende was behandeld in cassatie, en hij daarmee niet verder lastig gevallen wil worden. Terughoudendheid lijkt hier dus geïndiceerd.

Handhaving

In het kader van de handhaving van auteursrechten vonden wij een groot aantal feitelijke oordelen. Zo zijn als feitelijke oordelen aangemerkt: de beoordeling of de auteursrechthebbende feitelijk belang heeft bij het inroepen van bescherming,⁴⁶ de handhaving van het auteursrecht (als onderdeel van het grondrecht op eigendom) in een specifiek geval moet wijken voor een ander grondrecht (bijvoorbeeld de

vrijheid van meningsuiting),⁴⁷ of er sprake is van een spoedeisend belang,⁴⁸ een alternatief verbod een minder verstreckende voorziening dan het gevorderde bevel is,⁴⁹ het gevorderde voldoet aan het evenredigheidsvereiste van artikel 52 Handvest⁵⁰ en of voldaan is aan de criteria voor winstafdracht.⁵¹

Rechtsoordelen op het gebied van de handhaving zijn de uitleg van het vereiste van spoedeisend belang,⁵² het evenredigheidsvereiste voor een gevorderd bevel⁵³ en de uitleg van de criteria voor winstafdracht.⁵⁴ Andere voorbeelden van rechtsoordelen zijn de oordelen dat de handhaving van een auteursrecht kan afstuiten op een (ander) grondrecht en dat dit niet slechts in uitzonderlijke gevallen zo is, maar afhangt van de omstandigheden van het geval.⁵⁵

De thuiskopieregeling

De auteursrechtelijke thuiskopieregeling leidde in de 21e eeuw tot menig procedure over principiële kwesties. Dit heeft zich vertaald in een groot aantal rechtsoordelen: of een privékopie uit illegale bron onder de thuiskopie-exceptie valt,⁵⁶ over welke dragers de heffing verschuldigd is,⁵⁷ aan wie de restitutievordering voor teveel betaalde thuiskopieheffing toekomt⁵⁸ en wanneer sprake is van een importeur die verplicht is om vergoeding af te dragen.⁵⁹ Ook het oordeel dat bij niet-naleving van de thuiskopieverplichtingen door een importeur ruimte kan bestaan voor een op de naleving van die verplichtingen gericht verbod, is een rechtsoordeel.⁶⁰

Geschriftenbescherming

In het kader van de geschriftenbescherming zijn rechtsoordelen de uitleg van de maatstaf voor auteursrechtelijke bescherming van geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter⁶¹ en de uitleg van de maatstaf van ontlening door eenvoudige herhaling.⁶² Feitelijke is of sprake is van een dergelijke ontlening.⁶³

Overige oordelen

Naast het voorgaande leverde de uitleg van de volgende begrippen rechtsoordelen op: wat 'voorbereidend materiaal' is in de zin van de Softwarerichtlijn,⁶⁴ wat 'uitlening' en 'verlening' in de zin van de Verhuurrechtrichtlijn inhouden,⁶⁵ het 'land van oorsprong'-beginsel, wat 'publicatie' en 'publiek' onder de Berner Conventie inhouden.⁶⁶ Overige rechtsoordelen zijn het oordeel dat een exploitatieovereenkomst voor de duur van het auteursrecht een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd is,⁶⁷ de invulling van de reciprociteitstoets⁶⁸ en de uitleg van het wettelijke vergoedingssysteem bij uitlening.⁶⁹ Feitelijke is de uitleg van de inhoud van een licentieovereenkomst,⁷⁰ de beoordeling van een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging,⁷¹ de toepassing van de reciprociteitstoets⁷² en de beoordeling of sprake is van voorbereidend materiaal in de zin van de Softwarerichtlijn.⁷³

3.3 Merkenrecht

Ons onderzoek leverde voor het merkenrecht 46 relevante arresten op. De oordelen uit deze uitspraken hebben we onderverdeeld in de categorieën inschrijving, onderscheidend vermogen, normaal gebruik, overeenstemmingsvraag, inbreuk, beperkingen op het merkrecht, handhaving en overige oordelen. In deze paragraaf zullen we per categorie aangeven welke overwegingen de Hoge Raad als rechtsoordelen en welke als feitelijke oordelen kwalificeert.

Inschrijving

In procedures waarin gestreden werd over de absolute uitsluitingsgronden, vonden wij voornamelijk rechtsoordelen. Zo is de uitleg van misleiding (sub g) een rechtsoordeel,⁷⁴ evenals de uitleg van 'wezenlijke

waarde aan de waar geven' (sub e, onder iii)⁷⁵ en de uitleg van 'door de aard van de waren bepaald' (sub e, onder i)⁷⁶ en combinatie van deze uitsluitingsgronden.⁷⁷ Verder is het oordeel dat een vormmerk dat wezenlijke waarde aan de waar geeft nooit kan inburgeren om onderscheidend vermogen te krijgen, een rechtsoordeel.⁷⁸ Als rechtsoordeel werd ook aangemerkt het oordeel van het hof tot ambtshalve wijziging van een depot van een eerder (ten onrechte) geweigerd merk.⁷⁹ Van feitelijke aard is de toetsing of een uitsluitingsgrond in een concreet geval toepassing vindt.⁸⁰

Onderscheidend vermogen

De beoordeling of een merk onderscheidend vermogen heeft, valt uiteen in een groot aantal verschillende onderdelen. Wij vonden hier voornamelijk rechtsoordelen. Het oordeel dat het merk nietig is omdat het geen enkel onderscheidend vermogen heeft, is in meerdere arresten besproken. De toets die het hof aanlegt om te beoordelen of sprake is van onderscheidend vermogen, is een rechtsoordeel.⁸¹ Ook het oordeel over de peildatum voor onderscheidend vermogen met het oog op de nietigheid, is een rechtsoordeel.⁸² Ten slotte zijn rechtsoordelen het oordeel van het hof dat geen sprake is van inburgering als de inburgering pas na het depot plaats heeft gevonden,⁸³ dat niet ook andere soorten merken dan woordmerken kunnen verworven tot soortnaam,⁸⁴ en de uitleg van de maatstaf dat een woordmerk geen onderscheidend vermogen heeft als derden zouden worden verhinderd de betrokken waar op de in gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden.⁸⁵

De vraag of een merk (of elementen daarvan) onderscheidend vermogen bezit, en in welke mate, is van feitelijke aard.⁸⁶ Klachten gericht tegen een dergelijk oordeel falen steevast. Dat gold voor een aangevallen overweging die zag op het significant afwijken van een vormmerk,⁸⁷ het veranderen van het onderscheidend vermogen door het niet meer gebruiken van woorden uit het woordmerk,⁸⁸ of op het onderscheidend vermogen van een samengesteld woordmerk.⁸⁹ Of het merk in kwestie onderscheidend vermogen bezit, lijkt dus een vraag te zijn die zo feitelijk is dat de Hoge Raad dit slechts marginaal toetst. De enige motiveringsklacht die slaagde, komt uit een van de Red Bull-zaken. Het hof mocht niet voorbijgaan aan de stelling van verweerder dat het onderscheidend vermogen is tenietgegaan (althans sterk is verwaterd) als gevolg van het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit een licentie heeft verleend, waaronder Bullit het energiedrankje BULLIT op de markt brengt.⁹⁰

Normaal gebruik

De beoordeling van bewijsstukken waarmee normaal gebruik of (de geldige reden voor) niet-normaal gebruik wordt aangetoond, is bij uitstek van feitelijke aard.⁹¹ De uitleg van de maatstaf voor normaal gebruik is een rechtsoordeel. Er werd opvallend vaak gecasseerd in zaken waarin werd geklaagd over een onjuiste uitleg van deze toets. In de meeste gevallen oordeelde de Hoge Raad dergelijke klachten gegrond,⁹² slechts in een enkel geval niet.⁹³

Overeenstemmingsvraag

Een volgende stap in de beoordeling is of er overeenstemming is tussen merk en het teken en de waren waarvoor ze gebruikt worden. De uitleg van de maatstaf voor de vergelijking tussen merk en teken is een rechtsoordeel.⁹⁴ Feitelijke oordelen zijn de oordelen waarin het hof beoordeelt of er in de zaak in kwestie sprake is van overeenstemming tussen de waren⁹⁵ en tussen merk en teken.⁹⁶ Hierbij valt op dat de Hoge Raad in twee van de arresten waarin discussie was over overeenstemming tussen merk en teken, de bestreden oordelen als gemengde oordelen aanmerkte. In het *Dreentegel*-arrest oordeelt de Hoge Raad namelijk dat het hof een argument gericht op nawerking expliciet had moeten mee-

nemen in zijn overweging.⁹⁷ In het *Leidseplein/Red Bull*-arrest oordeelt de Hoge Raad dat het hof expliciet de visuele, auditieve en begripsmatige beoordeling van de overeenstemming had moeten meenemen.⁹⁸ Nu de hoven dit in beide zaken niet gedaan hadden, oordeelde de Hoge Raad dat er ofwel sprake was van een onjuiste rechtsopvatting ofwel van ontoereikende motivering. De Hoge Raad maakt hiermee duidelijk dat de genoemde omstandigheden onderdeel uitmaken van de toe te passen maatstaf (het recht). Het hof mag de genoemde omstandigheid dan niet zomaar passeren in de toepassing (de motivering).

Inbreuk

Over de inbreukvraag vonden wij de volgende vier rechtsoordelen: de invulling van de maatstaf van verwarringsgevaar,⁹⁹ de beweerdelijk beperktere bescherming van de reclamefunctie van een merk¹⁰⁰ en wanneer aan een merk een ruime beschermingsomvang toekomt,¹⁰¹ de uitleg van het vereiste van de intentie tot kielzogvaren om aan te tonen dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken¹⁰² en het aan de gebruiker van een oudere handelsnaam toekennen van aanvullende bescherming tegen een overeenstemmend en verwarring wekkend jonger merk.¹⁰³ Feitelijk is of het hof de stelling van partijen in dit verband voldoende behandelde.¹⁰⁴ Feitelijk is ook de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar¹⁰⁵ en de beoordeling of een merk een ruime beschermingsomvang toekomt en hoe ruim die beschermingsomvang dan is.¹⁰⁶

Over de vraag of sprake is van 'gebruik' in de zin van artikel 2.20, eerste lid BVIE, kunnen de volgende oordelen worden onderscheiden. Het oordeel dat een bepaald gebruik al dan niet opgevat moet worden als gebruik in de zin van artikel 2.20, eerste lid BVIE, is een rechtsoordeel.¹⁰⁷ Wanneer een inbreuk sub a wordt verdedigd, moet het hof onderzoeken of de handelingen afbreuk kunnen doen aan de functies van het merk. Deze uitleg van de beoordeling sub a is een rechtsoordeel.¹⁰⁸ De beoordeling of sprake is van dergelijke afbreuk, is feitelijk.¹⁰⁹ Als rechtsoordeel wordt ook aangemerkt het oordeel dat voor een inbreuk op de c-grond niet enkel verwarringsgevaar vereist is, maar dat het ook voldoende is als de consument een verband legt,¹¹⁰ en de uitleg van het begrip 'geldige reden'.¹¹¹ Ook de uitleg van de maatstaf of sprake is van refererend merkgebruik, is een rechtsoordeel.¹¹² Bij de vraag of er gegronde redenen zijn voor de merkhouders zich te verzetten tegen het gebruik, moet het hof uitgaan van de herkomstgarantiefunctie als wezenlijke functie van het merk.¹¹³ Hier is dus eveneens sprake van een rechtsoordeel. De beoordeling of sprake is van dergelijke gegronde redenen, is feitelijk.¹¹⁴

Beperkingen op het merkrecht

In het tijdvlak van ons onderzoek heeft de Hoge Raad zich meermaals uitgesproken over het uitputtingsleerstuk. Rechtsoordelen in dit verband zijn het oordeel dat het merkrecht is uitgeput als de economische waarde van het product is gerealiseerd,¹¹⁵ de verdeling van de bewijslast van de uitputting,¹¹⁶ de uitleg van het begrip toestemming in verband met uitputting,¹¹⁷ en ten slotte de uitleg van de Davidoff-maatstaf in het kader van economische verbondenheid tussen de merkhouders en de licentiehouders.¹¹⁸ Enkel als feitelijke oordelen zijn bestempeld: de beoordeling of sprake is van realisatie van de economische waarde van een product¹¹⁹ of van toestemming.¹²⁰

Hiernaast oordeelde de Hoge Raad over 'eerlijk gebruik'. De uitleg van het begrip zélf is een rechtsoordeel,¹²¹ maar de beoordeling of sprake is van eerlijk gebruik, is feitelijk.¹²² Als gemengd oordeel werd aangemerkt dat bij een oordeel over eerlijk gebruik meegewogen moet worden of het eigen product een essentieel onderdeel is van het product waarnaar

door 'gebruik van' het merk wordt verwezen.¹²³ Van feitelijke aard is de beoordeling of het merkgebruik nodig is om de bestemming van de waar aan te duiden.¹²⁴

Handhaving

In het kader van het handhaving van het merkrecht vonden wij vier rechtsoordelen: de uitleg van de eis dat een verbod toereikend is afgebakend,¹²⁵ het oordeel dat een verbod zoals gegeven niet een maatregel van gelijke werking is als een kwantitatieve invoerbeperking,¹²⁶ de uitleg van het criterium van 'moedwillig gepleegde inbreuk' in het kader van winstafdracht¹²⁷ en de verdeling van de bewijslast in het kader van de voor winstafdracht vereiste kwade trouw.¹²⁸ Als feitelijke oordelen zijn bestempeld de beoordeling of de vordering tot winstafdracht al dan niet moet worden toegewezen¹²⁹ en of de merkhouders belang heeft bij het inroepen van bescherming.¹³⁰

Overige onderwerpen

Er zijn zes overige rechtsoordelen aangetroffen: 1) de uitleg van het begrip 'depot te kwader trouw',¹³¹ 2) de uitleg van de maatstaf voor voorgebruik,¹³² 3) het oordeel dat een merk dat is ingeschreven in een Unieland ook nog bescherming als algemeen bekend merk toekomt,¹³³ 4) de uitleg van de maatstaf voor kwalificatie als algemeen bekend merk,¹³⁴ 5) de uitleg van de maatstaf van verval van een merk,¹³⁵ en 6) het oordeel dat een merk beschermd wordt zolang het niet vervallen is, ongeacht of het merk wordt gebruikt.¹³⁶ Overige oordelen van feitelijke aard zijn de beoordeling of sprake is van kwader trouw bij de deposant van een jonger merk,¹³⁷ of het merk in kwestie een algemeen bekend merk is,¹³⁸ en of sprake is van verval.¹³⁹

3.4 Octrooirecht

Octrooirechtelijke arresten van de Hoge Raad in de 21e eeuw zijn enigszins zeldzaam. In ons onderzoek vonden wij slechts 26 relevante arresten. Onderwerpen die aan bod komen in deze rechtspraak van de Hoge Raad zijn geldigheid, beschermingsomvang, inbreuk en handhaving.

Geldigheid en prioriteit

Onder de noemer geldigheid en prioriteit vonden wij de volgende rechtsoordelen: de beoordeling van een werkwijze octrooi,¹⁴⁰ de maatstaf voor het bepalen van de meest nabijge stand van de techniek,¹⁴¹ voor het inroepen van prioriteit,¹⁴² voor nieuwheid,¹⁴³ voor inventiviteit¹⁴⁴ en partiële nietigheid,¹⁴⁵ voor het principiële 'could/would-onderscheid',¹⁴⁶ en ten slotte de bewijslastverdeling bij het inroepen van de nietigheid van een octrooi.¹⁴⁷ Feitelijk is de toepassing van deze regels in het licht van de omstandigheden van het geval.¹⁴⁸ Klachten gericht tegen een dergelijk feitelijk oordeel falen in de regel. Illustratief in dit verband is het arrest *GBT/Ajinomoto* waarin de Hoge Raad zijn werkgebied scherp afbakt.¹⁴⁹ De Hoge Raad benadrukt dat het oordeel over de inventiviteit is gebaseerd op een aan de feitenrechter voorbehouden uitleg en waardering van beschikbare documentatie.

Beschermingsomvang

Een belangrijk thema in de octrooirechtelijke jurisprudentie van de Hoge Raad in verband met de beschermingsomvang, is de 'gezichtspunten-jurisprudentie'. Het gaat hier (mede) om rechtsoordelen (immers gezichtspunten geformuleerd door de Hoge Raad).¹⁵⁰ Vaak gaat het hier om de vraag of de juiste toets werd toegepast door al of niet rekenschap te geven van in het bijzonder de 'uitvindingsgedachte'. In het tijdvak van ons onderzoek falen dergelijke rechtsklachten in de regel.¹⁵¹ De Hoge Raad laat, zeker in zijn meer recente rechtspraak, het oordeel in dit verband steeds vaker aan de feitenrechter.¹⁵² De uitvindingsgedachte is

echter een gezichtspunt dat, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in aanmerking genomen kan worden.¹⁵³ Andere rechtsoordelen in verband met de beschermingsomvang zijn het meewegen of sprake is van een pioniersuitvinding,¹⁵⁴ de rol van het verleningsdossier,¹⁵⁵ de peildatum voor de beschermingsomvang,¹⁵⁶ de vraag naar methode van uitleg van de conclusies en of nooit tot een andere uitleg kan worden gekomen dan waartoe de letterlijke tekst van de conclusies ruimte laat (welke vraag de Hoge Raad negatief beantwoordde),¹⁵⁷ de vraag naar essentiële elementen van een uitvinding,¹⁵⁸ en de principiële vraag naar de beschermingsomvang van *second medical use*-octrooien.¹⁵⁹

De genoemde gezichtspuntenjurisprudentie kent ook een feitelijk thema. Het gaat dan vooral om de vraag of de uitvindingsgedachte of de mate van vernieuwing van de uitvinding voldoende kenbaar is meegewogen – en wel overeenkomstig de (essentiële) stellingen van de octrooihouder.¹⁶⁰ Dit soort klachten falen in de regel. Hiernaast wordt ook in cassatie (steevast zonder succes) nog vaak getwist over een al of niet logische uitleg van elementen uit octrooi-conclusies.¹⁶¹

Inbreukvraag

We vonden in de onderzochte rechtspraak van de Hoge Raad zes rechtsoordelen over de inbreukvraag: de uitleg van het begrip “aanbieden” uit artikel 53(1)(b) ROW,¹⁶² de uitleg van het begrip “het betrokken voortbrengsel” uit artikel 43 lid 5 ROW en het daarmee verband houdende bewijsvermoeden,¹⁶³ de grondslag voor inbreuk op buitenlandse octrooien in de bundel van het Europese octrooi,¹⁶⁴ de (directe inbreuken) equivalentiemaatstaf¹⁶⁵ – waarbij de Hoge Raad zich maar zelden tot een algemene overweging laat verleiden –, de peildatum voor de inbreukvraag,¹⁶⁶ en de regel ‘*disclosed but not claimed is disclaimed*’.¹⁶⁷ Afzonderlijke vermelding verdienen de arresten *MSD/Teva* en *Sun/Novartis* over de inbreuk op zogenaamde ‘*second medical use*’-octrooien (octrooien voor nieuwe toepassingen van bekende stoffen). Het gaat hier om relatief ‘nieuwe’ technische en juridische ontwikkelingen. De Hoge Raad koos er als een van de eerste hoogste rechters in Europa voor, zich – tegen de achtergrond van verstrekkende rechtsoordelen van het hof Den Haag en daartegen gerichte cassatieklachten – op principiële wijze uit te laten over de behandeling van *second medical use*-octrooien; rechtsvorming op zijn best. Rechtsoordelen in dit verband zijn het oordeel over de mogelijkheid van directe¹⁶⁸ én indirecte inbreuk¹⁶⁹ op deze octrooien. Het *MSD/Teva*-arrest van de Hoge Raad leidde bovendien tot een welkome principiële overweging over de indirecte inbreuk *an sich*. De Hoge Raad zag daartoe aanleiding in het rechtsoordeel van het Haagse hof in dit verband en gaf duiding bij zijn in de literatuur vaak bekritiseerde *Senseo*-arrest.¹⁷⁰ De Hoge Raad gaf er in zijn oordeel ook blijk van een blik over de (Europese) landsgrenzen niet te schuwen.¹⁷¹

Feitelijk is de toepassing van de verschillende toetsen, waaronder toepassing van de toets voor aanbieden,¹⁷² indirecte inbreuk¹⁷³ en equivalentie.¹⁷⁴ Van feitelijke aard was ook de beoordeling van het nemen van effectieve maatregelen/het tekortschieten in de verplichting al het mogelijke te doen ter voorkoming van inbreuk op een *second medical use*-octrooi,¹⁷⁵ en gestelde (executie)problemen bij een algemeen inbreukverbod op een *second medical use*-octrooi.¹⁷⁶ Klachten tegen deze feitelijke onderdelen werden steeds afgewezen.

Handhaving

We vonden zes rechtsoordelen over handhaving; namelijk oordelen over de handhavingsbevoegdheid afgezet tegen het vrije verkeer van goederen,¹⁷⁷ de aansprakelijkheid voor (gebleken onterechte) handhaving (tijdens oppositie- of nietigheidsprocedure),¹⁷⁸ botsing tussen artikel 70

lid 3 (oud) ROW (over de vordering tot schadevergoeding), en artikel 45 lid TRIPS,¹⁷⁹ de toets voor een grensoverschrijdend verbod,¹⁸⁰ de uitleg van de EG-Piraterijverordening,¹⁸¹ hoofdelijke veroordeling¹⁸² en de vraag wie schadevergoeding kan vorderen bij een licentieoverhouding.¹⁸³ Feitelijk is de motivering van het al of niet toewijzen van winstafdracht, (een grensoverschrijdend) verbod en nevenvorderingen.¹⁸⁴

Overige onderwerpen

In de restcategorie ‘overig’ vonden wij de volgende vier rechtsoordelen: de goede procesorde in octrooirechtelijke context,¹⁸⁵ de tweeconclusieregel (mede in het licht van art. 138 lid 3 EOV) en in het bijzonder de (beantwoording van) de principiële vraag tot wanneer een octrooihouder in een nationale appelprocedure zijn octrooi-conclusies kan wijzigen,¹⁸⁶ het al of niet aanvaarden van een uitnodiging tot deskundigenbericht¹⁸⁷ en ten slotte de bevoegdheid over buitenlandse inbreuken bij gestelde samenhang.¹⁸⁸ Feitelijk is de toepassing van deze regels, waaronder de uitleg van stellingen in het licht van de tweeconclusieregel, de devolutive werking en van een licentieovereenkomst voor een groep octrooien.¹⁸⁹

3.5 Slaafse nabootsing

Sinds 2000 heeft de Hoge Raad zich slechts in vijf arresten uitgesproken over het leerstuk van slaafse nabootsing. De uitleg van het vereiste van een eigen gezicht op de markt is een rechtsoordeel,¹⁹⁰ evenals de uitleg van de standaardisatiebehoefte¹⁹¹ en het oordeel dat een stijl niet beschermd is tegen slaafse nabootsing.¹⁹² Overige rechtsoordelen zijn de uitleg van wat de verplichting om verwarring te voorkomen precies inhoudt,¹⁹³ het oordeel dat systematische nabootsing meeweegt voor de onrechtmatigheid van de slaafse nabootsing¹⁹⁴ en het oordeel dat slaafse nabootsing geen oneerlijke handelspraktijk is in de zin van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.¹⁹⁵

Verder komen wij veel feitelijke oordelen tegen. Zo is de beoordeling of het nagebootste product onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van andere producten op de markt een feitelijk oordeel.¹⁹⁶ Dit criterium is door de Hoge Raad nader ingevuld: het nagebootste product hoeft voor onderscheidend vermogen niet oorspronkelijk te zijn, maar voldoende is dat het een eigen gezicht op de markt heeft. Ook de beoordeling of het nagebootste product een eigen gezicht op de markt heeft is van feitelijke aard.¹⁹⁷ Daarnaast vonden we als feitelijke oordelen de beoordeling of er een standaardisatiebehoefte bij het publiek leeft¹⁹⁸ en de beoordeling of de vermeende nabootser daadwerkelijk heeft voldaan aan de verplichting verwarring te voorkomen.¹⁹⁹ De motiveringsklachten faalden steevast.

4. Conclusie

Het onderzoek naar de IE-rechtspraak van de Hoge Raad in de 21e eeuw laat zien dat er in cassatie nog veel over feitelijke oordelen geklaagd wordt, wat maar zelden succes heeft. Wel is duidelijk dat rechts- en motiveringsklachten dicht bij elkaar liggen, en een zorgvuldige afweging van naar voren te brengen klachten dus van belang is. Tot slot lijkt het erop dat de Hoge Raad op sommige onderwerpen (zoals originaliteit in het auteursrecht, overeenstemming in het auteursrecht en het merkenrecht, en de uitleg van octrooi-conclusies) eerder geneigd is de beoordeling aan de feitenrechter over te laten.

Amsterdam, juli 2018

Noten

- De auteurs zijn allen werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam. Prof. mr. T. Cohen Jehoram is tevens toegelaten tot de civiele cassatiebalie, en was als cassatieadvocaat betrokken bij een groot aantal van de in dit artikel besproken procedures. Mr. C.A. van Stavoren was als advocaat betrokken bij een groot aantal van de besproken recente octrooicassaties. Mr. R.F.C. Keijser biedt sinds kort ondersteuning aan de 'soft-IP' cassatiepraktijk. De auteurs zijn Emma Knop-de Groot, Sophie van Asten, Davide Ballestrero en Tijn Coppens veel dank verschuldigd voor hun hulp bij het jurisprudentieonderzoek en voorbereiding van dit artikel.
- Zoals de Hoge Raad dat zelf opmerkt: <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/Cassatierechtspraak>.
- Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/181.
- Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/273-274: In straf- en belastingzaken kan de Hoge Raad de bestreden uitspraak ook op andere dan de aangevoerde gronden vernietigen. In burgerlijke zaken moet de Hoge Raad zich beperken tot de middelen waarop het beroep steunt (art. 419, eerste lid Rv). Op deze regel bestaat een uitzondering: de nationale (cassatie)rechter moet zich ambtshalve onbevoegd verklaren, als op grond van art. 27 EEX-Verordening een rechter van een andere staat bij uitsluiting bevoegd is.
- Het jurisprudentieonderzoek loopt tot en met 13 juli 2018. Arresten van na deze datum zijn niet meegenomen. Wij richten ons in ons onderzoek uitsluitend op de genoemde IE-rechtelijke thema's. Klachten/oordelen over art. 1019h Rv lieten wij buiten beschouwing. Ook klachten die werden afgedaan op grond van art. 81 RO of waarvan werd geoordeeld dat zij geen feitelijke grondslag hadden, namen wij niet mee. Hiernaast laten wij met het oog op de omvang van dit artikel een beperkt aantal zeer specifieke arresten onbesproken.
- Voor het leesgemak wordt in dit artikel alleen gesproken over arresten en het hof, terwijl ook sommige vonnissen en beschikkingen in cassatie bestreden worden, soms ook gewezen door een rechtbank.
- W.D.H. Asser, *Civiele Cassatie*, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2001, p. 51.
- Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/295: gegrondbevinding van een klacht leidt niet steeds tot vernietiging van de bestreden uitspraak. Het dictum moet daarvoor wel op de gewraakte overweging berusten. Als dus terecht geklaagd wordt dat het hof een rechtsregel onjuist heeft uitgelegd, maar het dictum van het arrest daar niet op gebaseerd is, slaagt de rechtsklacht, maar volgt geen vernietiging.
- Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/157.
- Andere vormverzuimen kunnen zitten in processuele handelingen van de rechter of de griffer of in het wijzen van het vonnis (Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/179). Hiertegen kan ook met klachten worden opgekomen. Dit ziet echter vaak niet op een specifieke overweging van het hof, maar op de algemene gang van zaken. In de rest van dit artikel zal enkel gesproken worden over motiveringsklachten gericht tegen feitelijke overwegingen.
- W.D.H. Asser, *Civiele Cassatie*, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2001, p. 54.
- De rechter moet dus of de sub-regel toepassen, de vuistregel hanteren of gezichtspunten in ogenschouw nemen.
- Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/149.
- Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/146.
- De gemengde overweging heeft in zoverre geen meerwaarde voor dit artikel. Het is de keuze van het hof om binnen een overweging zowel een rechtsregel uit te leggen als deze toe te passen. Dit had voor het richten van klachten tegen deze overwegingen evengoed in aparte overwegingen behandeld kunnen worden. Een procespartij die cassatieklachten moet opstellen, zal aan de hand van de inhoud van de overwegingen zelf kunnen afleiden of het een gemengde overweging is, waartegen dus zowel rechts- als motiveringsklachten gericht kunnen worden. In dit artikel zal de gemengde overweging dan ook enkel als zodanig benoemd worden waar dit van meerwaarde is.
- Het gaat hier niet om exacte wetenschap. Soms is – zonder de beschikking over het inhoudelijk dossier – maar moeilijk te doorgronden uit hoeveel specifieke (sub)klachten een onderdeel bestaat of welke van deze specifieke (sub)klachten nu slaagden. De cijfers zijn bovendien wat vertekend omdat wij de 81 RO oordelen niet meenamen. De werkelijke slagingskans zal lager zijn. De genoemde cijfers tonen in ieder geval een goed algemeen beeld van het werk van de Hoge Raad en de algemene slagingskans in cassatie.
- HvJ EU 30 september 2003, C-224/01, ECLI:EU:C:2003:513 (*Gerhard Köbler/Republik Österreich*).
- HR 8 mei 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2956, r.o. 3.4 (*7-Eleven/Laprior*) over auteursrecht op alle stukken waarop 7-Eleven staat. Uit art. 8 van de Auteursverordening 1913 volgt dat 7-Eleven reeds op grond van de openbaarmaking waarbij niet een natuurlijk persoon wordt genoemd, als maker van het logo dient te worden aangemerkt, zonder dat 7-Eleven nadere documentatie behoefde over te leggen. Het hof had dit miskend.
- HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1036, r.o. 4.2.3 (*S&S/Esschert*) over de vraag op basis waarvan makerschap van een auteursrechtelijk beschermd model vastgesteld dient te worden (i.e. op basis van het BVIE of de Gemeenschapsmodellen Verordening). Het hof nam terecht het BVIE tot uitgangspunt.
- HR 22 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9138, r.o. 3.6 (*NVM/Telegraaf*) over auteursrecht op woningadvertenties. Het onderdeel slaagt.
- HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393, r.o. 3.10 (*Knooble/De Staat*). Op NEN-normen waarnaar in het Bouwbesluit wordt verwezen, kan auteursrecht rusten nu de normen niet afkomstig zijn van de openbare macht en niet kunnen worden aangemerkt als algemeen verbindende voorschriften. De onderdelen falen; HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2391, r.o. 3.3.6, 3.4.2 en 3.4.3 (*Impag/Hasbro*). De spellen Jenga en Wie is het? zijn volgens het hof wat hun vormgeving betreft, werken waaraan auteursrechtelijke bescherming moet worden toegekend. De onderdelen falen, nu zij betogen dat de spellen gebruiksvoorwerpen zijn en het uiterlijk voor bescherming een duidelijk kunstzinnig karakter zou moeten vertonen (r.o. 3.3.6 en 3.4.3). Het hof mocht eveneens oordelen dat ook wanneer het concept van een spel zijn oorsprong vindt in een algemeen bekend spel, het uitgewerkte idee waarvan de vormgeving oorspronkelijk is, in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming (r.o. 3.4.2).
- De rechtsklachten faalden in: *NVM/Telegraaf*, r.o. 3.5. Over of zoekresultaten uit de NVM database auteursrechtelijke bescherming anders dan als geschrift toekomt. Hiervoor geldt ook de toets van een eigen origineel karakter en een persoonlijk stempel van de maker. Het hof ging daarmee uit van de juiste maatstaf; HR 24 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7508, r.o. 3.5 (*Technip*). Het hof onderzocht in zijn beoordeling of een kinetisch schema een werk is, ten onrechte of het ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar werkende wetenschappers tot dezelfde selectie zouden zijn gekomen. Deze toets vormt namelijk slechts een van de gezichtspunten die bij de beoordeling in aanmerking kunnen komen; HR 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV3384, r.o. 3.12 (*G-Star/Bennetton*). Het feit dat de kenmerkende elementen van de Elwood-broek ten tijde van het ontwerp in andere dan de kledingbranche wel al gebruikelijk waren, maakt niet dat de Elwood-broek niet oorspronkelijk is; HR 2 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, r.o. 3.5.2 (*Stokke/H3*). Voor werken van toegepaste kunst geldt dezelfde toets als voor andere werken; en HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737, r.o. 5.2.2 (*Rubik's Cube*) over de auteursrechtelijke bescherming van de Rubik's Cube, waarin het hof de juiste maatstaf hanteert. De enige geslaagde rechtsklacht was in HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, r.o. 4.5.2 (*Endstra-tapes*). Terecht wordt geklaagd dat niet de eis mag worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt.
- Impag/Hasbro*, r.o. 3.3.4. Het onderdeel faalt. Het hof heeft niet blij gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat degene die het spel waarmee kan zien dat het uiterlijk voldoende oorspronkelijk is om auteursrechtelijk te worden beschermd; en HR 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX3171, r.o. 3.7 (*Slotermeervilla's*). Onjuist is het uitgangspunt dat de marges voor originaliteit uiterst gering zijn voor recreatiewoningen van beperkte omvang die binnen beperkte budgetten worden gebouwd en moeten voldoen aan dezelfde functionaliteits-eisen.
- HR 29 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK1599, r.o. 3.3.2 (*Gavita/Helle*). Het hof mocht oordelen dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng; HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532, r.o. 6.2.2 (*Stokke/Fikszó*); en *Rubik's Cube*, r.o. 4.2. Het hof heeft terecht onderzocht of de elementen van de kubus ten aanzien waarvan Rubik primair auteursrechtelijk bescherming inroept louter door hun technische functie worden bepaald.
- HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533, r.o. 4.4 (*Hauck/Stokke I*). Het onderdeel richt zich tegen 's hofs oordeel over de stijlexceptie. Het onderdeel faalt, nu het hof met het bestreden oordeel tot uitdrukking heeft gebracht dat met de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de sobere stijl die past binnen de Scandinavische ontwerptraditie.
- NVM/Telegraaf*, r.o. 3.5. De onderdelen slagen; *Technip*, r.o. 3.6.1. De onderdelen slagen; *Slotermeervilla's*, r.o. 3.8. Het onderdeel slaagt; *Rubik's Cube*, r.o. 5.2.2. Het onderdeel faalt.
- Impag/Hasbro*, r.o. 3.3.4 en 3.6.2. De onderdelen falen; HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940, r.o. 3.4.2 (*Kecofa/Lancôme*). De onderdelen falen; en *Stokke/Fikszó*, r.o. 6.2.1. De klacht faalt.
- Gavita/Helle*, r.o. 3.3.2. De klachten falen; *Stokke/H3*, r.o. 3.5.2, 3.5.7 en 3.6.2. De onderdelen falen; *Hauck/Stokke I*, r.o. 4.3.2. De klachten falen; en *Rubik's Cube*, r.o. 4.2. Het onderdeel faalt.
- Stokke/H3*, r.o. 3.6.2. De klacht faalt.
- Hauck/Stokke I*, r.o. 4.4. De klacht faalt.
- HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8456, r.o. 3.5 (*Una Voce Particolare*). Bij de vraag of er sprake van overeenstemming is, komt het erop aan "of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt."; *Stokke/Fikszó*, r.o. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3, 6.3.2 en 6.3.4. De klachten falen. Bij de vergelijking van de totaalindrukken mogen ook onbeschermd elementen (voor zover de combinatie van deze elementen voldoet aan de werktuets) worden meegewogen. Onbeschermd elementen mogen bij de overeenstemmingsvraag echter geen rol spelen. Bij een werk dat een hoge mate van oorspronkelijkheid heeft, kan het hof concluderen dat bij het overnemen van een van de twee beschermde trekken sprake is van inbreuk.
- Una Voce Particolare*, r.o. 3.3. Het enkele feit dat tussen een werk en een inbreukmakend voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan, wetigt niet het vermoeden dat het voortbrengsel de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening. Het onderdeel faalt; en HR 18 februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4872, r.o. 3.4 (*De Vries/De Boer Unigro*). Het middel neemt terecht tot uitgangspunt dat De Boer bijzondere omstandigheden moet bewijzen waaruit kan volgen dat ondanks de door het Hof aangenomen overeenstemming tussen beide spellen, het Sjops spel een zelfstandige schepping is die niet de vrucht is van ontlening.
- Stokke/Fikszó*, r.o. 5.2.1. Het onderdeel faalt. Het miskent dat het mogelijk is dat een bewerking van een werk daarvan noch een veelelvoudiging vormt, noch een bewerking die een nieuw, oorspronkelijk werk is. De omstandigheid dat het ontwerp van het werk te herkennen valt in het bestreden voortbrengsel verandert dat niet.
- Stokke/H3*, r.o. 3.7.2. In de overweging van het hof dat de vormgeving van de Carlo-stoel voldoende afstand houdt van de Tripp Trapp stoel, ligt besloten dat

- geen sprake is van misvorming, vermindering of andere aantasting van het werk. Hiermee geeft het hof geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting; en *Hauck/Stokke I*, r.o. 5.4.2. Het hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. “*Het antwoord op de vraag of een auteursrechtelijk werk door een ingreep verminkt is, berust op een in hoge mate subjectief oordeel [...]*”
- 35 HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA2788, r.o. 3.9 (*Cruiff/Tirion*). De onderdelen falen. Ook commerciële belangen worden beschermd onder art. 8 EVRM en moeten worden betrokken in de afwegingen tegen art. 10 EVRM.
- 36 *Cruiff/Tirion*, r.o. 3.5 en 3.7. “*Het middel faalt voor zover het zich keert tegen de verwerping van het betoog van Cruiff dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven en dat het portretrecht aanspraak geeft op een exclusief exploitatierecht.*”
- 37 HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:841, r.o. 6.2.5 (*GS Media/Sanoma*). De Hoge Raad stelt vragen van uitleg over of sprake is van een mededeling als het werk weliswaar eerder is openbaar gemaakt, maar zonder toestemming van de rechthebbende. Het Hof van Justitie antwoordt dat dit ervan afhangt van of degene die de link plaatst, kennis kon hebben van het illegale karakter van de publicatie van die werken op die andere website; HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3307, r.o. 5.9 (*The Pirate Bay I*). De Hoge Raad stelt vragen van uitleg of sprake is van een mededeling als op een website geen beschermde werken aanwezig zijn, maar gebruikers wel in stelt worden gesteld beschermde werken te traceren en te up- en downloaden; en HR 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1046, r.o. 3.1.3 en 3.2 (*The Pirate Bay II*). Het Hof van Justitie beantwoordt de vraag bevestigend; de klachten slagen.
- 38 HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH7602, r.o. 2.6 (*Buma/Chellomedia*). Het begrip openbaarmaking uit art. 12 Auteurswet moet ten minste beantwoorden aan het begrip “mededeling aan het publiek” van art. 3 van de richtlijn. Het onderdeel faalt.
- 39 HR 8 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD6093, r.o. 5.3 (*E.P. Controls/Regulateurs Europa*). De motiveringsklacht kan niet tot cassatie leiden, nu deze zich richt tegen een rechtsoordeel.
- 40 *De Vries/De Boer Unigro*, r.o. 3.6. Het onderdeel slaagt.
- 41 *Kecofa/Lancôme*, r.o. 3.4.3. De klachten van het onderdeel falen; *Stokke/Fikszo*, r.o. 5.1.2, 5.2.2 en 6.3.2. De onderdelen falen.
- 42 *Stokke/H3*, r.o. 3.7.2. Het onderdeel faalt; en *Hauck/Stokke I*, r.o. 5.4.2 en 5.4.3. De onderdelen falen.
- 43 *Cruiff/Tirion*, r.o. 3.9. De onderdelen falen.
- 44 Het gaat hier om het drielুক: *Stokke/H3*, r.o. 3.5.3-3.5.5; *Hauck/Stokke I*, r.o. 4.5; *Stokke/Fikszo*, r.o. 6.3.1. In alle drie deze zaken falen zowel de opgeworpen rechts- als motiveringsklachten.
- 45 HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1200, r.o. 3.2 (*Stokke/Hauck*). De klacht faalt.
- 46 HR 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV338, r.o. 3.11 (*Benneton/G-star*). Het onderdeel slaagt.
- 47 *GS Media/Sanoma*, r.o. 5.2.7. Het onderdeel slaagt.
- 48 *Impag/Hasbro*, r.o. 3.2.3. Het onderdeel slaagt.
- 49 HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7253, r.o. 4.2 (*Buma/Stemra /KaZaA*). Het onderdeel is tevergeefs voorgesteld.
- 50 *The Pirate Bay I*, r.o. 4.6.2. De klacht treft doel.
- 51 *Kecofa/Lancôme*, r.o. 3.5.2. De klachten falen; HR 14 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3241, r.o. 4.3.5 (*De Vries/Jumbo*). De klacht faalt.
- 52 *Impag/Hasbro*, r.o. 3.2.3. De enkele omstandigheid dat de eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij in kort geding een verbodsvordering instelde, hoeft de kortgedingrechter niet ervan te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat. De klacht faalt.
- 53 *The Pirate Bay I*, r.o. 4.4.2 en 4.4.3. Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door ten eerste de effectiviteit van het gevorderde bevel af te meten aan het door Brein beoogde doel alle inbreuken uit te bannen en ten tweede te oordelen dat een dergelijke vordering alleen kan worden toegewezen als ook andere BitTorrent-sites in de procedure waren betrokken.
- 54 *Kecofa/Lancôme*, r.o. 3.5.2. Voor de toewijzing van een vordering tot winstafdracht op de voet van aart. 27a Aw gelden niet meer of andere vereisten dan die ingevolge art. 6:162 BW voor toewijzing van schadevergoeding in het algemeen gelden. De klachten falen; HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY8286, r.o. 3.3 (*De Vries/Laurus*). Het hof heeft miskend dat de rechter verplicht is de vordering tot winstafdracht als bedoeld in art. 27a Auteurswet 1912 toe te wijzen, als daartoe voldoende feiten zijn komen vast te staan.
- 55 *GS Media/Sanoma*, r.o. 5.2.6. Het hof heeft een onjuiste maatstaf aangelegd door te oordelen dat slechts in uitzonderlijke gevallen sprake kan zijn van een grondrecht dat de handhaving van het auteursrecht in de weg staat. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de uiting.
- 56 HR 21 september 2012, ECLI:NL:2012:BW5879, r.o. 5.1.3, 5.2.2 en 5.4.2 (*ACI/ThuisKopie*). De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen. Het Hof van Justitie oordeelt dat kopieën uit illegale bron niet onder de thuisKopie-exceptie vallen. Zie ook: HR 20 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:59, r.o. 4.1.3 en 4.2 (*ACI/ThuisKopie & SONT*).
- 57 HR 7 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:523, r.o. 4.3.2 (*Staat/Norma*). Het hof heeft zonder schending van enige rechtsregel kunnen oordelen dat, als de heffingen waaruit de billijke compensatie wordt gefinancierd volledig op één of twee dragers rusten en in het geheel niet op andere dragers, niet kan worden gesproken van een coherent stelsel.
- 58 HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2569 (*Imitation Europe/ThuisKopie*). De Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen van de Rechtbank Den Haag: naast de eindgebruiker, komt ook de betalingsplichtige het recht toe om een vordering tot terugbetaling van teveel betaalde thuisKopieheffing in te stellen, ongeacht op welke grondslag deze vordering berust.
- 59 HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI6320, r.o. 3.4 (*ThuisKopie/Opus I*). Over of Opus door vanuit Duitsland de gegevensdragers te verkopen ook de thuisKopievergoeding verschuldigd is (prejudiciële vraag); en na bevestigende beantwoording Hof van Justitie: HR 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW8301, r.o. 2.4 (*ThuisKopie/Opus II*).
- 60 HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1703, r.o. 3.6.3 (*ThuisKopie/Heldt*). Het hof had dit miskend, waartegen de klachten terecht opkwamen.
- 61 *E.P. Controls/Regulateurs Europa*, r.o. 4.2. Het onderdeel is gegrond, nu de Hoge Raad vasthoudt aan zijn eerder gegeven oordeel dat aan geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter slechts auteursrechtelijke bescherming toekomt, als zij zijn openbaar gemaakt of zijn bestemd om openbaar gemaakt te worden.
- 62 *NVM/Telegraaf*, r.o. 3.7.1. Het hof heeft de juiste maatstaf voor geschriftenbescherming gehanteerd door te onderzoeken of sprake is van ontlening door eenvoudige herhaling.
- 63 *NVM/Telegraaf*, r.o. 3.7.2 en 3.7.3. Het eerste onderdeel faalt, maar de latere onderdelen slagen.
- 64 HR 19 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:56, r.o. 3.3.4 (*Diplomatic Card/Forax*). Het hof mocht oordelen dat geen sprake is van ‘voorbereidend materiaal’ in de zin van de Software Richtlijn ingeval nog een programmeerslag met creatieve stappen nodig is om van het materiaal een computerprogramma te maken.
- 65 HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7484, r.o. 3.4.1, 3.4.3 en 3.5.2 (*Stichting Leenrecht/Vereeniging van Openbare Bibliotheken*). De klachten falen. Voor een gratis verlenging van de eerdere uitlening is niet opnieuw een leenvergoeding verschuldigd. Als voor een verlenging aan de gebruiker een aparte vergoeding wordt gevraagd, dan is wel een leenvergoeding verschuldigd.
- 66 HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, r.o. 6.4.2, 6.7.2 en 6.8.2 resp. (*Montis Design/Goossens Meubelen*). De Hoge Raad geeft uitleg aan begrippen uit de Berner Conventie. Het hof hanteerde een juiste uitleg, dus de hiertegen gerichte klachten falen.
- 67 HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270, r.o. 5.2.2 (*Nanada/Golden Earring*). De klacht faalt. De omstandigheid dat de overeenkomsten zijn aangegaan voor de duur van het auteursrecht, brengt niet mee dat een overeenkomst als de onderhavige moet worden aangemerkt als een overeenkomst voor bepaalde tijd.
- 68 HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059, r.o. 5.2.4 (*MAG/Edco*). Het hof hanteert voor de reciprociteitstoets het criterium of de Verenigde Staten het specifieke voorwerp, auteursrechtelijke bescherming bieden. Het middel – dat betoogt dat het hof had moeten oordelen of de VS werken van toegepaste kunst in het algemeen of bepaalde categorieën daarvan van auteursrechtelijke bescherming hebben uitgesloten – berust op een verkeerde rechtsopvatting; en *Impag/Hasbro*, r.o. 3.5.4.” *Het Hof heeft met betrekking tot het onderhavige spel goedgekeurd dat auteursrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen in verband met de oorspronkelijkheid van zijn vormgeving. Het Hof heeft echter [...] tot uitgangspunt genomen dat aan dit spel in de VS modelrechtelijke bescherming geniet, maar in het midden gelaten of met betrekking tot dit spel in de VS ook auteursrechtelijke, bescherming kan worden ingeroepen. Aldus oordelende heeft het Hof miskend dat indien dit spel in de VS alleen als model is beschermd, ingevolge art. 2 lid 7 Berner Conventie in Nederland, als ander land van de Unie in de zin van deze bepaling, met betrekking tot dit spel slechts de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen, welke in Nederland aan modellen wordt toegekend.*”
- 69 *Stichting Leenrecht/Vereeniging van Openbare Bibliotheken*, r.o. 3.6.2. Het hof heeft geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door het vergoedingssysteem aldus te interpreteren, dat een eventuele verlenging onderdeel uitmaakt van de oorspronkelijke uitlening.
- 70 HR 17 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO8198, r.o. 3.3.4 en 3.3.6 (*Wessanen/Nutricia c.s.*) over een licentie voor auteursrechtelijk beschermde Zonnatura babyvoeding producten en etiketten. De onderdelen falen.
- 71 *Nanada/Golden Earring*, r.o. 5.5.4 en 5.5.5. Het onderdeel slaagt.
- 72 *MAG/Edco*, r.o. 5.2.7. De klacht slaagt.
- 73 *Diplomatic Card/Forax*, r.o. 3.4.2. De klacht faalt.
- 74 HR 23 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0221, r.o. 4.5-4.6 (*Unilever/Benelux Merkenbureau*). De onderdelen falen. Of de inschrijving van een gedeponceerd teken moet worden geweigerd, moet worden beoordeeld in samenhang met de bij het depot opgegeven waren waarvoor het merk bestemd is. De omstandigheid dat de deposant van plan is het teken zoals dat is gedeponceerd slechts te gebruiken voor waren waarbij dat niet tot misleiding van het publiek kan leiden, is in die beoordeling niet relevant.
- 75 HR 23 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT8460, r.o. 3.4.2 (*Trianon/Revillon*). De Hoge Raad stelt vragen van uitleg aan het Hof van Justitie (dat nooit aan beantwoording is toegekomen) over of door deze weigerings- of nietigheidsgrond het motief van de aankoopbeslissing van belang is.
- 76 HR 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV3384, r.o. 3.7.4 (*Benetton/G-Star I*). De Hoge Raad stelt een prejudiciële vraag, die als volgt wordt beantwoord: de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, kan geen merk vormen, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar. Hiermee slagen de klachten, aldus de Hoge Raad in HR 3 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1225, r.o. 3.4 (*Benetton/G-Star II*).
- 77 HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3394, r.o. 3.2.1 (*Hauck/Stokke II*). Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te overwegen dat de vorm deels door de aard van de waar wordt bepaald en deels een wezenlijke waarde aan de waar geeft en daarbij kennelijk van oordeel te zijn dat elke uitsluitingsgrond op zich niet wordt gehaald.
- 78 *Benetton/G-Star I*, r.o. 3.7.2. Het onderdeel klaagt terecht dat het hof deze regel heeft miskend door te overwegen dat voor de toepasselijkheid van de in het geding zijnde uitsluiting bepalend is het moment dat bescherming van het merk wordt

- ingeropen; en *Benetton/G-Star II*, r.o. 3.3. Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat "(i) de met de bekendheid van het merk samenhangende wervingskracht daarbij niet buiten beschouwing gelaten moest worden en (ii) de uitsluiting alleen van toepassing is indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen [...]"
- 79 HR 17 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV0657, r.o. 2.3-2.6 (*erotisch huishoudtextiel*). Terecht werd geklaagd dat het hof in het dictum het BMB beval over te gaan tot inschrijving van het depot van het woordmerk 'erotisch huishoudtextiel' voor de waren en diensten in de verschillende vermelde klassen, maar voor een gedeelte daarvan met de toevoeging "voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter". Het hof had het merk voor die laatste beperking nietig geacht omdat het merk voor die waren beschrijvend van aard is.
- 80 *Benetton/G-Star I*, r.o. 3.7.3. De klacht wordt terecht voorgesteld.
- 81 HR 23 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0204, r.o. 3.8 (*Libertel/Benelux Merkenbureau*). De Hoge Raad stelt de prejudiciële vraag of een enkele kleur onderscheidend vermogen kan hebben. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord, maar het Hof van Justitie stelt aanvullende voorwaarden; HR 27 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU4618, r.o. 3.1 en 3.2 (*Biomild*). De klacht faalt. Het hof heeft weliswaar geoordeeld dat de woordcombinatie niet origineel en geen fantasiebenaming is, maar daarin ligt besloten dat het hof heeft geoordeeld dat geen opvallende afwijking bestaat tussen de woordcombinatie en de loutere som van de bestanddelen en dat dit nieuwe woord niet een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van de bestanddelen; *MAG/Edco*, r.o. 5.3.2. Het onderdeel miskent dat in een geding waarin een Benelux-merkrecht wordt ingeropen, de betwisting van dat merkrecht ook kan bestaan in de stelling dat het merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen; en *Trianon/Revillon*, r.o. 3.3.1. Bij vormmerken gaat het er niet om of de vorm op significante wijze afwijkt van in de betrokken sector gangbare vormen. Onderzocht moet worden of het merk significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.
- 82 *Benetton/G-Star I*, r.o. 3.4. Het middel betoogt met juistheid dat de situatie op het moment van het depot bepalend is. Dit kan echter niet tot cassatie leiden, omdat het hof van oordeel is dat beide vormmerken van huis uit onderscheidend vermogen bezitten.
- 83 *Libertel/Benelux Merkenbureau*, r.o. 3.3-3.4. Het oordeel van het hof dat voor (een bevel tot) inschrijving van een teken dat door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen geen plaats is als die inburgering pas na het depot haar beslag heeft gekregen, is juist; en *Biomild*, r.o. 3.4. De rechtsklacht faalt. In een procedure als bedoeld in art. 6ter Bmw mag de rechter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt voorafgaand aan het depot. De hiertegen gerichte motiveringsklacht kan evenmin tot cassatie leiden, nu deze zich richt tegen een rechtsoordeel.
- 84 HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244, r.o. 4.4.1 (*Flower Remedies/Healing Herbs*). Het onderdeel klaagt terecht over het oordeel van het hof dat de mogelijkheid van verval van een merkrecht wegens verwording van het merk tot soortnaam in beginsel slechts geldt voor woordmerken.
- 85 *Biomild*, r.o. 3.3. Het onderdeel klaagt ten onterechte dat het hof heeft geoordeeld dat aanvaarding van BIOMILD als merk derden zou verhinderen dezelfde of soortgelijke waren met die woordcombinatie aan te duiden. Een merkinschrijving moet geweigerd worden, "indien het gedeponeerde merk wordt gevormd door een woordcombinatie met de eigenschappen als in het dictum van dat arrest bedoeld, ook indien de houder van het merk, zou het zijn ingeschreven, het gebruik door derden van die woordcombinatie als aanduiding voor dezelfde of soortgelijke waren anders dan als merk, niet zou kunnen beletten."
- 86 HR 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818, r.o. 3.3 en 3.4 (*Flügel/W&S Company*). De klachten falen.
- 87 *Trianon/Revillon*, r.o. 3.3.2, 3.3.3 en 3.3.4.
- 88 HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4915, r.o. 3.5.4 (*Leidseplein/Red Bull*) over de weglatting van Krating-Daeng uit het merk Red Bull.
- 89 *Biomild*, r.o. 3.1.
- 90 *Leidseplein/Red Bull*, r.o. 3.8.2 en 3.8.3. Over de licentie van Red Bull voor het energiedrankje BULLIT.
- 91 HR 8 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP0432, r.o. 2.3 (*Ansull/Ajax II*). Het onderdeel mist doel; HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2850, r.o. 3.3 (*Sidoste/Bonnie Doon*). De klachten falen; en HR 11 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB5077, r.o. 3.5 (*Hugo Boss/Reemtsma*). De klacht treft doel.
- 92 *Ansull/Ajax II*, r.o. 2.1.2 en 2.2.3. Na beantwoording prejudiciële vragen uit: HR: 26 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9663 (*Ansull/Ajax I*). Van instandhoudend gebruik kan mede sprake zijn als het gebruik van het merk betrekking heeft op waren die zich al op de markt bevinden. Daarvoor is vereist dat het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt, hetzij voor onderdelen van die waren, hetzij voor waren of diensten die rechtstreeks met die waren verband houden en bestemd zijn om te voldoen aan de behoeften van afnemers; *Sidoste/Bonnie Doon*, r.o. 3.5.1-3.5.3. Zelfs een gering gebruik kan in bepaalde gevallen normaal zijn, mits het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandeel voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen. Ook kan van instandhoudend gebruik sprake zijn als weliswaar ten aanzien van de consumentenmarkt het merkgebruik onvoldoende is om te kunnen gelden als normaal gebruik, maar op de daarvan te onderscheiden markt van distributeurs dat merkgebruik naar aard en omvang wel voldoende is te achten. Het hof had dit allebei miskend; en *Hugo Boss/Reemtsma*, r.o. 3.4.2. Het hof heeft een onjuiste uitleg gegeven aan de zinsnede 'geldige reden voor niet-gebruiken'. De belemmeringen die normaal gebruik verhinderen moeten zodanig zijn dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verlangd het merk te gebruiken.
- 93 *Ansull/Ajax II*, r.o. 2.2.2. Nu de waren niet op de markt gebracht waren, gelden de vereisten zoals bij de voetmoot hierboven aangegeven. Dit verandert echter niets aan het oordeel van het hof, dus de klachten falen.
- 94 HR 30 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3936, r.o. 3.4 (*Dreentegel*). Door geen aandacht te besteden aan de omstandigheid dat verweerster eerder inbreuk had gemaakt op het merkrecht van eiser door een daarmee overeenstemmende tegel op de markt te brengen, heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, als het hof heeft geoordeeld dat deze omstandigheid geen rol kan spelen. Door de eerdere inbreuk kan de kans op verwarring zijn vergroot; *Leidseplein/Red Bull*, r.o. 3.9.3. Met het oordeel dat enkel sprake is van overeenstemming tussen merk en teken op basis van visuele gelijkenis (zonder de auditieve en begripsmatige overeenstemming te beoordelen) heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting; en HR 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:397, r.o. 3.3.5 (*Ajax/Promosports*). Nu het hof enige mate van overeenstemming aanwezig achtte en Ajax zich beriep op inbreuk sub b en sub c, had het hof moeten onderzoeken of gevaar voor verwarring bestaat als bedoeld in sub b, respectievelijk of de merken kunnen worden beschouwd als bekende merken in de zin van sub c en of sprake is van zodanige mate van overeenstemming; HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1214, r.o. 3.3.1 (*Fanofinefood/Levola*) over de gestelde begripsmatige overeenstemming tussen Heksenkaas en Witte Wievenkaas. De rechtsklacht faalt. De motiveringsklacht van onderdeel I.3 over de motivering van het oordeel over bekendheid bij het publiek slaagt.
- 95 *Flügel/W&S Company*, r.o. 3.11. De klacht faalt.
- 96 *Dreentegel*, r.o. 3.4 en 3.6. De eerste klacht slaagt, de tweede faalt; *Flügel/W&S Company*, r.o. 3.10. De klacht faalt; en *Leidseplein/Red Bull*, r.o. 3.9.3. De klacht slaagt.
- 97 *Dreentegel*, r.o. 3.4.
- 98 *Leidseplein/Red Bull*, r.o. 3.9.3.
- 99 *Flügel/W&S Company*, r.o. 3.6, 3.7, 3.8 en 3.9. Het hof heeft terecht de gemiddelde geïnformeerde, onzichtige en oplettende gewone consument als uitgangspunt genomen en onderzocht of zich in het onderhavige geval een uitzondering op dit uitgangspunt voordoet. Ook heeft het hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door aan het oordeel dat zowel de kleur van het drankje als de vorm van het flesje geen onderscheidend bestanddeel is, de conclusie te verbinden dat dit geen relevante omstandigheden zijn in de beoordeling van verwarringsgevaar; en *Benetton/G-Star I*, r.o. 3.10. Het hof heeft terecht betekenis toegekend aan de mogelijkheid van *post sale confusion* aangezien dit een rol kan spelen bij de beoordeling van verwarringsgevaar.
- 100 HR 8 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8896, r.o. 3.7.1 (*Rover/RobelcoCar*). Het oordeel van het hof geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting doordat het uitgaat van de beperkte beschermingsomvang van de reclamefunctie. De bescherming die de merkhouder toekomt, heeft in zoverre een absoluut karakter dat de rechthebbende zich, binnen de getrokken grenzen, kan verzetten tegen elk gebruik van het merk door een ander.
- 101 HR 16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9707, r.o. 4.3.6 (*Adidas/H&M I*). De Hoge Raad stelt vragen van uitleg of bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een ingeburgerd teken, rekening moet worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte; en HR 11 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK0674, r.o. 3.2.1 (*Adidas/H&M II*). Na ontkenning beantwoording door het Hof van Justitie oordeelde de Hoge Raad dat het hof blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
- 102 HR 9 augustus 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0273, r.o. 3.3.1-3.3.3 (*Red Bull/Osborne*). De klachten missen doel. Het hof heeft terecht geoordeeld dat geen sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie van de merken. Het hof baseert zich voor dit oordeel op de stellingen dat de intentie van Osborne is gelegen in haar eigen geschiedenis en niet in enige wens om aan te haken bij merken van Red Bull. Het hof heeft daarmee blijk gegeven van de benodigde globale beoordeling met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval.
- 103 HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, r.o. 3.5.2 (*Euro-Tyre/Eurotyre*). Het onderdeel kwam terecht op tegen de afwijzing van het hof van deze aanvullende bescherming.
- 104 *Euro-Tyre/Eurotyre*, r.o. 3.5.2. Het onderdeel slaagt.
- 105 *Flügel/W&S Company*, r.o. 3.6, 3.7, 3.8 en 3.9. De onderdelen falen.
- 106 *Adidas/H&M I*, r.o. 4.3.2. De klacht faalt.
- 107 HR 12 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF0518, r.o. 3.3.1 (*Portakabin/Primakabin*). De Hoge Raad stelt vragen van uitleg of het gebruik van andermarks merk als *adword* merkgebruik oplevert; HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057, r.o. 2.2.2 (*Winters/Red bull*). Het onderdeel klaagt terecht dat het afvullen van ter beschikking gestelde blikjes met een overeenstemmend teken erop, geen gebruik van dat teken is; en HR 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:10, r.o. 3.4.1-3.4.7 (*Primagaz*). Het onderdeel faalt. Het hof heeft terecht geoordeeld dat het vullen met gas van een gastank waarop het merk *Primagaz* is aangebracht, gebruik in het economisch verkeer oplevert. De Hoge Raad overweegt dat dit geval anders is dan *Winters/Red Bull* doordat eiseres niet slechts technische diensten heeft verleend, maar de tank van *Primagaz* met haar eigen soortgelijke waar heeft gevuld.
- 108 *Primagaz*, r.o. 3.4.9. Het hof onderzocht of de handelingen afbreuk kunnen doen aan de functies van het merk, dus de klachten kwamen onterecht op tegen dat oordeel.
- 109 *Primagaz*, r.o. 3.4.9. Het onderdeel faalt.
- 110 HR 12 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3688, r.o. 3.10-3.12 (*Adidas/Fitnessworld*). De Hoge Raad stelt vragen van uitleg over verwateringsgevaar. Het Hof van Justitie oordeelt dat bescherming voor bekende merken tegen verwatering gelijk moet zijn voor soortgelijk en niet-soortgelijk waren of diensten. Verwateringsgevaar is niet vereist. Voldoende is dat het betrokken publiek een verband

- tussen het teken en het merk legt. Als het publiek het teken louter als versiering opvat, is er geen sprake van een dergelijk verband.
- 111 *Leidseplein Beheer/Red Bull*, r.o. 3.11. De Hoge Raad stelt het Hof van Justitie de vraag of sprake is van een geldige reden als een met een bekend merk overeenstemmend teken al te goeder trouw door een derde werd gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd. Het Hof van Justitie beantwoordt deze vraag bevestigend. De Hoge Raad acht de klacht van Leidseplein gegrond in zijn hierop volgende arrest HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:292 (*Leidseplein Beheer/Red Bull II*)
- 112 *Rover/RoblecoCar*, r.o. 3.4.3 en 3.5. Wanneer de rechter in dit soort zaken beoordeelt of een wederverkoper inbreuk maakt, moet hij zich niet baseren op een belangenafweging tussen de belangen van de merkhouder en de wederverkoper. Het hof baseert zich daar wel op en geeft daarmee blij van een onjuiste rechtsopvatting. Zie ook HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI2335, r.o. 3.4-3.6 (*G-Star/Makro*) over gebruik van het G-Starmerk door Makro in haar folder waar werd geoordeeld dat er geen rechtsgrond is voor de maatstaf dat het gebruik van het merk door een wederverkoper 'noodzakelijk' moet zijn.
- 113 HR 1 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3525, r.o. 3.5 (*Diageo/Esperamos*). Het onderdeel betoogt ten onrechte dat het hof bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een gegronde reden is uitgegaan van een onjuist uitgangspunt, omdat het ook het belang van reclame en goodwill in aanmerking had moeten nemen. Het hof is echter terecht uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk.
- 114 *Diageo/Esperamos*, r.o. 3.5. De klachten falen.
- 115 *Primagaz*, r.o. 3.4.11. Het hof neemt terecht tot uitgangspunt bij de beoordeling of sprake is van uitputting of de merk- of licentiehouder door de verkoop van de gastank de economische waarde daarvan realiseerden.
- 116 HR 18 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC7429, r.o. 3.6 (*Lancaster/Uijtdevilligen*). Het middel klaagt er terecht over dat het hof de merkhouder heeft belast met het bewijs dat de desbetreffende producten door of met diens toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.
- 117 HR 25 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5354, r.o. 3.8 (*Etos/Dior*). Het oordeel van het hof dat niet aannemelijk is dat door Dior in Argentinië in de handel gebrachte Fahrenheit-producten niet geacht moeten worden met toestemming van Dior in EER te zijn gebracht, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting; HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9766, r.o. 3.6.3 (*Makro/Diesel I*). De Hoge Raad stelt vragen van uitleg aan het Hof van Justitie over het begrip 'toestemming'. Het Hof van Justitie oordeelt dat sprake kan zijn van impliciete toestemming van de merkhouder in de situatie dat een derde die niet economisch verbonden is aan de merkhouder waren verhandelt onder diens merk. Deze impliciete toestemming kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen; en HR 6 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1613, r.o. 3.4.3 en 3.8 (*Makro/Diesel III*). De onderdelen falen. Als een licentienemer een contractsbepaling schendt die de merkhouder in staat stelt de kwaliteit van de gemerkte waren te controleren, brengt het Copad-arrest van het Hof van Justitie mee dat geen sprake is van toestemming.
- 118 HR 15 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN1414, r.o. 3.2.1. en 3.2.6.4 (*Makro/Diesel II*) over de verkoop van Diesel schoenen door Makro. Na de beantwoording van de prejudiciële vragen uit *Makro I* blijkt dat de klacht slaagt. Het hof had, alvorens de Davidoff-maatstaf aan te leggen voor impliciete toestemming, moeten onderzoeken of deze feiten een economische verbondenheid tussen de merkhouder en derde opleveren.
- 119 *Primagaz*, r.o. 3.4.12. De klachten falen.
- 120 *Etos/Dior*, r.o. 3.8. De onderdelen falen.
- 121 HR 6 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7359, r.o. 4.1 (*A&P/Gillette*). Het hof heeft niet blij gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. "De bestreden oordelen van het Hof moeten immers aldus worden verstaan dat door de wijze waarop A&P in dit geval gebruik heeft gemaakt van de merken van Gillette, bij het relevante publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat de scheermesjes van A&P wat techniek en kwaliteit betreft gelijkwaardig zijn aan de genoemde scheermesjes van Gillette of dat dergelijke mesjes onder een andere naam worden aangeboden."
- 122 *A&P/Gillette*, r.o. 4.1. De onderdelen falen.
- 123 *A&P/Gillette*, r.o. 5.1.5. Zowel de rechtsklacht als de motiveringsklacht slagen.
- 124 *A&P/Gillette*, r.o. 5.2.3. De klachten zijn gegrond.
- 125 HR 15 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS5238, r.o. 3.5.2 (*Euromedica/Merck*). "Nu het door de president gegeven verbod is beperkt tot gedragingen die, getoetst aan die rechtspraak, als inbreukmakend moeten worden bestempeld, is daarmee voldaan aan de eis dat het verbod toereikend is afgebakend." Het onderdeel komt tevergeefs tegen dit oordeel op.
- 126 *Euromedica/Merck*, r.o. 3.5.3. Het onderdeel miskent de ompakkingsjurisprudentie van het HvJ EG.
- 127 HR 30 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG4906, r.o. 3.3 (*Ondeo Nalco/Michel Company*). Het hof heeft blij gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat sinds de verbreking van de zakelijke relatie tussen partijen en gedurende de inbreukprocedure gedaagde ernstig rekening ermee te houden had "dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou kunnen worden verweten, dat het voor haar risico is gekomen dat zij is doorggegaan met het omstreten merkgebruik, alsmede dat hetgeen zij had aangevoerd ten behoeve van haar verweer dat dit gebruik niet te kwader trouw was, dan wel dat de omstandigheden van het geval geen aanleiding gaven tot een veroordeling tot winstafdracht ontoereikend is om van toewijzing van deze vordering af te zien."
- 128 *Trianon/Revillon*, r.o. 3.5.2. De klachten van het onderdeel falen. Art. 2.21 lid 4 BVIE is als een uitzondering geformuleerd, die toepassing vindt als van kwade trouw niet is gebleken. Het lijdt daarom geen twijfel dat het in een geval waarin winstafdracht is gevorderd op de weg van de verweerder ligt het bevrijdende verweer te voeren dat een van deze uitzonderingen van toepassing is. Het staat de rechter niet vrij deze uitzonderingsbepaling ambtshalve toe te passen.
- 129 *Ondeo Nalco/Michel Company*, r.o. 3.4. De klacht is gegrond.
- 130 *Benetton/G-Star I*, r.o. 3.11. De klacht faalt.
- 131 HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2071, r.o. 3.6.4 en 3.6.5 (*Spirits/FKP*). Over wodka van de Russische Federatie. Het onderdeel betoogt dat de toestemming niet uitdrukkelijk hoeft te zijn gegeven. Het onderdeel faalt. De toestemming moet worden verleend, wat duidt op meer dan enkel gedogen. Die toestemming doet ook dienst om de (subjectieve) kwade trouw van de deposant op te heffen, wat erop wijst dat die deposant van de toestemming op de hoogte moet zijn. Ook het onderdeel dat bepleit dat er een eis van daadwerkelijke positieve wetenschap geldt voor het aannemen van kwade trouw, faalt; en HR 8 juli 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT1088, r.o. 2.1.1 (*Unilever/Artic*). Dat een merkdepot, verricht door iemand die zelf de eerste gebruiker van dat merk is, jegens een andere, en dus latere, voorgebruiker niet als te kwader trouw in de zin van art. 4, aanhef en onder 6, (oud) BMW kan worden bestempeld op de enkele grond dat de deposant bekend was met het voorgebruik van die ander.
- 132 HR 22 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2238, r.o. 3.4 (*Ortho Company/White Hall*). De Hoge Raad stelt de vraag of art. 4 lid 6 BMW aldus moet worden uitgelegd dat van voorgebruik te goeder trouw in het geval van voor-voorgebruik buiten het Beneluxgebied slechts dan geen sprake kan zijn als de voorgebruiker dit voor-voorgebruik kende (subjectieve maatstaf) of ook als hij het behoorde te kennen (objectieve maatstaf).
- 133 HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH8674, r.o. 4.4.2 (*Pinocchio/Jaguar*). Het middel faalt. "Hoezeer ook art. 6bis Unieverdrag vooral zijn betekenis ontleent aan de bescherming die het biedt aan een algemeen bekend merk dat niet in het betrokken Unieland is ingeschreven, inschrijving van dat algemeen bekende merk staat aan (voortdurend) die bescherming niet in de weg."
- 134 *Pinocchio/Jaguar*, r.o. 4.5.4. De onderdelen falen; HR 28 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR3614, r.o. 3.4.2 (*Nauta Dutilh*).
- 135 HR 28 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3656, r.o. 3.3 (*Rowa/Hooters*). De klachten zijn tevergeefs voorgesteld. Het hof mocht oordelen dat als het merk gedurende vier jaar niet is gebruikt, niet aangenomen hoeft te worden dat dit binnen de wettelijke termijn van vijf jaar ook niet zal gebeuren en dat Hooters daarmee misbruik maakt van haar bevoegdheid zich op haar merkrecht te beropen.
- 136 *Rowa/Hooters*, r.o. 3.4. Het Hof heeft met juistheid tot uitgangspunt genomen dat, zolang een gedeponeerd merk niet is vervallen, daaraan door de BMW beschermt wordt geboden, ongeacht of van het merk gebruik gemaakt wordt.
- 137 *Spirits/FKP*, r.o. 3.6.4. Het onderdeel faalt.
- 138 *Pinocchio/Jaguar*, r.o. 4.5.4. De onderdelen falen; en *Nauta Dutilh*, r.o. 3.4.2, 3.5.2
- 139 *Rowa/Hooters*, r.o. 3.3. De klachten falen.
- 140 HR 15 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB5066, r.o. 3.3.2 (*Rockwool/Isover*). Bij de beoordeling van een werkwijze-uitvinding zijn de nieuwheid en de inventiviteit van het voortbrengsel of de toepassing daarvan in het algemeen niet beslissend. Het hof had dit niet miskend.
- 141 HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:690, r.o. 4.5.1-4.5.2 (*GBT/Ajinomoto*). Het onderdeel faalt.
- 142 HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:692, r.o. 3.4.1-3.4.3 (*Sun/Novartis*). Het hof had deze maatstaf niet 'rekkelijk' toegepast. Het onderdeel faalt.
- 143 HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC0375, r.o. 5.3.1-5.3.2 (*Houttuin*). Het onderdeel faalt.
- 144 HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900, r.o. 3.4-3.6 (*Leo Pharma/Sandoz*). Om te kunnen aannemen dat een uitvinding inventief is, is in zijn algemeenheid niet van belang of het objectieve, technische probleem door de vakman zou zijn onderkend. Bepalend is of de uitvinding voor de gemiddelde vakman niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Het onderdeel faalt; HR 29 september 2006, ECLI:NL:HR:AU6098, r.o. 5.2 (*CFS Bakel/Stork Titan*). Het onderdeel faalt; HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, 3.4.2 (*Lely/Delaval*). Het onderdeel faalt.
- 145 HR 6 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7412, r.o. 5.3.1-5.3.3 (*Scimed/Medinol*). De rechtsklacht faalt.
- 146 *Rockwool/Isover*, r.o. 3.4.4.
- 147 HR 6 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7411, r.o. 5.2.2-5.2.3 (*Schneider/Cordis*). De bewijslast rust overeenkomstig art. 150 Rv op de degene die de nietigheid inroep. Het onderdeel faalt.
- 148 Zie bijvoorbeeld *Rockwool/Isover*, r.o. 3.4.4, 3.5 en 3.6.2. Over de motivering van het inventiviteitsoordeel. De onderdelen falen; *Scimed/Medinol*, r.o. 5.3.3. Over partiële vermietiging; het onderdeel slaagt; *Houttuin*, r.o. 4.1.3. Over niet-niet-nieuwheid. De onderdelen falen; en *GBT/Ajinomoto*, r.o. 4.3.3. De onderdelen falen; *Sun/Novartis*, r.o. 3.4.3. De onderdelen falen.
- 149 *GBT/Ajinomoto*, r.o. 4.3.1.
- 150 Gezichts punten zijn ook opgenomen in het protocol bij art. 69 EOV.
- 151 HR 12 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0969, r.o. 3.4.1 (*PTC/Dieseko*). Het hof zou verzuimd hebben de uitvindingsgedachte bij zijn onderzoek te betrekken. Het hof heeft de uitvindingsgedachte wel in zijn oordeel betrokken, aldus de Hoge Raad; en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, r.o. 4.2.5 (*AGA/Occlutech*). Het onderdeel faalt. Een uitvindingsgedachte als door AGA gesteld viel uit het octrooi niet af te leiden, aldus het hof; dat oordeel gaf niet blij van een onjuiste rechtsopvatting.
- 152 Een voorbeeld hiervan is het arrest *Lely/Delaval*.
- 153 *AGA/Occlutech*, r.o. 4.2.2. Niet gezegd is dat al de gezichts punten opgesomd in het arrest van 1995 in ieder afzonderlijk geval in aanmerking moeten worden genomen.

- 154 PTC/Dieseko, r.o. 3.5.10; en AGA/Occlutech, r.o. 4.2.6. Bij een pioniersuitvinding bestaat geen grond voor een ruime beschermingsomvang als het sterk vernieuwende karakter van de uitvinding er niet aan in de weg stond dat een bepaalde uitvoeringsvariant geclaimd had kunnen worden. Het ging hier om een gemengd oordeel: 's hofs oordeel was noch onjuist noch onbegrijpelijk.
- 155 HR 22 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ1081, r.o. 3.5.3 (Dijkstra/Saier). Bevestiging van de regel dat de octrooihouder met het oog op de rechtszekerheid beperkt kan putten uit het verleningsdossier. De Hoge Raad overweegt echter dat niet valt in te zien dat deze regel tot enige beperking zou dwingen ten aanzien van een beroep op het verleningsdossier door derden. Het hof had dit laatste miskend; en AGA/Occlutech, r.o. 4.3.2 "het onderdeel gaat ten onrechte ervan uit dat [...] de betekenis van het verleningsdossier (ten behoeve van anderen dan de octrooihouder) is beperkt tot materie die de octrooihouder eerder niet had geclaimd of waarvan deze afstand heeft gedaan".
- 156 HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, r.o. 3.3.8 (Bayer/Sandoz). Voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek; en HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816, r.o. 3.5.1-3.5.3 (Medinol/Abbott).
- 157 Schneider/Cordis, r.o. 4.1.1-4.1.4 het onderdeel faalt; Scimed/Medinol, r.o. 5.1-5.2.2 en 5.2.3, de onderdelen falen; en Medinol/Abbott, r.o. 3.4.1-3.4.3 de beschrijving en tekeningen van een octrooi kunnen nopen tot een engere uitleg dan waartoe de letterlijke tekst van de conclusies ruimte laat; en HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:854, r.o. 3.4.3 (Resolution/Shinogi) waarin de Hoge Raad oordeelt dat aan de "afstand"-regel uit HR 29 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8184 (Van Bentum/Kool) geen zelfstandige betekenis meer toekomt.
- 158 AGA/Occlutech, r.o. 4.2.7. Het onderdeel faalt.
- 159 HR 3 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2807, r.o. 3.5 (MSD/Teva) zowel de rechtsklacht als de motiveringsklacht slagen.
- 160 PTC/Dieseko, r.o. 3.4.2. Het onderdeel faalt; AGA/Occlutech, r.o. 4.2.5 en 4.2.6. De onderdelen falen; PTC/Dieseko, r.o. 3.5.10. Het onderdeel faalt; HR 15 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB5065, r.o. 3.8.2 (Rockwool/St Gobain). Het onderdeel faalt; en Bayer/Sandoz, r.o. 3.4.3. Het onderdeel faalt; en Van Bentum/Kool, r.o. 3.5.5. Het onderdeel slaagt.
- 161 PTC/Dieseko, r.o. 3.5.6-3.5.9 e.v. De onderdelen falen; AGA/Occlutech, r.o. 4.2.7-4.2.8. De onderdelen falen; HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9714, r.o. 4.7.1 (Roche/Primus). Het onderdeel faalt; Lely/Delaval, r.o. 3.4.1-3.6. De onderdelen falen; Schneider/Cordis, r.o. 4.1.4 en 4.2.6. De onderdelen falen; Scimed/Medinol, r.o. 5.1-5.2.3. De onderdelen falen; PTC/Dieseko, r.o. 3.5.10. Over de vraag of de uitvinding al of niet een pioniersuitvinding betrof. Het onderdeel faalt; Medinol/Abbott, r.o. 3.4.3. De onderdelen falen; Resolution/Shinogi, r.o. 3.4.3. De onderdelen falen; en HR 13 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU3256, r.o. 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.4 (Prepaid Cards/Gnamam). De klachten falen.
- 162 HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4006, r.o. 3.4.2 (Pharmachemie/Glaxo). "Aanbieden" moet in ruime zin worden opgevat en omvat ook de voorpublicatie van een generiek geneesmiddel in G-standaard voor verstrijking octrooiduur. Het hof had dit terecht tot uitgangspunt genomen.
- 163 Rockwool/St Gobain, r.o. 3.8.4. Toepassing van de 'function-way-result'-toets is geen onjuiste rechtsopvatting.
- 164 Roche/Primus, 4.11.1-4.11.3. Het hof beoordeelde de inbreuk op buitenlandse delen van een Europees octrooi ten onrechte op basis van het slechts voor Nederland geldende hebbende (deel van het) octrooi; en Roche/Primus, r.o. 4.11.4-4.11.5. De enkele omstandigheid dat een niet te verwaarlozen kans bestaat op nietigheid van buitenlandse delen, hoeft de rechter niet te weerhouden van een oordeel over inbreuk.
- 165 Rockwool/St Gobain, r.o. 3.8.4. Het onderdeel faalt; zie ook de conclusie van AG Huydecoper voor AGA/Occlutech (i.h.b. nrs. 44-47); Schneider/Cordis, r.o. 4.2.3-4.2.4 en 4.2.5-4.2.6. Het hof mocht aannemen dat niet sprake is van een equivalente maar van een nevensgeschikte maatregel omdat de aangevallen maatregel voor een "zodanig verbeterde hechting tussen beide lagen" zorgt. Het hof mocht ook oordelen dat geen sprake was van directe inbreuk gelet op de gestelde verschillen tussen aangevallen inrichting en octrooi-conclusie. De onderdelen falen; HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, r.o. 3.3.6 (Bayer/Sandoz). Het hof heeft terecht onderzocht of de gemiddelde vakman uit conclusie I zou begrijpen dat de octrooihouder een bewuste keuze heeft gemaakt voor een bepaald element (hier een specifiek zout). En r.o. 3.3.7, dat het erom gaat of in de perceptie van de vakman de conclusies (gelezen in het licht van de tekeningen en de beschrijving) 'ruimte laten voor equivalenten'; en Van Bentum/Kool, r.o. 3.5.2 waarin wordt afgewezen (als niet in zijn algemeenheid juist) de opvatting dat steeds onder de beschermingsomvang zouden vallen: uitvoeringsvarianten waarvan ook voor een niet deskundige volstrekt duidelijk is dat daarmee datgene wat met de uitvinding wordt beoogd op vrijwel identieke wijze te realiseren is. En r.o. 3.7 waarin de Hoge Raad onjuist oordeelt: 's hofs oordeel dat het niet billijk zou zijn om in het geval van onzorgvuldige redactie van de conclusie, bescherming te verlenen voor de ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvorm.
- 166 Bayer/Sandoz, r.o. 3.3.8. Alleen in het kader van de inbreuk vraag kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de vakman ten tijde van de beweerd inbreuk, in het bijzonder bij equivalenten; zie ook Medinol/Abbott, r.o. 3.5.2.
- 167 Bayer/Sandoz, r.o. 3.4.2. De disclosed but not claimed regel is niet beperkt tot 'openbaringen' die een basis kunnen vormen voor een octrooi-conclusie.
- 168 MSD/Teva, r.o. 3.4.4-3.5. "Daarom moet worden aangenomen dat een producent of handelaar slechts dan een directe inbreuk maakt op een octrooi met een Swiss-type claim als hij voorziet of moet voorzien dat het door hem vervaardigde of aangeboden generieke middel welbewust zal worden aangewend voor behandeling waarop het tweede medische indicatie-octrooi ziet." De enkele aanwezigheid van een carve-out in de SmPC en bijsluiters van een generiek geneesmiddel is in het algemeen ontoereikend om directe inbreuk uit te sluiten.
- 169 MSD/Teva, 3.6.1-3.6.6: "Aldus kan, evenals dat het geval is bij een octrooi met een conclusie zoals art. 54 lid 5 EOV mogelijk maakt, van indirecte inbreuk op een Swiss-type claim sprake zijn. Bij een productgebonden voortbrengselconclusie is de aan het voortbrengsel (het geneesmiddel) te geven toepassing immers 'een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding' als bedoeld in art. 73 ROW 1995. Het vorenstaande brengt mee dat ook de producent van een generiek geneesmiddel indirecte inbreuk op een octrooi voor een tweede medische indicatie kan maken [...]".
- 170 HR 31 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0346 (Senseo). In dit arrest wees de Hoge Raad twee rechtsklachten af gericht op 's hofs oordeel over indirecte inbreuk (r.o. 3.4.1-3.4.2 en 3.6.2). Kennelijk en niet onbegrijpelijk, is het hof van oordeel geweest dat het door de beweerd inbreukmaker geleverde middel (een koffiebuil) niet een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek, aldus de Hoge Raad. In MSD/Teva verduidelijkt de Hoge Raad deze beslissing; het oordeel in het Senseo-arrest houdt niet in dat van 'een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding' (uit art. 73(1) ROW) slechts sprake kan zijn als het gaat om een element dat voorkomt in de conclusies van het octrooi, laat staan in dat gedeelte van de conclusies (veelal ingeleid met woorden als: 'met het kenmerk dat') waarin is omschreven waarin de uitvinding zich onderscheidt van de stand der techniek. De formulering van de betrokken passage moet worden gelezen in het licht van het partijdebat in die zaak en hetgeen het hof op dat punt had geoordeeld. Wat is te verstaan onder 'een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding' vergt uitleg van het octrooi en is sterk verweven met waarderingen van feitelijke aard.
- 171 MSD/Teva, r.o. 3.6.6.
- 172 Pharmachemie/Glaxo, r.o. 3.4.3-3.5.2 de onderdelen falen.
- 173 Senseo, r.o. 3.4.1-3.4.2 en 3.9.2.
- 174 PTC/Dieseko, r.o. 3.6-3.7. De onderdelen falen; AGA/Occlutech, r.o. 4.4.1-4.4.2. Het onderdeel faalt; Rockwool/St Gobain, r.o. 3.8.4. Het onderdeel faalt; Schneider/Cordis, r.o. 4.2.3-4.2.4. Het onderdeel faalt; Bayer/Sandoz, r.o. 3.3.6
- 175 Sun/Novartis, r.o. 3.5.1-3.5.2. Het onderdeel keerde zich enkel met motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof over de vereiste inspanningen (en het ontbreken daarvan) door Sun. Het onderdeel faalt; het ligt niet op de weg van de rechter om maatregelen aan te wijzen die een procespartij als Sun had moeten nemen.
- 176 Sun/Novartis, r.o. 3.7.1. Het oordeel van het hof over het opleggen van een algemeen verbod bij inbreuk op een second medical use-octrooi zou onbegrijpelijk zijn. Het onderdeel faalt. Het opgelegde "algemeen verbod" strekt zich niet uit tot handelingen die Sun niet "vermag te beletten".
- 177 Pharmachemie/Glaxo, r.o. 3.6.2. Het hof oordeelde terecht dat het handhaven van een octrooi tot de laatste dag van gelding niet in strijd is met het vrij verkeer van goederen.
- 178 CFS Bakel/Stork Titan, r.o. 5.4-5.8. Voor onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploot is niet voldoende dat de in het exploit vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn. Daarvoor is vereist dat de octrooihouder van zijn gedrag een verwijt kan worden gemaakt. Het onderdeel faalt. Zie ook r.o. 5.10 over de vraag of handhaving ongerechtvaardigde verrijking kan opleveren. Het onderdeel faalt.
- 179 Roche/Primus, r.o. 5.2.1-5.2.3. Art. 70 lid 3 (oud) ROW stelde 'desbehoefte handelen' als vereiste voor schadevergoeding. De cassatieklacht trof doel en de (oude) regel werd door de Hoge Raad strijdig geoordeeld met art. 45 lid 1 TRIPS waarin slechts "knowingly, or with reasonable grounds to know" als vereiste wordt gesteld. Het huidige art. 70 lid 4 ROW stelt als vereiste: "wist of redelijkerwijs behoorde te weten".
- 180 Zie HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0903 (Philips/Postech), r.o. 3.4.3. Over de reikwijdte van HvJ EG (Demilauler/Couchet Frères). Het onderdeel slaagt.
- 181 Philips/Postech, r.o. 3.5.3.1-3.5.3.2. Het onderdeel slaagt.
- 182 Houttuin, r.o. 5.5. Het oordeel van het hof dat verweerster niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van gezamenlijke octrooi-inbreuk door Houttuin en Roscor of van "dezelfde schade" in de zin van art. 6:102 BW getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting.
- 183 Zie HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL9293, r.o. 4.1.1 en 4.4 waarin respectievelijk geklaagd wordt over het oordeel dat de octrooihouder in dit geval geen eigen vordering heeft tot vergoeding van schade die zijn licentienemer geleden heeft en ook niet vereenzelvd kon worden met de licentienemer. De onderdelen falen.
- 184 Roche/Primus, r.o. 5.3.2. De klacht slaagt. Art. 70 lid 3 (oud) ROW vereiste 'billijkheidsgronden' voor het afzien van een veroordeling tot winstafdracht (naast schadevergoeding). Dit brengt volgens de Hoge Raad mee dat de rechter inzicht moet geven in de gronden die daartoe leiden. Het huidige art. 70 lid 5 vereist dat de 'omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven'; en (Philips/Postech), r.o. 3.4.3 en 3.7.1-3.7.2. Over respectievelijk het afwijzen van een grensoverschrijdend verbod (het onderdeel slaagt) en afwijzing van een nevenvordering (het onderdeel slaagt); Houttuin, r.o. 4.6.2. Over nevenvorderingen (het onderdeel slaagt); r.o. 5.5 over hoofdelijke veroordeling en winstafdracht (het onderdeel faalt) en r.o. 5.6 over de aanspraak op een verbod (het onderdeel faalt).
- 185 Roche/Primus, r.o. 4.9. Schending van de goede procesorde door het hof door te oordelen dat Roche c.s. een wetenschappelijk rapport niet bestreden had, nu dit rapport eerst bij pleidooi in het geding is gebracht en het hier om een biochemisch rapport gaat waarvan bezwaarlijk kan worden verwacht dat het bij pleidooi inhoudelijk wordt bestreden;
- 186 HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2363, r.o. 4.1.2-4.2.5 (KPN/High Point). In art. 138 lid 3 EOV is het recht verankerd om in een nationale procedure

- over de geldigheid van een Europees octrooi dat octrooi te beperken. Dit recht staat niet in de weg aan toepassing van de tweeconclusieregel, aldus de Hoge Raad (in lijn met het oordeel van het hof). Als gemengd oordeel wordt aangemerkt de door het hof aangelegde toets voor en uitwerking van een “nieuw element in de rechtsstrijd” in het licht van de tweeconclusieregel. Het oordeel van het hof dat sprake was van een nieuw element in de rechtsstrijd gaf geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en was niet onbegrijpelijk.
- 187 *Prepaid Cards/Gnanam*, r.o. 3.4.5. Het stond het hof als rechter die over de feiten oordeelt, vrij te beslissen of het aan deskundige voorlichting behoefte had, aldus de Hoge Raad.
- 188 *Roche/Primus*, r.o. 6. Vragen van uitleg over ‘een verband als is vereist voor de toepasselijkheid van’ art. 6 EEX.
- 189 *KPN/High Point*, r.o. 4.2.3-4.2.5. De onderdelen falen; en HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:143, r.o. 3.3.2 e.v. (*Unilever/Ablynx*). De onderdelen falen; *Philips/Postech*, r.o. 3.6.3 het onderdeel slaagt er was geen behoorlijk in het geding gebrachte grief tegen het oordeel van de president gericht; *Prepaid Cards/Gnanam*, r.o. 3.4.5.
- 190 HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, r.o. 3.5.1 en r.o. 3.5.2 (*All Round/Simstars*). Populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel kunnen op zichzelf niet ertoe leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt. De onderdelen die dit miskennen, falen.
- 191 HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, r.o. 3.3.2 (*Lego/Megabrand*s). Wanneer bij afnemers van de producten een behoefte aan standaardisatie bestaat, kan dit een rechtvaardiging zijn voor het nabootsen van een product, ook als sprake mocht zijn van gevaar voor verwarring.
- 192 HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, r.o. 3.5 (*Broeren/Duijsens*) over de vermeende nabootsing van stijlkenmerken van een schilderij. De klachten treffen doel. Het hof moest oordelen dat het recht geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zgn. slaafse nabootsing van een stijl of stijlkenmerken. Een ander oordeel zou meebrengen dat het werken volgens een kenmerkende stijl alsnog beschermd wordt, terwijl dit in eerdere rechtspraak juist van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten.
- 193 *Impag/Hasbro*, r.o. 3.7.4. Het hof heeft blijk gegeven van een juiste rechtsopvatting door te oordelen dat als gevolg van de nabootsing door Impag van het spel Zeeslag, dat niet wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, verwarring bij het publiek valt te duchten en dat Impag is tekortgeschoten in de verplichting om bij dit nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.
- 194 *Impag/Hasbro*, r.o. 3.7.3. Het onderdeel verwijt het hof ten onrechte betekenis te hebben toegekend aan de omstandigheid dat Impag de spellen van verweersters systematisch nabootst. Dit onderdeel faalt.
- 195 HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063, r.o. 3.8.4 (*My Little Pony*). “3.8.4 Aan het onderdeel ligt de opvatting ten grondslag dat [...] het recht betreffende de slaafse nabootsing wel is geharmoniseerd, en wel in de Richtlijn OHP. Deze opvatting is onjuist. Zoals blijkt uit de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.24 geciteerde passages, biedt noch de considerans (in het bijzonder onder 6, 8, 12 en 14), noch de tekst van de Richtlijn OHP (art. 3 lid 1) enig aanknopingspunt voor de veronderstelling dat het toepassingsgebied van de richtlijn zich mede uitstrekt tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen (waartoe de slaafse nabootsing behoort). Uit die conclusie blijkt dat ook in andere lidstaten van de Unie wordt aangenomen dat de regels voor (onder meer) slaafse nabootsing niet Unierechtelijk zijn geharmoniseerd. [...]”
- 196 *Impag/Hasbro*, r.o. 3.7.2 en 3.7.5. De onderdelen falen; en HR 2 april 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO6893, r.o. 3.4 (*Jyds/Doréma*). Het onderdeel faalt.
- 197 *All Round/Simstars*, r.o. 3.5.1. Het onderdeel faalt.
- 198 *Lego/Megabrand*s, r.o. 3.3.2, 3.4.1 en 3.4.2. De onderdelen falen.
- 199 *Impag/Hasbro*, r.o. 3.7.4. Het onderdeel faalt; en *Lego/Megabrand*s, r.o. 3.5.3. Het onderdeel faalt.