

## PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.

<http://hdl.handle.net/2066/65126>

Please be advised that this information was generated on 2019-02-21 and may be subject to change.

---

## **Economisch recht en intellectuele eigendom**

*Dr.mr. M.S.C. Bakker, mw.mr. S.C. van Loon*

### **WETGEVING**

Doordat Luxemburg op 9 december 2003 het  
*Protocol houdende wijziging van de Eenvormige  
Beneluxwet op de merken* van 11 december 2001

---

(zie *Tractatenblad* 2002, 37 voor de tekst, die overigens ook is opgenomen in de Vermande *Wettenpocket Intellectuele Eigendom* 2002/2003, p. 380 e.v.) heeft bekrachtigd (*Trb.* 2003, 184), is op 1 januari 2004 de Benelux Merkenwet op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Enkele belangrijke veranderingen die sinds 1 januari gelden, zijn: de datum waarop de merkhouders beschikt over een in te roepen merkrecht (art. 12 A BMW) was de datum van depot, is de datum van inschrijving van het depot; het vereiste van gebruik 'in het economisch verkeer' is verdwenen uit artikel 13A, lid 1 sub d. Voorts kent het Benelux Merkenrecht nu ook een oppositieprocedure – het Benelux-Merkenbureau behandelt inmiddels op zijn website ([www.bmb-bbm.org](http://www.bmb-bbm.org)) de meest voorkomende, of te verwachten, praktijkvragen en levert de voor die procedure vereiste documenten digitaal aan.

De in het *Protocol* beschreven wettelijke regeling van het beroep van merkengemachtigde (art. II *Protocol*) is nog niet in werking getreden.

Een overzicht van de consequenties van de invoering van de oppositieprocedure en van de afstemming van de BMW-tekst op de tekst van de Merkenrichtlijn is te vinden bij L.D. Bruining, 'Approche maximale: verwarring en oppositie nu ook in de BMW', *IER* 2004, nr. 4, p. 20-24.

## RECHTSPRAAK

### *IMS Health*

Sinds het arrest *Magill* (HvJEG 6 april 1995, *NJ* 1995, 492) is de houder van een intellectueel eigendomsrecht zich bewust van het feit dat het uitoefenen van zijn recht misbruik van machtspositie op kan leveren onder het (communautair) mededingingsrecht. Wanneer er nu precies sprake is van bedoeld misbruik was echter, ook na *Magill*, nog onduidelijk. Reikhalzend werd dan ook uitgezien naar het oordeel van het Hof van Justitie inzake *IMS Health*, een casus waarbij, net als in het geval *Magill*, de vraag centraal stond of een licentieweigering aan te merken viel als misbruik van machtspositie (HvJEG 29 april 2004, zaak nr. C-418/01, [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int)).

Onderwerp van geschil was een door het auteursrecht beschermde databank, de zogenaamde '1860 brick structure'. Op basis van dit systeem werd het land waar het geschil speelde, Duitsland, verdeeld in een aantal (1860) bouwstenen, die elk een bepaald geografisch gebied vertegenwoordigen en die zijn vastgesteld op grond van een aantal criteria zoals postcodegebied, bevolkingsdichtheid en spreiding van artsen en apotheken. IMS Health gebruikt het systeem namelijk om verkoopgegevens van geneesmiddelen te verwerken

en zodoende haar cliënten, farmaceutische bedrijven, te kunnen voorzien van zeer gedetailleerde verkoopinformatie. NDC Health, een concurrent van IMS, wilde ook deze brick structure gaan gebruiken omdat er zo veel afnemers ingesteld zijn op de 1860 structuur, dat deze een industriële norm is geworden en het derhalve ondoenlijk is zelf een nieuw systeem op te zetten. Nadat NDC, ondanks een licentieweigering door IMS, de structuur toch in gebruik nam, ontstond een geschil over auteursrechtinbreuk enerzijds en misbruik van machtspositie anderzijds.

Het HvJEG diende naar aanleiding van het tussen IMS en NDC gerezen geschil een aantal prejudiciële vragen te beantwoorden over de toepassing van artikel 82 EG (verbod op misbruik van machtspositie) in relatie tot de licentieweigering door IMS. Twee aspecten zijn hierbij met name van belang: de omstandigheden die mee moeten wegen bij het beoordelen van de vraag in hoeverre een licentie voor de brick structure essentieel is voor NDC om te kunnen functioneren op de relevante markt, en de vraag of IMS, door haar auteursrecht op de structuur te gebruiken om NDC uit te sluiten van de markt waarop zij zelf actief is, misbruik van machtspositie maakt.

Het Hof verwijst bij de beantwoording onder meer naar het arrest *Oscar Bronner* (HvJEG 26 november 1998, *NJ* 1999, 523). Daarin werd bepaald dat van cruciaal belang is voor het aannemen van misbruik van machtspositie of de geweigerde dienst *onontbeerlijk* is om te kunnen functioneren op de markt (curs. SvL). Teneinde deze onontbeerlijkheid al dan niet vast te kunnen stellen, dient onder meer te worden nagegaan of er economische hindernissen zijn die het iedere onderneming die op de markt actief wil zijn, onredelijk moeilijk of zelfs onmogelijk maken een vergelijkbaar product of een vergelijkbare dienst aan te bieden (*Bronner*, r.o. 44). Het Hof is inzake IMS van mening dat het feit dat de afhankelijkheid van de afnemers van de brick structure in hoge mate kan bijdragen aan het bestaan van een economische hindernis, die het voor concurrenten onredelijk moeilijk maakt een alternatief voor de brick structure op de markt te brengen (r.o. 29). Derhalve concludeert het, dat het gegeven dat de gebruikers van de brick structure zelf hebben bijgedragen aan de ontwikkeling daarvan alsmede het feit dat de structuur verworpen is tot industriële norm, omstandigheden zijn die moeten worden meegewogen bij de vraag of toegang tot de brick structure voor NDC onontbeerlijk is om te kunnen functioneren op de markt. Of de structuur daadwerkelijk onontbeerlijk is, dient de verwijzende rechter zelf te beoordelen.

Aangaande de vraag of IMS zich door haar licentieweigering schuldig maakt aan misbruik

van machtspositie, stelt het Hof, in navolging van het reeds genoemde *Magill*-arrest, dat een dergelijke weigering enkel en alleen misbruik op kan leveren, 'indien de onderneming die om de licentie heeft verzocht niet voornemens is zich in wezen te beperken tot het aanbieden van producten of diensten die de houder van het intellectueel eigendomsrecht reeds op de afgeleide markt aanbiedt, maar de bedoeling heeft nieuwe producten of diensten aan te bieden die de houder niet aanbiedt en waarvoor een potentiële vraag van de consumenten bestaat' (r.o. 49). Oftewel: er kan alleen een verplichte licentie opgelegd worden indien de onderneming die om een licentie vraagt van plan is om een heel ander soort product of dienst op de markt te gaan brengen dan dat de andere partij reeds verkoopt. Bovendien moet het hierbij gaan om een product of dienst waaraan de consument behoefte heeft. Hiermee is het zogenaamde 'nieuw product'-vereiste uit *Magill* weer helemaal terug, nadat even leek – althans in het Nederlandse mededingingsrecht – alsof dit vereiste naar de achtergrond was verdwenen (zie onder meer D-G NMa 3 oktober 2001, *Mediaforum* 2002-2, nr. 7).

Wat betreft de marktafbakening concludeert het HvJEG in overeenstemming met de conclusie van A-G Tizzano dat het mogelijk is om een potentiële of hypothetische markt aan te wijzen (r.o. 44). Dit is van belang omdat juist op dit punt de omstandigheden in de zaak IMS verschilden van die in *Magill*: daar wenste men toegang tot de afgeleide markt, in casu wilde NDC de licentie aanwenden op dezelfde markt als IMS zelf. Het onderscheid tussen verschillende markten is relevant, omdat doorgaans wordt aangenomen dat de houder van een intellectueel eigendomsrecht op grond van zijn exclusieve recht de mededinging op de markt waarin hij zelf actief is in hoge mate kan beperken, doch dat dit anders ligt indien hij door het gebruik van zijn recht de mededinging op een aanverwante of afgeleide markt geheel uitsluit. Het onderscheiden van een potentiële of hypothetische markt in casu zorgt ervoor dat bovengenoemde rechtspraak onverkort kan worden toegepast.

Het HvJEG lijkt aldus in deze uitspraak de in eerdere jurisprudentie uitgezette lijn te volgen. Hoewel de vraag wat nu precies een nieuw product is nog steeds niet beantwoord is, geeft het arrest desondanks enig houvast als het gaat om het invullen van de uitzonderlijke omstandigheden waarin het weigeren van een licentie misbruik van machtspositie oplevert.

Dit arrest heeft inmiddels ook elders ruime aandacht gekregen: A. Kamperman Sanders, 'Intellectueel eigendom en HvJEG IMS

Health/NDC Health: de dwanglicentie in opmars', *AMI* 2004, p. 124-132.

*HR 6 februari 2004, Jelles/Zwolle*

Is sloop van een auteursrechtelijk beschermd gebouw een 'aantasting' als bedoeld in artikel 25, lid 1, sub d, Aw? Architect Jelles heeft tot aan de Hoge Raad doorgeprocedeerd om duidelijkheid te krijgen, omdat de gemeente Zwolle het door hem ontworpen Wavin-gebouw tegen zijn zin wilde slopen. De HR, op basis van een zeer breed opgezette conclusie van A-G Verkade, besluit dat geen sprake is van de bedoelde aantasting. Dit arrest, dat in de architectenwereld met spanning is afgewacht, is ook opgenomen en geannoteerd in *AMI* 2004, nr. 12, p. 140-152, m.nt. J.M.B. Seignette, en in *IER* 2004, nr. 19, p. 102-119, m.nt. FWG.

*HvJEG, 24 juni 2004, zaak C-49/02, Heidelberg Bauchemie*

In deze zaak, waarvan het feitencomplex en de conclusie van A-G Léger in het vorige AA-Katern is behandeld, wordt aan de inschrijving van kleurcombinaties als merk een nieuwe en aanvullende voorwaarde gesteld: de inschrijving dient een 'systematische schikking' te bevatten. Daarmee lijkt het Hof te willen voorkomen dat de houder van een kleur-combinatiemerk zijn recht kan doen gelden op alle varianten die met die twee of meer kleuren denkbaar zijn.

De Utrechtse voorzieningrechter zou, als de zaak over Red Bull-kleurmerken blauw/zilver en metallic blauw/metallic grijs (Vzngr Rb Utrecht, 23 oktober 2003, *IER* 2004, nr. 44), nu aan hem zou worden voorgelegd, vermoedelijk tot een (gedeeltelijk) ander eindoordeel moeten komen. In elk geval lijken die twee ingeschreven merken niet te voldoen aan de eis van 'systematische schikking' als bedoeld in Heidelberg Bauchemie.

## LITERATUUR

### Boeken

- Th.C.J.A. van Engelen, *Onverkoopbare vermogensrechten, art. 3:83 (3) BW nader beschouwd* (Serie Onderneming en Recht, nr. 26), Deventer: Kluwer, 2003, ISBN 9013011942.
- S.C. van Loon, *Databankenrecht en mededinging* (ITER-reeks nr. 67), Den Haag: SDU 2004, ISBN 9054094079.
- C. Schriks, *Het Kopijrecht. 16e tot 19e eeuw* (diss. Leiden, 2004), Zutphen: Walburg Pers, 2004, ISBN 9057302594.
- D.J.G. Visser, *Het ABC van iedere IE-inbreuk. Het belang van de rest van de markt*, Den Haag: Boom, 2004, ISBN 9054544454.
- M. de Zwaan, *Geen beelden, geen nieuws*.

---

*Beeldbeperking in oud en nieuw auteursrecht*,  
Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgevers,  
2004, ISBN 9075727844.

*Artikelen*

- *BMM Bulletin*, winter 2003: special over de nieuwe Benelux Merkenwet.
- L.D. Bruining, 'Approche maximale: verwarring en oppositie nu ook in de BMW', *IER* 2004, nr. 4, p. 20-24.
- S.C. van Es, P.M.A.L. Plompen, 'De nieuwe Groepsvrijstelling voor technologielicenties (Verordening 772/2004)', *Markt en Mededinging* 2004, p. 133-138.
- K.J. Koelman, 'Collectieve rechtenorganisaties en mededinging', deel 1: *AMI* 2004, p. 45-50; deel 2: *AMI* 2004, 89-97.
- D.J.G. Visser, 'Kroniek van de intellectuele eigendom', *NJB* 2004, nr. 10, p. 532-538.
- 'Van de Brug af gezien: kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur', *IER* 2004, 18, p. 75-101. ✎