

Minister van Justitie
D.t.v. mw. mr. drs. N. Hagemans
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Ontwikkeling

bezoekadres
Juliana van Stolberglaan 4
2595 CL 's-Gravenhage

correspondentieadres
Postbus 90614
2509 LP 's-Gravenhage

t 070 – 361 9723
f 070 – 361 9746

datum 21 juni 2005
contactpersoon mw. mr. T.C. Kersten
doorkiesnummer 070- 361 9835
e-mail t.kersten@rvdr.drp.minjus.nl
ons kenmerk UIT 6619 / ONTW DK
uw kenmerk 5352897/05/6
onderwerp Wetsvoorstel handhaving intellectuele eigendom- Advies

Geachte heer Donner,

Bij brief van 13 mei jl., kenmerk 5352897/05/6 verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de “**Raad**”) advies uit te brengen inzake het concept-wetsvoorstel implementatie richtlijn handhaving intellectuele eigendom.

De richtlijn en de in het wetsvoorstel voorgestelde wijze van implementeren strekken ertoe de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te harmoniseren. Hiermee wordt beoogd inbreuken op intellectuele eigendomsrechten in het algemeen en grootschalige namaak en piraterij in het bijzonder effectiever te kunnen bestrijden.

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.

Advies

Artikel 1019b

Dit artikel gaat ervan uit dat de voorzieningenrechtshouders van alle rechtbanken bevoegd zijn. De Raad adviseert evenwel om voor die IE-rechten waarvoor de Haagse rechtbank in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd is (octrooien, gemeenschapsmerken en -modellen) ook de voorzieningenrechter uit die rechtbank voor het verlot bedoeld in 1019b exclusief bevoegd te maken. De voorzieningenrechter dient bij het bewijsbeslag immers over tamelijk inhoudelijke vragen een oordeel te vellen. Te denken valt aan vragen als welke vorm van bewijsbewaring in het betreffende geval geïndiceerd is (is conservatoir beslag nodig of is gedetailleerde beschrijving voldoende dan wel dienen er monsters te worden genomen), hoe eventuele beschrijving en monsterneming plaats dienen te vinden en op welke zaken het beslag kan worden gelegd (welke materialen, werktuigen of documenten zijn van belang, waarbij verder met name bij indirecte inbreuk op het octrooirecht de inbreukmakende roerende zaken niet altijd dadelijk duidelijk zijn).

Te overwegen is voorts om de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank ook bevoegd te verklaren in de overige conservatoir-beslagzaken (geldvordering dan wel revindicatoir) met als inzet (de inbreuk

datum 21 juni 2005
kenmerk UIT 6619 / ONTW DK
pagina 2 van 6

op) een octrooi, een gemeenschapsmerk of -model bij de voorzieningenrechter. Hiervoor pleit dat op deze wijze alles in één hand wordt gehouden. Thans is de regeling van artikel 700 Rv hierop van toepassing.

Voor het overige treft u in de bijlage nog enig, vooral technisch commentaar, aan op de voorgestelde wettekst en de Memorie van Toelichting.

Hoogachtend,

D.J. van Dijk
Lid Raad voor de rechtspraak

datum 21 juni 2005
kenmerk UIT 6619 / ONTW DK
pagina 3 van 6

BIJLAGE:

Artikel 1019

In dit artikel wordt een verwijzing gemist naar de verschillende Europese verordeningen die eveneens rechten van intellectuele eigendom in het leven roepen die gelding hebben in (onder meer) Nederland. Het gaat dan om de Gemeenschapsmerkverordening (Vo. 40/94 zoals nadien gewijzigd), de Gemeenschapsmodelverordening (Vo. 6/2002 zoals nadien gewijzigd) en de Gemeenschapskwekersrechtverordening (Vo. 2100/94 zoals nadien gewijzigd). Zonder twijfel is het wel de bedoeling van de richtlijn dat ook die rechten de daarin vastgelegde minimum handhaving verkrijgen. Gewezen zij op de bewoordingen van overweging 13 van de richtlijn (de werkingsfeer van de richtlijn dient "zo breed mogelijk" te worden vastgesteld) alsmede de verklaring van de Commissie betreffende het toepassingsgebied van artikel 2 van de richtlijn (p. 8 concept-MvT).

Met het in de wet van toepassing verklaren van titel 15 op die verordeningen, zijn de wijzigingen in de afzonderlijke intellectuele-eigendoms wetten (Rijksoctrooiwet, de beide Benelux-verdragen met betrekking tot tekeningen en modellen alsmede merken en de Zaaizaad –en Plantgoedwet) nog niet rechtstreeks van toepassing op die verordeningen.

Toepasselijkheid van titel 15 en van de wijzigingen in de afzonderlijke IE-wetten op de verordeningen zou in de praktijk geconstrueerd kunnen worden over de (indirecte) band van de in genoemde verordeningen opgenomen mogelijkheden voor de aanvullende werking van nationaal recht respectievelijk de overeenkomstige toepassing bij inbreuk op een nationaal recht (artikel 14 Vo. 40/94, artikel 97 Vo. 2100/94 en artikelen 88 leden 2 en 3 alsmede 89 lid 1 onder d Vo. 6/2002). De Raad adviseert echter dit expliciet op te nemen in het wetsvoorstel, temeer daar thans expliciet slechts naar de nationale IE-wetten wordt verwezen. In de Memorie van Toelichting zou kunnen worden opgenomen dat volgt uit artikel 14 respectievelijk 97 tot en met 99 Vo. 40/94, artikel 97 respectievelijk 103 Vo. 2100/94 en artikelen 88 leden 2 en 3, 89 lid 1 onder d en 90 Vo. 6/2002 dat de in dit wetsvoorstel neergelegde wijzigingen betreffende de handhaving van rechten van Intellectuele Eigendom en de wijzigingen in de afzonderlijke wetten evenzeer van toepassing zullen zijn op de krachtens deze verordeningen verleende rechten.

Artikel 1019c

De zinsnede "*die redelijkerwijs beschikbaar bewijs heeft overgelegd dat voldoende is tot staving van zijn beweringen dat*" in het eerste lid lijkt nodeloos ingewikkeld. De Raad adviseert, nu er sprake is van een discretionaire bevoegdheid van de voorzieningenrechter (er staat: de voorzieningenrechter kan verlof verlenen), de tekst aldus te wijzigen: *.....aan de verzoeker die voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt*. Dit sluit ook beter aan bij de gewone eisen in kort geding, waarin geen volledig bewijs wordt verlangd, maar slechts de eis wordt gesteld dat een stelling voldoende aannemelijk is gemaakt.

datum 21 juni 2005
kenmerk UIT 6619 / ONTW DK
pagina 4 van 6

Deze formulering kan tot eindeloze discussies voeren over enerzijds de vraag of er redelijkerwijs bewijs beschikbaar was en - zo ja - of wel al het redelijkerwijs beschikbare bewijs is overgelegd en anderzijds of het overgelegde bewijs wel voldoende is tot staving van de beweringen. De zinsnede lijkt bovendien innerlijk tegenstrijdig. Als er redelijkerwijs geen bewijs beschikbaar is, kan er ook nimmer bewijs worden overgelegd dat voldoende is tot staving van de beweringen. Betekent dit dat in een dergelijk geval nooit voorlopige maatregelen kunnen worden getroffen? Dat ligt niet voor de hand. En als dat zo is, wat is dan de functie van de woorden *redelijkerwijs beschikbaar*? Als in een dergelijk geval wel voorlopige maatregelen kunnen worden getroffen, lijkt de gestelde eis dat het overgelegde bewijs voldoende moet zijn ter staving van beweringen echter al op voorhand een dode letter. Of wordt bedoeld dat slechts *indien en voor zover* er bewijs beschikbaar is dat wordt overgelegd, dit bewijs ook voldoende moet zijn ter staving van beweringen? Als dat het geval is, is sprake van een onwenselijke en onwerkbaar alles of niets situatie, in die zin dat partijen die wel wat, maar niet voldoende bewijs kunnen overleggen in een zeer nadelige positie worden gebracht ten opzichte van de gefortuneerde partijen die in het geheel niet beschikken over bewijs dat kan worden overgelegd of juist wel beschikken over voldoende overlegbaar bewijs.

Artikel 1019c

In lid 4 worden slechts de “inbreukmakende roerende zaken” genoemd en niet ook de “bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en op de inbreuk betrekking hebbende documenten”. In lid 1 wordt echter wel verwezen naar de “zaken, bedoeld in artikel 1019b, eerste lid, waaronder dus ook begrepen de “bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en op de inbreuk betrekking hebbende documenten”. Onduidelijk is waarom dit onderscheid wordt gemaakt. Het lijkt voorts niet overeenkomstig artikel 7 van de richtlijn. Bedoelde zaken kunnen zich immers heel goed bij derden bevinden. De Raad adviseert derhalve aan lid 4 toe te voegen de “bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en op de inbreuk betrekking hebbende documenten”.

De Raad adviseert om aan het vierde lid na “onder derden” toe te voegen “niet zijnde consumenten”. Het zal niet de bedoeling van de wetgever zijn om beslag mogelijk te maken onder consumenten die een of enkele inbreukmakende exemplaren hebben gekocht.

Artikel 1019d

Teneinde onduidelijkheden te voorkomen, zou in lid 2 na “beeldmateriaal” toegevoegd kunnen worden “en/of geluidsmateriaal”.

In lid 3 wordt wederom slechts gesproken van “inbreukmakende zaken”, waaronder niet noodzakelijkerwijs begrepen de bij de inbreuk gebruikte materialen, werktuigen of documenten zoals genoemd in artikel 7 van richtlijn. Zie verder het commentaar onder 1019c.

datum 21 juni 2005
kenmerk UIT 6619 / ONTW DK
pagina 5 van 6

Artikel 1019e

De Raad geeft er de voorkeur aan de tekst van artikel 9 van de richtlijn te volgen en aldus op te nemen “op straffe van een dwangsom tijdelijk te verbieden” in plaats van “een onmiddellijke voorziening bij voorraad te geven”. Niet alleen is de mogelijkheid om een dwangsom op te leggen van belang, ook is het woord “tijdelijk” relevant. Alsdan wordt nadrukkelijk de mogelijkheid geopend dit verbod slechts te verlenen totdat, bijvoorbeeld kort nadien, een kort geding/zitting met tegenspraak wordt gehouden.

Artikel 1019f

In lid 2 is bepaald dat dit lid niet van toepassing is in procedures betreffende auteursrecht of naburige rechten. In de MvT wordt als reden voor deze uitzondering gegeven dat in de Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel voor tussenpersonen in deze rechtsgebieden een bijzondere regeling is neergelegd. Naar het oordeel van de Raad is in genoemde aanpassingswet geen regeling voor auteursrecht opgenomen. Juist in procedures betreffende het auteursrecht is het wenselijk informatie te verkrijgen over tussenpersonen. Denk aan (gekopieerd) design, bijvoorbeeld meubels, veel voorkomend vanuit Italië. Het advies is derhalve om in artikel 1019f lid 2 Rv geen uitzondering te maken voor procedures in auteursrecht.

Artikel 28 Aw en overeenkomstige bepalingen in andere IE-wetten

Opgemerkt zij dat het in het algemeen gesproken zeer ver gaat om de mogelijkheid te scheppen om de materialen of werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van de inbreuk zijn gebruikt in eigendom op te eisen of te doen vernietigen. Bij vele IE-wetten kan het hier om zeer kostbare apparatuur gaan; dit geldt wellicht vooral bij octrooirechten. Ingeval van bijvoorbeeld inbreuk op een octrooi terzake een geneesmiddel of terzake een werkwijze voor het kraken van olie zou zo apparatuur die miljoenen euro's waard is in eigendom kunnen worden opgeëist. Het is daarom van belang dat de rechter de in artikel 10 lid 3 van de richtlijn opgenomen evenredigheidstoets kan toepassen. De Raad adviseert dit ook in het wetsvoorstel tot uitdrukking te brengen.

De memorie van toelichting gaat er op pagina 27 iets te gemakkelijk van uit dat die evenredigheidstoets door de rechter te allen tijde wordt toegepast bij de beoordeling van de toewijsbaarheid van vorderingen in civiele procedures. Ongetwijfeld wordt hierbij gedoeld op de correctie bij misbruik van recht (3:13 BW), doch in zijn algemeenheid zal van onevenredigheid volgens de richtlijn eerder sprake zijn dan van misbruik van recht. Een evenredigheidstoets zoals bedoeld in de richtlijn (en in artikel 46 TRIPs) is overigens wel opgenomen in artikel 70 lid 6 Rijsoctrooiwet 1995.

De Raad adviseert dit punt tevens in de aanpassing van de Benelux Merkenwet evenals de Benelux Tekeningen- en Modellenwet mee te nemen, waar thans nog kwade trouw als voorwaarde wordt gesteld (artikel 13bis lid 1 BMW resp. 14bis lid 1 BTMW).

datum 21 juni 2005
kenmerk UIT 6619 / ONTW DK
pagina 6 van 6

Artikel 13a Landbouwkwaliteitswet

Lid 2 bepaalt dat voor schadevergoeding slechts aansprakelijk is “degene die de handelingen bewust verricht”. Bewustheid impliceert (gesubjectieerde) wetenschap, terwijl volgens artikel 13 van de richtlijn evenwel aansprakelijk is “de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten” (derhalve geobjectiveerde wetenschap). Ook de Hoge Raad heeft dit inmiddels als criterium aangenomen in een octrooizaak waar het ging om toepassing van het zogenaamde desbewustheidsvereiste van artikel 70 lid 3 Rijksoctrooiwet 1995, hierbij art. 45 lid 1 TRIPs rechtstreeks toepasselijk achtend (HR 19 december 2003, RvdW 2004, 10, BIE 2004, 59, IER 2004, 32, r.o. 5.2.3). De Raad adviseert derhalve de zinsnede “wist of redelijkerwijs had moeten weten” in het wetsvoorstel op te nemen in plaats van “bewust verrichten”. Dit punt zou ook in het komende wetsvoorstel betreffende aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995 in artikel 70 lid 3 moeten worden aangepast.

Tekstueel, Memorie van Toelichting

- pagina 5: 4^e regel van boven: voor het woordje in moet “is” worden ingelast
- pagina 8: 12^e/13^e regel van onder: te betrekken vervangen door betrokken.
- pagina 11: 7^e regel van onder categorie moet categorie zijn
- pagina 12: 4^e regel van boven: het algemene regeling moet de ... zijn
- pagina 21: 11^e regel van boven: twee keer woordje “een”
16^e regel van boven: woordje “en” mag weg
9^e regel van onder: mogelijk moet worden “mogelijke”
- pagina 22: 9^e zin van boven: na “mogelijk” mag woordje “is” weg