

Besluiten EU

De richtlijn handhaving IE-rechten

Prof. C. Gielen

De op 29 april 2004 vastgestelde richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten¹ vindt zijn basis in een Groenboek van de Commissie uit 1998 dat gaat over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt.² *This sets the scene* voor werkelijke aanleiding van de richtlijn, te weten de bestrijding van ernstige vormen van inbreuk op IE-rechten. Maar in de loop van het wordingsproces ontstond een richtlijn die een veel verdergaande regeling van handhaving van IE-rechten beoogde. Dit doet denken aan de ontstaansgeschiedenis van de TRIPs-Overeenkomst,³ die aanvankelijk ook alleen was bedoeld als een internationale regeling ter bestrijding van piraterij, maar uiteindelijk een *full fledged* regeling van IE-rechten en de handhaving ervan werd. Zoals uit de considerans van de handhavingsrichtlijn blijkt, achtte de Commissie ondanks de handhavingsbepalingen in TRIPs nog belangrijke verschillen aanwezig in de regelingen van de lidstaten, hetgeen de interne marktwerking kan schaden. In deze bijdrage zal ik proberen aan te geven in hoeverre de nieuwe richtlijn wijzigingen met zich brengt voor de situatie in Nederland. Ik zal daarbij het menu volgen zoals dit door de

verschillende afdelingen van hoofdstuk 2 van de richtlijn wordt gepresenteerd.

Op de richtlijn in zijn verschillende stadia is erg veel kritiek geuit en daaraan zal ik aan het slot van deze verhandeling nog aandacht besteden.

Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004, Pb. 30 april 2004, L157/45

Handhaving IE-rechten: welke?

Allereerst stelt is er vraag op welke IE-rechten de richtlijn betrekking heeft. Een definitie ontbreekt. Artikel 2 lid 1 zegt dat de richtlijn van toepassing is op elke inbreuk op IE-rechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat. Door de uitdrukkelijke verwijzing naar de TRIPs-overeenkomst kunnen we ervan uitgaan dat in elk geval alle IE-rechten die daarin zijn bedoeld onder de werking van de richtlijn vallen. Dus ingevolge artikel 1 lid 2 j°. Deel II Titels 1 tot en met 7 TRIPs zonder meer: auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, rechten op geografische aanduidingen, modelrechten, octrooirechten, topografierechten en rechten terzake van niet openbaar gemaakte informatie. Het is jammer dat de richtlijn ons in het ongewisse laat over kwekersrechten en databankrechten.⁴ Ik zou willen verdedigen dat, nu door vrijwel niemand kan worden betwist dat deze rechten IE-rechten zijn en nu de richtlijn geen aanwijzingen biedt over uitsluiting van bepaalde rechten, de bepalingen ook voor dergelijke rechten gelden. Dat strookt met de bedoeling van de richtlijn, zoals blijkt uit de considerantia 2 en 3, te weten dat de richtlijn handhavingsmiddelen beoogt te geven, zonder welke innovatie en creatie worden ontmoedigd en investeringen verminderen. Dat geldt vanzelfsprekend ook ten aanzien van innovatie in de plantenveredeling en investeringen in databanken.⁵ Men kan verder goed verdedigen dat ook in gevallen van oneerlijke mededinging de bepalingen uit de richtlijn van toepassing behoren te zijn. Immers door de uitdrukkelijke verplichting voor de bij TRIPs aangesloten leden in artikel 2 lid 1 TRIPs, om de bepalingen van het Verdrag van Parijs na te leven, wordt ook artikel 10bis Verdrag van Parijs, dat gaat over bestrijding van oneerlijke mededinging, gevangen. Onder de definitie van industriële eigendom in artikel 1 Verdrag van Parijs valt uitdrukkelijk de bestrijding van oneerlijke mededinging.

1 Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004, Pb. EU 30 april 2004, L 157/45.

2 COM(98)569 def.

3 Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage 1c bij het Wereldhandelsverdrag, Trb. 1995, 130, in werking getreden op 1 januari 1996.

4 Voor de goede orde: TRIPs vermeldt databanken wel in artikel 10 lid 2, maar dan alleen voorzover het het auteursrecht betreft; dit omvat dus niet de *sui-generis* rechten op databanken. Naar verluidt zal de Commissie binnenkort een lijst publiceren van die rechten die naar haar oordeel onder de werking van de richtlijn vallen.

5 Het in januari 2003 ingediende richtlijnvoorstel bevatte nog een Annex met daarop alle Europese instrumenten waarop de richtlijn betrekking had en daarbij stonden de Databankenrichtlijn en Verordening op het communautaire kwekersrecht; een duidelijke aanwijzing dat het databanken- en kwekersrecht beoogd werden onder de richtlijn te vallen.

Ook strafsancties?

Wie naar een bepaling zoekt over strafsancties zoekt tevergeefs. De Commissie had graag ook hierover bepalingen opgenomen, maar daar speelt een institutioneel Europeesrechtelijk probleem, te weten de vraag of de Europese wetgever bevoegd is strafbepalingen voor te stellen.⁶ Geen harmonisatie dus op dit terrein; we vinden slechts een magere verwijzing naar strafsancties als een mogelijk middel in considerans 28 en verder bepaalt artikel 16 losjes dat lidstaten andere passende sancties bij inbreuk kunnen opleggen.

Algemene bepalingen

Voordat ik de concrete maatregelen en sancties aan de orde stel, wijs ik kort op de algemene bepalingen van artikel 3-5. Artikel 3 en 4 zijn van een zodanige algemeenheid en vaagheid dat het weinig handvatten geeft bij een concrete inbreuk. Het zijn bepalingen die deels ook in TRIPs voorkomen (zie artikel 41 en 42). Wat leren deze vage bepalingen ons?⁷ Alle maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten 'eerlijk en billijk' zijn, niet 'onnodig ingewikkeld en kostbaar' en mogen geen 'onredelijke termijnen' of 'nodeloze vertragingen' inhouden. Bovendien moet alles 'doeltreffend, evenredig en afschrikkend' zijn en moeten er waarborgen zijn tegen 'misbruik'.⁸ Allemaal vage en voor de praktijk weinig soelaas biedende bepalingen. Wanneer een IE-rechthouder bij de handhaving te veel de grenzen van wat mogelijk is opzoekt, kan de rechter hierin mogelijk een extra argument putten om te concluderen tot misbruik van bevoegdheid. In een bodemprocedure die aanhangig is bij de rechtbank Amsterdam en waarin terzake van een rechttoe rechtaan namaakschadevergoeding wordt gevraagd, wacht ik op het moment van het schrijven van dit artikel al bijna een jaar op de uitspraak. Ik denk niet dat de rechtbank er erg van onder de indruk zal zijn, wanneer wordt gewezen op de 'onredelijke termijnen'- en 'nodeloze vertragingen'-bepaling. Onder omstandigheden zou in dergelijke gevallen een aansprakelijkheid van de staat kunnen ontstaan.

Dezelfde vaagheid geldt ook voor artikel 4. Daarin worden de personen en instellingen opgesomd die bevoegd zijn in rechte te vorderen hetgeen de richtlijn mogelijk maakt. Dat dit allereerst de houders zijn van de IE-rechten, zal niemand verbazen. Verder is er sprake van licentiehouders, collectief beheer instellingen en bepaalde beroepsbelangenorganisaties. Het enige dat de gemeenschapswetgever met deze bepalingen hoopt te bereiken is, dat de lidstaten worden gestimuleerd deze mogelijkheid te bieden. Mooie hoop, maar geen verplichting.

Een laatste algemene bepaling heeft alleen betrekking op het auteursrecht en naburige rechten. Ten aanzien van deze rechten doen zich vaak bewijsproblemen voor. Omdat er geen register is waaruit een houder van dergelijke rechten blijkt, kunnen problemen omtrent het houderschap ontstaan. Volgens artikel 5 wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, als houder van het auteursrecht en het naburig recht aangemerkt degene wiens naam op het werk wordt vermeld. Wat het auteursrecht betreft: we herkennen artikel 4 van de Auteurswet 1912. Voor de naburige rechten bestaat een dergelijke bepaling niet.

Bewijs

Op het menu staan dan twee bepalingen over bewijsmateriaal: een ziet op overlegging ervan (artikel 6) en de ander op beschermende maatregelen ten aanzien van bewijsmateriaal (artikel 7). Volgens

artikel 6 dat een invoering beoogt van artikel 42 TRIPs, kan de rechter overlegging gelasten van bewijsmateriaal dat zich in handen van de wederpartij van de rechthebbende bevindt. Daarvoor is dan nodig dat de rechthebbende zelf het aan hem redelijkerwijs ter beschikking staande bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om zijn vordering te onderbouwen⁹ en gesteld heeft dat zich voor de staving van zijn vordering bepaald bewijsmateriaal in handen van de wederpartij bevindt. De vraag is over wat voor soort bewijsmateriaal het hier nu gaat. In dat verband is lid 2 van belang, omdat daarin staat dat bij inbreuken op commerciële schaal¹⁰ overlegging kan worden gelast van bancaire, financiële of handelsdocumenten. Daarover gaat het dus niet in lid 1. Ik vermoed dus dat onder bewijsmateriaal in lid 1 alleen bewijs valt dat dient om de inbreuk zelf te staven, dus de voorwerpen zelf of materiaal dat te maken heeft met de (opdracht tot) productie ervan. Mooi voorbeeld: als de wederpartij van de merkrechthebbende een product op de markt brengt waarvan het label wel verdacht veel op dat van de rechthebbende lijkt, zou de rechthebbende kunnen vragen de briefing van de ontwerper over te leggen om te zien hoe de opdracht luidde.

Wat betekent deze bepaling nu voor het Nederlands recht? Wij kennen natuurlijk al de exhibitieplicht van artikel 843a Rv. volgens welke hij die daarbij rechtmatig belang heeft inzage, afschrift of uittreksel kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking en wel van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Onder rechtsbetrekking wordt ook verstaan een rechtsbetrekking uit onrechtmatige daad.¹¹ Onder bescheiden worden verstaan schriftelijke bescheiden eventueel vastgelegd op een gegevensdrager. Enerzijds gaat de exhibitieplicht verder dan de regeling van artikel 6, doordat men daarbij slechts een belang hoeft te stellen (dus niet eerst zelf bewijs hoeft te overleggen), aan de andere kant is deze beperkter, doordat zij slechts geldt voor 'bescheiden' en niet voor voorwerpen. De Nederlandse wetgever zou dus ofwel de exhibitieplicht in artikel 843a Rv. moeten uitbreiden tot voorwerpen (de verplichting zou dan moeten zien op een exemplaar ervan) dan wel een aparte regeling moeten maken voor de invoering van artikel 6 lid 1.

De documenten uit lid 2 van artikel 6 vallen vanzelfsprekend onder de 'bescheiden' waarop de exhibitieplicht ziet. De regeling van Rv. is echter ruimer doordat deze niet beperkt is tot onrechtmatige daden op commerciële schaal.

6 Hierover is een zaak aanhangig bij het Hof: C-176/03.

7 Ik bespreek niet in detail de vraag in hoeverre op de algemene bepalingen door justitiabelen rechtstreeks een beroep kan worden gedaan; ik meen dat de rechter die een IE-geschil heeft te beoordelen wel zo veel mogelijk zijn nationale procesrecht in lijn met de richtlijn zal moeten interpreteren.

8 Zie in dit verband ook considerans 17 die er op verzoek van het Europees parlement is ingekomen en waarin staat dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen zodanig moeten worden vastgesteld dat naar behoren rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van elk IE-recht en in voorkomend geval met de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk.

9 In welk verband volgens de slotzin van artikel 6 lid 1 een monster voldoende is.

10 Onder op commerciële schaal verrichte handelingen worden blijkens considerans 14 verstaan handelingen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks economisch of commercieel voordeel wordt beoogd hetgeen normaal gesproken handelingen van eindgebruikers te goeder trouw uitsluit.

Zowel bij de exhibitieplicht als bij de regeling van artikel 6 moet het gaan om bepaalde bescheiden respectievelijk genoemd bewijsmateriaal. Men kan dus niet volstaan met het materiaal in algemene termen te omschrijven (in de trant van 'alle documenten die op enigerlei wijze de hoeveelheid inbreukmakende voorwerpen aangeven').

Artikel 6 bepaalt uitdrukkelijk dat vertrouwelijke informatie (zoals bedrijfsgeheimen) moet worden beschermd. Ook bij de exhibitieplicht kan daarmee rekening worden gehouden.¹² Men kan zich goed voorstellen dat bewijsmateriaal dat bedrijfsgeheimen bevat slechts aan een derde wordt overgelegd die, onder verplichting tot geheimhouding van de bedrijfsgeheimen, de elementen die noodzakelijk zijn om de vordering te staven aan de rechter meedeelt. Denk aan de deskundige die een bepaalde processtap uit een geheim procédé aan de rechter rapporteert waardoor bewijs van al dan niet octrooi-inbreuk kan worden geleverd zonder dat de gehele (geheime) processtap bekend wordt.

Bescherming van bewijsmateriaal

De stelling is gewettigd dat artikel 7 voor ons recht een belangrijke wijziging inhoudt. Artikel 7 voorziet in een verplichting van de lidstaten om de mogelijkheid in te voeren van een ook op eenzijdig verzoek verleende maatregelen tot bescherming van bewijsmateriaal. Extra maatregelen kunnen zijn beschrijving van dat materiaal of inbeslagneming. Bepleit is dat beslag op hetgeen onder de exhibitieplicht aan materiaal moet worden afgegeven, naar huidig recht mogelijk is.¹³ De regeling van het conservatoir beslag tot afgifte van zaken (artikel 700 Rv. e.v.) lijkt niet te zien op afgifte van bewijsmateriaal waarvan een belanghebbende krachtens de exhibitieplicht niet meer kan verlangen dan afschrift, inzage of uittreksel. Kortom: er zal een speciale regeling moeten worden gemaakt en mij dunkt dat die zijn plaats kan krijgen bij de exhibitieplicht. Huydecoper¹⁴ vraagt zich af of de regeling van het voorlopig getuigen- en deskundigenbericht niet al aan deze verplichting voldoet en concludeert enigszins aarzelend dat er toch wel een wijziging zal moeten komen. Ik denk dat een nieuwe regeling zeker nodig is. Waar moet die worden opgenomen? Strikt genomen gaat het niet om middelen tot bewaring van rechten die zijn voorzien in de vierde titel van Boek 3 Rv. Beter is het dus de regeling van de exhibitieplicht uit te breiden.

Artikel 7 lid 2 voorziet in de verplichting tot bescherming van bewijsmateriaal op verzoek van de IE-rechthebbende die, onderbouwd met redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal, stelt dat er inbreuk wordt gemaakt. In het verzoekschrift zal de rechthebbende naast opgave en documentatie van zijn IE-rechten moeten aangeven waaruit de inbreuk bestaat en wat hij daarover weet. Wat voor beschermingsmaatregelen kunnen worden gevraagd? De richtlijn geeft twee voorbeelden, namelijk een bevel tot gedetailleerde beschrijving (met of zonder monsterneming) of fysieke beslaglegging. Men kan ook denken aan een bevel om bepaalde nader aange-

geven zaken op een bepaald adres onder gerechtelijke bewaring te stellen. Wat zou dan kunnen worden beschreven of beslagen? De bepaling spreekt over de litigieuze goederen, de bij productie of distributie gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten. De regeling doet sterk denken aan het in het Belgische en Franse recht bekende beschrijvend beslag. Een zeer effectieve maatregel dunkt me, zeker omdat de richtlijn bepaalt dat deze maatregelen ook zonder de wederpartij te horen, kunnen worden bevoelen. Dat kan, wanneer uitstel tot onherstelbare schade voor de rechthebbende zal leiden, of wanneer er aantoonbaar gevaar voor verduistering is. De rechthebbende heeft hier wel een stevige stelplicht. In een verzoekschrift zal hij het niet verder kunnen lijden van uitstel en de daardoor te verwachten onherstelbare schade moeten motiveren en/of moeten aangeven waarom er vrees voor verduistering is. Dat laatste kan in een geval van piraterij mogelijk met de onderbouwing dat het gaat om min of meer criminele activiteiten. Papier is echter geduldig en het verzoek zal net als een beslagrekest wel door de rechtbank worden gehonoreerd.

In artikel 7 lid 1 wordt nog wel voorgeschreven dat de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd. Met name bij een op eenzijdig verzoekschrift gegeven beschermingsmaatregel rijst de vraag hoe die waarborging moet plaatsvinden. Zou de rechter die het verzoek beoordeelt, kunnen bepalen dat dit materiaal en de eventuele beschrijving ervan tot nader order vertrouwelijk moeten worden behandeld en niet aan anderen dan de IE-rechthouder en diens advocaat kan worden meegedeeld totdat degene tegen wie de maatregel wordt gegeven de gelegenheid heeft gehad daartegen op te komen? Ik denk dat dit vooralsnog een redelijk deugdelijke waarborg biedt. Zoals in het eerste lid bepaald, worden op eenzijdig verzoekschrift gegeven maatregelen onmiddellijk aan de wederpartij meegedeeld en deze kan wijziging of herroeping vragen. Tevens is er in voorzien (derde lid) dat een bodemprocedure binnen nader bepaalde termijnen moet volgen bij gebreke waarvan de verweerder herroeping van de maatregel kan vorderen of anderszins dat deze ophoudt gevolgen te hebben. Bij ten onrechte verleende maatregelen kan de verweerder schadevergoeding vragen (vierde lid) en de IE-rechthouder kan blijkens het tweede lid worden verzocht een garantie voor dergelijke schade te geven.

Een beetje verloren staat aan het eind van artikel 7 in lid 5 dat de lidstaten maatregelen kunnen nemen om de identiteit van getuigen te beschermen. Dit zou nog wel eens in gevallen van piraterij een interessant middel kunnen zijn om bewijs te krijgen van personen die wegens vrees voor intimidatie of agressie niet zouden willen getuigen, met name teneinde gegevens omtrent de bron te verkrijgen (zie hierna bij recht op informatie). In ons civiele recht kennen we een dergelijke mogelijkheid niet. Hoewel optioneel, zou ik er voor zijn deze mogelijkheid in te voeren.

Recht op informatie

Het is er de IE-rechthouder veelal om te doen zoveel mogelijk informatie omtrent de bij de inbreuk betrokkenen en omtrent de omvang van de inbreuk te verkrijgen. Aldus kan de IE-rechthouder de bron van de inbreuk opsporen en daarmee een middel verkrijgen verdere inbreuk op de meest efficiënte wijze te voorkomen. Voorts kan hij inzicht krijgen in de omvang van de schade en de door de inbreukmaker gemaakte winst. Veel nieuws voor ons recht brengt artikel 8 niet. In het *Chloé/Peters*-arrest heeft de Hoge Raad al beslist dat het niet verlenen van informatie over de voorman onder omstandigheden

11 Bosch-Boesjes 2002, T&C Rv., art 843a Rv., aant. 4.

12 Zie Gielen, 'Bescherming van bedrijfsgeheimen', *Preadvies Vereniging Handelsrecht* 1999, p. 58 en Bosch-Boesjes, t.a.p. aant. 8 en 9.

13 Zie Gielen, t.a.p. 58 en de daar aangehaalde literatuur.

14 Huydecoper, 'Nous maintiendrons - de nieuwe 'Richtlijn handhaving'', *AMI* 2004, afl. 3.

onrechtmatig is.¹⁵ In de artikelen 13bis lid 5 BMW en 14bis lid 5 BTMW staat de verplichting tot het geven van informatie over de herkomst van inbreukmakende producten al. In de Auteurs- en Rijksoctrooiwet noch in de Zaaizaad- en Plantgoedwet komen dergelijke bepalingen voor. Mij dunkt dat het recht op informatie daarin zal moeten worden opgenomen.

Wat wel voor ons recht nieuw is, en naar mijn oordeel tot een aanpassing van de wetgeving zal moeten leiden, is dat het recht op informatie niet alleen bestaat tegenover de inbreukmaker, maar blijkens artikel 8 lid 1 ook tegenover een 'ander persoon' die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft respectievelijk diensten gebruikt. Het in de artikelen 13bis BMW en 14bis BTMW gegeven recht op informatie bestaat alleen tegenover de inbreukmaker. Met andere woorden: ook de transporteur of expediteur moet kunnen worden verplicht om informatie over inbreukmakende producten te geven. Het moet wel gaan om bezit of gebruik van goederen respectievelijk diensten op *commerciële* schaal. Wat de inbreukmakers betreft, brengt dat niet veel nieuws, nu bijvoorbeeld in artikel 13a van inbreuk pas sprake is bij gebruik van het inbreukmakend teken in het economisch verkeer en nu in artikel 14ter BTMW handelingen voor niet commerciële doeleinden van inbreuk zijn uitgesloten. Ook in het Auteursrecht zijn bepaalde privéhandelingen uitgesloten van het exclusieve recht.¹⁶ Voor het octrooirecht geldt hetzelfde.¹⁷

Artikel 8 lid 2 omschrijft het type informatie dat kan worden gevraagd en dat is bepaald meer dan alleen maar informatie over de voorman. Ook over alle andere bij de inbreuk betrokkenen zal informatie moeten worden gegeven, alsmede over de producten zelf. In de Nederlandse praktijk pleegt de rechter vorderingen strekkende tot het geven van inlichtingen over gefabriceerde en verkochte hoeveelheden al in het kader van het afleggen van rekening en verantwoording te geven. Dus de richtlijn zal aan die praktijk weinig veranderen. Maar, omdat het afleggen van rekening en verantwoording over het algemeen alleen dient te geschieden wanneer schadeplichtigheid bestaat dan wel een verplichting tot winstafdracht, lijkt het goed ook voor andere gevallen ter vermindering van elk misverstand deze bepaling uitdrukkelijk in de IE-wetgeving op te nemen. De verplichting tot het geven van de in artikel 8 lid 2(b) bedoelde informatie staat los van schadeplichtigheid of winstafdracht.

Ten slotte bevat artikel 8 een waarborg dat de regeling over het recht op informatie onverlet laat bepalingen uit andere wetgeving met betrekking tot bijvoorbeeld *self-incrimination* of bescherming van privacy en vertrouwelijkheid. Hier behoeft dus geen implementatiewetgeving te worden gemaakt. Het is aan de rechter om te bepalen of onder omstandigheden het geven van informatie in strijd komt met dergelijke wetgeving. Het is dus zeker geen vrijbrief voor een onderneming, die over bepaalde informatie beschikt, zich te kunnen beroepen op bijvoorbeeld bescherming van bedrijfsgeheimen. Het uitgangspunt blijft dat in beginsel informatie moet worden gegeven en naar mijn mening zal de verplichting om informatie te geven alleen in bijzondere omstandigheden kunnen worden doorkruist.

Voorlopige en conservatoire maatregelen

De tekst van de richtlijn volgend, komen we uit bij artikel 9 dat voorziet in voorlopige en conservatoire verbods- en beslagmaatregelen. Voor de Nederlandse praktijk die al lang kort geding- en beslagmaatregelen¹⁸ kent, vallen maar een paar zaken op die volgens mij tot wijziging van wetgeving nopen.

Allereerst is er de slotzin van artikel 9 lid 2; deze bepaling gaat over conservatoir beslag ter verzekering van een schadevordering onder meer door blokkering van bankrekeningen. De slotzin bepaalt dat 'met het oog daarop' de bevoegde autoriteiten overlegging van bancaire, financiële of commerciële documenten of passende inzage van de betreffende informatie gelasten. Ik neem aan dat met dit laatste wordt bedoeld dat bijvoorbeeld een bank kan worden gelast informatie te verstrekken over financiële gegevens.

Echt nieuw voor ons recht is lid 4, volgens welke de lidstaten er zorg voor moeten dragen dat ook de voorlopige verbodsmaatregelen in passende gevallen op eenzijdig verzoek kunnen plaatsvinden, met name indien uitstel tot onherstelbare schade voor de rechthebbende zou kunnen leiden. Een systeem dat sterk doet denken aan de *einstweilige Verfügung* uit het Duitse recht. Natuurlijk moeten de betrokkenen wel direct worden geïnformeerd, zodra het verbod is gegeven en kan de verweerder herziening vragen. Hieromtrent zal een speciale bepaling in bijvoorbeeld artikel 260 Rv. moeten worden opgenomen.

De overige bepalingen (lid 5 over herroeping van voorlopige maatregelen als geen bodemprocedure volgt, lid 6 over zekerheidsstelling en lid 7 over aansprakelijkheid wanneer de maatregel wordt herroepen of vervalt) leveren voor ons weinig nieuws op.

De bodemprocedure

De artikelen 10-12 gaan over de bodemprocedure. Wat 10 en 11 betreft, zie ik weinig verandering in ons stelsel opdoemen. *Recall*,¹⁹ onttrekking aan het verkeer, vernietiging (10) en verbod met dwangsom (11) zijn maatregelen die wij al kennen. Bij de eerste wordt in ons systeem wel aandacht besteed aan het probleem dat producten die al verkocht zijn, lastig zijn terug te halen, maar dat wordt over het algemeen opgelost door een bevel te vragen aan de verweerder om een brief te schrijven aan de afnemers, waarin zij erop worden gewezen wat de rechterlijke beslissing is en waarin zij worden gewaarschuwd dat, wanneer de producten niet worden teruggezonden (meestal onder het aanbod tot vergoeding van koopprijs en transportkosten) het risico bestaat dat de IE-rechthouder ook tegen hen zal optreden. Dat is meestal voldoende *incentive* om de producten terug te sturen. Dat de rechter de kosten van deze maatregelen in beginsel ten laste van de verweerder brengt en dat er wel evenredigheid moet bestaan tussen de ernst van de inbreuk en de gevraagde maatregelen lijkt mij al in ons systeem besloten te liggen.

Artikel 12 bevat een optionele bepaling die het onder de voorwaarden die in dit artikel staan mogelijk maakt dat de rechter op verzoek van de verweerder in plaats van de maatregelen genoemd in deze afdeling een geldelijke schadeloosstelling oplegt. Ik heb moeite

15 HR 27 november 1987, NJ 1988, 722 m.nt. LWH.

16 Zie bijv. art 16b lid 1.

17 Zie de omschrijving van het exclusieve recht van de octrooihouder in artikel 53 lid 1 ROW ('in of voor zijn bedrijf').

18 Wat beslag betreft overigens niet in de Zaaizaad- en Plantgoedwet en ook niet in de Databankenwet; maar daarvan is het sowieso twijfelachtig of de richtlijn erop van toepassing is (zie inleiding).

19 Door de Hoge Raad erkend in *Hameco*, 23 februari 1990, NJ 1990, 664, m.nt. DWFV.

met deze bepaling naast de reeds in artikel 10 lid 3 voorgeschreven evenredigheidstoets, zeker waar een van de elementen van artikel 12 is dat uitvoering van de maatregel onevenredige schade toebrengt. Een dubbele evenredigheidstoets dus. Ik ben er niet voor om deze bepaling in te voeren, zeker niet ten aanzien van het verbod. Volgens ons systeem heeft de IE-rechthouder in vrijwel alle gevallen recht op een verbod voor de toekomst ook al treft de verweerder geen blaam. Ik zie niet in waarom aan dit systeem zou moeten worden getornd.

Schadevergoeding

De bepaling omtrent de schadevergoeding (artikel 13) heeft ten opzichte van de oorspronkelijke voorstellen nogal wat veranderingen ondergaan. Aanvankelijk was een complex systeem voorzien dat onder meer voorzorg in de mogelijkheid het dubbele te vorderen van hetgeen zou zijn betaald indien toestemming was gevraagd.²⁰ Uiteindelijk is er een bepaling overgebleven die overeenkomt met artikel 45 TRIPs-Verdrag, een systeem waaraan ons recht volgens mij voldoet. De inbreukmaker is schadeplichtig als hij wist of redelijkerwijs kon weten dat hij inbreuk pleegde. Ons schuldvereiste lijkt daarmee in overeenstemming. Artikel 13 somt een aantal factoren op waarmee de rechter bij de vaststelling van de schadevergoeding rekening dient te houden; opvallend is dat een van die factoren is: de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft geboekt. Er staat niet dat de rechthebbende naast of in de plaats van schadevergoeding winstafdracht kan vorderen. Deze bepaling lijkt dus meer een begrotingsmaatstaf voor de schade zoals voorzien in artikel 6:106 BW. Als het zo bedoeld is, wijkt de bepaling af van artikel 45 TRIPs-Verdrag. Immers in het tweede lid daarvan staat dat in passende gevallen 'invordering van winsten en/of betaling van vooraf vastgestelde schadevergoeding' kan worden gelast 'zelfs wanneer de inbreukmaker niet wist of geen redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.' In artikel 13 lid 2 is de mogelijkheid van winstafdracht echter gegeven ingeval de inbreukmaker niet wist van de inbreuk of geen redelijke gronden had om dit te weten. Men zou zeggen dat als men in zo'n geval winstafdracht kan vorderen, het a *fortiori* moet kunnen bij iemand die moedwillig inbreuk pleegt. Erg fraai zit deze bepaling dus niet in elkaar. Hoe het ook zij, in ons systeem is de mogelijkheid van winstafdracht zelfs cumulatief²¹ gegeven in de Auteurswet, de BMW, de BTMw en de ROW.

Nieuw is lid 1(b) waarin staat dat als alternatief voor de vaststelling van schade volgens lid 1(a) de schade forfaitair kan worden vastgesteld op basis van ten minste royalty's of andere vergoedingen die bij verleende toestemming zouden zijn overeengekomen. In ons systeem kan de rechter een bedrag naar redelijkheid en billijkheid vaststellen en ik denk dat deze bepaling die een instructie aan de rechter is en niet aan de wetgever, hem een houvast geeft bij een vaststelling

van een forfaitair bedrag naar redelijkheid en billijkheid. Ik zie dus geen noodzaak de Nederlandse wetgeving aan te passen.

Kosten

Dat laatste zal wel moeten geschieden naar aanleiding van artikel 14, dat voorschrijft dat de lidstaten ervoor zorg dragen dat redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij maakt door de verliezende partij moeten worden gedragen, tenzij dit onbillijk is. Ons systeem (artikel 239 Rv.) voorziet slechts in een vergoeding van salaris en verschotten van de procureur die berekend wordt volgens het zogenoemd liquidatietarief en dat is een bedrag dat niet in verhouding staat tot de werkelijk gemaakte kosten. Verder voorziet artikel 6:96 BW als schadepost in een vergoeding voor kosten tot verkrijging van voldoening buiten rechte; hierbij zijn uitdrukkelijk proceskosten uitgesloten. Kortom: in ons systeem is niet sprake van een evenredige en redelijke vergoeding van gerechts- en andere kosten in een procedure. Hierbij moet dus met name worden gedacht aan de kosten van de behandelende advocaat. De Commissie ziet deze regel als een TRIPs-plus regel. In artikel 45 lid 2 TRIPs-Verdrag staat dat de rechterlijke autoriteiten de *bevoegdheid* (niet de verplichting als algemene regel) hebben de verweerder te gelasten kosten te betalen, die kunnen omvatten passende honoraria van een raadsman. Hoe het ook zij, artikel 14 geeft aanleiding tot aanpassing van de bepalingen van Boek 1, Titel 2, par. 2 Rv.

Informatieverspreiding omtrent de uitspraak

In een tamelijk algemene regel is vastgelegd dat de lidstaten moeten voorzien in een bepaling dat de rechter kan gelasten dat op kosten van de inbreukmaker passende maatregelen worden genomen tot verspreiding van informatie over de uitspraak, zoals door volledige of gedeeltelijke bekendmaking en publicatie ervan (artikel 15). In de Nederlandse praktijk gebeurt dit al vaak doordat de gedaagde een brief omtrent de inbreuk moet schrijven aan alle afnemers. Als er belang bij bestaat dat ook consumenten worden ingelicht over de besliste inbreuk, dan kan de rechter volgens deze bepaling dus een publicatie in de pers gelasten. Ik denk bijvoorbeeld aan gevallen waarin namaakproducten zijn verkocht aan eindafnemers die mogelijk denken dat ze echte producten hebben gekocht. Het is niet nodig dat in een dergelijk geval de inbreukmaker schuld treft.

Richtlijn overbodig, onevenwichtig of disproportioneel?

Ten slotte zou ik nog enkele woorden willen wijden aan de grote kritiek die op de richtlijn en in elk geval op eerdere voorstellen ervan is geuit. In dit verband noem ik het artikel van Cornish met andere academici,²² de OPINIER van Hugenholtz²³ en de (zij het gematigd) kritische opmerkingen van Huydecoper.²⁴ Inderdaad is een deel van de kritiek weggenomen doordat het oorspronkelijk voorstel aanzienlijk is aangepast. Maar toch: het uiteindelijke resultaat wordt door Hugenholtz als broddelwerk aangeduid. Het kan niet ontkend worden dat een deel van de bepalingen vaag is en tamelijk elastisch. Het kan evenmin ontkend worden dat de tradities in Europa in civiele procedures aanzienlijk verschillen en dat verander je niet zomaar met een richtlijn als deze. Ik wijs er echter op dat het allemaal begonnen is met het TRIPs-Verdrag; dat is er nu eenmaal en aan de daarin opgenomen verplichtingen moet uitvoering worden gegeven; hoewel TRIPs ook de lidstaten van de EU bindt, wordt door deze richtlijn een

20 Zie omtrent die voorstellen o.m. Van Essen, 'Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht', *BMM Bulletin* 2004, 12.

21 Zij het met de in elk geval voor het auteursrecht besliste correctie dat niet cumulatief kunnen worden gevorderd winstafdracht en schadevergoeding voorzover bestaande uit gederfde winst; HR 14 april 2000, NJ 2000, 489, *H.B.S. Trading/Danestyle*.

22 Zie W.R. Cornish c.s., *Procedures and Remedies for Enforcing IPRs: the European Commission's Proposed Directive*, *EIPR* [2004] 447.

23 P.B. Hugenholtz, *IER* 2004, p. 247.

24 T.a.p. par. 16 e.v.

min of meer geharmoniseerde invoering bewerkstelligd. Al zal het voor ons recht slechts op een paar punten nieuws brengen, zulks is niet zo voor een aantal landen binnen de EU die hun wetgeving veel sterker zullen moeten aanpassen (bijvoorbeeld enkele zuidelijke en in 2004 nieuw toegetreden landen. Men kan natuurlijk best discussiëren over de rechtspolitieke vraag of IE-rechthebbenden wel over een beter wapenarsenaal moeten beschikken dan slachtoffers van andere vermogensrechtinbreuken. Ook ten aanzien daarvan merk ik op dat het TRIPs-Verdrag nu eenmaal in dat arsenaal voorziet. Ik vind de richtlijn dus niet overbodig.

Is de regeling van de richtlijn dan disproportioneel? Volgens mij valt dat nog wel mee; er zijn veel *checks and balances* (waar gesproken wordt over passende maatregelen, belangen van de verweerder, evenredigheid et cetera). Huydecoper wijst erop dat de positie van de rechthebbende in verhouding tot diens wederpartij te zeer wordt versterkt. Hij geeft als voorbeeld dat degene die wordt aangesproken niet de middelen heeft om bewijs vast te leggen ten aanzien van argumenten tot beperkte uitleg van een octrooi of nietigheid welk

bewijs zich in de kasten van de rechthebbende zou kunnen bevinden. Daar heeft hij wel een punt, al laat zich verdedigen dat de verweerder de vordering tot exhibitie kan inzetten, terwijl er nog zoets is als het voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht. Maar ja, als de IE-rechthebbende bewijs dat kan dienen tot beperkte uitleg van het octrooi of zelfs tot nietigverklaring ervan weg maakt, dan staat de verweerder inderdaad met lege handen.

Conclusie

Al zullen de piraterij-activiteiten als gevolg van de richtlijn niet verminderen (zeker in het Verre en meer nabije Oosten), we kunnen de richtlijn zien als een stap in de richting van een beter handhavingmechanisme van IE-rechten.²⁵ Voor de Nederlandse praktijk zal het in elk geval een beter systeem voor de bescherming van bewijsmateriaal, een sterkere verbodsmogelijkheid in kort geding en een wijziging van het kostenveroordelingsstelsel brengen.

25 De Commissie heeft inmiddels een stuk gepubliceerd dat haar strategie ten aanzien van handhaving van IE-rechten in derde landen weergeeft; zie http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/intell_property/index_en.htm.