



Drie onderwerpen

- nevenvorderingen in kort geding
- 'maatregelen aan de grens'
- ACTA

Kluwer a Wolters Kluwer business 2004 Results April 27, 2011 - Country 2

Nevenvorderingen in kort geding

- spoedeisendheid verbod in beginsel gegeven
- minder vanzelfsprekend ten aanzien van nevenvorderingen

HR 14 april 2000, HBS v Danestyle:

- spoedeisendheid voorschot schadevergoeding goed motiveren

Kluwer a Wolters Kluwer business 2004 Results April 27, 2011 - Country 3

HR 15 juni 2007, Bax v Weijers (1)

- KG over burenruzie over recht van overpad
- overpadegebod + vergoeding buitengerechtelijke kosten

Kluwer a Wolters Kluwer business 2004 Results April 27, 2011 - Country 4

HR 15 juni 2007, Bax v Weijers (2)

“3.4 (...) Indien de hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te kunnen worden beoordeeld, is de proceseconomie ermee gebaat dat in hetzelfde geding ook over een daarmee nauw verwante nevenvordering als die ter zake van buitengerechtelijke kosten kan worden beslist.

(...)

Indien die vordering niet of onvoldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, mag in beginsel worden aangenomen dat ook toewijzing van genoemde nevenvordering uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is.”

Kluwer a Wolters Kluwer business 2004 Results April 27, 2011 - Country 5

HR 15 juni 2007, Bax v Weijers (3)

“3.4 (...) Daarbij valt te bedenken dat in het niet zeldzame geval dat de verliezende partij, eventueel na hoger beroep, zich bij het in kort geding gegeven rechterlijk oordeel neerlegt, noch een bijzonder partijbelang, noch het algemene belang dat terughoudendheid wordt betracht met een beroep op de rechter, ermee is gediend wanneer eiser uitsluitend wat betreft de onderhavige nevenvordering, naar een bodemprocedure wordt verwezen. (...)”

Kluwer a Wolters Kluwer business 2004 Results April 27, 2011 - Country 6

‘Populaire’ nevenvorderingen

- informatie over toeleveranciers, distributiekanaal, afnemers
- recall
- informatie over omvang inbreuk en inbreukwinst
- voorschot op schadevergoeding
- rectificatie
- vernietiging

Vzr Rb Den Haag 19 maart 2010, Burg Watchphone

“4.23 Ten aanzien van de nevenvorderingen heeft [X] c.s. het afzonderlijk spoedeisend belang daarvan niet aannemelijk gemaakt. Haar beroep op het arrest HR 15 juni 2007, NJ 2008, 153; LJN BA1522 maakt dit oordeel niet anders. (...)”



Hof Den Haag 18 mei 2010, BMW v Intertyre

- Vzr Rb Den Haag wees nevenvorderingen af wegens gebrek aan spoedeisend belang (ondanks Bax/Weijers)
- Hof wijst groot aantal nevenvorderingen alsnog toe
- “Nu in dit kort geding de vraag of winst moet worden afgedragen niet aan de orde is, acht het Hof een proceseconomisch belang onvoldoende om spoedeisend belang aan te nemen (...)”

Varia nevenvorderingen (1)

- Vzr Rb Den Haag 23 juli 2010, Zonneschermen:
 - vernietiging is geen voorlopige maatregel
 - indien geen verweer, toewijzing nevenvorderingen
- Vzr Rb Den Haag 8 oktober 2010, Champagne-shampoo:
 - wie niet luisteren wil, moet maar voelen: ingrijpende recall toegewezen



Varia nevenvorderingen (2)

- Vzr Rb Haarlem 31 december 2010 Converse v Alpi
 - betreft informatievordering van Converse op vervoersbedrijf Alpi met betrekking tot ± 27.000 paar counterfeit Converse-schoenen
 - afgewezen op grond van art. 8 Handhavingsrichtlijn/1019f Rv, omdat het geen gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht
 - wel toegewezen op grond van Hoge Raad 25 november 2005, Lycos v Pessers

Art. 8 Handhavingsrichtlijn

Artikel 8 Recht op informatie:

1. de Lid-Staten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties, tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, op (...) verzoek van de eiser kunnen gelasten dat informatie over de herkomst en de distributiekanaal van de goederen (...) wordt verstrekt door de inbreukmaker en/of door een andere persoon die:
 - (...)
 - d) door een onder a), b), of c) bedoelde persoon is aangewezen als zijnde betrokken bij de (...) distributie van deze goederen (...)

Commission Staff Working Document 22 december 2010

“The notion of ‘intermediary’ is understood broadly by the Directive and includes all persons “whose services are used *by a third party* to infringe an intellectual property right”. This implies that even intermediaries who do not have a direct contractual relationship or connection with the infringer may be subject to these measures provided for in the Directive.”

Maatregelen aan de grens

	Invoer	Uitvoer	Transit
TRIPs	+	+/-	-
ACTA	+	+	+/-
APV '03	+	+	+

APV & transito

- transitogoederen: in douane-entrepot in afwachting doorvoer naar eindbestemming
- beslag mogelijk?

Vervaardigingsfictie?

- HR 19 maart 2004, Philips v Princo: in APV (oud) geldt vervaardigingsfictie

Art. 6 lid 2 sub b APV (oud):

“In afwezigheid van communautaire voorschriften ter zake, worden (...) dezelfde maatstaven gehanteerd als die welke worden gebruikt om vast te stellen of goederen die in de betrokken lidstaat worden vervaardigd, op de rechten van de houder inbreuk maken ...”

Consequentie vervaardigingsfictie

- voor octrooi: inbreuk, onafhankelijk eindbestemming
- idem voor model- en auteursrecht
- voor merkenrecht onduidelijk: in afwachting HvJ EG Red Bull v Winters omtrent exportmerken

Rechtspraak in EU is verdeeld

- Vزر. Rb Den Haag 18 juli 2008 Sosecal v Sisvel: als Philips v Princo
- Duitse rechter: wisselend
- Italiaanse rechter: geen vervaardigingsfictie
- Belgische rechter Philips v Lucheng: vraag aan HvJ EG
- Engelse rechter Nokia v HMCR: geen vervaardigingsfictie, maar toch vraag aan HvJ EG

■ Philips:

- scheerapparaten uit Shanghai (“Golden Shavers”)
- bestemming onbekend, onderschept in Antwerpen
- model- en auteursrecht
- APV 1994

■ Nokia:

- 400 nep-Nokia's uit Hong Kong
- op weg naar Columbia, onderschept op Heathrow
- merkrecht
- AVP 2003

AG Cruz Villalón over Philips

■ geen vervaardigingsfictie, want:

- volgt niet uit tekst APV: betreft slechts een conflictregel
- schiet doel van APV voorbij: gaat alleen om bescherming EU tegen counterfeit
- staat haaks op ‘Class’ en ‘Montex’: APV voorziet niet in ruimere IE-bescherming

Laatste NL-rechtspraak: pas op de plaats

■ Rb Den Haag 20 januari 2010: Cybergun v KLM: aanhouding in afwachting Philips en Nokia

■ Vrz Rb Rotterdam 11 maart 2011: Van Caem v Spirits International (‘Stolichnaya’): voorlopig geen vervaardigingsfictie

AG Cruz over Nokia

■ voor ingrijpen douane geldt lichtere bewijslast dan voor aannemen inbreuk

ACTA: Anti Counterfeiting Trade Agreement

- initiatief van Japan en US in 2007
- ondersteund door o.m. EU, Korea, Mexico, Canada
- onderhandelingen in 2008 begonnen, 3 december 2010 definitieve tekst
- geheime onderhandelingen en geruchten

Waarom ACTA?

■ multilateraal, makkelijker dan wereldwijd met veto voor elk land

- TRIPs-plus:
 - internetproof
 - ook strafrecht
 - andere extraatjes

■ doelstelling: betere IE-bescherming in exportlanden (‘quid pro quo’)

- minimum voor handhaving IE-rechten
- vooral open normen gericht aan Verdragsstaten;
 - geen rechtstreekse werking zoals veel TRIPS-bepalingen

ACTA: open normen

Vooraf doelstellingen, bijv.

- 7.1 “Each Party shall make available to right holders civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right as specified in this Section.”
- 23.1 “Each Party shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of willful trademark counterfeiting or copyright or related rights piracy on a commercial scale. (...)”

ACTA; toekomstmuziek

- vanaf 31 maart a.s. toetreding mogelijk tot 31 maart 2013 d.m.v. ratificatieverklaring
- inwerkingtreding na ontvangst 6 ratificaties
- nationale ratificatieprocedures
- omzetting in nationaal recht

ACTA vanuit EU/NL-perspectief

- voor EU geen grote wijzigingen
- meeste al geregeld in:
 - TRIPs
 - Handhavingsrichtlijn
 - Auteursrechtlijn
 - Anti-Piraterij Verordening
- wel nieuw: strafbaarstelling IE-inbreuken (maar niet voor NL: zie art. 338 Sr)
- daarom ‘gemengd’ akkoord

ACTA - globale inhoud

- inleiding (hfst. 1)
- civiele handhaving (artt. 7-12)
- douanebeslag e.d. (artt. 13-22)
- strafrechtelijke handhaving (artt. 23-26)
- ‘digitale’ handhaving (art. 27)
- handhavingspraktijken, internationale samenwerking, instituten (artt. 28-45)
- opmerkelijk: geen douanebeslag voor octrooi-inbreuk

Kritische noot academici

- te weinig oog voor positie inbreukmaker en derden tgt
- soms te veel doorgeschoten ten gunste van IE-houder
- binnen EU acquis? (strafbepalingen)



Heeft u nog vragen?