

Boeken

- F.M. Abbott, WTO dispute settlement and the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property rights, Kluwer 1997, p. 415-437.
- M. Blakeney, Trade-related Aspects of Intellectual Property rights, Sweet & Maxwell, 1996.
- H.Cohen Jehoram, P.J Keuchenius en L.M. Brownlee (red.), Trade-related aspects of copyright Kluwer, 1996.
- T. Cohen Jehoram, Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, Deventer 2009, p. 362 - 364.
- C.M. Correa, A.A. Yusuf, Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement, Kluwer Law International, London, 1998.
- C. Correc, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, A commentary on the TRIPs agreement, Oxford University Press, 2007.
- M. Geuze, The TRIPs Council and the implementation of the TRIPs Agreement, Kluwer, 1996, p. 69-77.
- Ch. Gielen e.a., Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2014, nr. 7, 196 en 739 b.
- J. Reinbothe, Trade-related aspects of copyright: the enforcement rules in TRIPs, Kluwer 1996, p. 41-51.
- J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht, Kluwer 2005, p. 223.

Boekbijdragen en (online) tijdschriftartikelen

- T. Bosboom en C. Jeunink, Na IE-beslag altijd bodemprocedure!, eerder gepubliceerd op boek9.nl (B94431).
- Brinkhof, Lessen uit de Europese toetsing van het kort geding?, BIE 2000, p. 382 e.v.
- C.M. Correa, The GATT agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: New Standards for Patent Protection, EIPR 1994, p. 327-335.
- C.M. Correa, Pro-competitive measures under TRIPs, Journal of World Intellectual Property 2001, p. 491.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación 24 oktober 2000, GRUR Int. 2002, p. 1034 e.v.
- A. Desmedt, Rechtstreekse werking van WTO-akkoorden via de achterdeur? De bevoegdheid van de nationale rechter tot de interpretatie van het TRIPs-akkoord na de Dior-zaak, NTER 2001, p. 79-83.
- J. Drexler, The TRIPs Agreement in the EC? What comes next after joint competence, in: F.K. Beier en G. Schrickler (red.), From GATT to TRIPs, München: Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Copyright Law 1996.
- D. van Engelen, Nederlandse registratieoctrooi mogelijk in strijd met TRIPs: Buitenlandse rechthebbende lachende derde?, IER 2002, p. 59-64.
- Europäische Union - Kommission legt Diskussionspapier zur Ausweitung des Schutzes geographischer Angaben nach dem TRIPs-Abkommen vor, GRUR Int. 2002, p. 546.
- European Intellectual Property Review, Review of: Resource Book on TRIPs and Development, Cambridge University Press 2005.
- M. Franz, Die unmittelbare Anwendbarkeit von TRIPs in Argentinien und Brasilien, GRUR Int. 2002, p. 1001-1012.
- E. van Gelderen, Niet na elk IE-beslag een bodemprocedure!, een korte reactie op het artikel van Theo Bosboom en Christel Jeunink getiteld 'Na IE-beslag altijd bodemprocedure', eerder gepubliceerd op boek9.nl (B94431).
- Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 206-226.
- S. Hein, Der Schutz von Handelsnamen unter dem TRIPs-übereinkommen, Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht juli 2005, p. 545.
- N.A.K. Hendriks, De directe werking van het TRIPs-Verdrag en de gevolgen voor het Nederlandse octrooirecht, IER 2003, p. 146-153.
- N.A.K. Hendriks 'De werking van het TRIPs-verdrag en de gevolgen voor het Nederlandse octrooirecht', IER 2003, 148, p. 150.

M.P. Hestermeijer, Flexible Entscheidungsfindung in der WTO - Die Rechtsnatur der neuen WTO Beschlüsse über TRIPs und Zugang zu Medikamenten, GRUR Int. 2004, p. 194-211.

M.H.J. van den Horst, Artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag in de praktijk, BIE 1996, p. 26.

P.B. Hugenholtz, De wettelijke beperkingen beperkt. De WTO geeft de driestappentoets tanden, AMI 2000, nr 10, p. 197-203.

D. Jakob, Wem gehört 'Havana Club?', GRUR Int. 2002, p. 406-414.

M.W. Kellog, Vluchten kan niet meer, IER 2001, p. 151-158.

K. Kennedy, The 2005 TRIPs Extension for the Least-Developed Countries: A Failure of the Single Undertaking Approach? The international lawyer vol. 40 no. 3, p. 683.

R. Knaak, Der Schutz geographischer Angaben nach dem TRIPs-Abkommen, GRUR Int. 44 (1995), p. 642-652.

R. Knaak, Europäische Union-EuGH-Urteil zur Auslegung des TRIPs-übereinkommens beim Konflikt von Marken mit Handelsnamen, GRUR Int. 2004, p. 1046.

P.L. Kolker, TRIPs Agreement: patent protection, Office for Official Publications of the European communities 2000.

A. Kur, the TRIPs Agreement Ten Years Later - A Conference Commemorating the 10th Anniversary of the TRIPs Agreement, ICC 2005 vol. 36, p. 558.

R. Laret, Wederom de voorlopige voorziening naar Nederlands recht en artikel 50 lid 6 TRIPs, BIE 1998, p. 47-51.

C. Larouer, WTO nonviolation complaints: a misunderstood remedy in the WTO dispute settlement system, Netherlands International Law Review L III 2006, p. 97-126.

N.M. Navranos, Enkele kanttekeningen bij het preadvies 'De WTO voor de Europese rechter' Sociaal-Economische Wetgeving (SEW) nr. 3, maart 2005, p. 128.

D. Matthews, TRIPs Flexibilities and Access to Medicines in Developing Countries: The Problem with Technical Assistance and Free Trade Agreements, EIPR 2005, p. 420.

N. Pires de Carvalho, The TRIPs Regime of Patent Rights (2nd edn) in: European Intellectual Property Review 2006, p. 451.

Queen Mary Intellectual Property Research Institute, Report on Disclosure of Origin in Patent Applications, Oktober 2004.

B. Rietjens, Toegang tot medicijnen in ontwikkelingslanden - implementatie van artikel 6 Doha in Nederland en de EU, IER 2005, p. 149-154.

T. Roberts, Patenting plants around the world, EIPR 18 (1996), p. 531-536.

P. Rott, TRIPs-Abkommen, Menschenrechte, Sozial Politik und Entwicklungsländer, GRUR Int. 2003, p. 103-118.

D. Sciuma, Zum Begriff der Patentverletzung in Italien, ins besondere zur indirekten Patentverletzung, GRUR Int. 2003, p. 813-815.

M. Senftleben, The International Three-Step Test. A Model Provision for EC Fair Use Legislation, JIPITEC (1) 2010, p. 67.

H. Speyart, Het TRIPs-verdrag bevat geen regime van volledige harmonisatie, IER 2002, p. 125-127.

J.A.L. Sterling, TRIPs Agreement: copyright and related rights, Office for Official Publications of the European communities 2000.

J. Straus, Bedeutung des TRIPs für das Patentrecht, GRUR Int. 45 (1996), p. 179-205.

B.M. Vroom-Cramer, Juridische aspecten van geografische aanduidingen, in: Recht en Praktijk 122, Kluwer, 2002, p. 33-45.

World Trade Organisation, Panel Report, 27 July 2000, Case WT/DS/160/1.

J. Worthy, Intellectual property protection after GATT, EIPR 16 (1994), p. 195-198.

G.A. Zonnekeyn, De directe werking van de TRIPs-overeenkomst. Een stand van zaken, Working Paper nr. 28, zie www.law.kuleuven.ac.be/iir/WP/WP28n.pdf.

G.A. Zonnekeyn, De afdwingbaarheid van het WTO-recht voor particulieren: rien ne vas plus? NTER 9, 2005, p. 197.

Overwegingen voorafgaand aan de artikelen

De Leden,

Geleid door de wens de verstoring van en belemmeringen voor de internationale handel te verminderen en rekening houdend met de noodzaak een doeltreffende en toereikende bescherming van de intellectuele eigendom te bevorderen en te verzekeren dat maatregelen en procedures om de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom te handhaven niet zelf hinderpalen voor legitiem handelsverkeer worden;

Erkennend dat er derhalve behoefte bestaat aan nieuwe regels en methoden betreffende:

- a de toepasselijkheid van de grondbeginselen van de GATT-Overeenkomst van 1994 en van de desbetreffende internationale overeenkomsten of verdragen inzake de intellectuele eigendom;
 - b het voorzien in adequate normen en beginselen betreffende het bestaan, de reikwijdte en de gebruikmaking van met de handel verband houdende rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom;
 - c het voorzien in doeltreffende en passende middelen om de met de handel verband houdende rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom te handhaven, rekening houdend met verschillen in nationale rechtsstelsels;
 - d het voorzien in doeltreffende en snelle procedures om op multilateraal vlak geschillen tussen regeringen te voorkomen en te beslechten;
- en
- e overgangsregelingen gericht op een zo volledig mogelijke deelneming in de resultaten van de onderhandelingen;

Erkennend de noodzaak van een multilateraal kader van beginselen, regels en methoden om de internationale handel in namaakartikelen te bestrijden;

Erkennend dat de intellectuele eigendom behoort tot de private rechten;

Erkennend de doelstellingen van het overheidsbeleid, met inbegrip van doelstellingen inzake ontwikkeling en technologie, waarop nationale stelsels voor de bescherming van de intellectuele eigendom zijn gebaseerd;

Tevens erkennend de bijzondere behoeften van de Leden die minst ontwikkeld land zijn ten aanzien van maximale flexibiliteit bij de binnenlandse toepassing van wetten en voorschriften, teneinde hen in staat te stellen een deugdelijke en levensvatbare technologische basis te scheppen;

Beklemtoneend het belang van de vermindering van spanningen door zich in sterkere mate ertoe te verbinden om geschillen inzake met de handel verband houdende kwesties ten aanzien van de intellectuele eigendom via multilaterale procedures te beslechten;

Geleid door de wens wederzijdse betrekkingen tot stand te brengen tussen de WTO en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) en andere hiervoor in aanmerking komende internationale organisaties;

Zijn hierbij het volgende overeengekomen: [...]

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof

1	Opmerking vooraf	2
2	Geschiedenis van het verdrag	3
3	Strekking van het verdrag	3
4	Directe werking	4

1	Opmerking vooraf
---	------------------

In een toespraak op 23 juni 2004, 'The TRIPs Agreement 10 years on' voor de Internationale Conferentie ter ere van de tiende verjaardag van het WTO TRIPs-verdrag te Brussel, heeft Pascal Lamy, destijds nog Europees Commissaris voor Handel, eraan herinnerd dat het sluiten van het TRIPs-verdrag twee radicale vooruitgangen heeft gebracht. Het is de eerste keer dat een overeenkomst over intellectuele eigendom (IE) is aangenomen binnen het kader van een wereldhandelsorganisatie, de World Trade Organisation (WTO). Bovendien dekt het TRIPs-verdrag vrijwel alle typen IE-rechten.

Daarnaast betreft een toegevoegde waarde van het TRIPs-verdrag de beperkte bijdrage aan de 'harmonisering' van de nationale rechtsregels omtrent handhaving van IE-rechten. Het TRIPs-verdrag bevat namelijk een groot aantal regels voor de Leden omtrent het opnemen van handhavingsbepalingen in de nationale wetgeving. Het verdrag heeft tevens model gestaan voor de Handhavingsrichtlijn 1

Het TRIPs-verdrag bevat (Deel I tot en met Deel IV) bepalingen die betrekking hebben op de rechten en verplichtingen van houders van intellectuele eigendomsrechten. Het verdrag bevat vervolgens (Deel V tot en met VII) bepalingen die de onderlinge verhouding van de lidstaten regelen. In dit commentaar, dat de Engelse tekst van het verdrag (Trb. 1994, 235) volgt, zal uitsluitend worden ingegaan op de eerstgenoemde groep van bepalingen.

[NOOT]

1 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (Pb.2004, L. 157, p. 16); Gielen e.a., nr. 7.

2 Geschiedenis van het verdrag

De TRIPs-overeenkomst is tot stand gekomen als uitvloeisel van de op 15 april 1994 in Marrakech (Marokko) ondertekende overeenkomst tot aanpassing van de GATT, de Algemene Overeenkomst inzake Handel en Tarieven en tot instelling van de WTO. Naar het oordeel van de verdragsluitende partijen vereiste de met de instelling van de WTO beoogde liberalisering van de wereldhandel niet alleen het wegnemen van handelsbelemmerende praktijken als zodanig, maar ook een geharmoniseerd systeem van intellectuele eigendomsrechten. Daartoe werd een overeenkomst - onder de naam 'Agreement on Trade-related aspects of Intellectual Property Rights, including trade in counterfeit goods' - toegevoegd aan de op 15 april 1994 tot stand gekomen 'Agreement establishing the World Trade Organisation'.

3 Strekking van het verdrag

Uit de inleidende paragraaf van het TRIPs-verdrag blijkt als oogmerk van het verdrag bevordering van de internationale handel. Als middelen om dit te bereiken, noemt het verdrag enerzijds een effectieve en adequate bescherming van intellectuele eigendomsrechten en anderzijds het voorkomen van handelsbelemmeringen als gevolg van maatregelen en procedures om intellectuele eigendomsrechten te handhaven.

De inleidende paragraaf van het verdrag dient te worden gelezen in samenhang met de artikelen 7 en 8 van het verdrag. Daarin wordt als doelstelling van intellectuele eigendomsrechten als zodanig genoemd de bevordering van technologische vernieuwing, de overdracht en verspreiding van technologie, dit alles ter bevordering van het wederzijds belang van de voortbrengers en de gebruikers van technologische kennis. Artikel 7 noemt daarbij tevens de bevordering van sociale en economische welvaart en een evenwichtig systeem van rechten en verplichtingen. Artikel 8 bepaalt dat de Leden vrij zijn om regels op te stellen die noodzakelijk zijn ter bescherming van de volksgezondheid en ter bevordering van het algemeen belang in vitale sectoren voor de Leden, mits zodanige maatregelen in overeenstemming zijn met het TRIPs-verdrag. Deze flexibiliteit wordt in de - in het kader van de artikelen 27 tot en met 34 nader te bespreken - Doha-Verklaring benadrukt. Ook de Europese Unie, die erkent dat het TRIPs-verdrag bepalingen omvat die gemeenschappelijke normen vormen die op internationaal vlak van toepassing zijn en in alle lidstaten ten uitvoer worden gelegd¹, heeft benadrukt dat de Doha-Verklaring de leden er niet van weerhoudt, en niet van mag weerhouden maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid te treffen.

De strekking van het verdrag is vervolgens (in drie gedeelten) voorschriften te geven waaraan de nationale wetgeving dient te voldoen op de gebieden van (i) de standaard waaraan de wetgeving op het

gebied van de intellectuele eigendom moet voldoen, (ii) de wijze waarop rechten van intellectuele eigendom kunnen worden gehandhaafd en (iii) de wijze waarop geschillen tussen de lidstaten omtrent de naleving van de verplichtingen die uit het TRIPs-verdrag voortvloeien worden beslecht.

NOOT

1 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (Pb.2004, L. 157, p. 16).

4 Directe werking

Bij de vaststelling van de strekking van het TRIPs-verdrag dient voorop te staan dat de in het verdrag belichaamde verplichtingen zijn gericht tot de lidstaten. Aanvankelijk was onduidelijk of het TRIPs-verdrag directe werking had in het recht van de Europese Unie. Inmiddels heeft het Hof van Justitie zich in zijn arrest van 14 december 2000, NJ 2001, 403 (HvJ EG, arrest van 14 december 2000, Dior/Tuk en Layher/Assco, gevoegde zaken C-300/98 en C-392/98, Jur. 2000, I-11307) over deze vraag uitgelaten. Hoewel geen sprake is van directe werking, verlangt het Hof van Justitie wel dat het TRIPs-verdrag zoveel mogelijk verdragsconform wordt toegepast op gebieden waar de Europese Unie reeds regelgevend is opgetreden (r.o. 47). Dit is in lijn met de eerdere jurisprudentie van het Hof van Justitie EG, inhoudende dat het op Europees niveau vaste rechtspraak is dat de wettigheid van een Uniehandeling niet kan worden getoetst aan het TRIPs-verdrag, behalve indien de Europese Unie uitvoering heeft willen geven aan een in het kader van het TRIPs-verdrag aangegane verplichting of indien de Uniehandeling uitdrukkelijk naar specifieke bepalingen van het TRIPs-verdrag verwijst. Zie HvJ EG, arresten van 10 december 2002, British American Tobacco, C-491/01, Jur. I-11453, punten 154-155; van 23 november 1999, Portugal/Raad, C-149/96, Jur. 1999, I-8395, punten 47 en 49.

Ten aanzien van gebieden waar de Europese Unie niet regelgevend is opgetreden, staat het de lidstaten vrij zelf te bepalen of zij de bepalingen uit het TRIPs-verdrag al dan niet rechtstreekse werking toekennen. In Duitsland wordt ervan uitgegaan dat het TRIPs-verdrag zich in beginsel niet tegen directe werking verzet. Zie Drexler, in: Beier en Schrickler (1996), p. 38. Het Belgische Hof van Cassatie heeft daarentegen overwogen dat artikel 1, eerste lid, TRIPs-verdrag zich verzet tegen rechtstreekse werking. Zie hiervoor Cass. België, Art Research & Contact t. B.S., arrest van 11 mei 2001 (www.cass.be/juris/jucn.htm) 'Uit artikel 1.1 TRIPs blijkt dat het niet de wil geweest is van de contractsluitende partijen de toekenning van subjectieve rechten en het opleggen van verplichtingen aan personen tot voorwerp van het verdrag te maken' Zie ook Zonnekeyn, Working Paper nr. 28.

In Nederland wordt ervan uitgegaan dat directe werking in beginsel mogelijk is, omdat het TRIPs-verdrag zich daar niet uitdrukkelijk tegen verzet. Zie HR 19 december 2003, RvdW 2003, 10; zie ook Hendriks, IER 2003, p. 148. Ook in andere landen, zoals Argentinië en Italië, wordt uitgegaan van directe werking. Zie onder meer GRUR Int. 2002, p. 1034 e.v. en Franz, GRUR Int. 2002, p. 1001-1012. Zie voor Italië: Sciuma, GRUR Int. 2003, p. 813-815. Directe werking bezit, volgens artikel 93 GW, de verdragsbepaling die voor 'eenieder verbindend' is. Indien nationale wetgeving met een dergelijke verdragsbepaling strijdig is, dient de nationale regel volgens artikel 94 GW buiten toepassing te blijven. Een bepaling in een verdrag kan eenieder verbinden indien bij de uitvoering of naleving van de bepaling rechtstreeks belangen van particulieren betrokken zijn en verder de bepaling zelf door bestuur of rechter moet kunnen worden toegepast. Of een bepaling directe werking heeft, hangt af van de vraag of de bewoordingen daarvan voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn om een dergelijke bescherming aan natuurlijke en/of rechtspersonen te bieden (zie HR 30 mei 1986, NJ 1986, 688).

Deel I Algemene bepalingen en grondbeginselen

Artikelen 1-8

Artikel 1 - Aard en reikwijdte van verplichtingen

1 De Leden geven uitvoering aan de bepalingen van deze Overeenkomst. De Leden kunnen, maar zijn niet verplicht, in hun nationale wetgeving een uitgebreidere bescherming toepassen dan in deze Overeenkomst is vereist, mits deze bescherming niet in strijd is met de bepalingen van deze Overeenkomst. Het staat de Leden vrij de passende methode voor toepassing van de bepalingen van deze Overeenkomst binnen hun eigen rechtsstelsel en -praktijk te bepalen.

2 Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt onder 'intellectuele eigendom' verstaan alle categorieën intellectuele eigendom die worden genoemd in Deel II, Titels 1 tot en met 7.

3 De Leden kennen de in deze Overeenkomst voorziene behandeling toe aan de onderdanen van andere Leden.¹ Met betrekking tot de desbetreffende intellectuele eigendom wordt onder onderdanen van andere Leden verstaan de natuurlijke personen of rechtspersonen die zouden voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor de bescherming voorzien in het Verdrag van Parijs (1967), de Berner Conventie (1971), het Verdrag van Rome en het Verdrag inzake de intellectuele eigendom met betrekking tot geïntegreerde schakelingen, als alle Leden van de WTO partij bij die verdragen zouden zijn.² Een Lid dat gebruik maakt van de mogelijkheden bepaald in artikel 5, derde lid, of artikel 6, tweede lid, van het Verdrag van Rome dient een kennisgeving als voorzien in die bepalingen te richten aan de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom.

[NOOT]

1 Wanneer in deze Overeenkomst wordt verwezen naar 'onderdanen' worden deze, in het geval van een afzonderlijk douanegebied dat Lid is van de WTO, geacht te zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die in dat douanegebied zijn gevestigd of aldaar een echte en daadwerkelijke industriële of commerciële vestiging hebben.

2 In deze Overeenkomst wordt onder 'Verdrag van Parijs' verstaan het Verdrag tot (bescherming van de industriële eigendom; onder 'Verdrag van Parijs (1967)' wordt verstaan de Akte van Stockholm bij dit Verdrag van 14 juli 1967. Onder 'Berner Conventie' wordt verstaan de Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst; onder 'Berner Conventie (1971)' wordt verstaan de Akte van Parijs bij deze Conventie van 24 juli 1971. Onder 'Verdrag van Rome' wordt verstaan het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, aangenomen te Rome op 26 oktober 1961. Onder 'Verdrag inzake de intellectuele eigendom met betrekking tot geïntegreerde schakelingen' (IPIC-Verdrag) wordt verstaan het Verdrag inzake de intellectuele eigendom met betrekking tot geïntegreerde schakelingen, aangenomen te Washington op 26 mei 1989. Onder 'WTO-Overeenkomst' wordt verstaan de overeenkomst tot oprichting van de WTO.

Artikel 2 - Verdragen inzake de intellectuele eigendom

1 Wat betreft de Delen II, III en IV van deze Overeenkomst leven de Leden de artikelen 1 t/m 12 en 19 van het Verdrag van Parijs (1967) na.

2 Geen enkele bepaling in de Delen I t/m IV van deze Overeenkomst doet afbreuk aan de bestaande verplichtingen die de Leden jegens elkaar kunnen hebben ingevolge het Verdrag van Parijs, de Berner Conventie, het Verdrag van Rome en het Verdrag inzake de intellectuele eigendom met betrekking tot geïntegreerde schakelingen.

Artikel 3 - Nationale behandeling

1 Elk Lid kent aan onderdanen van andere Leden een behandeling toe die niet minder gunstig is dan die welke het toekent aan zijn eigen onderdanen met betrekking tot de bescherming¹ van de intellectuele eigendom, onder voorbehoud van de uitzonderingen die reeds bepaald zijn in onderscheidenlijk het Verdrag van Parijs (1967), de Berner Conventie (1971), het Verdrag van Rome en het Verdrag inzake de intellectuele eigendom met betrekking tot geïntegreerde schakelingen. Wat betreft uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties geldt deze verplichting slechts met betrekking tot de in deze Overeenkomst bepaalde rechten. Een Lid dat gebruik maakt van de mogelijkheden bepaald in artikel 6 van de Berner Conventie (1971) of artikel 16, eerste lid, letter b, van het Verdrag van Rome dient een kennisgeving als voorzien in die bepalingen te richten aan de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom.

[NOOT]

1 Voor de toepassing van de artikelen 3 en 4 van deze Overeenkomst omvat bescherming alle aangelegenheden die van invloed zijn op het bestaan, de verwerving, reikwijdte, instandhouding en handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, alsmede de specifiek in deze Overeenkomst behandelde aangelegenheden die van invloed zijn op het gebruik van deze rechten.

2 Leden kunnen slechts gebruik maken van de ingevolge het eerste lid toegestane uitzonderingen in verband met rechterlijke en administratieve procedures, met inbegrip van de keuze van domicilie of de aanwijzing van een vertegenwoordiger binnen het rechtsgebied van een Lid, wanneer zulke uitzonderingen noodzakelijk zijn om de naleving te verzekeren van wetten en voorschriften die niet strijdig zijn met de bepalingen van deze Overeenkomst en wanneer deze gedragingen niet plaatsvinden op een wijze die een verhulde beperking van het handelsverkeer vormt.

Artikel 4 - Meestbegünstiging

Met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendom wordt elk voordeel, elke gunst, elk voorrecht of elke vrijstelling die c.q. dat een Lid verleent aan de onderdanen van een ander land terstond en onvoorwaardelijk verleend aan de onderdanen van alle andere Leden. Uitgezonderd van deze verplichting zijn door een Lid verleende voordelen, gunsten, voorrechten of vrijstellingen:

- a die voortvloeien uit internationale overeenkomsten inzake rechtshulp en rechtshandhaving van algemene aard en niet in het bijzonder zijn beperkt tot de bescherming van de intellectuele eigendom;
- b die zijn verleend overeenkomstig de bepalingen van de Berner Conventie (1971) of het Verdrag van Rome, waarbij wordt toegestaan dat de toegekende behandeling niet wordt bepaald door de nationale behandeling, maar door de in een ander land toegekende behandeling;
- c met betrekking tot de rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties waarin ingevolge deze Overeenkomst niet is voorzien;
- d die voortvloeien uit internationale overeenkomsten betreffende de bescherming van de intellectuele eigendom die in werking zijn getreden vóór de inwerkingtreding van de WTO-Overeenkomst, mits deze overeenkomsten ter kennis worden gebracht van de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom en geen willekeurige of ongerechtvaardigde discriminatie van onderdanen van andere Leden inhouden.

Artikel 5 - Multilaterale overeenkomsten inzake de verwerving of instandhouding van bescherming

De verplichtingen ingevolge de artikelen 3 en 4 zijn niet van toepassing op procedures bepaald in multilaterale overeenkomsten gesloten onder auspiciën van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom betreffende de verwerving of instandhouding van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom.

Artikel 6 - Uitputting van rechten

Ten behoeve van de beslechting van geschillen krachtens deze Overeenkomst mag, onverminderd de bepalingen van de artikelen 3 en 4, geen enkele bepaling in deze Overeenkomst worden aangewend om de kwestie van de uitputting van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom te regelen.

Artikel 7 - Doelstellingen

De bescherming en handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom dient bij te dragen aan de bevordering van technologische vernieuwing en aan de overdracht en verspreiding van technologie, tot wederzijds voordeel van producenten en gebruikers van technologische kennis en op een wijze die bevorderlijk is voor het sociaal en economisch welzijn, en aan een evenwicht tussen rechten en verplichtingen.

Artikel 8 - Beginselen

1 De Leden kunnen, bij het opstellen of wijzigen van hun nationale wet- en regelgeving, de maatregelen aannemen die nodig zijn ter bescherming van de volksgezondheid en de voeding en ter bevordering van het algemeen belang in sectoren die van vitaal belang zijn voor hun sociaal-economische en technologische ontwikkeling, mits zodanige maatregelen in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze Overeenkomst.

2 Passende maatregelen, mits in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst, kunnen nodig zijn ter voorkoming van misbruik van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom door bezitters van die rechten of van het toevlucht nemen tot gedragingen die het handelsverkeer op onredelijke wijze beperken of de internationale overdracht van technologie nadelig beïnvloeden.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof

1 Algemeen 4

1 Algemeen

Het TRIPs-verdrag richt zich tot de lidstaten (artikel 1, eerste lid). De lidstaten verplichten zich ervoor zorg te dragen dat aan hun nationale wetgeving ten minste de bescherming op het gebied van de intellectuele eigendom kan worden ontleend die in het verdrag wordt genoemd. Elk Lid is vrij om de wijze te bepalen waarop aan deze verplichting wordt voldaan. Ruimere bescherming dan het TRIPs-verdrag voorziet is toegestaan. Het verdrag zoekt daartoe aansluiting bij eerdere verdragen op het terrein van de intellectuele eigendom: het verdrag noemt het Verdrag van Parijs, de Berner Conventie, het Verdrag van Rome en het Verdrag inzake Geïntegreerde Schakelingen. Het TRIPs-verdrag voegt aan die eerdere verdragen een aantal bepalingen van materieelrechtelijke aard toe.

De kring van personen aan wie (artikel 1, derde lid) en de omvang van de bescherming die (artikelen 2, 3 en 4) de nationale wetgeving dient te verschaffen wordt in de eerste plaats bepaald door de in het verdrag opgesomde verdragen waarvan de inhoud als in het TRIPs-verdrag geïncorporeerd wordt beschouwd. Daarnaast bevat het TRIPs-verdrag in Deel II aanvullende bepalingen terzake de door de lidstaten te verschaffen bescherming. Dientengevolge bewerkstelligt het TRIPs-verdrag een bescherming van intellectuele eigendomsrechten die verder gaat dan de bescherming die reeds aan de eerdere verdragen kon worden ontleend.

De lidstaten bezitten ten slotte de bevoegdheid in hun nationale wetgeving maatregelen op te nemen die gericht zijn op de bescherming van de openbare gezondheid en de voedselvoorziening alsmede maatregelen die erop gericht zijn misbruik van intellectuele eigendomsrechten te voorkomen (artikel 8). Deze maatregelen moeten echter verenigbaar zijn met de bepalingen van het TRIPs-verdrag.

2 Bijzondere bepalingen

Het TRIPs-verdrag bevat geen definitie van het begrip 'intellectuele eigendom'. Het volstaat (artikel 1, tweede lid) met te verwijzen naar de categorieën die in Deel II van het verdrag in de Titels 1 tot 7 worden genoemd. Dientengevolge rijst de vraag of de bepalingen van het verdrag ook gelden met betrekking tot bescherming die kan worden ontleend aan de nationale wetgeving die niet specifiek ziet op intellectuele eigendom maar die wel, eventueel gedeeltelijk, ook valt binnen de begripsomschrijvingen in Deel II van het verdrag. Een voorbeeld vormt de bescherming tegen onrechtmatige slaafse nabootsing, die in haar effect sterke gelijkenis vertoont met de bescherming die aan het modelrecht kan worden ontleend, doch die zijn grondslag vindt in artikel 6:162 BW (vgl. HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher)).

De Appellate Body van de WTO heeft bij besluit van 2 januari 2002 (WT/DSI 176/AB/R) inmiddels verduidelijkt dat het TRIPs-verdrag ook ziet op de bescherming van handelsnamen (zie Jakob, GRUR Int. 2002,).

Het TRIPs-verdrag bevat geen bepalingen omtrent het kwekersrecht, met uitzondering van een algemene verwijzing in Titel 5 Patents (artikel 27, derde lid, sub b).

Het TRIPs-verdrag verplicht de lidstaten om onderdanen van andere lidstaten dezelfde behandeling te garanderen als de eigen onderdanen (art. 3) (zie HvJ EG 26 september 2002, Conclusie A-G Tizzano in de zaak SENA, C-245/00, punt 44:

Zoals bekend, bindt de TRIPs-overeenkomst de Europese Unie en al haar lidstaten en maken de daarin opgenomen regels inzake nationale behandeling, afgezien van de vraag van de rechtstreekse werking ervan, integrerend deel uit van het recht waarvan het hof krachtens artikel 220 EG de naleving moet verzekeren en vervolgens om aan onderdanen van andere lidstaten dezelfde behandeling te garanderen als die welke de betrokken lidstaat de onderdanen van enig ander land toestaat (art. 4). Zie voor de toepassing van artikel 4 in de praktijk onder meer Jakob, GRUR Int. 2002, en Europees Octrooibureau 2 december 2002 - I 8/98 en I 10/98, GRUR Int. 2003, p. 948-953.

Het TRIPs-verdrag bevat voorts uitdrukkelijk (artikel 6) geen regels ter zake van de uitputting van rechten van intellectuele eigendom. De vaststelling wanneer en onder welke omstandigheden de houder van een dergelijk recht niet of niet meer kan optreden tegen de (verdere) verhandeling van een van hemzelf afkomstig product wordt overgelaten aan de nationale wetgevingen. Zie Worthy, EIPR 1994, 195 en Beier, GRUR Int. 1996 1 e.v.

In Nederland geldt de regel van de communautaire uitputting. Zie bijvoorbeeld artikel 2.23 lid 3 van het Benelux-verdrag (, artikel 14 Uniemerkenverordening¹ en artikel 15 Uniemerkenrichtlijn.² Soortgelijke uitputtingsregels gelden ook voor andere intellectuele eigendomsrechten in het Nederlandse recht en het recht van de Europese Unie

De mate waarin de Leden prioriteit kunnen geven aan openbare gezondheid en voedselvoorziening, is in artikel 8, eerste lid, TRIPs-verdrag niet gespecificeerd. In EC-Hormones verduidelijkte de Appellate Body van de WTO dat de Leden over een grote discretionaire bevoegdheid beschikken, maar dat dit recht niet absoluut is. Zie European Communities - Measures concerning Meat and Meat Products (Hormones), WT/DS26/AB/R, 213 (1998). In EC Asbestos onderstreepte de Appellate Body de vrijheid van Frankrijk om de beschermingsstandaard aan te passen aan het eigen gezondheidsbeleid van het land. Zie European Communities - Measures Affecting Asbestos and Asbestos Containing Products, WT/DS135/AB/R, 168 (2000).

Deel II Normen betreffende het bestaan, de reikwijdte en de gebruikmaking van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom.

[NOOT]

1 Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (Pb. 2015, L 341, p. 21).

2. Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) (Pb. 2014, L. 336, p. 1).

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal.

1 Indeling materie volgens verdrag 1

2 Plan van aanpak 2

1 Indeling materie volgens verdrag

Het TRIPs-verdrag vermeldt de (minimum)voorwaarden waaraan de nationale wetgevingen van de lidstaten terzake intellectuele eigendomsrechten moeten voldoen in de acht hoofdstukken waarin Deel II van het verdrag is verdeeld. Deze hoofdstukken dragen de navolgende titels:

- Titel 1: Auteursrecht en naburige rechten
- Titel 2: Handelsmerken
- Titel 3: Geografische aanduidingen
- Titel 4: Tekeningen en modellen van nijverheid
- Titel 5: Octrooien
- Titel 6: Ontwerpen voor schakelpatronen (topografieën) van geïntegreerde schakelingen
- Titel 7: Bescherming van niet-openbaar gemaakte informatie
- Titel 8: Bestrijding van concurrentiebekerpande gedragingen in contractuele licenties

Uit deze opsomming blijkt, dat het TRIPs-verdrag naast bepalingen omtrent de rechten die in Nederland traditioneel als intellectuele eigendomsrechten worden beschouwd (vanouds: auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, rechten betreffende topografieën van halfgeleiderproducten, rechten betreffende geografische herkomst-aanduidingen, rechten met betrekking tot databanken), in Titel 7 en Titel 8 ook voorschriften bevat die betrekking hebben op een gebied van het recht dat, in ieder geval in Nederland, niet als intellectueel eigendomsrecht wordt aangemerkt. Gezien lid 2 van artikel 1 van het verdrag zullen ook deze voorschriften, in ieder geval bij toepassing van het TRIPs-verdrag, als recht van intellectuele eigendom moeten worden beschouwd.

2 Plan van aanpak

De Nederlandse wetgever heeft slechts op enkele onderdelen aanleiding gevonden de Nederlandse wetgeving aan te passen aan de in het TRIPs-verdrag vervatte bepalingen. Deze aanpassingen betroffen met name de ROW 1995 (Wet van 14 december 1995, Stb. 1995, 618, in werking getreden op 29 december 1995) en de Wet topografieën van halfgeleiderproducten (Wet van 2 november 1995, Stb. 1995/548, in werking getreden op 1 januari 1996). Een wijziging van de Benelux Merkenwet (thans inmiddels vervangen door het Benelux-Verdrag) inzake de intellectuele eigendom was vervat in een Protocol van 7 augustus 1996 dat op 1 januari 2000 in werking is getreden. In het nieuwe Wetboek van Rechtsvordering werd bovendien een nieuwe bepaling opgenomen betreffende vorderingen tot het gelasten van voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 50, eerste lid, TRIPs-verdrag. Aangenomen mag worden, dat de Nederlandse en de Benelux-wetgever van oordeel waren (zijn) dat de Nederlandse en de Benelux-wetgeving op het gebied van de in het TRIPs-verdrag gedefinieerde rechten van intellectuele eigendom voor het overige geheel voldoen aan de in het verdrag gestelde voorwaarden. Deze opvatting moge voor een belangrijk deel van het hier behandelde gebied juist zijn, over een aantal onderwerpen bestaat ten minste zodanige twijfel dat verheldering door de vaststelling van een uitdrukkelijke wetsbepaling, wenselijk voorkomt.

Hierna zal met name worden ingegaan op die gedeelten van het verdrag waaromtrent twijfel kan bestaan. Voor het overige wordt verwezen naar de betreffende onderwerpen, zoals elders in deze uitgave behandeld.

Titel 1: Auteursrecht en naburige rechten

Artikelen 9-14

Artikel 9 - Verhouding tot de Berner Conventie

1 De Leden leven de artikelen 1 t/m 21 van en het Aanhangsel bij de Berner Conventie (1971) na. De Leden hebben evenwel geen rechten of verplichtingen krachtens deze Overeenkomst ten aanzien van de rechten verleend krachtens artikel 6bis van die Conventie of van de daaraan ontleende rechten.

2 De bescherming van het auteursrecht strekt zich uit tot uitdrukkingvormen en niet tot denkbeelden, procedures, werkwijzen of mathematische concepten als zodanig.

Artikel 10 - Computerprogramma's en verzamelingen van gegevens

1 Computerprogramma's, in bron- dan wel doelcode, worden beschermd als letterkundige werken krachtens de Berner Conventie (1971).

2 Verzamelingen van gegevens of ander materiaal, in machineleesbare dan wel in andere vorm, die door de keuze of rangschikking van de stof een schepping van de geest vormen, worden als zodanig beschermd. Deze bescherming, die zich niet uitstrekt tot de gegevens of het materiaal zelf, laat de auteursrechten inherent aan de gegevens of het materiaal zelf onverlet.

Artikel 11 - Rechten inzake verhuur

Ten minste wat computerprogramma's en cinematografische werken betreft, verleent een Lid auteurs en hun rechtsoptvolgers het recht om de commerciële verhuur aan het publiek van originelen of kopieën van hun onder het auteursrecht vallende werken toe te staan of te verbieden. Een Lid is vrijgesteld van deze verplichting met betrekking tot cinematografische werken, tenzij deze verhuur heeft geleid tot het op grote schaal kopiëren van zulke werken, hetgeen een wezenlijke aantasting vormt van het uitsluitende

reproductierecht dat in dat Lid is verleend aan auteurs en hun rechtsopvolgers. Wat computerprogramma's betreft, geldt deze verplichting niet voor verhuur waarbij het programma zelf niet het eigenlijke voorwerp van de verhuur is.

Artikel 12 - Duur der bescherming

Wanneer de duur der bescherming van een werk, niet zijnde een fotografisch werk of een werk van toegepaste kunst, wordt berekend op een andere grondslag dan het leven van een natuurlijke persoon, is deze termijn niet korter dan vijftig jaar na het einde van het kalenderjaar van toegestane publicatie of, bij gebreke van zodanige toegestane publicatie binnen vijftig jaar na de schepping van het werk, vijftig jaar na het einde van het kalenderjaar waarin het werd geschapen.

Artikel 13 - Beperkingen en uitzonderingen

De Leden houden beperkingen van of uitzonderingen op uitsluitende rechten beperkt tot bepaalde bijzondere gevallen die niet in strijd zijn met de normale exploitatie van het werk en de legitieme belangen van de bezitter van het recht niet op onredelijke wijze schaden.

Artikel 14 - Bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen (geluidsopnamen) en omroeporganisaties

1 Met betrekking tot een vastlegging van hun uitvoering op een fonogram hebben uitvoerende kunstenaars de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de vastlegging van hun niet vastgelegde uitvoering en de reproductie van deze vastlegging. Uitvoerende kunstenaars hebben ook de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de uitzending langs draadloze weg en de overbrenging aan het publiek van de rechtstreekse uitzending van de uitvoering.

2 Producenten van fonogrammen genieten het recht de directe of indirecte reproductie van hun fonogrammen toe te staan of te verbieden.

3 Omroeporganisaties hebben het recht de volgende handelingen te verbieden, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de vastlegging, de reproductie van vastleggingen en de heruitzending langs draadloze weg alsmede de overbrenging aan het publiek van televisie-uitzendingen van vastleggingen. Wanneer de Leden zulke rechten niet aan omroeporganisaties verlenen, bieden zij de bezitters van het auteursrecht wat uitzendingen betreft de mogelijkheid de bovengenoemde handelingen te beletten, onverminderd de bepalingen van de Berner Conventie (1971).

4 De bepalingen van artikel 11 betreffende computerprogramma's zijn van overeenkomstige toepassing op producenten van fonogrammen en andere bezitters van rechten met betrekking tot fonogrammen zoals bepaald in de nationale wetgeving. Indien een Lid op 15 april 1994 een stelsel kent voor een billijke vergoeding aan bezitters van rechten met betrekking tot de verhuur van fonogrammen, kan het een zodanig stelsel handhaven, mits de commerciële verhuur van fonogrammen geen aanleiding geeft tot wezenlijke aantasting van de uitsluitende rechten van reproductie van de bezitters van rechten.

5 De krachtens deze Overeenkomst voor uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen geldende duur der bescherming loopt tot ten minste het einde van een tijdvak van vijftig jaar berekend van het einde van het kalenderjaar waarin de vastlegging werd vervaardigd of de uitvoering plaatsvond. De ingevolge het derde lid toegekende beschermingsduur is ten minste twintig jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de uitzending plaatsvond.

6 Een Lid kan, met betrekking tot de krachtens het eerste tot en met het derde lid verleende rechten, voorzien in voorwaarden, beperkingen, uitzonderingen en voorbehouden, voor zover toegestaan door het Verdrag van Rome. De bepalingen van artikel 18 van de Berner Conventie (1971) zijn evenwel ook van overeenkomstige toepassing op de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen met betrekking tot fonogrammen.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof

Het TRIPs-verdrag neemt tot grondslag van de terzake auteursrechten toe te kennen bescherming de artikelen 1-21 van de Berner Conventie en de Appendix van die conventie uit 1971. Uitdrukkelijk uitgezonderd zijn echter (artikel 9, eerste lid) de persoonlijkheidsrechten volgens artikel 6bis van de Berner Conventie. Nederland beschermt deze rechten in artikel 25 Aw; of Nederlandse onderdanen deze rechten ook in andere lidstaten van het TRIPs-verdrag zullen genieten is afhankelijk van de nationale wetgeving van die landen.

Het TRIPs-verdrag bevat vervolgens de uitdrukkelijke bepaling dat uitsluitend de concrete vormgeving vatbaar kan zijn voor auteursrechtelijke bescherming (artikel 9, tweede lid); voor Nederland volgt een en ander uit de rechtspraak op artikel 10 Aw (vergelijk HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn), HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 (Van Dale/Romme), m.nt. Verkade, HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556 (Endstra). De Nederlandse wettelijke regelingen voldoen aan de verder in het TRIPs-verdrag vervatte voorschriften terzake auteursrecht (artikelen 10 tot en met 12) en terzake naburige rechten (artikel 14).

Uit de artikelen 3-6 van de Berner Conventie blijkt hetzelfde assimilatiebeginsel als is neergelegd in artikel 3 van het TRIPs-verdrag: onderdanen van andere lidstaten genieten dezelfde bescherming als de eigen onderdanen. De Berner Conventie kent uitzonderingen op dit beginsel: zie artikel 2, zevende lid (toegepaste kunst), artikel 6, eerste lid (publicatie van werken afkomstig van onderdanen van een niet bij de BC aangesloten land in een BC-land) en artikel 7, achtste lid (duur van het recht). In die gevallen staat de Berner Conventie behandeling op basis van reciprociteit toe. Als gevolg van de in het TRIPs-verdrag opgenomen meest-begunstigde-bepalingen (artikelen 3 en 4) lijkt het reciprociteitsbeginsel van de Berner Conventie veel van zijn betekenis te hebben verloren. De non-discriminatiebepalingen van de verdragen die ten grondslag liggen aan de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) hebben echter bewerkstelligd dat binnen de betreffende verdragsgebieden het assimilatiebeginsel dient te worden toegepast ook in de gevallen waarin volgens de tekst van de Berner Conventie een behandeling op basis van reciprociteit zou zijn toegestaan. Zie HvJ EG, arrest van 20 oktober 1993, Phil Collins, gevoegde zaken C-92/92 en C-326/92, Jur. 1993, I-5145, r.o. 27, AMI 1994, p. 91; dit is nog bevestigd in HvJ EG, arrest van 30 juni 2005, Tod's en Tod's France, C-28/04, n.n.g., r.o. 18.

Verdedigbaar lijkt de stelling dat het in het TRIPs-verdrag mede vastgelegde 'meest begunstigde'-beginsel (art. 4) tengevolge heeft dat ook jegens onderdanen van bij het TRIPs-verdrag aangesloten staten die geen deel uitmaken van de EU of de EER, geen beroep meer zal kunnen worden gedaan op het reciprociteitsbeginsel in gevallen waarin zulks volgens de Berner Conventie wel zou zijn toegestaan.

Het TRIPs-verdrag verplicht de lidstaten verder de beperkingen van en de uitzonderingen op het uitsluitende (auteurs)recht te beperken tot bijzondere gevallen (artikel 13). De betreffende bepaling van het TRIPs-verdrag herhaalt aldus artikel 9, tweede lid, van de Berner Conventie. Te bezien valt in hoeverre de rechtspraak die zich inmiddels in Nederland heeft ontwikkeld (vergelijk HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682 (Dior/Evora), vervolgens HvJ EG 4 november 1997, IER 1997, p. 224) zich laat rijmen met de bepaling uit het TRIPs-verdrag die uitdrukkelijk verwijst naar een normale exploitatie van het werk en het niet toebrengen van onredelijke schade aan de rechtmatige belangen van de houder van het recht. Het Dispute Settlement Body (DSB) van de WTO heeft in 2000 een richtsnoer opgesteld voor de interpretatie van de zogenaamde 'driestappentoets' van artikel 13 van het TRIPs-verdrag (zie World Trade Organisation, 2000. Zie ook Hugenholtz, AMI 2000, p. 197-203.). Ten eerste verduidelijkt het DSB het begrip 'bepaalde bijzondere gevallen'. Het Panel stelt dat onder 'bijzonder', 'uitzonderlijk' moet worden verstaan en dat niet vereist is dat het met de beperking nagestreefde beleidsdoel naar objectieve maatstaven toelaatbaar is. In de tweede plaats stelt het DSB dat de term 'normaal' enerzijds een empirische betekenis heeft, en anderzijds een dynamische connotatie is en dat de term in beide betekenissen moet worden geïnterpreteerd. Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 (de Auteursrechtlijn) heeft de driestappentoets ook expliciet deel uit laten maken van het recht van de Europese Unie.¹ Door implementatie van de Auteursrechtlijn geldt de

Unierechtelijke bepaling inzake de driestappentoets voor alle beperkingen genoemd in de Nederlandse Auteurswet. 2 . In artikel 5, eerste tot en met vierde lid Auteursrechtlijn worden de toegestane beperkingen en restricties op de exclusieve aan de auteur toebehoorde rechten opgesomd. Artikel 5, vijfde lid Auteursrechtlijn vermeldt dat de genoemde beperkingen en restricties slechts in bepaalde bijzondere omstandigheden mogen toegepast, mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van de werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet worden geschaad. Artikel 5, vijfde lid Auteursrechtlijn bevat dus iets andere bewoordingen dan artikel 13 TRIPs-verdrag. Belangrijker is het verschil in de rol die de twee regelingen aan de driestappentoets toekennen. Zoals hiervoor vermeld volgt Artikel 13 TRIPs-verdrag artikel 9, tweede lid van de Berner Conventie. Uit de bewoordingen van laatstgenoemde bepaling valt op te maken dat de Berner Conventie en het TRIPs-verdrag ervan uitgaan dat de driestappentoets een flexibele mogelijkheid biedt om nieuwe beperkingen op het auteursrecht te creëren. Landen mogen immers verveelvoudigingen toestaan mits die voldoen aan de driestappentoets. Daarentegen gaat artikel 5, vijfde lid van de Auteursrechtlijn juist uit van een limiterende rol van de driestappentoets. De bepaling vermeldt namelijk dat de in de in artikel 5, eerste tot en met vierde lid genoemde beperkingen en restricties slechts mogen worden toegepast indien deze toepassing voldoet aan de driestappentoets. De driestappentoets creëert zo geen nieuwe beperkingen, maar limiteert de bestaande beperkingen.³ In de Nederlandse lagere rechtspraak is gehoor gegeven aan deze limiterende rol. Zo werd in een uitspraak van de rechtbank Den Haag in 2005 geoordeeld dat het niet nodig was om bepaald gebruik te toetsen aan een beperking, aangezien het gebruik toch niet voldeed aan ‘de algemene randvoorwaarden die artikel 5, vijfde lid van de ARI stelt aan de beperking’ (rechtbank Den Haag 2 maart 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:AS8778, (digitale knipselkranten, r.o. 14 en 15)) In 2014 heeft het Hof van Justitie EU dit standpunt nogmaals herhaald in het arrest ACI Adam/Stichting de ThuisKopie, waarin geoordeeld werd dat artikel 5, vijfde lid Auteursrechtlijn niet de materiële inhoud van de beperkingen kan bepalen en zeker niet de reikwijdte hiervan kan uitbreiden. De toets geeft slechts een nadere precisering van de toepassingsvoorwaarden van de beperkingen. (HvJ EU 10 april 2014, C-435/12, ACI ADAM/Stichting de ThuisKopie, r.o.. 25-27, ECLI:EU:C:2014:254)

[NOOT]

1 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Pb. 2001 L. 167, p. 10).

2. Spoor, Verkade & Visser, p. 223.

3. Senftleben, p. 67.

Titel 2: Handelsmerken

Artikelen 15-21

Artikel 15 - Voor bescherming in aanmerking komende onderwerpen

1 Elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen kan een handelsmerk vormen. Deze tekens, met name woorden die persoonsnamen, letters, cijfers, figuratieve elementen en combinaties van kleuren alsmede een combinatie van zodanige tekens omvatten, komen in aanmerking voor inschrijving als handelsmerken. Wanneer de desbetreffende waren of diensten niet kunnen worden onderscheiden met de tekens op zichzelf, kunnen de Leden het in aanmerking komen voor inschrijving afhankelijk stellen van het onderscheidend vermogen op grond van het gebruik. De Leden kunnen als voorwaarde voor inschrijving verlangen dat de tekens met het oog waarneembaar zijn.

2 Het eerste lid mag niet zo worden uitgelegd dat daardoor een Lid wordt belet inschrijving van een handelsmerk te weigeren op andere gronden, mits deze niet afwijken van de bepalingen van het Verdrag van Parijs (1967).

3 De Leden kunnen het in aanmerking komen voor inschrijving afhankelijk stellen van het gebruik. Het feitelijk gebruik van een handelsmerk is evenwel geen voorwaarde voor het indienen van een aanvraag voor inschrijving. Een aanvraag mag niet worden afgewezen uitsluitend op grond van het

feit dat het voorgenomen gebruik niet heeft plaatsgevonden voor het verstrijken van een tijdvak van drie jaar vanaf de datum van de aanvraag.

4 De aard van de waren of diensten waarop een handelsmerk zal worden toegepast, vormt in geen geval een belemmering voor de inschrijving van het handelsmerk.

5 De Leden publiceren elk handelsmerk voordat het wordt ingeschreven dan wel onmiddellijk nadat het is ingeschreven en bieden een redelijke mogelijkheid voor verzoeken om doorhaling van de inschrijving. Daarnaast kunnen de Leden gelegenheid bieden voor verzet tegen de inschrijving van een handelsmerk.

Artikel 16 - Verleende rechten

1 De houder van een ingeschreven handelsmerk heeft het uitsluitend recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven, wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring. In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld. De hierboven beschreven rechten laten bestaande eerdere rechten onverlet en zijn evenmin van invloed op de mogelijkheid waarover de Leden beschikken om rechten te verlenen op grond van het gebruik.

2 Artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op diensten. Bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, wordt rekening gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van de in dat Lid verworven bekendheid als gevolg van de reclame voor het handelsmerk.

3 Artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor een handelsmerk is ingeschreven, mits dat gebruik van dat handelsmerk met betrekking tot die waren of diensten zou duiden op een verband tussen die waren of diensten en de houder van het ingeschreven handelsmerk en mits de belangen van de houder van het ingeschreven handelsmerk vermoedelijk door dat gebruik worden geschaad.

Artikel 17 - Uitzonderingen

De Leden kunnen voorzien in beperkte uitzonderingen op de op een handelsmerk verleende rechten, zoals eerlijk gebruik van beschrijvende termen, mits deze uitzonderingen rekening houden met de legitieme belangen van de houder van het handelsmerk en van derden.

Artikel 18 - Duur der bescherming

De eerste inschrijving en elke verlenging van inschrijving van een handelsmerk geldt voor een termijn van ten minste zeven jaar. De inschrijving van een handelsmerk is onbeperkt verlengbaar.

Artikel 19 - Vereiste van gebruik

1 Indien voor de handhaving van een inschrijving gebruik van een handelsmerk is vereist, mag de inschrijving pas na een ononderbroken tijdvak van niet-gebruik van ten minste drie jaar worden doorgehaald, tenzij de houder van het handelsmerk geldige redenen, gebaseerd op het bestaan van belemmeringen voor dat gebruik, aantoont. Omstandigheden die zich buiten de wil van de houder van het handelsmerk voordoen en die een belemmering vormen voor het gebruik van het handelsmerk, zoals invoerbeperkingen op of andere overheidsmaatregelen voor door het handelsmerk beschermde waren of diensten, worden als geldige redenen voor niet gebruik erkend.

2 Gebruik van een handelsmerk door een andere persoon, wanneer dit is onderworpen aan het toezicht van de houder, wordt voor de handhaving van de inschrijving erkend als gebruik van het handelsmerk.

Artikel 20 - Overige vereisten

Het gebruik van een handelsmerk in het handelsverkeer mag niet op ongerechtvaardigde wijze worden bemoeilijkt door bijzondere vereisten, zoals het gebruik tezamen met een ander handelsmerk, gebruik in een bijzondere vorm of gebruik op een wijze die afbreuk doet aan het vermogen tot het onderscheiden van de waren of diensten van de ene onderneming van die van andere ondernemingen. Dit sluit niet uit een vereiste waarbij wordt voorgeschreven dat het handelsmerk dat de onderneming aanduidt die de

waren of diensten voortbrengt, wordt gebruikt tezamen met, maar zonder een verband daarmede te leggen, het handelsmerk dat de specifieke waren of diensten in kwestie van die onderneming onderscheidt.

Artikel 21 - Verlening van licenties en overdracht

De Leden kunnen de voorwaarden vaststellen inzake de verlening van licenties en de overdracht van handelsmerken, met dien verstande dat de gedwongen verlening van licenties van handelsmerken niet is toegestaan en dat de houder van een ingeschreven handelsmerk het recht heeft zijn handelsmerk over te dragen met of zonder de overdracht van het bedrijf waaraan het handelsmerk toebehoort.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof

1	Algemeen	3
2	Bijzonder	5

1	Algemeen	
---	----------	--

De bepalingen van het Benelux-Verdrag voldoen aan de in het TRIPs-verdrag geformuleerde verplichtingen. Het Benelux-Verdrag zal op punten gewijzigd worden in overeenstemming met de Uniemerkenrichtlijn.¹ De Uniemerkenrichtlijn noopt niet tot enige wijziging die afwijkt van een bepaling uit het TRIPs-verdrag. Wel ondergaat het merkenrecht een materiële wijziging, in die zin dat het vereiste van grafische voorstelling niet langer zal gelden, waardoor ook geur-, tast en geluidsmerken gedeponereerd kunnen worden. Als merk kan ingevolge het TRIPs-verdrag gelden (artikel 15, eerste lid) ieder teken of iedere combinatie van tekens dat, respectievelijk die in staat is de goederen of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming. De lidstaten zijn bevoegd (dus niet verplicht) inburgering als voorwaarde te stellen voor het verkrijgen van een merkrecht voor tekens die op zichzelf geen onderscheidende kracht hebben.

Het TRIPs-verdrag maakt de lidstaten bevoegd de gronden voor de weigering van de registratie van een merk zelfstandig vast te stellen op voorwaarde dat zij blijven binnen de door het Verdrag van Parijs gestelde grenzen (artikel 15, tweede lid). Een verplichting tot gebruik van het merk mag deel uitmaken van de nationale wetgeving; een registratie mag echter niet worden geweigerd op de enkele grond dat nog geen gebruik van het merk heeft plaatsgevonden (artikel 15, derde lid).

De in het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom aan de houder van een merkrecht toegekende bevoegdheden stemmen overeen met de in het TRIPs-verdrag (artikel 16) vervatte omschrijving van de rechten die aan een merkrecht moeten kunnen worden ontleend.

Opmerkelijk is dat het Hof van Justitie in de zaken Adam Opel (HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-48/05, Adam Opel, Jur. 2007, p. I-1017) en Céline/Céline (HvJ EG 11 september 2007, zaak C 17/06, Céline/Céline, Jur. 2007, p. I-7041) tot oordelen komt die op gespannen voet staan met de in artikel 16, eerste lid, TRIPs-verdrag gestelde eis om bij het gebruik van identieke tekens voor identieke waren verplicht aan te nemen dat sprake zal zijn van (gevaar voor) verwarring.² De totstandkomingsgeschiedenis van het TRIPs-verdrag maakt duidelijk dat de rechter verwarringsgevaar moet aannemen en geen discretionaire vrijheid heeft om te beoordelen of sprake is van verwarringsgevaar. Daarentegen werd er in Adam Opel wel een vorm van discretionaire vrijheid aangenomen door het stellen van een aanvullende voorwaarde voor het aannemen van merkinbreuk bij gebruik van een aan het merk identiek teken voor identieke waren. Het Hof van Justitie oordeelde dat geen sprake is van verwarringsgevaar indien het gebruik van het teken geen afbreuk doet of kan doen aan de herkomstfunctie van het merk. Dit lijkt in strijd met het veronderstelde verwarringsgevaar ex artikel 16, eerste lid van het TRIPs-verdrag.³

[NOOT]

1. Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) (Pb. 2014, L. 336, p. 1).
2. Ch. Gielen, noot bij het arrest Céline/Céline, *Ars Aequi* maart 2008, p. 224.
3. Cohen Jehoram, p. 362-364.

Overigens verschaft artikel 16, eerste lid TRIPs-verdrag, de houder van een ouder merk alleen het recht om het gebruik van identieke of soortgelijke jongere tekens te beletten. De houder van een ouder merk kan artikel 16, eerste lid, niet inroepen ter bescherming van een van zijn later tot stand gekomen merken waartegen een vordering tot nietigverklaring is ingesteld. Het Gerecht van Eerste Aanleg EG heeft voorts geoordeeld dat de leden 2 en 3 van deze bepaling de toepassing van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs uitbreiden, zonder evenwel wijzigingen aan te brengen aan de normatieve inhoud daarvan (Zie GvEA, arrest van 25 mei 2005, *TeleTech Holdings/OHMI*, zaak T-288/03, Jur. 2005, n.n.g., r.o. 44.). Artikel 16 tweede lid TRIPs-verdrag stelt lagere vereisten aan het algemeen bekende merk van artikel 6bis Verdrag van Parijs. Op grond van enkel artikel 6bis Verdrag van Parijs wordt een merk slechts geacht algemeen bekend te zijn indien het gehele algemene publiek bekend is met dit merk. In deze betekenis is de enkele bekendheid in de relevante branche of de sector van het publiek dat afnemer is van de betrokken waren of diensten onvoldoende. Door artikel 16, tweede lid van het TRIPs-verdrag volstaat algemene bekendheid reeds bij bekendheid in de specifieke sector van het publiek, met inbegrip van verworven bekendheid als gevolg van reclame voor dat merk. Deze verruiming geldt echter slechts voor handelingen na de datum van toepassing van de TRIPs-overeenkomst (1 januari 1996). Zie Gerechtshof 's Gravenhage 3 april 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW065(*Wendy's*), rechtbank Noord-Nederland 14 augustus 2013, IEF 12978 (*Baidu Online Network/Baidu Europe*) en rechtbank Den Haag 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:29445 (*Screentime/SBS*).

De in artikel 17 bedoelde uitzonderingen hebben met name tot doel de derde toe te staan om ter aanduiding van zijn handelsnaam gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op voorwaarde dat dit gebruik strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (HvJ EG, arrest van 16 november 2004, *Anheuser-Busch/Budvar*, Jur. 2004, p. I-10989)¹. Het Hof van Justitie EG heeft in voornoemd arrest overwogen dat handelsnamen onder het beschermingsbereik van het TRIPs-verdrag vallen. Of voor de bescherming van handelsnamen een minimumgebruik of -bekendheid is vereist, wordt door het nationale recht van de lidstaten bepaald.

2 Bijzonder

De lidstaten zijn bevoegd (dus niet verplicht) als voorwaarde voor de registratie van een merk te stellen dat het teken (uitsluitend) visueel kan worden waargenomen (art. 15, eerste lid, laatste volzin TRIPs-verdrag). Deze bepaling van het TRIPs-verdrag laat dus de mogelijkheid open tot registratie van klank- of geurmerken. De Europese regelgeving omvatte aanvankelijk wel het vereiste dat een merk 'vatbaar dient te zijn voor grafische voorstelling'. Inmiddels is met de inwerkingtreding van de Uniemerkenverordening² (zie Considerans, overweging 9) en de implementatie van de Uniemerkenrichtlijn³ (zie Considerans, overweging 13) dit vereiste komen te vervallen. Ook de Europese wetgeving biedt nu dus ruimte voor klank- en geurmerken.

Het TRIPs-verdrag bevat geen bepalingen omtrent de bescherming van handelsnamen of van domeinnamen. Wel verwijst het verdrag naar de artikelen 1-12 van het Verdrag van Parijs; derhalve valt ook artikel 10bis van dat verdrag met de daarin voorziene bescherming tegen het stichten van verwarring door (onder meer) onverschillig welk middel ten opzichte van de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel, binnen de werkingssfeer van het TRIPs-verdrag. Het Hof van Justitie EG⁴ heeft bovendien geoordeeld dat een handelsnaam kan worden beschouwd als een teken in de zin van artikel 16 eerste lid, TRIPs-verdrag.⁵ Uit voornoemd arrest volgt eveneens dat een handelsnaam die niet is ingeschreven noch algemeen gangbaar is in de lidstaat waar het merk is ingeschreven en waar bescherming daarvan ten opzichte van de betrokken handelsnaam wordt gevorderd, kan worden beschouwd als een bestaand eerder recht in de zin van deze bepaling indien de houder van de handelsnaam beschikt over een binnen de materiële en temporele werkingssfeer van het TRIPs-verdrag vallend recht, dat is ontstaan vóór het recht op het merk waarmee dit recht wordt geacht in conflict te raken en dat hem toestaat een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk.

[NOOT]

- 1 Zie daarover dit arrest uitgebreid: R. Knaak, 'Europäische Union-EuGH-Urteil zur Auslegung des TRIPs-übereinkommens beim Konflikt von Marken mit Handelsnamen', GRUR Int. 2004, p. 1046.
2. Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (Pb. 2015, L 341, p. 21).
3. Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) (Pb. 2014, L. 336, p. 1).
- 4 Arrest van 16 november 2004, zaak C-245/02, Anheuser-Busch/Budvar, Jur. 2004 p. I-10989.
- 5 HvJEG 16 november 2004, zaak C-245/02, Anheuser-Busch/Budvar, Jur. 2004, p. I-10989.

Titel 3: Geografische aanduidingen

Artikelen 22-24

Artikel 22 - Bescherming van geografische aanduidingen

- 1 Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden onder geografische aanduidingen verstaan aanduidingen die aangeven dat waren hun oorsprong hebben op het grondgebied van een Lid, of een regio of plaats op dat grondgebied, waarbij een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van de waren wezenlijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong.
- 2 Wat geografische aanduidingen betreft, voorzien de Leden in de wettelijke middelen om belanghebbenden in staat te stellen te beletten:
 - a het gebruik van middelen in de benaming of voorstelling van waren waarmee wordt aangeduid of gesuggereerd dat de waren in kwestie hun oorsprong hebben in een ander geografisch gebied dan de werkelijke plaats van oorsprong op een wijze die het publiek misleidt ten aanzien van de geografische oorsprong van de waren;
 - b elk gebruik dat een daad van oneerlijke mededinging vormt in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs (1967).
- 3 De inschrijving van een handelsmerk dat een geografische aanduiding bevat, of uit zo'n aanduiding bestaat, voor waren die niet hun oorsprong hebben op het vermelde grondgebied, wordt door een Lid geweigerd of nietig verklaard, hetzij ambtshalve, indien zijn wetgeving zulks toelaat, hetzij op verzoek van een belanghebbende, indien het gebruik van de aanduiding in het handelsmerk voor deze waren in dat Lid zodanig is dat het publiek daardoor wordt misleid ten aanzien van de werkelijke plaats van oorsprong.
- 4 De bepalingen van het eerste, tweede en derde lid zijn van toepassing op een geografische aanduiding die, hoewel letterlijk juist wat betreft het grondgebied, de regio of de plaats waar de goederen hun oorsprong hebben, ten onrechte tegenover het publiek doet voorkomen dat de waren hun oorsprong hebben op een ander grondgebied.

Artikel 23 - Extra bescherming voor geografische aanduidingen voor wijnen en spiritualiën

- 1 Elk Lid voorziet in de wettelijke middelen om belanghebbenden in staat te stellen het gebruik te beletten van een geografische aanduiding ter benoeming van wijnen voor wijnen die niet hun oorsprong hebben in de door de geografische aanduiding in kwestie aangeduide plaats, of van een geografische aanduiding ter benoeming van spiritualiën voor spiritualiën die niet hun oorsprong hebben in de door de geografische aanduiding in kwestie aangeduide plaats, zelfs wanneer de werkelijke oorsprong van de waren is vermeld of de geografische aanduiding wordt gebruikt in vertaling of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals 'soort', 'type', 'stijl', 'imitatie' en dergelijke.
- 2 De inschrijving van een handelsmerk voor wijnen die een geografische aanduiding ter benoeming van wijnen bevat, of uit zo'n aanduiding bestaat, dan wel voor spiritualiën dat een geografische aanduiding ter benoeming van spiritualiën bevat, of uit zo'n aanduiding bestaat, wordt geweigerd of nietig verklaard, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van een Lid zulks toelaat, hetzij

op verzoek van een belanghebbende, met betrekking tot wijnen of spiritualiën die niet deze oorsprong hebben.

3 In het geval van gelijkkluidende geografische aanduidingen voor wijnen wordt aan elke aanduiding bescherming verleend, onverminderd artikel 22, vierde lid. Elk Lid stelt de praktische voorwaarden vast waaronder de gelijkkluidende aanduidingen in kwestie van elkaar zullen worden onderscheiden, met inachtneming van de noodzaak een billijke behandeling van de betrokken producenten te waarborgen en de consumenten niet te misleiden.

4 Teneinde de bescherming van geografische aanduidingen voor wijnen te vergemakkelijken, worden binnen de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom onderhandelingen aangegaan betreffende de instelling van een multilateraal stelsel van kennisgeving en registratie van geografische aanduidingen voor wijnen die in aanmerking komen voor bescherming in de Leden die deelnemen aan het stelsel.

[NOOT]

1 Niettegenstaande de eerste volzin van artikel 42 kunnen Leden met betrekking tot deze verplichtingen ook voorzien in administratieve maatregelen om deze te doen naleven.

Artikel 24 - Internationale onderhandelingen; uitzonderingen

1 De Leden komen overeen onderhandelingen aan te gaan ter uitbreiding van de bescherming van afzonderlijke geografische aanduidingen krachtens artikel 23. De bepalingen van het vierde tot en met het achtste lid hieronder mogen door een Lid niet worden ingeroepen om te weigeren onderhandelingen te voeren of bilaterale of multilaterale overeenkomsten te sluiten. In de context van zulke onderhandelingen dienen de Leden bereid te zijn de voortgezette toepassing van deze bepalingen te overwegen op afzonderlijke geografische aanduidingen waarvan het gebruik het onderwerp van deze onderhandelingen vormde.

2 De Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom toetst de toepassing van de bepalingen van deze Titel; de eerste toetsing vindt plaats binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de WTO-Overeenkomst. Aangelegenheden die van invloed zijn op het nakomen van de verplichtingen krachtens deze bepalingen, kunnen onder de aandacht van de Raad worden gebracht; op verzoek van een Lid pleegt de Raad overleg met een Lid of Leden betreffende een aangelegenheid waarvoor geen bevredigende oplossing kon worden gevonden door middel van bilateraal of plurilateraal overleg tussen de betrokken Leden. De Raad neemt de overeengekomen stappen ter vergemakkelijking van de werking en bevordering van de doelstellingen van deze Titel.

3 Bij de toepassing van deze Titel vermindert een Lid niet de bescherming van geografische aanduidingen die in dat Lid bestond onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van de WTO-Overeenkomst.

4 Geen enkele bepaling in deze Titel verlangt van een Lid dat dit het voortgezette en soortgelijke gebruik belet van een bepaalde geografische aanduiding van een ander Lid ter benoeming van wijnen of spiritualiën in verband met waren of diensten door één van zijn onderdanen of ingezetenen die deze geografische aanduiding voortdurend heeft gebruikt voor dezelfde of aanverwante waren of diensten op het grondgebied van dat Lid hetzij a) gedurende ten minste tien jaar vóór 15 april 1994, hetzij b) te goeder trouw vóór die datum.

5 Wanneer een handelsmerk te goeder trouw is aangevraagd of ingeschreven, of wanneer rechten op een handelsmerk door gebruik te goeder trouw zijn verworven:

a vóór de datum van toepassing van deze bepalingen in dat Lid zoals omschreven in Deel VI; of

b voordat de geografische aanduiding wordt beschermd in haar land van oorsprong;

mogen maatregelen aangenomen ter toepassing van deze Titel geen afbreuk doen aan de ontvankelijkheid of geldigheid van de inschrijving van een handelsmerk, of aan het recht een handelsmerk te gebruiken, op grond van het feit dat dit handelsmerk identiek is met of soortgelijk is aan een geografische aanduiding.

6 Geen enkele bepaling in deze Titel verlangt van een Lid dat dit de bepalingen hiervan toepast met betrekking tot een geografische aanduiding van een ander Lid voor waren of diensten waarvan de desbetreffende aanduiding identiek is met de in de omgangstaal gebruikelijke term als soort naam voor deze waren of diensten op het grondgebied van dat Lid. Geen enkele bepaling van deze Titel verlangt van een Lid dat dit de bepalingen hiervan toepast met betrekking tot een geografische aanduiding van een ander Lid voor voortbrengselen van de wijnstok waarvan de desbetreffende aanduiding identiek is

met de gangbare naam van een druivensoort die op het grondgebied van dat Lid voorkomt op de datum van inwerkingtreding van de WTO-Overeenkomst.

7 Een Lid kan bepalen dat een krachtens deze Titel gedaan verzoek in verband met het gebruik of de inschrijving van een handelsmerk moet worden ingediend binnen vijf jaar nadat het strijdige gebruik van de beschermde aanduiding in dat Lid algemeen bekend is geworden of na de datum van inschrijving van het handelsmerk in dat Lid, mits het handelsmerk op die datum is gepubliceerd, indien deze datum eerder valt dan de datum waarop het strijdige gebruik algemeen bekend werd in dat Lid, mits de geografische aanduiding niet te kwader trouw wordt gebruikt of ingeschreven.

8 De bepalingen van deze Titel doen op generlei wijze afbreuk aan het recht van een persoon om in het handelsverkeer zijn naam of de naam van zijn voorganger in zaken te gebruiken, behalve wanneer deze naam op zodanige wijze wordt gebruikt dat het publiek daardoor wordt misleid.

9 Krachtens deze Overeenkomst bestaat er geen verplichting tot bescherming van geografische aanduidingen die niet of niet langer zijn beschermd in hun land van oorsprong, of die in dat land in onbruik zijn geraakt.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof

1	Algemeen	4
2	Bijzonder	6

1	Algemeen
---	----------

Het TRIPs-verdrag legt op de lidstaten de verplichting in hun wetgeving bepalingen op te nemen die belanghebbende partijen in staat stellen te verhinderen dat een onjuiste indruk wordt gewekt omtrent de geografische herkomst van in het handelsverkeer aangeboden goederen of dat een geografische herkomstaanduiding anderszins wordt gebruikt op een wijze die als oneerlijke concurrentie in de zin van artikel 10bis van het Verdrag van Parijs moet worden beschouwd (artikel 22, tweede lid). De verwijzing naar artikel 10bis van het Verdrag van Parijs heeft geleid tot een verruiming van de reikwijdte van dit artikel nu artikel 10bis blijkens de oorspronkelijke redactie juist uitdrukkelijk niet van toepassing was bij misleiding omtrent de oorsprong van een product. Artikel 22, tweede lid verbiedt ook het gebruik van geografische aanduidingen voor waren van mindere kwaliteit, ook al komen ze uit het betrokken gebied. (Vroom-Cramer, 2002, p. 39.)

Het verdrag definieert het begrip geografische aanduiding als die 'aanduidingen die aangeven dat waren hun oorsprong hebben op het grondgebied van een Lid, of een regio of plaats op dat grondgebied, waarbij een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van de waren wezenlijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong' (artikel 22, eerste lid). Geografische aanduidingen zijn dus niet beperkt tot een bepaalde productgroep. Zij zijn mogelijk voor alle soorten goederen, maar niet voor diensten. Zowel 'directe' als indirecte (tekeningen, vorm van een verpakking, etc. aanduidingen vallen onder de werkingssfeer van het TRIPs-Verdrag. Aangezien het begrip 'wezenlijk' niet uitgelegd wordt, is het aan de nationale rechter om uit te maken of een kwaliteit, reputatie of ander kenmerk 'wezenlijk' is toe te schrijven aan de geografische oorsprong. (Vroom-Cramer, 2002, p. 38).

Het verdrag schrijft voor dat de inschrijving zal moeten worden geweigerd of doorgehaald van merken waarin een geografische herkomstaanduiding voorkomt indien het gebruik van dat merk misleidend kan zijn met betrekking tot de werkelijke herkomst van de waar (artikel 22, derde lid).

Het TRIPs-verdrag bevat vervolgens aanvullende bepalingen met betrekking tot de bescherming van geografische herkomstaanduidingen voor wijnen en spiritualiën. Deze bescherming dient zich met name ook uit te strekken tot het gebruik van aanduidingen als 'soort', 'type' enzovoorts (artikel 23, eerste lid). De leden zijn verplicht te beletten dat geografische aanduidingen worden gebruikt wanneer de werkelijke (andere) oorsprong wordt vermeld of uitdrukkingen zoals 'soort', 'type', 'stijl', 'imitatie' en dergelijke worden bijgevoegd. Vertalingen zijn ook niet toegestaan. Merkinschrijvingen voor wijnen en spiritualiën die een geografische herkomstaanduiding als hier bedoeld bevatten dienen te worden geweigerd of doorgehaald (artikel 23, tweede lid). Het verdrag signaleert de problemen die kunnen

ontstaan bij gelijklopende geografische herkomstaanduidingen voor wijnen (artikel 23, derde lid) en voorziet in overleg dat moet leiden tot een multilateraal registratiesysteem van herkomstaanduidingen voor wijnen (artikel 23, vierde lid). Artikel 23 biedt een hoger beschermingsniveau dan artikel 22, nu geografische aanduidingen voor wijnen en spiritualiën zelfs worden beschermd indien geen misbruik of misleidende praktijk kan worden aangetoond.

Het TRIPs-verdrag geeft in deze afdeling vervolgens een uitvoerige regeling die de Leden verplicht deel te nemen aan bilateraal of multilateraal overleg dat er op gericht zal zijn de bescherming van geografische herkomstaanduidingen te versterken of nader te bepalen (artikel 24, eerste tot en met derde lid).

De extra bescherming in artikel 23 heeft vergaande consequenties voor het gebruik van allerlei benamingen die in andere landen als soortnaam beschouwd worden. Derhalve zijn in artikel 24 een aantal uitzonderingen opgenomen (Vroom-Cramer, p. 42). Artikel 24, vierde lid, voorziet in de mogelijkheid (en niet in de verplichting) tot bescherming van elke gelijklopende benaming. Het zesde lid moet op gelijke wijze worden geïnterpreteerd. Zie HvJ EG, arrest van 12 mei 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) tegen Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, C-347/03, Jur. 2005, n.n.g. In dit arrest heeft het Hof van Justitie EG voorts geoordeeld dat de naam van een wijnstokras of een wijnstokvariëteit geen geografische aanduiding vormt in de zin van de TRIPs-overeenkomst.

Artikel 24, vijfde lid, betreft niet alleen geregistreerde of voor registratie ingediende merken, maar ook merken waarop door gebruik rechten zijn verworven vóór de datum waarop de geografische aanduiding wordt beschermd in haar land van oorsprong (Zie Verordening (EG) Nr. 692/2003 van 8 april 2003, Pb EG 2003, L 99/1). Aan deze bepalingen zijn ten slotte toegevoegd enige gevallen waarbij een uitzondering mag worden gemaakt op de eerder voorgeschreven bescherming van de hier bedoelde aanduidingen. Zie hierover ook Document on Geographical Indications: Historical background, nature of rights, existing systems for protection and obtaining protection in other countries, World Intellectual Property Organization Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 8th session 27-31 mei 2002, p. 14.

Tijdens de Doha-onderhandelingen in 2001 hebben veel leden (waaronder de EU) zich voorstander getoond van een multilateraal registratiesysteem om de effectieve bescherming van geografische aanduidingen te vergemakkelijken door middel van een 'one-stop'-inschrijving¹. Deze leden hebben zich bovendien uitgesproken vóór een uitbreiding van het regime van artikel 23 naar de andere producten zoals voedsel en handwerk. De EU stelt voor dat een lijst van waren wordt opgemaakt met de geografische aanduidingen die generiek zijn geworden. Zie onder meer Europese Unie, GRUR Int. 2002, p. 546.

[NOOT]

1 Over de verschillende voorstellen ('EU-proposal' en 'joint paper') wordt nog onderhandeld. Zie www.wto.org, geographical indications.).

2 Bijzonder

Er is alleen communautaire regelgeving met betrekking tot de bescherming van geografische benamingen (Verordening nr. 1151/2012 van 21 november 2012 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen¹ en Verordening 110/2008 van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad.²) Ingevolge Verordening 1151/2012 wordt een Beschermd Oorsprongsbenaming (BOB) verleend aan producten die afkomstig zijn uit een bepaalde plaats, een bepaalde streek of, in uitzonderlijke gevallen, een bepaald land en waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend zijn toe te schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen door natuur en mens bepaalde factoren en waarvan alle productiestadia in het afgebakende geografische gebied plaatsvinden.. Een Beschermd Geografische Aanduiding (BGA) wordt uitsluitend verleend indien een bepaalde kwaliteit, de faam of een ander kenmerk hoofdzakelijk toe te schrijven is aan de geografische oorsprong en ten minste een van de productiestadia plaatsvindt in het afgebakende geografische gebied. Verordening 1151/2012 biedt een

grotere mate aan bescherming aan BOB's en BGA's dan op grond van het TRIPs-verdrag noodzakelijk is.³ De Uitvoeringsverordening nr. 668/2014 van 13 juni 2014 bevat de uitvoeringsbepalingen voor Verordening nr. 1151/2012.⁴

Daarnaast bevat Verordening 1308/2013 van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten in afdeling 2 aanvullende regels voor BOB's en BGA's voor bepaalde wijnen.⁵

In Nederland gelden onder meer de boeren-Leidse kaas met sleutels, de Kanter, Noord-Hollandse Goudse kaas en Noord-Hollandse Edammer kaas, de Opperdoezer Ronde en de Westlandse druif als beschermde streekproducten. E

In zijn arrest van 12 mei 2005, zaak C-347/03, Tocai, Jur. 2005, p. I-3785, overwoog het Hof van Justitie EG dat de artikelen 22-24 van het TRIPs-verdrag aldus moeten worden uitgelegd dat de bepalingen ervan, met betrekking tot een geval van gelijkkluidendheid tussen een geografische aanduiding van een derde land en een benaming waarin de naam van een wijnstokvariëteit wordt overgenomen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van bepaalde wijnen uit de Europese Unie die daaruit zijn verkregen, niet verlangen deze benaming in de toekomst verder kan worden gebruikt, ondanks de dubbele omstandigheid dat zij in het verleden door de betrokken producenten is gebruikt, hetzij te goeder trouw, hetzij gedurende minstens tien jaar vóór 15 april 1994, en duidelijk het land, het gebied of de zone aangeeft waaruit de beschermde wijn afkomstig is, om de consument niet te misleiden. Dit brengt met zich mee dat wijnboeren uit Friuli-Venezia Giulia zich niet meer mogen bedienen van de beschrijvende aanduiding Tocai voor hun wijnen, omdat Tocai een geografische benaming is die alleen mag worden gebruikt voor wijnen uit de desbetreffende streek in Hongarije.

[NOOT]

1 Pb. 2012, L, 343, p. 1. Deze verordening is in de plaats getreden van Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen en Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van van landbouwproducten en levensmiddelen.

2 Pb. 2008, L 39, p.16.

3. Gielen e.a., nr. 739 b.

4. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (Pb 2014, L, 179, p. 36).

5. Pb. 2012, L, 347, p. 671. Verordening 1151/2012 heeft tot intrekking geleid van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad.

De Nederlandse wetgeving bevat geen regels die zijn gericht op de bescherming van geografische herkomstaanduidingen als zodanig [J1]. Bescherming van een dergelijke aanduiding kan evenwel worden verkregen door een depot als collectief merk overeenkomstig Hoofdstuk 8 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom. De wetgeving kent wel bepalingen die een belanghebbende de mogelijkheid bieden zich te verzetten tegen het gebruik van een geografische herkomstaanduiding die als misleidend moet worden beschouwd. Artikel 4 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom belet het verkrijgen van een recht op een merk waarvan het gebruik tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden; een voorbeeld van dergelijke misleiding kan zijn het gebruik als merk (of in een merk) van een onjuiste geografische herkomstaanduiding. Onder omstandigheden kan verder het gebruik van misleidende geografische herkomstaanduidingen worden aangemerkt als onrechtmatig, zodat tegen dat gebruik kan worden opgetreden overeenkomstig artikel 6:162 BW.

Met betrekking tot het gebruik van misleidende geografische herkomstaanduidingen met betrekking tot wijnen is met het Protocol van 7 augustus 1996 aan artikel 4 BMW toegevoegd (thans vervangen door 2.4 sub 9 Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom), een nieuw zevende lid, zodat op dit punt aan de voorschriften van het TRIPs-verdrag (art. 23, lid 2) is voldaan.

Titel 4: Tekeningen en modellen van nijverheid

Artikelen 25-26

Artikel 25 - Vereisten voor bescherming

1 De Leden voorzien in de bescherming van onafhankelijk vervaardigde tekeningen en modellen van nijverheid die nieuw of oorspronkelijk zijn. De Leden kunnen bepalen dat tekeningen of modellen niet nieuw of oorspronkelijk zijn, indien deze niet aanmerkelijk verschillen van bekende tekeningen en modellen of combinaties van bekende kenmerken van tekeningen en modellen. De Leden kunnen bepalen dat deze bescherming zich niet uitstrekt tot tekeningen en modellen waarvoor hoofdzakelijk technische of functionele eisen bepalend zijn.

2 Elk Lid ziet erop toe dat de vereisten voor het verkrijgen van bescherming voor tekeningen en modellen op het gebied van textiel, met name met betrekking tot kosten, onderzoek of openbaarmaking, niet op onredelijke wijze de mogelijkheid om zodanige bescherming te vragen en te verkrijgen belemmeren. Het staat de Leden vrij aan deze verplichting te voldoen door middel van de wetgeving inzake tekeningen en modellen van nijverheid of de wetgeving inzake auteursrechten.

Artikel 26 - Bescherming

1 De eigenaar van een beschermd tekening of een beschermd model van nijverheid heeft het recht derden die daartoe niet zijn toestemming hebben te beletten artikelen te vervaardigen, verkopen of in te voeren die hetzelfde uiterlijk vertonen of waarin een tekening of model is belichaamd dat een kopie of in feite een kopie is van de beschermd tekening of het beschermd model, wanneer deze handelingen voor handelsdoeleinden worden verricht.

2 De Leden kunnen voorzien in beperkte uitzonderingen op de bescherming van tekeningen en modellen van nijverheid, mits deze uitzonderingen niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de normale exploitatie van beschermd tekeningen en modellen van nijverheid en niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de eigenaar van de beschermd tekening of het beschermd model schaden, rekening houdend met de legitieme belangen van derden.

3 De duur der bescherming belooft ten minste tien jaar.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof

1 Algemeen 2

2 Bijzonder 2

1 Algemeen

Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom inzake Tekeningen en Modellen voldoet aan de vereisten van het TRIPs-verdrag. Zoals het TRIPs-Verdrag verlangt, kan bescherming worden verkregen voor nieuwe en/of oorspronkelijke siermodellen. Het in het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom gehanteerde nieuweheidsbeginsel (artikel 3.1) voldoet aan de in het verdrag gestelde criteria. Evenzo voor wat betreft de rechten die het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (artikelen 3.16-3.17) toekent aan de houder van een onder die wet verkregen uitsluitend recht en de minimumduur van een dergelijk recht.

2 Bijzonder

Het TRIPs-verdrag legt de verplichting op tot bescherming van 'industrial designs', zonder dat begrip nader te definiëren; het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom beschermt volgens artikel 3.1 een tekening of model voor zover de tekening of het model 'nieuw is en een eigen karakter heeft' en sluit in artikel 3.2 van onder meer van bescherming uit 'de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald'.

In het arrest Assco/Layher (HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84) heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of de bescherming van een model van nijverheid, die naar Nederlands recht kan worden

ontleend aan de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen algemene bepalingen omtrent de onrechtmatige daad kan worden aangemerkt als 'intellectuele eigendom' in de zin van het TRIPs-verdrag, en meer in het bijzonder als een 'recht uit hoofde van de intellectuele eigendom' als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van het verdrag. In zijn arrest van 14 december 2000, NJ 2001, 403 (Dior/Tuk en Layher/Assco, gevoegde zaken C-300/98 en C- 392/98, Jur. 2000, I-11307.) besliste het Hof van Justitie EG dat artikel 50 van het TRIPs-verdrag het aan de overeenkomstsluitende partijen overlaat, in het kader van hun eigen rechtsstelsel te regelen of het recht om op grond van de algemene nationaalrechtelijke bepalingen inzake onrechtmatige daad, in het bijzonder inzake ongeoorloofde mededinging, in rechte op te treden ter bescherming van een model van nijverheid tegen nabootsing, als recht uit hoofde van de intellectuele eigendom in de zin van artikel 50, eerste lid, van het TRIPs-verdrag moet worden aangemerkt.

De tweede volzin van artikel 25, eerste lid, van het TRIPs-verdrag bepaalt dat de Leden als voorwaarde kunnen stellen dat er geen sprake is van nieuwheid of oorspronkelijkheid, indien de tekeningen of modellen niet aanmerkelijk verschillen van onder andere combinaties van bekende kenmerken van tekeningen en modellen. Artikel 6 van de Gemeenschapsmodellenverordening¹ gaat echter er vanuit dat, bij de bepaling van het eigen karakter van een model, alleen rekening wordt gehouden met de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt in vergelijking met de algemene indruk die wordt gewekt door een of meer individueel beschouwde modellen. De algemeen gewekte indruk door combinaties van tekeningen of modellen wordt dus niet in aanmerking genomen bij beantwoording van de vraag of een model eigen karakter heeft. In de zaak Karen Millen/Dunnes (HvJ EU 19 juni 2014, zaak C-345/13, Karen Millen/Dunnes, ECLI:EU:C:2014:2013) is bepaald dat de uitleg van artikel 6 Gemeenschapsmodellenverordening niet in strijd is met artikel 25 TRIPs-verdrag aangezien de tweede volzin van artikel 25 eerste lid TRIPs-verdrag slechts een mogelijkheid geeft om combinaties van eerdere modellen ook tot het vormgevingserfgoed toe te rekenen. De Leden zijn niet verplicht om te bepalen dat de nieuwheid en oorspronkelijkheid van een model beoordeeld dient te worden op basis van combinaties. Het Karen Millen-arrest heeft de tot dan heersende leer van de Hoge Raad in de zaak Apple/Samsung (HR 31 MEI 2013, Apple/Samsung, NJ 2014/193 m.nt. J.H Spoor) achterhaald, in die zin dat het vormgevingserfgoed dus niet kan worden geconstrueerd door elementen van meerdere anticiperende modellen te combineren.²

Opmerking verdient dat het TRIPs-verdrag uitdrukkelijk verlangt dat slechts beperkte kosten verbonden zullen zijn aan het verkrijgen van een uitsluitend recht voor 'textile designs' (artikel 25, tweede lid). Waar het verdrag de mogelijkheid openlaat de bescherming van deze ontwerpen ook op de basis van auteursrecht te effectueren voldoet ook in zoverre de Nederlandse/Benelux-wetgeving aan de vereisten van het verdrag.

[NOOT]

1. Verordening nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Pb 2002, L 3, p. 1).
2. Gielen e.a., 196.

Titel 5: Octrooien

Artikelen 27-34

Artikel 27 - Octrooieerbare onderwerpen

1 Onverminderd het bepaalde in het tweede en het derde lid, kan octrooi worden verleend voor uitvindingen, producten dan wel werkwijzen, op alle gebieden van de technologie, mits zij nieuw zijn, op uitvinderwerkzaamheid berusten en industrieel kunnen worden toegepast¹. Onverminderd artikel 65, vierde lid, artikel 70, achtste lid, en het derde lid van dit artikel kan octrooi worden verleend en kunnen octrooirechten worden genoten zonder onderscheid op grond van de plaats van uitvinding, het gebied van de technologie en op grond van het feit dat producten worden ingevoerd of in eigen land worden vervaardigd.

2 De Leden kunnen van octrooieerbaarheid uitsluiten uitvindingen waarvan het beletten van de commerciële toepassing op hun grondgebied noodzakelijk is ter bescherming van de openbare orde of de goede zeden, met inbegrip van de bescherming van het leven of de gezondheid van mensen, dieren of

planten of ter vermindering van ernstige schade voor het milieu, mits deze uitsluiting niet slechts plaatsvindt omdat de exploitatie door de nationale wetgeving is verboden.

3 De Leden kunnen ook van octrooierbaarheid uitsluiten:

a diagnostische, therapeutische en chirurgische methoden voor de behandeling van mensen of dieren;

b andere planten en dieren dan micro-organismen en andere werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren niet zijnde biologische en microbiologische werkwijzen De Leden voorzien evenwel in de bescherming van plantenrassen door octrooien dan wel door een doeltreffend afzonderlijk stelsel, of een combinatie daarvan. De bepalingen van deze letter worden vier jaar na de inwerkingtreding van de WTO-Overeenkomst opnieuw gezien.

Artikel 28 - Verleende rechten

1 Een octrooi verleent aan de houder de volgende uitsluitende rechten:

a wanneer het onderwerp van een octrooi een product is, derden die daartoe niet zijn toestemming hebben te beletten: dat product te vervaardigen, te gebruiken, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren

b wanneer het onderwerp van een octrooi een werkwijze is, derden die daartoe niet zijn toestemming hebben te beletten deze werkwijze te gebruiken en ten minste het rechtstreeks door middel van deze werkwijze verkregen product te gebruiken, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren.

2 Houders van octrooien hebben ook het recht het octrooi over te dragen, of te doen overgaan door opvolging, en licentieovereenkomsten te sluiten.

[NOOT]

1 Voor de toepassing van dit artikel kunnen de uitdrukkingen 'uitvinderwerkzaamheid' en 'industriëel kunnen worden toegepast' door een Lid geacht worden synoniem te zijn met de uitdrukkingen 'niet voor de hand liggend' respectievelijk 'nuttig'.

Artikel 29 - Aan octrooiaanvragen gestelde voorwaarden

1 De Leden vereisen dat een aanvrager van een octrooi de uitvinding openbaar maakt op een wijze die voldoende duidelijk en volledig is om de uitvinding te kunnen toepassen door een ter zake bekwaam persoon en kunnen vereisen dat de aanvrager de beste wijze van toepassing van de uitvinding aangeeft die de uitvinder bekend is op de datum van indiening van de aanvraag of, wanneer een beroep op het recht van voorrang wordt gedaan, op de datum van voorrang van de aanvraag.

2 De Leden kunnen van een aanvrager van een octrooi verlangen dat deze informatie verstrekt betreffende zijn overeenkomstige aanvragen en verleningen van octrooi in het buitenland

Artikel 30 - Uitzonderingen op verleende rechten

De Leden kunnen voorzien in beperkte uitzonderingen op de door een octrooi verleende uitsluitende rechten, mits deze uitzonderingen niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de normale exploitatie van het octrooi en niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de houder van het octrooi schaden, rekening houdend met de legitieme belangen van derden.

Artikel 31 - Ander gebruik zonder toestemming van de houder van het recht

Wanneer de wetgeving van een Lid ander gebruik van het onderwerp van een octrooi toestaat zonder toestemming van de houder van het recht, met inbegrip van gebruik door de overheid of daartoe door de overheid.

1 Dit recht is, evenals alle andere krachtens deze Overeenkomst verleende rechten met betrekking tot het gebruik, de verkoop, de invoer of andere distributie van goederen, onderworpen aan de bepalingen van artikel 6.

2 Onder 'ander gebruik' wordt verstaan ander gebruik dan dat wat is toegestaan krachtens artikel 30 gemachtigde derden, dienen de volgende bepalingen te worden geëerbiedigd:

a de toestemming tot dit gebruik wordt van geval tot geval gezien;

b dit gebruik mag slechts worden toegestaan indien de voorgestelde gebruiker voorafgaande aan dit gebruik pogingen heeft gedaan om van de houder van het recht toestemming te verkrijgen op redelijke commerciële voorwaarden en deze pogingen niet binnen een redelijke termijn zijn geslaagd.

Een Lid kan van deze vereiste ontheffing verlenen in het geval van een nationale noodtoestand of andere omstandigheden van bijzonder dringende aard of in geval van niet-commercieel gebruik door de overheid. In situaties van een nationale noodtoestand of andere omstandigheden van bijzonder dringende aard dient de houder van het recht niettemin zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is daarvan in kennis te worden gesteld. Wanneer, in het geval van niet-commercieel gebruik door de overheid, de overheid of de contractant, zonder een octrooionderzoek te verrichten, weet of aantoonbare redenen heeft om te weten dat een geldig octrooi wordt of zal worden gebruikt door of namens de overheid, dient de houder van het recht onverwijld daarvan in kennis te worden gesteld;

c de reikwijdte en duur van dit gebruik zijn beperkt tot het doel waarvoor het werd toegestaan en het gebruik is in het geval van halfgeleidertechnologie alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik door de overheid of voor het tegengaan van een gedraging waarvan na een gerechtelijke of administratieve procedure is vastgesteld dat deze concurrentiebeperkend is;

d dit gebruik is niet-uitsluitend;

e dit gebruik is niet overdraagbaar, behalve tezamen met dat deel van de onderneming of de goodwill die het gebruik geniet;

f dit gebruik wordt voornamelijk toegestaan voor de voorziening van de binnenlandse markt van het Lid dat het gebruik toestaat;

g toestemming tot dit gebruik kan, met toereikende bescherming van de legitieme belangen van de personen aan wie toestemming is verleend, worden beëindigd indien en wanneer de omstandigheden die tot de toestemming hebben geleid zich niet langer voordoen en zich vermoedelijk niet opnieuw zullen voordoen. De bevoegde autoriteit heeft de bevoegdheid om, op met redenen omkleed verzoek, het voortduren van deze omstandigheden te bezien;

h de houder van het recht wordt een, gezien de omstandigheden van het geval, toereikende vergoeding betaald, met inachtneming van de economische waarde van de machtiging;

i de rechtsgeldigheid van een beslissing betreffende de toestemming tot dit gebruik is onderworpen aan toetsing door de rechter of andere onafhankelijke toetsing door een afzonderlijk hoger gezag in dat Lid;

j een beslissing betreffende de met betrekking tot dit gebruik verstrekte vergoeding is onderworpen aan toetsing door de rechter of andere onafhankelijke toetsing door een afzonderlijk hoger gezag in dat Lid;

k de Leden zijn niet verplicht de voorwaarden in de letters b en f toe te passen wanneer dit gebruik is toegestaan om een gedraging tegen te gaan waarvan na een gerechtelijke of administratieve procedure is vastgesteld dat deze concurrentiebeperkend is. Met de noodzaak om concurrentiebeperkende gedragingen te corrigeren kan rekening worden gehouden bij de vaststelling van het bedrag van de vergoeding in zulke gevallen. De bevoegde autoriteiten hebben de bevoegdheid de beëindiging van de toestemming te weigeren indien en wanneer de omstandigheden die tot de toestemming hebben geleid zich vermoedelijk weer zullen voordoen; l wanneer tot dit gebruik toestemming is verleend om het gebruik van een octrooi ('het tweede octrooi') mogelijk te maken dat niet kan worden gebruikt zonder inbreuk te maken op een ander octrooi ('het eerste octrooi'), zijn de onderstaande bijkomende voorwaarden van toepassing:

i de in het tweede octrooi beschreven uitvinding betreft een belangrijke technische vooruitgang van aanmerkelijke economische betekenis vergeleken met de in het eerste octrooi beschreven uitvinding;

ii de houder van het eerste octrooi is gerechtigd tot wederkerige verlening van een licentie op redelijke voorwaarden om de in het tweede octrooi beschreven uitvinding te gebruiken; en

iii het met betrekking tot het eerste octrooi toegestane gebruik is niet overdraagbaar, behalve tezamen met de overdracht van het tweede octrooi.

Artikel 32 - Intrekking/Vervallenverklaring

Voor beslissingen tot intrekking of vervallenverklaring van een octrooi dient een mogelijkheid voor toetsing door de rechter te bestaan.

Artikel 33 - Duur der bescherming

De duur der bescherming eindigt niet voor het verstrijken van een tijdvak van twintig jaar te rekenen van de datum van indiening¹.

[NOOT]

1 Er bestaat overeenstemming over het feit dat de Leden die geen stelsel van eigen verlening bezitten, kunnen bepalen dat de beschermingsduur wordt berekend vanaf de datum van indiening in het stelsel van eigen verlening.

Artikel 34 - Octrooien voor werkwijzen: Bewijslast

1 Ten behoeve van een civiele procedure met betrekking tot de inbreuk op de rechten van de houder bedoeld in artikel 28, eerste lid, letter b, hebben de rechterlijke autoriteiten, indien het onderwerp van een octrooi een werkwijze voor de verkrijging van een product is, de bevoegdheid de verweerder te gelasten aan te tonen dat de werkwijze om een identiek product te verkrijgen, verschilt van de geoctrooieerde werkwijze. De Leden dienen derhalve in ten minste één van de onderstaande omstandigheden te bepalen dat een identiek product, wanneer het is verkregen zonder de toestemming van de houder van het octrooi, bij gebreke van bewijs van het tegendeel, wordt geacht te zijn verkregen door middel van de geoctrooieerde werkwijze:

a indien het door middel van de geoctrooieerde werkwijze verkregen product nieuw is;

b indien het in hoge mate waarschijnlijk is dat het identieke product werd verkregen door middel van de werkwijze en de houder van het octrooi niet in staat is geweest door redelijke inspanningen de feitelijk gebruikte werkwijze vast te stellen.

2 Het staat een Lid vrij te bepalen dat de in het eerste lid genoemde bewijslast alleen op de vermeende inbreukmaker rust indien is voldaan aan de in letter a bedoelde voorwaarde of alleen indien is voldaan aan de in letter b bedoelde voorwaarde.

3 Bij het aanvoeren van bewijs van het tegendeel dient rekening te worden gehouden met de legitieme belangen van de verweerder bij de bescherming van zijn fabrieks- en handelsgeheimen.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof

1	Algemeen	5
2	Bijzonder	7

1 Algemeen

In artikel 2 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) is bepaald dat een octrooi kan worden verkregen voor uitvindingen die ofwel een stoffelijk product ofwel een werkwijze betreffen. Voorwaarde voor octrooiverlening (artikel 27, eerste lid) is dat het resultaat van de uitvinding nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en kan worden toegepast op het gebied van de nijverheid.

Anders dan het TRIPs-verdrag houdt artikel 2, tweede lid, ROW 1995 een beperking in van het begrip uitvinding door te bepalen dat onder meer business methods en computerprogramma's als zodanig daar niet onder vallen

Het TRIPs-verdrag kent een drietal uitzonderingen op het vereiste van octrooiverlening voor uitvindingen die voldoen aan de eisen van artikel 27, eerste lid, TRIPs-verdrag.

In de eerste plaats verleent het verdrag de bevoegdheid te bepalen dat geen octrooi zal worden verleend voor uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie in strijd zou zijn met de openbare orde of de goede zeden (artikel 27, tweede lid). Deze bepaling komt overeen met artikel 3 sub a ROW 1995. Vervolgens mogen van octrooiverlening worden uitgesloten diagnostische, therapeutische en geneeskundige werkwijzen voor de behandeling van mensen of dieren (artikel 27, derde lid, sub a), alsmede planten en dieren, met uitzondering van micro-organismen, en wezenlijk biologische werkwijzen voor het voortbrengen van planten of dieren. Deze laatste uitzondering is afhankelijk van het bestaan van een sui generis-bescherming voor de bescherming van plantenrassen. De uitzonderingen komen overeen met die van artikel 3 ROW 1995. Verordening (EG) 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht¹ voldoet aan het vereiste van een sui generis-bescherming voor plantenrassen.

[NOOT]

1 Pb EG 1994, L 227, p. 1-30.

De bevoegdheden die volgens het TRIPs-verdrag aan de houder van een octrooi moeten toevallen en de volgens het verdrag toegestane uitzonderingen op die bevoegdheden (artikelen 28, 29, 30 en 31) stemmen grotendeels overeen met de desbetreffende bepalingen in de ROW 1995.

Artikel 28, eerste lid, TRIPs-verdrag bevat een lijst van de rechten die in de meeste ontwikkelde landen aan octrooihouders worden toegekend. In artikel 53, eerste lid, ROW 1995 is eveneens voorzien in deze rechten. Het tweede lid van het TRIPs-verdrag, dat ziet op overdracht, overgang door opvolging en licentieovereenkomsten, komt overeen met de ROW 1995, met dien verstande dat in deze wet ook nog in andere rechten is voorzien (artikel 56 lid 2 en artikel 60 ROW 1995). Bij artikel 28, eerste lid, sub a, plaatst het verdrag een noot, die verwijst naar de eerdere bepaling van het verdrag inzake de uitputting van intellectuele eigendomsrechten (artikel 6). Gezien de negatieve inhoud van dat verdragsartikel is de betekenis van deze noot niet duidelijk; aangenomen wordt wel dat de tekst stamt uit een eerdere versie van het verdrag die ten onrechte in de definitieve tekst van het TRIPs-verdrag is achtergebleven.

De regels voor openbaarmaking uit artikel 29 van TRIPs-verdrag komen overeen met de regels van artikel 25, eerste lid, ROW 1995. Dat laatste artikel bevat in het tweede lid nog de verplichting culturen van micro-organismen te deponeren, ingeval uitvindingen betreffende een microbiologische werkwijze verkregen voortbrengsel het gebruik omvat van een micro-organisme dat niet openbaar toegankelijk is.

Ingevolge de Nederlandse wetgeving bezit een volgens die bepalingen verleend octrooi de door het verdrag (artikel 33) vereiste geldigheidsduur van twintig jaar te rekenen vanaf de dag van indiening van de aanvraag. Daarnaast bestond in Nederland nog de mogelijkheid een registratieoctrooi voor de duur van zes jaar te verkrijgen. Deze mogelijkheid is echter op 5 juni 2008 - met inwerkingtreding van wijzigingswet Rijsoctrooiwet naar aanleiding van de Rijsoctrooiwet 1995 in 2006 - komen te vervallen.

2 Bijzonder

Het Hof van Justitie EG heeft in de zaak Merck (HvJ EG 11 september 2005, zaak C-431/05, Merck, Jur. 2007, p. I-7001) geoordeeld dat het de lidstaten van de Europese Unie vrijstaat het TRIPs-verdrag in het octrooirecht direct toe te passen, omdat de Europese Unie haar regelgevende bevoegdheid op het gebied van het octrooirecht nog niet - althans niet voldoende - heeft uitgeoefend om te kunnen stellen dat dit gebied thans onder het Unierecht valt. Ter aanvulling op en als nadere nuancering van Merck is in de zaak Monsanto/Cefetra en Alfred (HvJ EU 6 juli 2010, zaak C-428/08, Monsanto/Cefetra en Alfred, ECLI:EU:C:2010:402), overwogen dat bij regelgeving van de Europese Unie omtrent octrooien een zo veel mogelijk met het TRIPs-verdrag overeenstemmende uitleg geboden is. Toch zijn de artikelen 27 en 30 TRIPs-verdrag niet van invloed op artikel 9 van de Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (de Biotechnologierichtlijn).² Artikel 9 van de Biotechnologierichtlijn regelt namelijk de beschermingsomvang van een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of zulke informatie bevat en de artikelen van TRIPs-verdrag hebben (slechts) betrekking op de octrooieerbaarheid en de uitzonderingen op de door het octrooi verleende rechten.

Ervan uitgaande dat het begrip „uitzonderingen op verleende rechten” kan worden geacht niet alleen de uitsluitingen van rechten te omvatten, maar ook de beperkingen daarvan, moet worden vastgesteld dat de uitlegging van artikel 9 van de Biotechnologierichtlijn volgens welke de bescherming die het verleent zich enkel uitstrekt tot situaties waarin het geoctrooieerde product zijn functie uitoefent, niet op onredelijke wijze strijdig is met de normale exploitatie van het octrooi en „niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de houder van het octrooi schaadt, rekening houdend met de legitieme belangen van derden”, in de zin van artikel 30 van de TRIPs-overeenkomst (r.o.. 70 t/m 77).

Een bijzonder arrest met betrekking tot octrooieerbaarheid op grond van artikel 27 TRIPs-verdrag betreft Daiichi Sankyo en Sanofi Aventis/DEMO (HvJ EU 18 JULI 2013, zaak C-414/11, Daiichi Sankyo en Sanofi Aventis/DEMO, ECLI:EU:C:2013:520). In dit arrest heeft het Hof van Justitie onder

andere geoordeeld dat de uitvinding van een farmaceutisch product, zoals de werkzame chemische verbinding van een geneesmiddel onder de reikwijdte van artikel 27 TRIPs-verdrag valt en dus voorwerp van een octrooiregistratie kan zijn (voorzover ook is voldaan aan leden 2 en 3 van artikel 27 TRIPs-verdrag). Hierbij heeft het Hof van Justitie wel benadrukt dat indien, voor inwerkingtreding van het TRIPs-verdrag, een octrooiaanvraag is ingediend voor zowel de wijze van vervaardiging van het farmaceutisch product als het product als zodanig, en het octrooi enkel is verleend voor de vervaardigingswijze, artikel 27 jo. 70 TRIPs-overeenkomst niet meebrengt dat met inwerkingtreding van de TRIPs-overeenkomst de uitvinding van het farmaceutisch product als zodanig wordt beschermd door het octrooi.

Hiervoor is reeds opgemerkt dat artikel 2 ROW 1995 niet volledig voldoet aan het TRIPs-verdrag, omdat in de lid 2 business methods en computer-programma's worden uitgezonderd van het begrip uitvinding. Dit doet de vraag rijzen of artikel 27, eerste lid, TRIPs-verdrag voldoende duidelijk en nauwkeurig is om directe werking te hebben (zodra de Europese Unie in de toekomst regelgevend zal zijn opgetreden op het gebied van het octrooirecht, zal ingevolge het arrest Dior/Tuk en Layher/Assco - die bij het commentaar op artikel 50 van het verdrag worden besproken - geen sprake zijn van directe werking. Hendriks stelt zich in haar artikel 'De werking van het TRIPs-Verdrag en de gevolgen voor het Nederlandse octrooirecht', IER 2003, p. 146-153 (148), op het standpunt dat het begrip 'uitvinding' voor meerderlei uitleg vatbaar is en niet aan de eis voor directe werking voldoet. Het tweede en derde lid van artikel 27 TRIPs-verdrag bevatten de facultatieve uitzonderingen op het algemene beginsel van octrooibaarheid als neergelegd in het eerste lid.³

Artikel 29, tweede lid, voorziet in de mogelijkheid van een octrooiaanvrager te verlangen dat hij zijn overeenkomstige aanvragen en verleningen van octrooi in het buitenland verstrekt. Dit facultatieve voorschrift is in het leven geroepen om het onderzoek van octrooiaanvragen te vergemakkelijken en informatie op te leveren in nietigheidsprocedures. De stelling dat het niet ondenkbaar is dat de Nederlandse rechter directe werking zal toekennen aan artikel 29, tweede lid¹ lijkt op gespannen voet te staan met het feit dat het een facultatief voorschrift betreft.

[NOOT]

1 Zie noten bij het arrest Merck in SEW 2007, 181; JGR 2008, 11 en IER 2008, 5.

2. Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van biotechnologische uitvindingen (Pb. 1998, L. 213, p. 13).

3 Zie N.A.H. Hendriks 'De werking van het TRIPs-Verdrag en de gevolgen voor het Nederlandse octrooirecht', IER 2003, 148, p. 150.

Het TRIPs-verdrag geeft de Leden de bevoegdheid (artikel 30) in hun wetgeving beperkingen op te nemen van de uitsluitende rechten die aan een octrooi zijn verbonden. Deze beperkingen mogen echter de normale exploitatie van het octrooi niet belemmeren en de rechtmatige belangen van de octrooihouder, de rechtmatige belangen van derden mede in aanmerking genomen, niet onredelijk benadelen. Hierbij kan worden gedacht aan de uitzonderingen als vervat in artikel 53, derde lid, ROW 1995 of de specifieke uitzonderingen met betrekking tot het gebruik van schepen en vliegtuigen (artikel 54 ROW 1995).

Dat artikel 30 een algemene en flexibele grondslag voor maatregelen bevat, blijkt onder meer uit Canada-Patent Protection for Pharmaceutical Products, WT/DS114R, 4.12. Zie over deze flexibiliteit uitgebreid Rott, GRUR Int. 2003, p. 103-118. Dat ook belangrijke waarde toekomt aan de visie van het ontwikkelingsland zelf, blijkt onder meer uit Brazil-Export Financing Programme for Aircraft, WT/DS46/R, 7.09: 'We consider that it is the developing country Member itself which is best positioned to identify its development needs and to assess whether its export subsidies are consistent with these needs'.

Als uitzondering op de uitsluitende rechten van de houder van een octrooi beschouwt het TRIPs-verdrag tevens (artikel 31) de toepassing van de geoctrooierde materie zonder toestemming van de octrooihouder, daaronder begrepen de van overheidswege verleende dwanglicentie. Met name de regering van de VS heeft extensief gebruik gemaakt van dwanglicenties voor gebruik door de overheid. (Vergelijk Correa, Journal of World Intellectual Property 2001, p. 491.). Hoewel artikel 31 van het TRIPs-verdrag een aantal gevallen noemt, waarin een dwanglicentie kan worden verleend, betreft dit

geen limitatieve opsomming. Alleen voor semi-conductor technologie geldt dat een dwanglicentie uitsluitend mag worden verleend in geval van niet-commercieel gebruik door de overheid en als mededingingsrechtelijke remedie (sub c).²

[NOOT]

2 Correa, Pro-competitive measures under TRIPS, Journal of World Intellectual Property, 2001, p. 490.

De bepalingen van de artikelen 57, 58, 58a en 59 ROW 1995 zijn in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het verdrag. Opmerking verdient daarbij dat het TRIPs-verdrag onderscheid maakt tussen dwanglicenties in het algemeen (artikel 31, aanhef, en sub a tot en met k) en dwanglicenties op grond van afhankelijkheid, waarbij aanvullende voorschriften van toepassing zijn (artikel 31, sub 1). In artikel 57 ROW 1995 wordt hetzelfde onderscheid gemaakt. Artikel 58a, tweede lid, ROW 1995 betreffende de overdracht van een dwanglicentie stelt als (enige) voorwaarde voor de overdracht van een dwanglicentie de gelijktijdige overdracht van het gedeelte van de onderneming of de goodwill van dat gedeelte van de onderneming waarin de licentie wordt uitgeoefend. Het TRIPs-verdrag stelt echter als voorwaarde voor de overdracht van een dwanglicentie verleend op grond van afhankelijkheid (artikel 31, sub 1, onder iii) de gelijktijdige overdracht van het afhankelijke octrooi.

Aan de verplichte mogelijkheid van rechterlijke toetsing voor beslissingen tot intrekking of vervallenverklaring van een octrooi (artikel 32), is in Nederland voldaan. Deze beslissingen kunnen aan de Haagse rechtbank worden voorgelegd, waarna hoger beroep openstaat bij het Haagse Hof en de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad. Met betrekking tot de intrekking van een Europees octrooi kan bovendien een oppositieprocedure bij het Europees Octrooibureau worden gevolgd.

~~Van Engelen heeft zich in het verleden op het standpunt gesteld dat het Nederlandse registratieoctrooi met een beschermingsduur van 6 jaar (artikel 33 ROW 1995 oud) niet voldoet aan de eis van artikel 33 van het TRIPs-verdrag (Van Engelen, IER 2002, p. 59-64.), en dat de beschermingsduur minimaal 20 jaar zou dienen te bedragen. Door de meeste andere schrijvers (Speyart, IER 2002, p. 125-127; Hendriks, IER 2003, p. 151.) wordt er echter vanuit gegaan dat voldoende is dat in Nederland de mogelijkheid bestaat een 20-jarig octrooi te verkrijgen (artikel 36 ROW 1995). Het beginsel van minimumharmonisatie brengt volgens deze schrijvers met zich mee dat landen de vrijheid hebben een ander soort octrooi in het leven te roepen naast het 20-jarige octrooi. Deze discussie is inmiddels achterhaald, omdat de mogelijkheid van een 6-jarig octrooi met ingang van 5 juni 2008 met de inwerkingtreding van wijzigingswet Rijksoctrooiwet naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 in 20061 is komen te vervallen.~~

Het TRIPs-verdrag (artikel 34) bevat bepalingen omtrent de bewijslevering in inbreukzaken, wanneer het octrooi is verleend voor een werkwijze. Het verdrag schrijft voor (artikel 34, eerste lid) dat de bewijslast dat een product is verkregen onder toepassing van een andere werkwijze dan die volgens het octrooi op degene rust die een voorbehouden handeling verricht met betrekking tot een product dat identiek is aan het met de geoctrooideerde werkwijze verkregen product indien (a) met de geoctrooideerde werkwijze een nieuw product wordt verkregen en (b) indien (i) aannemelijk is dat het identieke product is vervaardigd onder toepassing van de geoctrooideerde werkwijze en (ii) de eigenaar van het octrooi ook na redelijkerwijs te verrichten onderzoek niet in staat is geweest vast te stellen welke werkwijze feitelijk werd toegepast.

Vervolgens geeft het verdrag (artikel 34, tweede lid) de leden de bevoegdheid in hun nationale wetgeving te bepalen dat slechts onder één van de twee in het eerste lid genoemde omstandigheden omkering van de bewijslast zal plaatsvinden; ten slotte schrijft het verdrag voor (artikel 34, derde lid) dat uitdrukkelijk rekening moet worden gehouden met de rechtmatige belangen van de aangevallen partij om zijn productie- en commerciële belangen geheim te houden. De Nederlandse wetgeving kent in artikel 70, ROW 1995 bepalingen die voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, sub a, van het hier behandelde verdragsartikel.

Niet duidelijk is in hoeverre het Nederlands recht voldoet aan de bepaling in het verdrag dat rekening moet worden gehouden met rechtmatige belangen tot bescherming van bedrijfsgeheimen (artikel 34, derde lid, TRIPs-verdrag). Uit HR 29 maart 1985, NJ 1986, 242 blijkt dat in ieder geval zolang nog geen sprake is van een uitsluitend recht uit hoofde van een onherroepelijk verleend octrooi een afweging dient plaats te vinden van enerzijds de belangen van de houder van de aanvraag om de draagwijdte van zijn

aanvraag te kunnen vaststellen en anderzijds het belang van de mededinger van de houder van de aanvraag tot het geheim blijven van de in zijn bedrijf toegepaste werkwijze en knowhow. Het arrest laat echter uitdrukkelijk ook de mogelijkheid open dat een belangenafweging als in het arrest voorzien ten nadele van de aangevallen mededinger uitvalt. Het is derhalve niet uit te sluiten dat de huidige Nederlandse wet onvoldoende bescherming biedt ter bescherming van bedrijfsgeheimen. Hendriks acht het onwaarschijnlijk dat in de Nederlandse rechtsorde directe werking wordt toegekend aan deze bepaling, omdat de precieze betekenis en de reikwijdte van de bewoordingen 'legitieme belangen' onzeker is (Hendriks, IER 2003, p. 152.). Medio 2016 is de Richtlijn betreffende bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (Richtlijn Bedrijfsgeheimen) aangenomen.¹ De lidstaten hebben 24 maanden na bekendmaking van de richtlijn in het Publicatieblad om deze te implementeren. Er bestaat dus een mogelijkheid dat de bescherming van Bedrijfsgeheimen binnenkort aanzienlijk wordt verbeterd.

Op grond van de Richtlijn Bedrijfsgeheimen dienen de lidstaten onder meer de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast te stellen die nodig zijn om te waarborgen dat tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen een civiele vordering kan worden ingesteld (artikel 6 Richtlijn Bedrijfsgeheimen).

[NOOT]

1. Richtlijn (EU) nr. 2016/94 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (Pb 2016, L. 157, p. 1).

[NOOT]

1 Stb. 2007, 479.

De Doha-verklaring 2001

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van derdewereldlanden met betrekking tot de implicaties van TRIPs, is in 2001, te Doha, de Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health aangenomen.¹ In deze ministeriële verklaring is bepaald (paragraaf 4) dat het TRIPs-verdrag zodanig dient te worden geïnterpreteerd dat WTO-leden het recht hebben om de volksgezondheid te beschermen, in het bijzonder voor wat de toegang tot medicijnen voor eenieder betreft. In dat kader werd expliciet de mogelijkheid voor ontwikkelingslanden om via dwanglicenties goedkope medicijnen in eigen land te kunnen produceren bevestigd. In de Verklaring werd bovendien bepaald dat de WTO-leden parallelle import van medicijnen mogen toestaan en dat de minst ontwikkelde landen wat betreft farmaceutische producten eerst in 2016 aan het TRIPs-verdrag behoeven te voldoen. Zie TRIPs-Raad, Extension of the Transition Period under Article 66.1 of the TRIPs Agreement for Least-Developed Country Members for Certain Obligations with Respect to Pharmaceutical Products, WTO-document IP/C/25 van 1 juli 2002.

[NOOT]

1 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de verhouding tussen het TRIPs-verdrag en sociale politiek: P. Rott, GRUR Int. 2003, p. 103-118.

Er was in de Doha-Verklaring nog niet voorzien in een oplossing voor de armste ontwikkelingslanden die niet over een eigen productiecapaciteit beschikken. Zie over dit besluit onder meer M.P. Hestermeijer, 'Flexible Entscheidungsfindung in der WTO - Die Rechtsratur der Neuen WTO Beschlusse uber TRIPs und Zugang zu Medikamenten, GRUR Int. 2004, p. 194-211. Oplossingen die hiervoor werden voorgesteld, werden door de Verenigde Staten geblokkeerd. Op 30 augustus 2003 is na lange onderhandelingen toch een WTO-akkoord gesloten dat ook de armste landen toegang tot medicijnen moet verschaffen (Besluit WT/L/540). Het Besluit biedt de mogelijkheid om dwanglicenties te verlenen ten behoeve van de export van farmaceutische producten naar staten waar de volksgezondheidsproblemen ernstig zijn en die niet beschikken over voldoende productiecapaciteit om de betreffende farmaceutische producten zelf te produceren (dit werd onmogelijk gemaakt door de

vereisten van artikel 31, onderdelen f en h). Aan een dergelijke dwanglicentie worden een aantal voorwaarden verbonden, waaronder de verplichting een aantal gegevens op internet te publiceren en de Algemene Raad van de WTO van bepaalde informatie op de hoogte te brengen. Voorts moet aan speciale verpakkingseisen worden voldaan, teneinde te voorkomen dat onder dwanglicentie geproduceerde producten via een omweg op de markt in ontwikkelde landen terechtkomen. Zie voor een overzicht van de eisen waaraan dient te worden voldaan: Rietjens, IER 2005, p. 149-154.

Het in Doha genomen Besluit inzake dwanglicenties voor geneesmiddelen is door middel van het Protocol tot wijziging van de TRIPs-Overeenkomst te Genève d.d. 6 december 2005 inmiddels omgezet in een formele wijziging van het TRIPs-verdrag. Veel WTO-landen hebben zich niet gehouden aan het overeengekomen tijdschema betreffende dwanglicenties voor de export van geneesmiddelen¹.

Nederland heeft het Besluit als een van de eerste landen geïmplementeerd. Het Ministerie van Economische Zaken heeft Beleidsregels uitgevaardigd omtrent het verstrekken van dwanglicenties ter uitvoering van dit Besluit.²

De Nederlandse beleidsregels waren vastgesteld vooruitlopend op Verordening (EG) nr. 816/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen.³

[NOOT]

1 Zie A. Kur, *The TRIPs Agreement Ten Years Later - A Conference Commemorating the 10th Anniversary of the TRIPs Agreement*, IIC 2005 vol. 36, p. 558 en D. Matthews, 'TRIPs Flexibilities and Access to Medicines in Developing Countries: The Problem with Technical Assistance and Free Trade Agreements', EIPR 2005, p. 420.

2 Zie Staatscourant 21 december 2004, nr. 246, p. 11.

3 Zie voor kritiek op dit voorstel Rietjens, IER 2005, p. 153, die het onder andere zou toejuichen als ook dwanglicenties beschikbaar zouden worden gemaakt voor niet-WTO-leden.

Omdat Nederland reeds gebonden wordt door die Verordening, behoefde alleen voor de Nederlandse Antillen en Aruba goedkeuring te worden gevraagd van het te Genève tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de TRIPs-Overeenkomst. De Raad heeft het Protocol op 19 november 2007 goedgekeurd. De Doha-Verklaring bepaalt in paragraaf 19 dat de WTO-Raad zich eveneens moet verdiepen in de verhouding tussen het TRIPs-verdrag en het VN-verdrag inzake biologische diversiteit, de bescherming van traditionele kennis en folklore en nieuwe ontwikkelingen. Daarbij spelen vragen een rol als de octrooieerbaarheid van levensvormen^[J1]; de gezamenlijke implementatie van het TRIPs-verdrag en het VN-verdrag inzake biologische diversiteit; de noodzaak tot herziening van het TRIPs-verdrag en de openbaring van de bron van genetisch materiaal. Met name over de octrooieerbaarheid van planten en dieren, bestaat veel discussie. Sommige landen zijn van mening dat artikel 27, derde lid, sub b TRIPs-verdrag - dat de Leden de bevoegdheid geeft planten en dieren uit te sluiten - zou moeten worden verwijderd uit het TRIPs-verdrag. Zie voor gedetailleerde informatie en de verschillende standpunten van de Leden onder meer *The relationship between the TRIPs agreement and the Convention on biological diversity*, WTO-doc. IP/C/W/368 (en verwijzingen aldaar) alsmede Queen Mary Intellectual Property Research Institute, 'Report on Disclosure of Origin in Patent Applications', oktober 2004.

Titel 6: Ontwerpen voor schakelpatronen (topografieën) van geïntegreerde schakelingen

Artikelen 35-38

Artikel 35 - Verhouding tot het JPIC-Verdrag

De Leden komen overeen bescherming te bieden aan de ontwerpen voor schakelpatronen (topografieën) van geïntegreerde schakelingen (hierna te noemen 'schakelpatroon-ontwerpen') in overeenstemming met de artikelen 2 tot en met 7 (met uitzondering van artikel 6, derde lid), artikel 12 en artikel 16, derde lid, van het Verdrag inzake de intellectuele eigendom met betrekking tot geïntegreerde schakelingen en daarnaast zich te houden aan de onderstaande bepalingen.

Artikel 36 - Reikwijdte van de bescherming

Behoudens het bepaalde in artikel 37, eerste lid, beschouwen de Leden de volgende handelingen als onrechtmatig indien deze worden verricht zonder toestemming van de houder van het recht: het invoeren, verkopen of anderszins distribueren voor handelsdoeleinden van een beschermd schakelpatroonontwerp, een geïntegreerde schakeling die een beschermd schakelpatroonontwerp omvat, of van een artikel dat zulk een geïntegreerde schakeling omvat, slechts voor zover dit een onrechtmatig gereproduceerd schakelpatroonontwerp blijft bevatten.

[NOOT]

1 De uitdrukking 'houder van het recht' in deze Titel wordt geacht dezelfde betekenis te hebben als de uitdrukking 'rechthebbende' in het IPIC-Verdrag.

Artikel 37 - Handelingen waarvoor de toestemming van de houder van het recht niet is vereist

1 Niettegenstaande artikel 36 beschouwt een Lid niet als onrechtmatig het verrichten van een van de in dat artikel bedoelde handelingen met betrekking tot een geïntegreerde schakeling die een onrechtmatig gereproduceerd schakelpatroonontwerp omvat of een artikel dat zulk een geïntegreerde schakeling omvat, wanneer de persoon die zulke handelingen verricht of daartoe opdracht geeft, niet wist en geen redelijke gronden had om te weten, toen hij de geïntegreerde schakeling of het artikel dat zulk een geïntegreerde schakeling omvat verwierf, dat het een onrechtmatig geproduceerd schakelpatroonontwerp omvatte. De Leden bepalen dat deze persoon, na het tijdstip waarop hij in voldoende mate in kennis is gesteld van het feit dat het schakelpatroonontwerp onrechtmatig was gereproduceerd, alle handelingen met betrekking tot de in voorraad zijnde of vóór dat tijdstip bestelde goederen kan verrichten, doch dat hij de houder van het recht een bedrag moet betalen dat gelijkwaardig is met een redelijke royalty die voor zulk een schakelpatroonontwerp zou moeten worden betaald krachtens een licentie waarover vrijelijk is onderhandeld.

2 De voorwaarden in artikel 31, sub a tot en met k, zijn van overeenkomstige toepassing in het geval van een niet-vrijwillige verlening van een licentie voor een schakelpatroonontwerp of van het gebruik daarvan door of namens de overheid zonder de toestemming van de houder van het recht.

Artikel 38 - Duur der bescherming

1 In Leden die als voorwaarde voor bescherming inschrijving vereisen, eindigt de duur der bescherming voor schakelpatroonontwerpen niet voor het verstrijken van een tijdvak van tien jaar gerekend van de datum van indiening van een aanvraag voor inschrijving of van de eerste commerciële exploitatie, waar ook ter wereld.

2 In Leden die geen inschrijving vereisen als voorwaarde voor bescherming, zijn schakelpatroonontwerpen beschermd voor een termijn van ten minste tien jaar vanaf de datum van eerste commerciële exploitatie, waar ook ter wereld.

3 Niettegenstaande het eerste en het tweede lid kan een Lid bepalen dat de bescherming vervalt vijftien jaar na de schepping van het schakelpatroonontwerp.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal.

1 Algemeen 2
2 Bijzonder 3

1 Algemeen

Het TRIPs-verdrag verwijst als grondslag voor de in het verdrag beoogde bescherming van topografieën van geïntegreerde schakelingen naar het IPIC-verdrag (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits) dat op 26 mei 1989 tot stand kwam maar nooit in werking is getreden. Als gevolg van de hier bedoelde bepalingen van het TRIPs-verdrag verkrijgt het IPIC-verdrag dus alsnog (gedeeltelijk) internationale toepassing.

2 Bijzonder

De Nederlandse Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten van 28 oktober 1987 voldoet aan de eisen van het TRIPs-verdrag.

Het TRIPs-verdrag bepaalt (artikel 37, tweede lid) dat de eerder in het verdrag opgenomen bepalingen omtrent dwanglicenties (artikel 31) mutatis mutandis van toepassing zullen zijn op dwanglicenties ten aanzien van lay-out designs. De Nederlandse wet voorziet echter niet in dwanglicenties onder een uitsluitend topografierecht; de verdragsbepaling (die slechts ziet op de situatie dat de nationale wetgeving dwanglicenties toelaat) mist derhalve toepassing.

Titel 7: Bescherming van niet openbaar gemaakte informatie

Artikel 39

1 Bij het waarborgen van doeltreffende bescherming tegen oneerlijke concurrentie zoals bepaald in artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs (1967), beschermen de Leden niet openbaar gemaakte informatie overeenkomstig het tweede lid en aan overheden of overheidsinstanties verstrekte gegevens overeenkomstig het derde lid.

2 Natuurlijke personen en rechtspersonen hebben de mogelijkheid te beletten dat informatie waarover zij rechtmatig beschikken zonder hun toestemming wordt openbaar gemaakt aan, verworven door of gebruikt door anderen op een wijze die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken zolang deze informatie:

a geheim is in de zin dat zij, globaal dan wel in de juiste samenstelling en ordening van de bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezig houden met de desbetreffende soort informatie;

b handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en

c is onderworpen aan, gezien de omstandigheden, redelijke maatregelen door de persoon die rechtmatig over de informatie beschikt, om deze geheim te houden.

3 De Leden die, als voorwaarde voor goedkeuring van het op de markt brengen van farmaceutische producten of chemische producten voor de landbouw die nieuwe chemische eenheden bevatten, de overlegging van niet openbaar gemaakte test- of andere gegevens vereisen, waarvan de opstelling een aanmerkelijke inspanning vergt, beschermen deze gegevens tegen oneerlijk commercieel gebruik. Daarnaast beschermen de Leden deze gegevens tegen openbaarmaking, behalve waar dit nodig is ter bescherming van het publiek of tenzij er stappen worden ondernomen om te verzekeren dat de gegevens worden beschermd tegen oneerlijk commercieel gebruik.¹

[NOOT]

1 Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder 'een wijze die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken' verstaan ten minste gedragingen zoals contractbreuk, misbruik van vertrouwen en aansporing tot overtreding en omvat dit de verwerving van niet openbaar gemaakte informatie door derden die wisten, of ernstig nalatig waren doordat zij niet wisten, dat van zulke praktijken gebruik werd gemaakt bij de verwerving.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof

1 Algemeen 2
2 Bijzonder 3

1 Algemeen

Het TRIPs-verdrag schrijft voor (artikel 39), daarbij voortbouwend op artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (bescherming tegen oneerlijke concurrentie), dat de Leden zorg zullen dragen voor de bescherming van geheime ('undisclosed') informatie. De in het TRIPs-verdrag opgenomen definitie van

'intellectual property rights' (artikel 1, tweede lid) stelt derhalve de bescherming van bedrijfsgeheimen ten minste op één lijn met de bescherming van de traditionele intellectuele eigendomsrechten. Mede gezien de verwijzing naar eerdergenoemd artikel van het Verdrag van Parijs lijkt het verantwoord deze bescherming minder te beschouwen als bescherming van een (quasi) eigendomsrecht doch veeleer als bescherming tegen onrechtmatige aantasting. Het TRIPs-verdrag neemt daarbij als kenmerk voor onrechtmatigheid (artikel 39, tweede lid, aanhef) het handelen in strijd met eerlijke handelsgebruiken en geeft vervolgens in een noot bij het artikel een enuntiatieve opsomming van dergelijk handelen.

Het TRIPs-verdrag maakt de onderhavige bescherming afhankelijk van het voldaan zijn aan een drietal voorwaarden (artikel 39, tweede lid), te weten het geheim zijn van de kennis, het bezitten van handelswaarde uit hoofde van het voor derden ontoegankelijk zijn van die kennis en, ten slotte, het nemen van, onder de omstandigheden van het geval, voldoende ('reasonable') maatregelen om het geheim blijven van de kennis te verzekeren.

Artikel 39, derde lid, heeft betrekking op testgegevens. Het is niet de uitvinding, doch de investering, die wordt beschermd. Dit brengt met zich mee dat deze bescherming enkel nieuwe chemische eenheden betreft. Van een dergelijke noodzaak is geen sprake ingeval een nieuwe dosering of een nieuw gebruik van een reeds bestaand product.

2 Bijzonder

Een algemene regeling betreffende de geheimhouding van bepaalde informatie komt momenteel in het Nederlandse rechtssysteem niet voor, met uitzondering van artikel 272 WvSr. Dit zal hoogstwaarschijnlijk veranderen na implementatie van de Richtlijn Bedrijfsgeheimen. De bepalingen uit de Richtlijn Bedrijfsgeheimen betreffen echter vooral de handhaving van bedrijfsgeheimen en de formele aspecten van procedures. Voor het overige zal de door het verdrag beoogde bescherming moeten worden ontleend aan artikel 6:162 BW. In de Nederlandse rechtspraak is dikwijls bevestigd dat de strekking van artikel 39 lid 2 TRIPs-verdrag is geïncorporeerd in artikel 6:162 BW. Zie bijvoorbeeld rechtbank 's Hertogenbosch 21 november 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BY41:22 (X/JMK Heating B.V.), Gerechtshof 's-Gravenhage 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9490 (GBTG/AJINOMOTO), rechtbank Oost-Brabant 25 september 2013, IEF 13066 (Arte) en rechtbank Gelderland 13 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:384 (Desmi/Gieterij Reede en Mercator Total Casting).

Het Gerechtshof Den Haag heeft daarentegen verduidelijkt dat de uitleg van artikel 6:162 BW conform artikel 39 tweede lid TRIPs-verdrag bij een schending van bedrijfsgeheimen niet meebrengt dat bedrijfsgeheimen onder de reikwijdte titel 15 Rv van vallen. Bedrijfsgeheimen worden namelijk niet genoemd in de reikwijdtebepaling van artikel 1019 Rv en de omstandigheid dat bedrijfsgeheimen wel als IE-rechten worden genoemd in het TRIPs-verdrag is niet relevant. Zie gerechtshof Den Haag 19 juli 2016, ECLI:NL:GDHA:2016:2225 (The Dow Chemical Company e.a. /Organik e.a.). Het voorgaande doet niet af aan het oordeel van de Hoge Raad jn 2013 het bewijsbeslag ex 843a Rv ook toegepast kan worden in niet-IE-zaken. Artikelen 730 en 843a Rv bieden namelijk voldoende grondslag voor het leggen van een bewijsbeslag in niet-IE-zaken (en dus ook in het geval van bedrijfsgeheimen). Indien voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 843a Rv, dan zijn artikelen 1019a, leden 1 en 3, 1019b leden 3 en 4 en 1019c Rv voor zover nodig van overeenkomstige toepassing.¹

Uiteraard zal ook contractueel een verplichting tot geheimhouding in het leven kunnen worden geroepen. Een voorbeeld van een dergelijk beding (en van de verwickelingen waartoe de handhaving van een dergelijk beding kan leiden) is te vinden in HR 6 februari 1998, NJ 1999, 479. De mogelijkheid tot contractuele vastlegging van een geheimhoudingsplicht staat echter niet gelijk aan een aan wetgeving te ontleen aanspraak op bescherming zoals door het TRIPs-verdrag wordt voorgeschreven. In dit verband moge nog worden herinnerd aan het eerder, in het kader van artikel 34, derde lid, behandelde arrest HR 29 maart 1985, NJ 1986, 242.

In HR 22 juni 2007, LJN: BA4122 (X/Tycho) gingen hof en Hoge Raad ervan uit dat een geheimhoudingsclausule strekte tot bescherming van verhandelbare bedrijfsgeheimen. Zij kenden daarbij gewicht toe aan de schade voor de Vennootschap of het voordeel voor derden als gevolg van de teloorgang van de vertrouwelijkheid van de bedrijfsinformatie. Van der Korst heeft er in zijn noot bij het arrest (Ondernemingsrecht 2008, 35) op gewezen dat hof en Hoge Raad niet kenbaar rekening hebben

gehouden met de daarop betrekking hebbende regeling in het TRIPs-verdrag. Volgens artikel 42 TRIPs-verdrag is Nederland verplicht om voor passende (wettelijke) bescherming van zulke verhandelbare bedrijfsgeheimen zorg te dragen en om te voorzien in adequate procedures daartoe. De toepassing van artikel 39 TRIPs-verdrag had om die reden naar zijn mening moeten worden beperkt tot de vraag of de betrokken klantenlijst geheim was (dat wil zeggen niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk) en handelswaarde bezit, en of de Vennootschap redelijke maatregelen heeft genomen om deze geheim te houden.

[NOOT]

1. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, r.o.. 3.6.1.

Titel 8: Bestrijding van concurrentiebeperkende gedragingen in contractuele licenties

Artikel 40

1 De Leden zijn het erover eens dat sommige licentiegebruiken of -voorwaarden betreffende de intellectuele eigendom die de concurrentie beperken, nadelige gevolgen kunnen hebben voor het handelsverkeer en de overdracht en verspreiding van technologie kunnen belemmeren.

2 Geen enkele bepaling in deze Overeenkomst belet de Leden om in hun nationale wetgeving licentiegebruiken of -voorwaarden aan te geven die in bepaalde gevallen een misbruik van de intellectuele eigendom kunnen vormen dat een nadelig gevolg heeft voor de concurrentie op de desbetreffende markt. Zoals hierboven bepaald kan een Lid, in overeenstemming met de andere bepalingen van deze Overeenkomst, passende maatregelen nemen om dergelijk misbruik, bijvoorbeeld uitsluitende voorwaarden in zake retrocessie, voorwaarden die aanvechting van de geldigheid beletten en een dwingend stelsel voor gekoppelde licenties kunnen omvatten, te beletten of te bestrijden, in het licht van de desbetreffende wet- en regelgeving van dat Lid.

3 Elk Lid treedt op verzoek in overleg met elk ander Lid dat redenen heeft om aan te nemen dat een houder van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, die onderdaan of ingezetene is van het Lid tot wie het verzoek om overleg is gericht, overgaat tot gedragingen waardoor de wet- en regelgeving van het Lid inzake het onderwerp van deze Titel wordt overtreden, en dat naleving van deze wetgeving wenst te bewerkstelligen, onverminderd een vordering krachtens het recht en ongeacht de volledige vrijheid van een van beide Leden om een definitieve beslissing te nemen. Het aangezochte Lid neemt het verzoek volledig en welwillend in overweging en biedt voldoende gelegenheid voor overleg met het verzoekende Lid en werkt mede door middel van het verstrekken van algemeen beschikbare niet-vertrouwelijke informatie die van belang is voor de desbetreffende aangelegenheid en van andere informatie waarover het Lid beschikt, onverminderd het nationale recht en van het bereiken van wederzijds bevredigende regelingen betreffende de eerbiediging van het vertrouwelijk karakter van deze informatie door het verzoekende Lid.

4 Een Lid waarvan de onderdanen of ingezetenen het voorwerp zijn van procedures in een ander Lid betreffende de vermeende overtreding van de wet- en regelgeving van dat andere Lid betreffende het onderwerp van deze Titel wordt, op verzoek, door het andere Lid gelegenheid voor overleg geboden onder dezelfde voorwaarden als voorzien in het derde lid.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof

1	Algemeen	2
2	Bijzonder	2

1 Algemeen

Het TRIPs-verdrag erkent (artikel 40, eerste lid) dat in sommige gevallen de uitoefening van intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot misbruik, tot handelsbelemmeringen en tot belemmeringen

in de verspreiding en overdracht van kennis. Het verdrag geeft de leden de bevoegdheid tegen deze praktijken op te treden teneinde belemmeringen in de concurrentie op de relevante markt te voorkomen (artikel 40, tweede lid).

Het TRIPs-verdrag bevat hier verder bepalingen die beogen te bevorderen dat tussen de leden onderling overleg zal plaatsvinden omtrent dit misbruik van intellectuele eigendomsrechten en de tegen dergelijk misbruik gerichte maatregelen.

2 Bijzonder

De Nederlandse wetgeving betreffende rechten van intellectuele eigendom bevat geen bepalingen die zijn gericht tegen misbruik van de bescherming die uit hoofde van deze wetgeving kan worden verkregen. Tegen misbruik als hier bedoeld kan echter worden opgetreden op grond van de mededingingsbepalingen van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie en de Nederlandse Mededingingswet.

Deel III Handhaving van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof

1 Indeling materie volgens verdrag 1

2 Plan van aanpak 1

1 Indeling materie volgens verdrag

Het TRIPs-verdrag vermeldt in de vijf hoofdstukken van Deel II de (minimum)voorwaarden waaraan de nationale wetgevingen van de leden terzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten moeten voldoen. Deze hoofdstukken dragen de navolgende titels:

- Titel 1: Algemene verplichtingen
- Titel 2: Civiele en administratieve procedures en corrigerende maatregelen
- Titel 3: Voorlopige maatregelen
- Titel 4: Bijzondere vereisten in verband met maatregelen aan de grens
- Titel 5: Strafrechtelijke procedures

2 Plan van aanpak

Op het terrein van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten is de Nederlandse wetgeving door middel van de implementatie van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in titel 15 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikelen 1019 e.v. Rv) grotendeels aangepast aan de in het TRIPs-verdrag vervatte bepalingen.

Titel 1: Algemene verplichtingen

Artikel 41

1 De Leden zien erop toe dat in hun nationale wetgeving is voorzien in procedures voor de handhaving, zoals bedoeld in dit Deel, opdat doeltreffend kan worden opgetreden tegen elke inbreuk op onder deze Overeenkomst vallende rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, met inbegrip van snelle middelen om inbreuken te voorkomen en middelen die verdere inbreuken tegengaan. Deze procedures dienen zodanig te worden toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.

2 Procedures betreffende de handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom dienen eerlijk en billijk te zijn. Zij mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn of onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen inhouden.

3 Beslissingen ten principale dienen bij voorkeur schriftelijk en met redenen omkleed te zijn. Zij dienen ten minste aan de partijen bij de procedure zonder onnodige vertraging ter beschikking te worden gesteld. Beslissingen ten principale dienen slechts te zijn gebaseerd op bewijsmateriaal ten aanzien waarvan de partijen in de gelegenheid werden gesteld om te worden gehoord.

4 De partijen bij een procedure dienen de mogelijkheid te hebben tot herziening door een rechterlijke autoriteit van definitieve administratieve beslissingen en, onverminderd de bepalingen inzake rechtsbevoegdheid in de nationale wetgeving betreffende het belang van een zaak, ten minste van de juridische aspecten van rechterlijke beslissingen ten principale in eerste aanleg. Er is evenwel geen verplichting om een mogelijkheid te bieden tot herziening van vrijspraak in strafzaken.

5 Er bestaat overeenstemming over het feit dat dit Deel geen verplichting schept om een rechtsstelsel in te voeren voor de handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom naast dat voor de rechtshandhaving in het algemeen en evenmin van invloed is op de bevoegdheid van Leden tot rechtshandhaving in het algemeen. Geen enkele bepaling in dit Deel schept een verplichting met betrekking tot de verdeling van middelen tussen de handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom en de rechtshandhaving in het algemeen.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof

1	Algemeen	2
2	Bijzonder	2

1 Algemeen

De afdeling van het TRIPs-verdrag waarin wordt vastgesteld aan welke verplichtingen de leden moeten voldoen met betrekking tot de handhaving van intellectuele eigendomsrechten begint (artikel 41) met een algemene omschrijving van de rechtsmiddelen die aan de houder van een recht ten dienste moeten staan en van de vereisten waaraan die middelen moeten voldoen.

Het verdrag noemt hier (artikel 41, eerste lid) de hiervoor al gesignaleerde eisen: enerzijds doeltreffende maatregelen om inbreuken te doen staken en te voorkomen en anderzijds toepassing van deze maatregelen op zodanige wijze dat belemmeringen van rechtmatige handelsactiviteiten worden vermeden. Het verdrag noemt verder (artikel 41, tweede tot en met vierde lid) algemene eisen waaraan een procedure ter zake van intellectuele eigendomsrechten dienen te voldoen.

Het verdrag bepaalt hier ten slotte (artikel 41, vijfde lid) dat de daarin vervatte bepalingen niet verplichten tot het in het leven roepen van een gerechtelijk systeem voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten dat afwijkt van het systeem dat ten dienste staat ter handhaving van de algemene rechtsregels.

2 Bijzonder

De bepalingen als vervat in het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in het algemeen en in de bijzondere processuele regels als vervat in de specifieke wetten terzake rechten van intellectuele eigendom in het bijzonder voldoen aan de eisen die door het TRIPs-verdrag worden gesteld. Enige twijfel zou kunnen bestaan omtrent het voorschrift dat eindbeslissingen van een administratieve instantie onderworpen moeten kunnen worden aan een nader oordeel van de onafhankelijke rechter (artikel 41, vierde lid). Een dergelijk beroep staat niet in alle gevallen voor de belanghebbende open. Hierbij kan worden gedacht aan de weigering van octrooiverlening door de Octrooiraad als voorzien in de artikelen 24 en 24A ROW 1995.

In het arrest *Promusicae* (HvJ EG 29 oktober 2007, zaak C-275/06, *Promusicae*, RvdW 2008, 254) heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de artikelen 41, 42, en 47 van de TRIPs-overeenkomst - waarop

Promusicae zich beriep en in het licht waarvan het EU-recht een gebied regelt waarop het TRIPs-verdrag van toepassing is (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten) - weliswaar de doeltreffende bescherming van de intellectuele eigendom vereisen en de invoering van een beroep in rechte om deze eigendom te doen eerbiedigen, maar niet voorschrijven dat de genoemde Handhavingsrichtlijnen aldus worden uitgelegd dat de Leden de verplichting moeten opleggen om persoonsgegevens in het kader van een civiele procedure mee te delen.

In *Bericap/Plastinnova* (HvJ EU 15 november 2012, zaak C-180/11, *Bericap/Plastinnova*, ECLI:EU:C:2012:717) heeft het Hof van Justitie benadrukt dat leden 1 en 3 van artikel 41 van het TRIPs-verdrag de verplichting voor de verdragsstaten meebrengen om door middel van nationaal recht de handhaving van IE-rechten te waarborgen. Het TRIPs-verdrag beoogt echter slechts alleen aspecten die inherent zijn aan handhaving en inbreuk te regelen. Artikel 41 TRIPs-verdrag kan niet aldus worden uitgelegd dat het beoogt de verschillende maatregelen en procedures te regelen, die ter beschikking worden gesteld aan de personen die door anderen verkregen IE-rechten betwisten, zonder zelf houder van deze rechten te zijn. Zo wordt onder andere een nietigheidsprocedure niet bestreken door het TRIPs-verdrag. Ook de opeising van een octrooiaanvraag op grond van artikel 61 EOV valt niet onder de bepalingen van het TRIPs-Verdrag (rechtbank Den Haag 12 maart 2014, *Ferring/Reprise* en *Ferring/Allergan*, IEF 13792).

Titel 2: Civiele en administratieve procedures en corrigerende maatregelen

Artikelen 42-49 TRIPs-Verdrag

Artikel 42 - Eerlijke en billijke procedures

De Leden bieden houders van rechten¹ de mogelijkheid tot het voeren van civiele gerechtelijke procedures betreffende de handhaving van onder deze Overeenkomst vallende rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom. Verweerders hebben recht op een tijdige schriftelijke kennisgeving die voldoende gegevens bevat, met inbegrip van de gronden voor de vorderingen. De partijen dienen te worden toegestaan zich door onafhankelijke raadslieden te doen vertegenwoordigen en de procedures mogen geen overmatig zware vereisten betreffende verplichte verschijning in persoon opleggen. Alle partijen bij zodanige procedures dienen naar behoren gerechtigd te zijn om hun vorderingen te staven en alle van belang zijnde bewijsmateriaal over te leggen. De procedure dient te voorzien in middelen om vertrouwelijke informatie als zodanig te herkennen en te beschermen, tenzij zulks strijdig zou zijn met bestaande constitutionele vereisten.

[NOOT]

¹ Voor de toepassing van dit Deel omvat de uitdrukking 'houder van rechten' mede verbonden en verenigingen die bevoegd zijn zodanige rechten te doen gelden.

Artikel 43 - Bewijsmateriaal

¹ De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid, wanneer een partij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen en voor de staving van haar vorderingen van belang zijnd bewijsmateriaal heeft genoemd dat zich in de macht van de wederpartij bevindt, om te gelasten dat dit bewijsmateriaal door de wederpartij wordt overgelegd, in passende gevallen met inachtneming van voorwaarden die de bescherming van vertrouwelijke informatie verzekeren.

² In gevallen waarin een partij bij een procedure opzettelijk en zonder goede redenen toegang weigert tot noodzakelijke informatie of deze anderszins niet binnen een redelijke termijn verstrekt, dan wel een procedure in verband met een vordering tot handhaving van rechten aanmerkelijk belemmert, kan een Lid de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid verlenen om voorlopige en definitieve beslissingen te geven, bevestigend of afwijzend, op basis van de aan hen voorgelegde informatie, met inbegrip van de klacht of de bewering van de zijde van de door het ontzeggen van toegang tot informatie

benadeelde partij, mits de partijen in de gelegenheid worden gesteld om omtrent de beweringen of het bewijsmateriaal te worden gehoord.

Artikel 44 - Rechterlijke bevelen

1 De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid een partij te gelasten een inbreuk te staken, onder andere om te beletten dat ingevoerde goederen die inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom inhouden, onmiddellijk na de inkleding van zodanige goederen door de douane in het verkeer onder hun rechtsmacht worden gebracht. De Leden zijn niet verplicht deze bevoegdheid te verlenen met betrekking tot beschermde onderwerpen, verworven of besteld door een persoon voordat deze wist of redelijke gronden had om te weten dat het handelen in zulke onderwerpen inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom met zich zou brengen.

2 Niettegenstaande de andere bepalingen van dit Deel en mits de bepalingen van Deel II die specifiek betrekking hebben op het gebruik door overheden, of door daartoe door een overheid gemachtigde derden, zonder toestemming van de houder van het recht, worden nageleefd, kunnen Leden de mogelijke corrigerende maatregelen tegen zodanig gebruik beperken tot betaling van een vergoeding in overeenstemming met artikel 31, letter h. In andere gevallen zijn de corrigerende maatregelen krachtens dit Deel van toepassing of dienen er, wanneer deze corrigerende maatregelen onverenigbaar zijn met het nationale recht, declaratoire vonnissen en toereikende schadevergoeding te kunnen worden verkregen.

Artikel 45 - Schadevergoeding

1 De rechterlijke autoriteiten hebbende bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht een toereikende schadevergoeding te betalen ter compensatie van de schade die de houder van het recht heeft geleden wegens een inbreuk op zijn recht uit hoofde van de intellectuele eigendom door een inbreukmaker die wist of redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.

2 De rechterlijke autoriteiten hebben ook de bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht kosten te betalen, die passende honoraria van een raadsman kunnen omvatten. In passende gevallen kunnen de Leden de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid verlenen om in vordering van winsten en/of betaling van vooraf vastgestelde schadevergoeding te gelasten, zelfs wanneer de inbreukmaker niet wist of geen redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.

Artikel 46 - Overige corrigerende maatregelen

Teneinde inbreuken doeltreffend tegen te gaan, hebben de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid te gelasten dat goederen waarvan zij hebben vastgesteld dat deze inbreuk maken, zonder schadevergoeding van welke aard ook, worden onttrokken aan het verkeer op zodanige wijze dat nadeel voor de houder van het recht wordt vermeden of tenzij dit in strijd zou zijn met bestaande constitutionele vereisten, deze goederen worden vernietigd. De rechterlijke autoriteiten hebben ook de bevoegdheid te gelasten dat materialen en werktuigen, die voornamelijk zijn gebruikt bij de voortbrenging van de inbreukmakende goederen, zonder schadevergoeding van welke aard ook, worden onttrokken aan het verkeer op zodanige wijze dat het gevaar van verdere inbreuken tot een minimum wordt teruggebracht. Bij het behandelen van zulke verzoeken dient de eis van proportionaliteit tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste corrigerende maatregelen alsmede de belangen van derden in aanmerking te worden genomen. Wat betreft nagemaakte merkartikelen, is het eenvoudigweg verwijderen van het onrechtmatig aangebrachte handelsmerk niet voldoende, behalve in uitzonderlijke gevallen, om het in het verkeer brengen van de goederen toe te laten.

Artikel 47 - Recht op informatie

De Leden kunnen bepalen dat de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid hebben, tenzij dit niet in verhouding zou staan tot de ernst van de inbreuk, om de inbreukmaker te gelasten de houder van het recht in kennis te stellen van de identiteit van derden die betrokken zijn bij de productie en distributie van de inbreukmakende goederen of diensten en van hun distributiekkanalen.

Artikel 48 - Schadeloosstelling van de verweerder

1 De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid een partij op wier verzoek maatregelen werden genomen en die de procedures tot handhaving van rechten heeft misbruikt, te gelasten om een

partij aan wie ten onrechte een verbod of beperking is opgelegd, een toereikende schadeloosstelling te bieden voor de wegens zodanig misbruik geleden schade. De rechterlijke autoriteiten hebben ook de bevoegdheid de verzoeker te gelasten de kosten van de verweerder te betalen, die passende honoraria van een raadsman kunnen omvatten.

2 Wat betreft de toepassing van een wet betreffende de bescherming of handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom sluiten de Leden overheidsinstanties en -functionarissen slechts van aansprakelijkheid met betrekking tot passende corrigerende maatregelen uit wanneer zij te goeder trouw hebben gehandeld of voornemens waren zulks te doen bij de toepassing van zodanige wetten.

Artikel 49 - Administratieve procedures

Voorzover een burgerrechtelijke corrigerende maatregel kan worden gelast als resultaat van administratieve procedures ten principale, dienen zodanige procedures in overeenstemming te zijn met beginselen die in wezen gelijkwaardig zijn aan die welke zijn neergelegd in deze Titel.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal.

1	Algemeen	4
2	Bijzonder	5

1	Algemeen
---	----------

De beginselen die in Titel 1 van Deel III van het TRIPs-verdrag (artikel 41) in algemene termen werden uiteengezet worden in deze afdeling nader uitgewerkt. Procedures tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten moeten eerlijk en billijk verlopen (artikel 42), in de verdeling van de bewijslast zal rekening moeten worden gehouden met de bij de eiser en de gedaagde aanwezige bewijsmogelijkheden; tevens zal daarbij in aanmerking moeten worden genomen het belang van partijen dat bedrijfsgeheimen gerespecteerd worden (artikel 43). Procedures moeten kunnen leiden tot een verbod van inbreukmakende handelingen en tot het voorkomen dat inbreukmakende goederen hun weg in het handelsverkeer vinden, met dien verstande dat de Leden bevoegd zijn deze mogelijkheid te beperken tot gevallen dat niet te goeder trouw is gehandeld (artikel 44). Het TRIPs-verdrag bepaalt vervolgens dat procedures tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten ertoe zullen leiden dat aan de houder van het recht ten laste van de inbreukmaker een passende schadevergoeding wordt toegekend, indien de inbreukmaker wist of gegronde reden had om aan te nemen dat zijn handelingen inbreukmakend waren (artikel 45, eerste lid). Ook zullen ten laste van de inbreukmaker mogen worden gebracht de aan de zijde van de houder van het recht tot de handhaving van zijn recht gemaakte kosten; eveneens zijn de Leden bevoegd te bepalen dat de rechterlijke beslissing kan inhouden een bevel aan de inbreukmaker tot afdracht van winst en/of tot betaling van een gefixeerde schadevergoeding, zelfs in die gevallen dat te goeder trouw werd gehandeld (artikel 45, tweede lid).

De vernietiging zal mogen worden bevolen van inbreukmakende goederen zonder dat daarvoor enigerlei vergoeding zal behoeven te worden betaald; hetzelfde geldt met betrekking tot materialen en gereedschappen die voornamelijk voor de vervaardiging van inbreukmakende voorwerpen werden aangewend. Bij het bevelen van dit soort maatregelen zal wel rekening moeten worden gehouden met de omstandigheden van het geval en de eventuele belangen van derden (artikel 46). Aan de inbreukmaker zal mogen worden bevolen aan de houder van het recht mede te delen wie bij de productie en de distributie van de inbreukmakende voorwerpen betrokken is geweest (artikel 47). De schade, geleden door de gedaagde partij die ten onrechte in een procedure tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten werd betrokken en de door hem gemaakte kosten zullen hem door de houder van het recht moeten worden vergoed. Voor openbare lichamen mag een uitzondering op dit voorschrift in de wetgeving worden opgenomen, doch uitsluitend voor het geval dat het optreden van deze lichamen te goeder trouw is geweest (artikel 48).

Ook indien maatregelen tot handhaving van een intellectueel eigendomsrecht kunnen worden bevolen in een administratieve procedure zullen de hoofdregels van Titel 2 in een dergelijke procedure moeten worden nageleefd (artikel 49).

2 Bijzonder

Artikel 43, tweede lid, ROW (oud) en artikel 70, derde lid, ROW 1995 gaven uitsluitend aanspraak op schadevergoeding, indien de inbreuk desbewust had plaatsgevonden. De Rechtbank Den Haag heeft in een aantal zaken directe werking aan artikel 45, eerste lid, TRIPs-verdrag toegekend en gesteld dat het desbewustheidsvereiste uit de Nederlandse octrooiwet onverenigbaar was met het TRIPs-verdrag en achterwege diende te worden gelaten. Zie onder meer Rb. Den Haag 1 april 1998, BIE 2001, p. 119-122 en Rb. Den Haag 28 juni 2000, BIE 2001, p. 37-40. De Hoge Raad heeft inmiddels in een arrest van 19 december 2003 (RvdW 2004, 10) bevestigd dat artikel artikel 70 ROW 1995 ingevolge artikel 94 Gw moet wijken voor het voorschrift van artikel 45, eerste lid, TRIPs-verdrag, voorzover dat daarmee niet verenigbaar is (r.o. 5.2.3).

Artikel 45, tweede lid, TRIPs-verdrag bevat geen rechtstreeks toepasbare bepaling omtrent winstafdracht (hof 's-Gravenhage 23 februari 2006, rolrn. 04/1096, b9 1797 (Glaxo Group/Asklepios)).

Titel 3: Voorlopige maatregelen

Artikel 50

1 De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid om onmiddellijke en doeltreffende voorlopige maatregelen te gelasten:

a om te beletten dat zich een inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom voordoet, en met name om te beletten dat goederen in het verkeer onder hun rechtsmacht worden gebracht, met inbegrip van ingevoerde goederen onmiddellijk na inkleding door de douane;

b om met betrekking tot de vermeende inbreuk van belang zijnd bewijs materiaal te beschermen.

2 De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid, wanneer passend, voorlopige maatregelen te treffen zonder de wederpartij te hebben gehoord, met name wanneer uitstel vermoedelijk onherstelbare schade voor de houder van het recht zal veroorzaken, of wanneer er een aantoonbaar risico is dat bewijsmateriaal zal worden vernietigd.

3 De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid om van de verzoeker te verlangen dat deze redelijkerwijze beschikbaar bewijsmateriaal overlegt opdat zij zich er met een voldoende mate van zekerheid van kunnen vergewissen dat de verzoeker de houder van het recht is en dat er inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt, en om de verzoeker te gelasten een zekerheid te stellen of soortgelijke waarborg te bieden die voldoende is om de verweerder te beschermen en misbruik te beletten.

4 Wanneer er voorlopige maatregelen zijn genomen zonder dat de wederpartij is gehoord, worden de betrokken partijen onverwijld daarvan in kennis gesteld, uiterlijk na uitvoering van de maatregelen. Op verzoek van de verweerder vindt een herziening plaats, met inbegrip van het recht te worden gehoord, ten einde te beslissen, binnen een redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregelen, of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd.

5 Van de verzoeker kan worden verlangd, dat hij andere informatie verstrekt die nodig is voor de identificatie van de betrokken goederen door de instantie die de voorlopige maatregelen zal uitvoeren.

6 Onverminderd het vierde lid, worden op grond van het eerste en het tweede lid genomen voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder herroepen of houden zij anderszins op gevolg te hebben, indien de procedure die leidt tot een beslissing ten principale niet wordt aangevangen binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke autoriteit die de maatregelen gelast wanneer het nationale recht zulks toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald, binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is.

7 Wanneer de voorlopige maatregelen worden herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de verzoeker, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom is, hebben de rechterlijke autoriteiten

de bevoegdheid, op verzoek van de verweerder, de verzoeker te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor door deze maatregelen toegebrachte schade.

8 Voorzover voorlopige maatregelen kunnen worden gelast als resultaat van administratieve procedures, dienen deze procedures in overeenstemming te zijn met beginselen die in wezen gelijkwaardig zijn aan die welke zijn neergelegd in deze Titel.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof

1	Algemeen	2
2	Bijzonder	3

1 Algemeen

De in Titel 3 van het verdrag gegeven voorschriften vormen een nadere uitwerking van het algemene beginsel dat procedures tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten effectief dienen te zijn en toegang moeten bieden tot met bekwame spoed te nemen maatregelen (artikel 41). Daartoe bepaalt het artikel 50, eerste lid TRIPs-verdrag dat rechtsprekende instanties de bevoegdheid zullen moeten hebben om voorlopige maatregelen te bevelen in twee gevallen: (a) teneinde inbreuk op een recht van intellectuele eigendom te voorkomen en (b) teneinde bewijsmateriaal terzake een beweerde inbreuk veilig te stellen.

Het verdrag werkt deze bepaling in de volgende leden van het artikel nader uit met het oog op de bescherming van zowel de belangen van de houder van het recht als van degene tegen wie de voorlopige maatregelen zouden moeten worden genomen. Indien sprake is van mogelijk onherstelbaar nadeel aan de zijde van de houder van het recht of van ernstige redenen om rekening te houden met het verloren gaan van bewijsmateriaal zullen voorlopige maatregelen mogen worden bevolen, zelfs zonder dat de wederpartij daaromtrent is gehoord (artikel 50, tweede lid). In dat geval zal de wetgeving moeten voorzien in een hernieuwde beoordeling van de zaak op vordering van de gedaagde partij aan wie voor het overige ook ten spoedigste nadat de maatregel werd bevolen, daarvan mededeling zal moeten worden gedaan (artikel 50, vierde lid). Van degene die aanspraak maakt op de uitvaardiging van een voorlopige maatregel mag worden verlangd dat hij ten minste aannemelijk maakt, zowel dat het recht waarop hij zich beroept bestaat en aan hem toekomt als dat inbreuk op dat recht wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Ook zal hem de last mogen worden opgelegd ten behoeve van de gedaagde partij zekerheid te stellen (artikel 50, derde lid). Daarnaast mag van hem worden gevraagd de goederen waartegen zijn vordering zich richt zodanig te omschrijven dat tenuitvoerlegging van de maatregel mogelijk wordt (artikel 50, vijfde lid).

Voorlopige maatregelen vinden volgens het TRIPs-verdrag hun rechtvaardiging door hun verband met een procedure waarin de rechtstoestand met betrekking tot het ingeroepen recht van intellectuele eigendom tussen partijen definitief wordt vastgesteld. Daartoe bepaalt het verdrag dat degene tegen wie een voorlopige maatregel werd bevolen het verval van die maatregel kan verlangen als niet binnen een redelijke termijn na uitvaardiging van die maatregel een bodemprocedure aanhangig wordt gemaakt (artikel 50, zesde lid). Het verdrag maakt het bepalen van deze redelijke termijn primair tot taak van de rechterlijke autoriteit die de maatregel beveelt. Als de rechter geen termijn vaststelt, belooft deze 31 dagen, waarvan ten minste 20 werkdagen.

Intrekking van een voorlopige maatregel of verval als gevolg van enig handelen of nalaten van degene die de maatregel verkreeg, leidt tot aansprakelijkheid voor de schade die de gedaagde partij als gevolg van de maatregel leed (artikel 50, zevende lid). Ten slotte bevat het verdrag een bepaling inzake voorlopige maatregelen in administratieve procedures (artikel 50, achtste lid) die overeenstemt met het eerdere artikel (artikel 49) in bodemprocedures.

2 Bijzonder

De Nederlandse wettelijke bepalingen stemmen wat betreft de stelplicht van de eisende partij overeen met de voorschriften van het TRIPs-verdrag. Het Nederlandse recht kent sinds de implementatie van de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten) de mogelijkheid om een voorlopige maatregel te verkrijgen zonder dat de wederpartij wordt gehoord (zie artikelen 1019e Rv).

In literatuur en rechtspraak zijn langdurig aan de orde geweest:

i de vraag in hoeverre artikel 50, zesde lid, TRIPs-verdrag verplicht tot het aanhangig maken van een bodemprocedure indien in kort geding een maatregel tot handhaving van een intellectueel eigendomsrecht werd bevolen;

ii de vraag of die verplichting, zo zij geacht moet worden uit het verdrag voort te vloeien, als rechtstreeks in de Nederlandse wetgeving van toepassing moet worden beschouwd, dan wel slechts na aanpassing van die wetgeving; en

iii de vraag op welke wijze en op wiens verzoek een termijn als in het verdrag voorzien zou moeten worden vastgesteld, op welk tijdstip de termijn wordt vastgesteld waarbinnen een procedure in de hoofdzaak moet worden ingesteld en op welke wijze een eventuele intrekking van een voorlopige maatregel zou moeten worden geëffectueerd.

Drie uitspraken van het Hof van Justitie EG waren nodig voor de beantwoording van deze vragen:

- HvJ EG 16 juni 1998 in de zaak C-53/96, Hermès/FHT; prejudiciële vragen gesteld door Pres. Rb. Amsterdam 1 februari 1996, IER 1996, p. 79 (BIE 1998, p. 191; AMI 1999, p. 58, NJ 1999, 240);

- HvJ EG 13 september 1998 in de zaak C-89/99, Schieving Nijstad/Groeneveld ('Route 66'); prejudiciële vragen gesteld door HR 5 maart 1999, NJ 2000, 306; en.

- HvJ EG 14 december 2000, in de gevoegde zaken C-300/98, Dior/Tuk, en C-392/98, Assco/Layher; prejudiciële vragen gesteld respectievelijk door Pres. Rb. Den Haag 25 juni 1998, BIE 1998, p. 244 en HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (NJ 2001, 403) (cf Pres. Rb. Den Haag 25 juni 1998, n.g. en HR. 30 oktober 1998, NJ 1999, 84).

Aan de inhoudelijke beantwoording van de hem gestelde vragen laat het hof in de zaken Hermès/FHT, Dior/Tuk en Assco/Layher beschouwingen voorafgaan omtrent zijn bevoegdheid om vragen betreffende de uitleg van het TRIPs-verdrag te beantwoorden. In beide arresten acht het hof zich bevoegd tot uitlegging van artikel 50 van het TRIPs-verdrag. In Hermès/FHT (r.o. 28) nog onder verwijzing naar de verhouding tussen dat verdrag en het door Verordening nr. 40/94 in het leven geroepen Uniemerk maar in Dior/Tuk-Assco/Layher (r.o. 40) zonder enige beperking tot al die gevallen waarin aan de orde is de uitlegging van artikel 50 van het TRIPs-verdrag in verband met de bescherming van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom die binnen de werkingssfeer van het verdrag vallen.

Ad i

Gedurende geruime tijd na de inwerkingtreding van het verdrag is ten aanzien van de eerste hiervoor geformuleerde vraag de stelling verdedigd dat het Nederlandse kort geding (artikelen 254 e.v. Rv) niet behoefde te worden beschouwd als een 'provisional measure' in de zin van artikel 50 lid 1 van het TRIPs-verdrag doch als een procedure 'on the merits of the case'. Daarbij werd met name aandacht geschonken aan de wijze waarop in Nederland procedures in kort geding worden gevoerd en aan de bijzondere betekenis die aldus gevoerde procedures in de Nederlandse rechtspleging hebben verkregen. Anderen verdedigen het tegenovergestelde standpunt (R. Laret, 'Wederom de voorlopige voorziening naar Nederlands recht en artikel 50 lid 6 TRIPs', BIE 1998, p. 47-51).

Het ontbreken (buiten de verdragstekst als zodanig) van enige bepaling van Nederlands positief recht omtrent de hier behandelde materie, heeft ertoe geleid dat de kortgedingrechtspraak hetzij zich op het standpunt stelde dat voor toepassing van artikel 50 TRIPs geen aanleiding bestond, hetzij op allerhande wijzen aan het verdragsvoorschrift uitvoering heeft trachten te geven. Voorbeelden van deze rechtspraak vindt men in het artikel van Van den Horst, BIE 1996, p. 267. Verder zij verwezen naar de annotaties onder HvJ EG 16 juni 1998, Hermès/FHT, van Verkade, Snijders en Alkema in NJ 1999, 239 en van Laret in AMI 1999, p. 58 e.v.

De beslissing van het Hof inzake Hermès/FHT heeft aan deze discussie een einde gemaakt: het Nederlandse kort geding is een 'provisional measure' in de zin van het TRIPs-verdrag. Daarom wordt thans in de Nederlandse rechtspraak erkend dat met artikelen 50, zesde lid TRIPs-verdrag en artikel

1019i Rv bedoeld wordt dat een bodemprocedure aanhangig gemaakt dient te worden. Zie bijvoorbeeld rechtbank Noord-Holland 1 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6384 (POO POURRI).

Ad ii

De vraag naar de al dan niet rechtstreekse werking van artikel 50 van het TRIPs-verdrag heeft veel van zijn betekenis verloren na de inwerkingtreding van het herziene Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op 1 januari 2002. In artikel 260 Rv (thans: artikel 1019i Rv) werd voorgeschreven dat in zaken als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van het TRIPs-verdrag de Voorzieningenrechter bij het treffen van een voorlopige voorziening een redelijke termijn zal bepalen voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. Voorts wordt bepaald dat de voorlopige voorziening haar kracht verliest wanneer een eis in de hoofdzaak niet binnen die termijn is ingesteld en de gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie indient. De rechter heeft in de zaak Kazaa/Buma-Stemra¹, voor het eerst een beroep op artikel 50, zesde lid, TRIPs-verdrag en artikel 260 Rv gehonoreerd.

[NOOT]

¹ zie Vzr. Rb. Amsterdam 19 februari 2002, IER 2002, 26.)

In de arresten Dior/Tuk-Assco/Layher en Schieving/Groeneveld heeft het hof bij zijn beantwoording van de vraag naar de rechtstreekse werking van artikel 50 van het TRIPs-verdrag aansluiting gezocht bij zijn arrest van 23 november 1999 in de zaak Portugal/Raad, zaak C-149/96. In dat arrest besliste het hof dat de bepalingen van de WTO-overeenkomst, gelet op hun aard en opzet, in beginsel niet behoren tot de normen waaraan het hof de wettigheid van handelingen van de EU-instellingen toetst. Om dezelfde redenen beslist het hof thans (r.o. 44 respectievelijk r.o. 55) dat de bepalingen van het aan de WTO-overeenkomst gehechte TRIPs-verdrag niet van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het EU-recht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen.

Het hof van Justitie EG volstaat echter niet met deze constatering. Het hof overweegt (r.o. 46 respectievelijk r.o. 54) dat artikel 50, zesde lid, van het TRIPs-verdrag een procedurevoorschrift is dat door de communautaire en nationale rechterlijke instanties behoort te worden toegepast ingevolge de verbintenissen die zowel de Europese Unie als de lidstaten zijn aangegaan. Op grond van die vaststelling komt het hof vervolgens tot een tweeledige beslissing die als volgt kan worden samengevat:

- in zaken op een gebied waarop het TRIPs-verdrag van toepassing is en de Europese Unie reeds regelgevend is opgetreden moeten de rechterlijke autoriteiten hun nationale regels zoveel mogelijk toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van artikel 50 van het TRIPs-verdrag;
- in zaken de intellectuele eigendom betreffend op een gebied waarop de Europese Unie nog niet regelgevend is opgetreden verlangt het EU-recht niet dat de rechtsorde van een lidstaat particulieren het recht toekent om zich rechtstreeks op artikel 50, zesde lid, van het TRIPs-verdrag te beroepen of de rechter verplicht deze bepaling ambtshalve toe te passen. Evenmin echter sluit het EU-recht zulks uit.

De door het Hof van Justitie EG geformuleerde regel terzake de wijze van toepassing van artikel 50 TRIPs-verdrag komt erop neer dat verdragsconforme toepassing van de Nederlandse wetgeving moet plaatsvinden op die gebieden van de intellectuele eigendom waarop de Gemeenschap reeds regelgevend is opgetreden (onder meer het merkenrecht¹, het auteursrecht,

[NOOT]

¹ Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten; Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het EU-merk (Pb. 1989, L40, p. 1).

de naburige rechten¹ en het tekeningen- en modellenrecht², het recht inzake beschermde geografische aanduidingen³ en het kwekersrecht⁴ en mag plaatsvinden op alle overige gebieden van intellectuele eigendom. Dat de lidstaten zelf kunnen beslissen of de WTO-regels rechtstreekse werking hebben dan wel of de rechters deze regels ambtshalve moeten invoeren (r.o. 48), is in de literatuur bekritiseerd. Zie onder meer Desmedt, NTER 2001, p. 82, die het juridisch beter verdedigbaar acht dat nationale rechters de WTO-verdragen zouden interpreteren conform het Verdragenrecht. Het is in deze gevallen bovendien

de vraag of zodanige toepassing in strijd zou komen met enigerlei bepaling van Nederlands positief recht en aldus contra legem zou zijn (cf. HR 25 oktober 1996, NJ 1997, 649 (Pink Floyd/Rigu Sound)).

Ad iii

In de Nederlandse literatuur is ook lang omstrede geweest op wiens initiatief een termijn als bedoeld in artikel 50, zesde lid, van het TRIPs-verdrag dient te worden vastgesteld, op welke wijze een herroeping respectievelijk het ophouden van gevolg te hebben van een in kort geding bevolen maatregel moet plaatsvinden en of het intreden van dat rechtsgevolg al dan niet afhankelijk is van een verzoek van de gedaagde. Zie bijvoorbeeld Snijders in zijn annotatie onder Hermès/FHT in NJ 1999, 240.

In het arrest Schieving-Nijstad/Groeneveld heeft het Hof van Justitie deze vragen beantwoord (r.o. 61, 66 en 73):

- het vervallen van de voorlopige maatregel als geen bodemprocedure aanhangig is gemaakt vereist een verzoek van de verweerder (Vgl. inmiddels ook art. 260 Rv. Verkade wijst er in zijn noot onder HvJ EG 13 september 2001, NJ 2002, 90, op dat de verweerder niet verplicht is een verklaring af te leggen. Het staat partijen vrij afspraken te maken over het al dan niet instellen van de bodemprocedure.);

[NOOT]

1 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Pb. L 167, p. 10-19).

2 Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Pb. L289, p. 28).

3 Zie o.m. Verordening 510/2006 van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (Pb. EG 2006, L 93/12).

4 Verordening (EG) 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (Pb EG 1994, L 227, p. 1-30).

- bij gebreke van desbetreffende bepalingen in het TRIPs-verdrag staat het de overeenkomstsluitende partijen - mits daarbij eisen van redelijkheid en evenwichtigheid in de betrokken belangen in acht worden genomen - vrij in hun nationale wetgeving het tijdstip te bepalen waarop de in artikel 50, zesde lid, TRIPs-verdrag genoemde termijnen een aanvang zullen nemen;

- het TRIPs-verdrag laat de leden de vrijheid in hun nationale wetgeving de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid te verlenen om de termijn vast te stellen waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt.

In artikel 1019i Rv is gekozen voor deze ambtshalve termijnbepaling. Als geen termijn wordt vastgesteld, geldt ingevolge artikel 1019i, tweede lid, Rv een termijn van 31 dagen, waarvan ten minste twintig werkdagen (cf. artikel 50, zesde lid, TRIPs-verdrag). Uit de nationale jurisprudentie blijkt dat Nederlandse voorzieningenrechtters in de regel een langere termijn bepalen dan deze standaardtermijn (meestal drie tot zes maanden) (Zie Kellog, Vluchten kan niet meer, IER 2001, p.156. Zie voorts onder meer Vzr. Rb. Leeuwarden 30 oktober 2003, www.rechtspraak.nl, LJN-nummer: AN4570, r.o. 9.). Daarmee zijn de in Nederland bepaalde termijnen aanmerkelijk langer dan de termijnen in andere Europese landen, zoals Duitsland en Italië, waar standaardtermijnen van twee weken respectievelijk maximaal dertig dagen worden gehanteerd. Zie de noot van Verkade onder HvJ EG 13 september 2001, NJ 2002, 90, die zich afvraagt of termijnen van zes maanden en langer nog wel redelijk zijn.

Het hof 's-Gravenhage heeft verduidelijkt dat met de bewoordingen 'verliest de voorlopige voorziening haar kracht' in artikel 260 Rv (thans artikel 1019i Rv) niet is beoogd dat de voorlopige voorziening met terugwerkende kracht (ex tunc) vanaf de dag van haar uitspraak haar werking verliest (Vzr. Gerechtshof 's-Gravenhage, 22 februari 2007, LJN BB1535). Die beslissing werkt ex nunc. Het hof vindt daarvoor steun in de (Engelse) tekst van het TRIPs-verdrag. Artikel 50 lid 6 TRIPs spreekt van 'revoked or otherwise cease to have effect'. Naar het oordeel van het hof houden de woorden 'cease to have effect' in

elk geval in dat de voorlopige voorziening na verloop van de redelijke termijn niet meer van kracht zal zijn en dus niet dat dan de voorlopige voorziening met terugwerkende kracht haar werking verliest.

In het arrest Ajax/Reule (HR 26 februari 1999, NJ 1999, 717, m.nt. Snijders) oordeelde de Hoge Raad in deze zaak dat ook een vordering in kort geding kan gelden als eis in de hoofdzaak in de zin van de artikelen 700, derde lid, en 704 Rv; de in het arrest ontwikkelde leer is niet beperkt tot in kort geding ingestelde geldvorderingen. De tussen Ajax en Reule gevoerde procedure betrof een vordering tot het doen staken van merk- en auteursrechtinbreuk, gepaard aan een met een conservatoir beslag versterkte vordering tot afgifte van op die rechten inbreuk makende kledingstukken. Zowel de hoofd- als de bijkomende vordering vallen dus als rechten van intellectuele eigendom binnen de omschrijving van artikel 50, eerste lid, van het TRIPs-verdrag. Het gaat immers om maatregelen die ertoe strekken te verhinderen dat op rechten van intellectuele eigendom inbreuk wordt gemaakt en in het bijzonder dat inbreuk makende voorwerpen hun weg in het handelsverkeer vinden. Ingevolge de door de Hoge Raad in Ajax/Reule ontwikkelde leer kan na het leggen van een dergelijk beslag de eis in de hoofdzaak volgens artikel 700, derde lid, Rv (bodempprocedure) in kort geding worden ingesteld; ingevolge de hiervoor behandelde beslissingen van het Hof van Justitie dient de rechter echter aan het bevelen van maatregelen in een kort geding volgens artikel 50, eerste lid, van het TRIPs-verdrag een termijn te verbinden voor het instellen van een bodempprocedure. In het TRIPs-verdrag wordt daarmee bedoeld op een procedure 'on the merits of the case', dat wil zeggen een procedure waarin de rechtstoestand op voor partijen bindende wijze wordt vastgesteld; aan dat vereiste voldoet het kort geding niet. Hoe het een zich tot het ander verhoudt is niet duidelijk. In zijn annotatie bij Ajax/Reule verwijst Snijders naar deze problematiek. Voorts wordt het arrest kritisch besproken door Brinkhof in BIE 2000, p. 382 e.v.

Het conservatoire beslag wordt in de rechtspraak ook als een maatregel in de zin van artikel 50 TRIPs-verdrag beschouwd (zie o.m. Rb. Leeuwarden 27 juni 2007, LJN: BA 9084), maar dat oordeel is in de literatuur bekritiseerd. Zie E. van Gelderen, 'Niet na elk IE-beslag een bodempprocedure!', een korte reactie op het artikel van Theo Bosboom en Christel Jeunink getiteld 'Na IE-beslag altijd bodempprocedure!', eerder gepubliceerd op boek9.nl (B9 4431). Van Gelderen is van mening dat het conservatoire beslag tot afgifte van inbreukmakende zaken niet onder artikel 50 lid 1 TRIPs valt, omdat deze maatregel een bewarende maatregel is, die niet tot (direct) doel heeft om te beletten dat zich (nadere) inbreuken op rechten van intellectuele eigendom voordoen. De Voorzieningenrechter Rb. 's-Gravenhage 25 juli 2007, LJN: BB 2652, overweegt dat voor een gewoon conservatoir beslag een kortgedingprocedure een eis in de hoofdzaak kan vormen, maar oordeelt dat dit niet geldt voor een bewijsbeslag. Met het feit dat het Nederlandse kort geding zelf reeds dient te worden beschouwd als een voorlopige maatregel in de zin van artikel 50 TRIPs, strookt niet dat datzelfde kort geding in het kader van de beslaglegging zou worden beschouwd als een procedure ter beslissing ten principale in de zin van datzelfde artikel.

Bij een conservatoir beslag dat valt onder de reikwijdte van zowel artikel 700 derde lid Rv als artikel 50 zesde lid TRIPs-verdrag kunnen er dus twee termijnen bestaan: de termijn van artikel 700 derde lid Rv en de termijn van artikel 50 zesde lid TRIPs-verdrag. In de praktijk komt het voor dat bepaling van beide termijnen afzonderlijk verzocht en toegewezen worden. Bosboom en Jeunink achten het juist dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de termijnen aangezien beide artikelen verschillende achtergronden en grondslagen dragen.¹ In dat geval is het van belang om het verloop en de aanvang van deze termijnen scherp in de gaten te houden, aangezien binnen de 'eerste termijn' van artikel 700 derde lid Rv wel een kortgedingprocedure kan worden ingesteld teneinde het verval van rechtswege van dat beslag te voorkomen, terwijl in het kader van de TRIPs-termijn een kortgedingprocedure de termijn niet sauveert. Het TRIPs-verdrag noopt tot het instellen van een bodempprocedure, aangezien zoals reeds vermeld een kortgedingprocedure niet wordt geacht te zijn een "procedure die leidt tot een beslissing ten principale" in de zin van artikel 50 zesde lid TRIPs-verdrag.

Een tweede onduidelijkheid hangt samen met het feit dat niet geheel duidelijk is welke delen van het recht van de intellectuele eigendom onder het TRIPs-verdrag vallen en welke niet. De werking van artikel 1019i Rv is namelijk beperkt tot 'voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van het TRIPs-verdrag' (Verkade heeft in punt 2.4 van zijn noot onder Hof van Justitie EG 13 september 2001, NJ 2002, 90, een overzicht gegeven van de intellectuele eigendomsrechten waarop het TRIPs-verdrag - wel, mogelijk en niet - van toepassing is). Dat de Hoge Raad in Assco/Layher heeft gemeend

prejudiciële vragen te moeten stellen terzake de omvang van de modelrechtelijke bepalingen in het TRIPs-verdrag (en het antwoord van het Hof van Justitie), vormt een illustratie van de onduidelijkheid met betrekking tot het toepassingsgebied van het TRIPs-verdrag en daarmee van artikel 1019i Rv.

Artikel 1019i Rv bepaalt voorts niet op welke datum de ingangstermijn van de periode waarbinnen het bodemgeschil moet worden aangespannen een aanvang neemt. Dit is slechts van belang, voorzover zulks niet uit het vonnis van de voorzieningenrechter blijkt. In dat geval moet de ingangstermijn ingevolge Assco-Lahyer immers door het nationale recht worden bepaald. Daarbij geldt dat de gekozen ingangstermijn redelijk moet zijn, gezien de omstandigheden van de zaak, en rekening moet houden met het noodzakelijke evenwicht tussen de belangen van de partijen (r.o. 62-66). Het lijkt redelijk in dat geval uit te gaan van een termijn die loopt vanaf (een dag na) de datum van het gewezen vonnis en dat niet behoeft te worden gewacht totdat de voorziening onherroepelijk is geworden. Zie ook de noot van Verkade onder Hof van Justitie EG 13 september 2001, NJ 2002, 90.

Tenslotte blijft onduidelijk in hoeverre na de intrekking of het verval van de voorlopige maatregel uit hoofde van het niet of niet tijdig aanhangig maken van de bodemprocedure een hernieuwde vordering op dezelfde gronden tot het wederom bevelen van dezelfde maatregel toelaatbaar is. Visser gaat er in de Kroniek Intellectuele Eigendom in aflevering 10 van het NJB 2002 vanuit dat een nieuw kort geding aanhangig kan worden gemaakt, maar het is de vraag of het altijd toelaatbaar is een hernieuwde vordering in te stellen terzake dezelfde materie (cf. de noot van Sniijders in NJ 1999, 240).

[NOOT]

1. Bosboom en Jeunink, 'Na IE beslag altijd bodemprocedure!', eerder gepubliceerd op boek9.nl (B9 4431).

Titel 4: Bijzondere vereisten in verband met maatregelen aan de grens¹

Artikelen 51-60 TRIPs-Verdrag

Artikel 51 - Opschorting van het in het vrije verkeer brengen door douaneautoriteiten

In overeenstemming met de onderstaande bepalingen nemen de Leden procedures² aan om een houder van een recht die geldige gronden heeft om te vermoeden dat de invoer van nagemaakte merkartikelen³ of onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust, plaats kan hebben, in staat te stellen bij de bevoegde administratieve of rechterlijke autoriteiten een schriftelijk verzoek in te dienen tot opschorting van het in het vrije verkeer brengen van deze goederen door de douaneautoriteiten. De Leden kunnen toestaan dat zulk een verzoek wordt gedaan met betrekking tot goederen die andere inbreuken op rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom betreffen, mits wordt voldaan aan de vereisten van deze Titel. De Leden kunnen ook voorzien in overeenkomstige procedures betreffende de opschorting door de douaneautoriteiten van het in het vrije verkeer brengen van inbreukmakende goederen die zijn bestemd voor uitvoer uit hun grondgebied.

1 Wanneer een Lid alle controles op het vervoer van goederen over zijn grens met een ander Lid waarmede het deel uitmaakt van een douane-unie heeft afgeschaft, wordt van dat Lid niet verlangd dat het de bepalingen van deze Titel aan die grens toepast.

2 Er bestaat overeenstemming over het feit dat er geen verplichting bestaat om deze procedures toe te passen op de invoer van goederen die door de houder van het recht of met diens toestemming in een ander land op de markt worden gebracht, dan wel op goederen in doorvoer.

3 Voor de toepassing van deze Overeenkomst:

a wordt onder 'nagemaakte merkartikelen' verstaan alle goederen, met inbegrip van verpakking, die zonder toestemming een handelsmerk dragen dat identiek is met het rechtsgeldig met betrekking tot deze goederen ingeschreven handelsmerk, of dat in essentiële aspecten niet van dat handelsmerk kan worden onderscheiden, en dat daardoor inbreuk maakt op de rechten van de houder van het handelsmerk in kwestie ingevolge het recht van het land van invoer;

b wordt onder 'onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust' verstaan kopieën die zijn gemaakt zonder toestemming van de houder van het recht of de naar behoren door hem gemachtigde persoon in het land van productie en die direct of indirect van een artikel zijn gemaakt,

wanneer het maken van die kopie een inbreuk op een auteursrecht of een naburig recht zou hebben gevormd ingevolge het recht van het land van invoer.

Artikel 52 - Verzoekschrift

Van een houder van een recht die de procedures ingevolge artikel 51 aanspant, wordt verlangd dat hij voldoende bewijs levert om ten genoegen van de bevoegde autoriteiten aan te tonen dat er, ingevolge de wetgeving van het land van invoer, sprake is van een inbreuk op zijn recht uit hoofde van de intellectuele eigendom en dat hij een voldoende gedetailleerde beschrijving van de goederen verstrekt om deze gemakkelijk herkenbaar te doen zijn voor de douaneautoriteiten. De bevoegde autoriteiten stellen de verzoeker binnen een redelijke termijn ervan in kennis of zij gevolg geven aan zijn verzoek en, wanneer door de bevoegde autoriteiten een termijn wordt bepaald, van de termijn gedurende welke de douaneautoriteiten maatregelen zullen nemen.

Artikel 53 - Zekerheid of gelijksoortige waarborg

1 De bevoegde autoriteiten hebben de bevoegdheid om van een verzoeker te verlangen dat deze een zekerheid stelt of gelijksoortige waarborg biedt die voldoende is om de verweerder en de bevoegde autoriteiten te beschermen en misbruik te beletten. Deze zekerheid of gelijksoortige waarborg mag niet op onredelijke wijze weerhouden van gebruikmaking van deze procedures.

2 Wanneer ingevolge een verzoek krachtens deze Titel het in het vrije verkeer brengen van goederen die tekeningen of modellen van nijverheid, octrooien, patronen of niet openbaar gemaakte informatie betreffen, door de douaneautoriteiten is opgeschort op basis van een beslissing die niet is genomen door een rechterlijke autoriteit of andere onafhankelijke autoriteit, en de termijn bepaald in artikel 55 is verstreken zonder dat de naar behoren gemachtigde autoriteit voorlopige maatregelen heeft genomen, en mits is voldaan aan alle andere voorwaarden voor invoer, is de eigenaar, importeur of geconsigneerde gerechtigd de goederen in het vrije verkeer te brengen tegen zekerheidstelling tot een bedrag dat voldoende is om de houder van het recht tegen inbreuken te beschermen. De betaling van een zodanige zekerheid laat onverlet andere corrigerende maatregelen die de houder van het recht ter beschikking staan, met dien verstande dat de zekerheid wordt opgeheven indien de houder van het recht nalaat binnen een redelijke termijn gebruik te maken van het recht een vordering in te stellen.

Artikel 54 - Kennisgeving van opschorting

De importeur en de verzoeker worden onverwijld in kennis gesteld van de opschorting van het in het vrije verkeer brengen van goederen in overeenstemming met artikel 51.

Artikel 55 - Duur van de opschorting

Indien de douaneautoriteiten niet binnen een tijdvak van ten hoogste 10 werkdagen nadat de verzoeker kennisgeving van de opschorting is gedaan ervan in kennis zijn gesteld dat een procedure met het oog op een beslissing ten principale is aangespannen door een ander dan de verweerder, of dat de naar behoren gemachtigde autoriteit voorlopige maatregelen heeft genomen waarbij de opschorting van het in het vrije verkeer brengen van de goederen wordt verlengd, worden de goederen vrijgegeven, mits is voldaan aan alle andere voorwaarden voor invoer of uitvoer; in passende gevallen kan deze termijn worden verlengd met 10 werkdagen. Indien een procedure met het oog op een beslissing ten principale is aangespannen, vindt op verzoek van de verweerder een herziening plaats, met inbegrip van een recht te worden gehoord, ten einde binnen een redelijke termijn te beslissen of deze maatregelen moeten worden gewijzigd, herroepen of bevestigd. Niettegenstaande het bovenstaande zijn, wanneer de opschorting van het in het vrije verkeer brengen van goederen wordt uitgevoerd of voortgezet in overeenstemming met een voorlopige rechterlijke maatregel, de bepalingen van artikel 50, zesde lid, van toepassing.

Artikel 56 - Schadeloosstelling van de importeur en van de eigenaar van de goederen

De desbetreffende autoriteiten hebben de bevoegdheid de verzoeker te gelasten aan de importeur, de geconsigneerde en de eigenaar van de goederen een passende schadeloosstelling te betalen voor aan hen toegebrachte schade door het ongerechtvaardigde vasthouden van de goederen of door het vasthouden van ingevolge artikel 55 vrijgegeven goederen.

Artikel 57 - Recht op inspectie en informatie

Onverminderd de bescherming van vertrouwelijke informatie verlenen de Leden aan de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid om de houder van het recht voldoende gelegenheid te bieden om goederen die door de douaneautoriteiten worden vastgehouden, te laten inspecteren om de beweringen van de houder van het recht te kunnen staven. De bevoegde autoriteiten hebben ook de bevoegdheid om de importeur een gelijkwaardige gelegenheid te bieden om zodanige goederen te laten inspecteren. Wanneer een positieve beslissing ten principale is gegeven, kunnen de Leden aan de bevoegde autoriteit de bevoegdheid verlenen om de houder van het recht in kennis te stellen van de naam en het adres van de consignant, de importeur en de geconsigneerde, en van de hoeveelheid goederen in kwestie.

Artikel 58 - Optreden ambtshalve

Wanneer de Leden verlangen dat de bevoegde autoriteiten eigener beweging optreden en het in het vrije verkeer brengen opschorten van goederen ten aanzien waarvan zij voldoende bewijs hebben verkregen dat inbreuk wordt gemaakt op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom:

- a kunnende bevoegde autoriteiten te allen tijde de houder van het recht verzoeken om informatie die hen kan helpen deze bevoegdheden uit te oefenen;
- b worden de importeur en de houder van het recht onverwijld van de opschorting in kennis gesteld. Wanneer de importeur bij de bevoegde autoriteiten beroep heeft aangetekend tegen de opschorting, zijn de voorwaarden vervat in artikel 55 van overeenkomstige toepassing op de opschorting;
- c sluiten de Leden overheidsinstanties en -functionarissen slechts van aansprakelijkheid met betrekking tot passende corrigerende maatregelen uit wanneer zij te goeder trouw hebben gehandeld of voornemens waren zulks te doen.

Artikel 59 - Corrigerende maatregelen

Onverminderd andere rechten tot het instellen van een vordering die open staan voor de houder van het recht, en met inachtneming van het recht van de verweerder om te verzoeken om herziening door een rechterlijke autoriteit, hebben de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid de vernietiging of de onttrekking aan het verkeer van de inbreukmakende goederen te gelasten in overeenstemming met de beginselen vervat in artikel 46. Met betrekking tot nagemaakte merkartikelen, staan de autoriteiten niet de wederuitvoer toe van de inbreukmakende goederen in ongewijzigde toe stand of onderwerpen zij deze goederen niet aan een andere douaneprocedure, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

Artikel 60 - Minimale importen

De Leden kunnen kleine hoeveelheden goederen van niet-commerciële aard in de persoonlijke bagage van reizigers of verzonden in kleine zendingen, van de toepassing van de bovenstaande bepalingen uitsluiten.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof

1	Algemeen	5
2	Bijzonder	7

1	Algemeen	
---	----------	--

Het TRIPs-verdrag maakt in zijn bepalingen omtrent de handhaving van rechten van intellectuele eigendom onderscheid tussen op die rechten inbreukmakende handelingen in het algemeen enerzijds en handelingen bestaande uit namaak en piraterij anderzijds.

De bepalingen van Titel 4 hebben met name betrekking op de tweede categorie, derhalve op handelingen waarbij sprake is van ten minste voorwaardelijk opzet om de rechten van een ander te schenden.

Het verdrag schrijft voor (artikel 51) dat in de wetgeving procedures moeten worden opgenomen die de mogelijkheid bieden dat de douaneautoriteiten verhinderen dat nagemaakte of door piraterij verkregen goederen in het normale handelsverkeer geraken. Het verdrag relativeert in zoverre het beginsel van vrij

en onbelemmerd handelsverkeer dat ten grondslag ligt zowel aan het TRIPs-verdrag zelf als aan de WTO-Overeenkomsten in het algemeen. Wat onder nagemaakte of door piraterij verkregen goederen moet worden verstaan volgt uit voetnoot 3 bij dit artikel:

a wordt onder 'nagemaakte merkartikelen' verstaan alle goederen, met inbegrip van verpakking, die zonder toestemming een handelsmerk dragen dat identiek is met het rechtsgeldig met betrekking tot deze goederen ingeschreven handelsmerk, of dat in essentiële aspecten niet van dat handelsmerk kan worden onderscheiden, en dat daardoor inbreuk maakt op de rechten van de houder van het handelsmerk in kwestie ingevolge het recht van het land van invoer;

b wordt onder 'onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust' verstaan kopieën die zijn gemaakt zonder toestemming van de houder van het recht of de naar behoren door hem gemachtigde persoon in het land van productie en die direct of indirect van een artikel zijn gemaakt, wanneer het maken van die kopie een inbreuk op een auteursrecht of een naburig recht zou hebben gevormd ingevolge het recht van het land van invoer.

In voetnoot 2 bij artikel 51 wordt nader bepaald dat de leden bevoegd zijn te bepalen dat de douaneprocedures niet van toepassing zullen zijn op goederen die in een ander land door of met toestemming van de houder van het recht in het verkeer zijn gebracht (deze uitzondering lijkt niet goed verenigbaar met de definitie van voetnoot 3), dan wel op goederen in doorvoer.

Titel 4 van het verdrag bevat vervolgens bepalingen omtrent de wijze van toepassing en de eisen die voor het in werking stellen van de douaneprocedure mogen worden gesteld (artikel 52), de bevoegdheid van de bevoegde autoriteiten om zekerheidstelling te verlangen ter bescherming van de belangen van degene om wiens goederen het gaat (artikel 53, eerste lid), de verplichting (van de douaneautoriteiten) om het ophouden van de goederen aan de grens zomede het wederom vrijgeven van de goederen onverwijld ter kennis te brengen van de importeur en van degene die om toepassing van de maatregel heeft verzocht (artikel 54) en de bevoegdheid van de bevoegde autoriteiten om degene die om toepassing van de procedure verzocht te bevelen een schadevergoeding te betalen aan degene wiens goederen ten onrechte voorwerp van een douaneprocedure zijn geworden (artikel 56).

Van belang is voorts de bepaling dat de douaneautoriteiten de goederen die voorwerp van een douaneprocedure zijn geworden moeten vrijgeven indien zij binnen een termijn van tien dagen na de mededeling aan de aanvrager dat de goederen aan de grens zijn opgehouden, geen mededeling hebben ontvangen dat terzake de betreffende goederen een bodemprocedure aanhangig is gemaakt ofwel dat door de daartoe bevoegde autoriteit voorlopige maatregelen zijn genomen waardoor de goederen langer kunnen worden tegengehouden (artikel 55). In dit verband is van belang de bepaling dat de belanghebbende bij de goederen, indien het gaat om industrial designs, octrooien, lay-out designs of geheime informatie aanspraak op vrijgave van de goederen kan doen gelden (artikel 53, tweede lid). Zodanige aanspraak bestaat indien de invoer van de betrokken goederen is opgeschort uit hoofde van een beslissing van een andere dan een rechterlijke autoriteit, binnen de termijn van artikel 55 van het verdrag door de daartoe bevoegde autoriteit geen voorlopige maatregel is bevolen en degene die de betrokken goederen wenst in te voeren een adequaat garantiebedrag heeft gestort ter verzekering van de eventuele aanspraken van de houder van het recht.

Het verdrag kent vergaande bevoegdheden toe aan de houder van een intellectueel eigendomsrecht die van de onderhavige procedure gebruik wenst te maken: de autoriteiten moeten hem de gelegenheid geven de goederen te inspecteren om de inbreuk vast te stellen (artikel 57), de douaneprocedure mag ook ambtshalve worden toegepast indien de autoriteiten over prima facie bewijs beschikken dat inbreuk op een recht plaatsvindt (artikel 58) en de inbreukmakend bevonden goederen zullen, behoudens beroep op de rechter van de belanghebbende bij de goederen, op last van de douaneautoriteiten mogen worden vernietigd (artikel 59). De Leden behouden daarentegen de bevoegdheid de douaneprocedure niet van toepassing te verklaren op persoonlijke reisbagage of kleine hoeveelheden (artikel 60).

2 Bijzonder

De Nederlandse wetgeving kent geen bepalingen ter uitvoering van de vereisten van Titel 4 van het TRIPs-verdrag. Wel is in Nederland van toepassing Verordening (EU) 608/2013 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten.¹ Deze Verordening maakt maatregelen

mogelijk tegen nagemaakte of illegaal gekopieerde goederen aan de grens van de Europese Unie. De verordening volgt de oude Verordening (EG) 1383/2003 op en betreft een uitbreiding van de bevoegdheden van de douaneautoriteiten. De aldus in Nederland toegepaste regelgeving spoort met de vereisten van het TRIPs-verdrag.

Titel 5: Strafrechtelijke procedures

[NOOT]

1. Verordening (EU) Nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad (Pb 2013, L 181, p. 15).

Artikel 61

De Leden voorzien ten minste in gevallen van opzettelijke namaak van handelsmerken of inbreuk op auteursrechten op commerciële schaal in strafrechtelijke procedures en straffen. De mogelijke sancties omvatten vrijheidsstraffen en/of geldboetes die voldoende zijn om afschrikkend te werken, in overeenstemming met het niveau van de straffen opgelegd voor strafbare feiten van overeenkomstige zwaarte. In passende gevallen omvatten de mogelijke sancties ook de inbeslagneming, verbeurdverklaring en vernietiging van de inbreukmakende goederen en van materialen en werktuigen die voornamelijk zijn gebruikt bij het plegen van het strafbare feit. De Leden kunnen voorzien in strafrechtelijke procedures en straffen in andere gevallen van inbreuk op rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, met name wanneer deze opzettelijk en op commerciële schaal zijn gepleegd.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal.

1	Algemeen	1
2	Bijzonder	2

1 Algemeen

Het TRIPs-verdrag schrijft de Leden voor in hun nationale wetgeving bepalingen op te nemen die opzettelijke namaak van merkartikelen of piraterij gepleegd op auteursrechten, indien gepleegd op een commerciële schaal, strafbaar te stellen. Zie onder meer Supreme Court of Judicature Court of Appeal (London), Johnstone & Ors, Re [2002] EWCA Crim 194, 31st January, 2002: 'There is no doubt that a Member state is both entitled and obliged to create appropriate offences relating to trade mark infringement.' (r.o. 27). De lidstaten zijn bevoegd vergelijkbare bepalingen in hun wetgeving op te nemen terzake inbreuken op andere intellectuele eigendomsrechten, met name als die inbreuken opzettelijk en op commerciële schaal worden gepleegd.

2 Bijzonder

De Nederlandse wetgeving bevat strafbepalingen terzake inbreuk op auteursrechten (artikelen 30b-36b Aw), op octrooirechten (artikel 79 ROW 1995) en terzake schending van geheimen (niet beperkt tot intellectuele eigendom) in het Wetboek van Strafrecht (artikel 272-273 d Sr). De strafrechtelijke handhaving op het gebied van het merken- en het tekeningen- en modellenrecht is geregeld in artikel 337, eerste lid, Sr.

Voorts zij gewezen op het Commissievoorstel voor een Richtlijn met betrekking tot strafrechtelijke maatregelen die tot doel hebben om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen en om strafrechtelijke maatregelen om namaak te bestrijden.¹ Die maatregelen strekken ertoe de strafrechtelijke regels met betrekking tot de bestrijding van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten te harmoniseren.

[NOOT]

1 See COM (2005) 276 def.

Deel IV Verwerving en instandhouding van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom en daarmee samenhangende procedures tussen partijen

Artikel 62

1 De Leden kunnen, als voorwaarde voor de verwerving of instandhouding van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom bedoeld in de Titels 2 tot en met 6 van Deel 1, de naleving van redelijke procedures en formaliteiten vereisen. Deze procedures en formaliteiten dienen in overeenstemming te zijn met de bepalingen van deze Overeenkomst.

2 Wanneer de verwerving van een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom afhankelijk is van de verlening of inschrijving van het recht, zien de Leden erop toe dat de procedures voor verlening of inschrijving, mits aan de materiële voorwaarden voor de verwerving van het recht wordt voldaan, de verlening of inschrijving van het recht mogelijk maken binnen een redelijke termijn, teneinde ongerechtvaardigde bekorting van de beschermingsduur te vermijden.

3 Artikel 4 van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op dienstmerken.

4 Op procedures betreffende de verwerving of instandhouding van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom en, wanneer het recht van een Lid in zodanige procedures voorziet, administratieve herroepingen en procedures tussen partijen, zoals oppositie, herroeping en doorhaling, zijn de algemene beginselen vervat in artikel 41, tweede en derde lid, van toepassing.

5 Definitieve administratieve beslissingen in de procedures bedoeld in het vierde lid zijn vatbaar voor herziening door een rechterlijke of semi-rechterlijke autoriteit. Het is evenwel niet verplicht een mogelijkheid voor herziening van beslissingen te bieden in gevallen van niet geslaagde oppositie of administratieve herroeping, mits de gronden voor deze procedures kunnen worden aangevochten.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal.

1	Algemeen	2
2	Bijzonder	2

1 Algemeen

Het TRIPs-verdrag geeft in Deel IV (artikel 62) enige voorschriften omtrent de wijze waarop intellectuele eigendomsrechten kunnen worden verkregen en in stand gehouden. De lidstaten zijn bevoegd in hun nationale wetgeving procedures voor te schrijven en formele voorschriften op te nemen die hierbij in acht zullen moeten worden genomen, mits hierbij de redelijkheid niet uit het oog wordt verloren en geen strijd bestaat tussen deze voorschriften en de regels van het verdrag (artikel 62, eerste lid). Verleningsprocedures zullen niet langer mogen duren dan redelijkerwijs noodzakelijk, teneinde te voorkomen dat het tijdsverloop dat van de bescherming kan worden geprofiteerd, niet onredelijk wordt verkort (artikel 62, tweede lid). Aan dienstmerken zal bescherming worden verleend (artikel 62, derde lid).

De procedures betreffende het verkrijgen of herroepen (zowel administratief als inter partes) van intellectuele eigendomsrechten dienen te voldoen aan dezelfde eisen als eerder vermeld met betrekking tot bodemprocedures in inbreukzaken (artikel 41, tweede en derde lid).

Administratieve beslissingen inzake de verlening of herroeping van intellectuele eigendomsrechten zullen onderworpen moeten kunnen worden aan het oordeel van een onafhankelijke rechterlijke instantie. Indien deze rechten kunnen worden onderworpen aan een gerechtelijke procedure tot nietigverklaring mogen administratieve beslissingen waarbij een oppositie of herroeping werd afgewezen van dit voorschrift worden uitgesloten.

2 Bijzonder

De Nederlandse regelgeving stemt overeen met de hier gegeven voorschriften van het TRIPs-verdrag. Formele bepalingen omtrent de (maximale) duur van een verleningsprocedure ontbreken, maar zijn ook praktisch moeilijk te realiseren.

Deel V Voorkoming en beslechting van geschillen

Artikelen 63-64

Artikel 63 - Doorzichtigheid

1 De wet- en regelgeving en definitieve rechterlijke beslissingen en algemeen geldende administratieve uitspraken die door een Lid uitvoerbaar zijn verklaard met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst (het bestaan, de reikwijdte, de verwerving en de handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom en het beletten van misbruik daarvan) worden gepubliceerd, of wanneer een zodanige publicatie niet mogelijk is, openbaar toegankelijk gemaakt, in een nationale taal, op zodanige wijze dat regeringen en houders van rechten daarvan kennis kunnen nemen. Overeenkomsten betreffende het onderwerp van deze Overeenkomst, die van kracht zijn tussen de regering of een overheidsinstantie van een Lid en de regering of een overheidsinstantie van een ander Lid, dienen ook te worden gepubliceerd.

2 De Leden brengen de in het eerste lid bedoelde wet- en regelgeving ter kennis van de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, teneinde deze Raad te helpen bij zijn toetsing van de werking van deze Overeenkomst. De Raad poogt de op de Leden drukkende last bij de nakoming van deze verplichting zo gering mogelijk te doen zijn en kan besluiten ontheffing te verlenen van de verplichting deze wet- en regelgeving direct ter kennis van de Raad te brengen als het overleg met de WIPO inzake de instelling van een gemeenschappelijk register van deze wet- en regelgeving met succes worden bekroond. De Raad beziet in dit verband ook alle vereiste handelingen betreffende kennisgevingen ingevolge de verplichtingen krachtens deze Overeenkomst die voortvloeien uit de bepalingen van artikel 6ter van het Verdrag van Parijs (1967).

3 Elk Lid dient bereid te zijn, in antwoord op een schriftelijk verzoek van een ander Lid, informatie van het in het eerste lid bedoelde soort te verstrekken. Een Lid dat redenen heeft om aan te nemen dat een specifieke rechterlijke beslissing of administratieve uitspraak of bilaterale overeenkomst op het gebied van de intellectuele eigendom zijn rechten krachtens deze Overeenkomst raakt, kan ook schriftelijk verzoeken om toegang tot of voldoende gedetailleerde informatie over deze specifieke rechterlijke beslissingen of administratieve uitspraken of bilaterale overeenkomsten.

4 Geen enkele bepaling in het eerste, tweede en derde lid verlangt van Leden dat zij vertrouwelijke informatie openbaar maken die de rechtshandhaving zou belemmeren of anderszins in strijd zou zijn met het algemeen belang of de legitieme handelsbelangen van bepaalde overheidsondernemingen of particuliere ondernemingen zou schaden.

Artikel 64 - Beslechting van geschillen

1 De bepalingen van de artikelen XXII en XXIII van de GATT-Overeenkomst van 1994, zoals nader uitgewerkt en toegepast in het Memorandum van Overeenstemming inzake de beslechting van geschillen, zijn van toepassing op het overleg en de beslechting van geschillen ingevolge deze Overeenkomst, behalve indien daarin uitdrukkelijk anders is bepaald.

2 Artikel XXIII, eerste lid, letters b en c, van de GATT-Overeenkomst van 1994 zijn voor een termijn van vijf jaar van de datum van inwerkingtreding van de WTO-Overeenkomst niet van toepassing op de beslechting van geschillen ingevolge deze Overeenkomst.

3 Gedurende de in het tweede lid bedoelde termijn onderzoekt de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom de mogelijkheden en modaliteiten voor klachten van het soort bedoeld in artikel XXIII, eerste lid, letters b en c, die worden ingediend ingevolge deze Overeenkomst en legt deze Raad zijn aanbevelingen ter goedkeuring voor aan de Ministeriële Conferentie. Besluiten van de Ministeriële Conferentie tot goedkeuring van zodanige aanbevelingen of tot verlenging van de in het tweede lid bedoelde termijn worden slechts genomen bij consensus en goedgekeurde aanbevelingen gelden voor alle Leden zonder dat zij formeel behoeven te worden aanvaard.

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal.

1 Algemeen 2
2 Bijzonder 4

1 Algemeen

Artikel 63 van het TRIPs-verdrag bevat enkele bepalingen die de transparantie van nationale beslissingen en uitspraken evenals bilaterale overeenkomsten met betrekking tot de intellectuele eigendom moeten bevorderen. Artikel 63, eerste lid, van het TRIPs-verdrag schrijft voor dat wet- en regelgeving, definitieve rechterlijke beslissingen en algemeen geldende administratieve uitspraken die uitvoerbaar zijn verklaard door een Lid en betrekking hebben op de intellectuele eigendom, worden gepubliceerd of openbaar toegankelijk worden gemaakt in een nationale taal. Dit dient op zodanige wijze te geschieden dat regeringen en houders van rechten daarvan kennis kunnen nemen. Ook Overeenkomsten tussen Leden betreffende de intellectuele eigendom dienen te worden gepubliceerd.

Verder wordt de TRIPs Raad door de Leden geïnformeerd over wet- en regelgeving inzake de intellectuele eigendom, zodat de Raad de werking van het TRIPs-verdrag kan toetsen. Als er een gemeenschappelijk register van wet- en regelgeving komt naar aanleiding van onderhandelingen met de WIPO, kan de Raad ontheffing verlenen van deze verplichting. Onderhandelingen tussen de WTO en de WIPO hebben er intussen toe geleid dat er een register is van nationale wet- en regelgeving, waaruit de WTO kopieën van wet- en regelgeving kan aanvragen. De Raad zal ingevolge artikel 63, derde lid, ook verplichtingen die voortvloeien uit artikel 6ter van het Verdrag van Parijs (1967) overzien. Die bepaling strekt onder meer ter bescherming van staatsymbolen en officiële symbolen.

In antwoord op een schriftelijk verzoek van een ander Lid, moeten Leden bereid zijn informatie te verstrekken over wet- en regelgeving, definitieve rechterlijke beslissingen en algemeen geldende administratieve uitspraken die betrekking hebben op de intellectuele eigendom (artikel 63, derde lid). Wanneer een Lid redenen heeft om te vermoeden dat beslissingen, uitspraken of overeenkomsten zijn rechten krachtens het TRIPs-verdrag raken, kan hij schriftelijk verzoeken om meer informatie of toegang tot informatie. Artikel 63, vierde lid, beperkt de eerste drie leden van dit artikel zodanig dat Leden niet verplicht zijn vertrouwelijke informatie openbaar te maken die in de rechtshandhaving zou belemmeren, in strijd zou zijn met het algemeen belang, of de legitieme handelsbelangen van publieke of private ondernemingen zou schaden.

Artikel 64, eerste lid, bepaalt dat de bepalingen van de artikelen XXII en XXIII van de GATT-Overeenkomst van 1994 van toepassing zijn op het overleg en de beslechting van geschillen die ontstaan zijn naar aanleiding van het TRIPs-verdrag, behalve als daarin uitdrukkelijk anders is bepaald. Deze bepalingen van de GATT-Overeenkomst zijn uitgewerkt en toegepast in het Memorandum van Overeenstemming inzake de beslechting van geschillen.

In het tweede lid van artikel 64 worden Artikel XXIII, eerste lid, letters b en c van de GATT-Overeenkomst van 1994 - klachten wegens non-schending - voor een termijn van vijf jaar van de datum van inwerkingtreding van de WTO-Overeenkomst niet van toepassing verklaard op de beslechting van geschillen naar aanleiding van het TRIPs-verdrag. Tijdens deze termijn van vijf jaar worden de mogelijkheden en modaliteiten voor klachten van non-schending onderzocht door de Raad. De Raad legt vervolgens zijn aanbevelingen ter goedkeuring voor aan de Ministeriële Conferentie. Als de Ministeriële Conferentie besluit de aanbevelingen van de Raad goed te keuren of de termijn van vijf jaar te verlengen, moet dit besluit in consensus worden genomen. Goedgekeurde aanbevelingen gelden voor alle Leden, en hoeven niet formeel te worden aanvaard (artikel 64, derde lid).

2 Bijzonder

Voor sommige bepalingen van specifieke WTO-verdragen geldt dat tijdelijk de klacht van non-schending is uitgesloten van het bereik van het geschillenbeslechtingsmechanisme. Van een dergelijke uitsluiting is ingevolge artikel 64 lid 2 TRIPs. Een klacht van non-schending kan krachtens de GATT-overeenkomst worden ingediend wanneer een Lid maatregelen neemt die niet rechtstreeks zijn verplichtingen schenden, maar de facto leiden tot een vermindering van voordelen die toekomen aan het Lid dat de klacht indient. De tijdelijke uitsluiting van de klacht van non-schending met betrekking tot het TRIPs-verdrag wordt breed gedragen door Leden, omdat dit soort klachten de beleidsruimte van Leden sterk kan beperken.

Hoewel de vijfjarige termijn zoals bedoeld in artikel 64, tweede lid, op 1 januari 2005 is verstreken, heeft de Raad nog geen aanbevelingen voorgelegd aan de Ministeriële Conferentie. De Ministeriële Conferentie van Hong Kong is overeengekomen dat er aanbevelingen zullen worden gedaan en dat de Leden in de tussentijd geen klachten wegens non-schending zullen indienen.

Deel V Overgangsregelingen

Artikelen 65-67

Artikel 65 - Overgangsregelingen

1 Onverminderd het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid is een Lid niet verplicht de bepalingen van deze Overeenkomst toe te passen vóór het verstrijken van een algemene termijn van een jaar na de datum van inwerkingtreding van de WTO-Overeenkomst.

2 Een Lid dat ontwikkelingsland is, is gerechtigd de datum van toepassing, zoals omschreven in het eerste lid, van de bepalingen van deze Overeenkomst, behalve van de artikelen 3, 4 en 5 nog vier jaar uit te stellen.

3 Ook voor andere Leden die zich bevinden in de fase van overgang van een centraal geleide economie naar een vrije markteconomie en die bezig zijn met een structurele hervorming van hun stelsel van de intellectuele eigendom en voor bijzondere problemen staan bij de opstelling en toepassing van wet- en regelgeving inzake de intellectuele eigendom, geldt een periode van uitstel zoals voorzien in het tweede lid.

4 Voor zover een Lid dat ontwikkelingsland is door deze Overeenkomst wordt verplicht de octrooibescherming van producten uit te strekken tot terreinen van technologie die op zijn grondgebied niet voor bescherming in aanmerking komen op de datum waarop deze Overeenkomst in het algemeen van toepassing wordt voor dat Lid, zoals omschreven in het tweede lid, kan het de toepassing van de bepalingen inzake octrooien voor producten van Titel 5 van Deel II tot die terreinen van technologie nogmaals uitstellen voor een termijn van vijf jaar.

5 Een Lid dat gebruik maakt van een overgangstermijn ingevolge het eerste, tweede, derde of vierde lid ziet erop toe dat veranderingen in zijn wet- en regelgeving en rechtspraak gedurende die termijn niet leiden tot een mindere mate van overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.

Artikel 66 - Leden die minst ontwikkeld land zijn

1 Gezien de bijzondere behoeften en vereisten van Leden die minstontwikkeld land zijn, hun economische, financiële en administratieve beperkingen, en hun behoefte aan flexibiliteit om een levensvatbare technologische basis te scheppen, wordt van deze Leden niet verlangd dat zij gedurende een tijdvak van 10 jaar na de datum van toepassing zoals omschreven in artikel 65, eerste lid, de bepalingen van deze Overeenkomst, behalve van de artikelen 3, 4 en 5, toepassen. De Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom verleent, op naar behoren met redenen omkleed verzoek van een Lid dat minstontwikkeld land is, verlengingen van deze termijn.

2 Leden die ontwikkeld land zijn, bieden ondernemingen en instellingen op hun grondgebied stimulansen met het oog op de bevordering en aanmoediging van de overdracht van technologie aan Leden die minstontwikkeld land zijn, teneinde deze in staat te stellen een deugdelijke en levensvatbare technologische basis te scheppen.

Artikel 67 - Technische samenwerking

Ter vergemakkelijking van de toepassing van deze Overeenkomst voorzien Leden die ontwikkeld land zijn, op verzoek en op onderling overeengekomen voorwaarden, in technische en financiële samenwerking ten gunste van Leden die ontwikkelingsland of minstontwikkeld land zijn. Deze samenwerking omvat bijstand bij de opstelling van wet- en regelgeving inzake de bescherming en handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, alsmede inzake het voorkomen van misbruik daarvan, en omvat steun betreffende de oprichting of versterking van nationale bureaus en instanties voor deze aangelegenheden, met inbegrip van de opleiding van personeel.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal.

1 Algemeen 2
2 Bijzonder 3

1 Algemeen

Artikel 65, eerste lid, van het TRIPs-verdrag bepaalt dat, onverminderd de verdere leden van dit artikel, Leden niet verplicht zijn de bepalingen uit het TRIPs-verdrag toe te passen voor het verstrijken van de termijn van één jaar, gerekend vanaf de inwerkingtreding van de WTO-Overeenkomst. Het tweede, derde en vierde lid van dit artikel bevatten uitzonderingsbepalingen ten gunste van ontwikkelingslanden en Leden die zich bevinden in de overgang van een centraal geleide naar een vrije markteconomie. Vereist is wel dat Leden in een dergelijke overgangsfase bezig zijn met een structurele hervorming van hun stelsel van de intellectuele eigendom en voor bijzondere problemen staan bij de opstelling en toepassing van wet- en regelgeving inzake de intellectuele eigendom. Voor deze Leden geldt dat zij de toepassing van het TRIPs-verdrag, behalve van de artikelen 3, 4 en 5, vier jaar mogen uitstellen.

Verder geldt dat een ontwikkelingsland de toepassing van de bepalingen over octrooien voor producten van Titel 5 van Deel II op terreinen van technologie die op zijn grondgebied niet voor bescherming in aanmerking komen, nogmaals mag uitstellen voor een termijn van vijf jaar (artikel 65, vierde lid).

De clause opgenomen in het vijfde lid van artikel 65 moet voorkomen dat veranderingen in wet- en regelgeving en rechtspraak tijdens de termijn van uitstel leiden tot een mindere mate van bescherming van intellectuele eigendom.

De bepalingen van artikel 66 voorzien in een termijn van uitstel van tien jaar (gerekend vanaf 1 januari 1996) voor minst ontwikkelde landen. Gedurende deze termijn hoeven minst ontwikkelde landen de bepalingen van dit verdrag, met uitzondering van de artikelen 3, 4 en 5, niet toe te passen. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de economische, financiële en administratieve beperkingen van deze landen. Deze termijn kan door de Raad, op aanvraag van een minst ontwikkeld land, verlengd worden. In het tweede lid van artikel 66 worden ontwikkelde landen aangemoedigd de overdracht van technologie aan minst ontwikkelde landen te stimuleren.

Artikel 67 voorziet in een samenwerking tussen ontwikkelde en ontwikkelings- en minst ontwikkelde landen. Samenwerking kan technisch en financieel van aard zijn, bestaan uit bijstand bij het opstellen van wet- en regelgeving inzake intellectuele eigendom, en kan steun bij het oprichten of versterken van nationale bureaus en instanties voor deze aangelegenheden betreffen.

2 Bijzonder

De termijn van uitstel van artikel 65, tweede lid, is niet van toepassing op de artikelen 64 (geschillenbeslechting) en 70, achtste en negende lid (octrooibeschermtng van farmaceutische producten en chemische producten voor de landbouw).

De aanvullende termijn van artikel 65, vierde lid, liep af op 1 januari 2005. Hoewel de octrooibeschermtng voor farmaceutische producten niet direct door alle Leden werd verzekerd, is dit nu

afdwingbaar krachtens artikel 65, tweede lid, en hebben tegenwoordig bijna alle Leden farmaceutische producten octrooirechtelijk beschermd.

Landen die nu toetreden tot het TRIPS-verdrag kunnen niet meer gebruik maken van de termijnen van uitstel zoals deze beschreven staan in artikel 65, maar moeten bij toetreding direct aan de verplichtingen voortvloeiende uit het TRIPS-verdrag voldoen.

Door de problemen met betrekking tot de toegang tot geneesmiddelen in minst ontwikkelde landen kan de overgangperiode van tien jaar verlengd worden met betrekking tot farmaceutische producten. Vanaf 1 januari 2006 waren de minst ontwikkelde landen naar de letter van artikel 65 gehouden de overige bepalingen van het verdrag toe te passen. De Raad is echter naar aanleiding van een gezamenlijke aanvraag van minst ontwikkelde landen op 29 november 2005 akkoord gegaan met een verdere verlenging van de termijn tot 1 juli 2013 (zie onder meer K. Kennedy, *The 2005 TRIPs Extension for the Least-Developed Countries: A Failure of the Single Undertaking Approach?*, *The international lawyer* vol. 40, nr. 3, p. 683). De gedachte daarachter is dat de minst ontwikkelde landen de door TRIPs opgelegde verplichtingen pas kunnen bereiken als ook een zeker ontwikkelingsniveau is bereikt¹. Deze verlenging geldt onverminderd de verlenging van de overgangperiode met betrekking tot farmaceutische producten.

[NOOT]

1 Zie ook A. Kur, *The TRIPs Agreement Ten Years Later - A Conference Commemorating the 10th Anniversary of the TRIPs Agreement*, *IIC* 2005 vol. 36, p. 558.

De Raad vraagt in zijn Beslissing van 29 november 2005 van minst ontwikkelde landen dat zij zoveel mogelijk informatie verschaffen, zodat technische en financiële hulp en samenwerking zo effectief mogelijk verlopen en de nodige voortgang kan worden gemaakt bij het implementeren van de bepalingen van het TRIPS-verdrag.

Deel VII Institutionele regelingen; slotbepalingen

Artikelen 68-73

Artikel 68 - Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom

De Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom volgt de werking van deze Overeenkomst en met name de nakoming door de Leden van hun verplichtingen, en biedt de Leden gelegenheid voor overleg inzake aangelegenheden betreffende de handelsaspecten van de intellectuele eigendom. De raad kwijt zich van de andere taken waarmee hij door de Leden wordt belast en biedt in het bijzonder alle door hen verzochte bijstand in het kader van procedures voor de beslechting van geschillen. Bij het verrichten van zijn taken kan de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom overleg plegen met en informatie inwinnen uit elke door hem passend geachte bron. In overleg met de WIPO streeft de Raad ernaar, binnen een jaar na zijn eerste vergadering, passende regelingen voor samenwerking met organen van die Organisatie tot stand te brengen.

Artikel 69 - Internationale samenwerking

De Leden komen overeen met elkaar samen te werken teneinde de internationale handel in goederen die inbreuk maken op rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom uit te bannen. Hiertoe stellen zij contactpunten bij hun administratie in en geven de andere Partijen daarvan kennis, en zijn zij bereid informatie uit te wisselen over de handel in inbreukmakende goederen. Met name bevorderen zij de uitwisseling van informatie en de samenwerking tussen douane-autoriteiten met betrekking tot de handel in nagemaakte merkartikelen en onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust.

Artikel 70 - Bescherming van bestaande onderwerpen

1 Deze Overeenkomst schept geen verplichtingen met betrekking tot handelingen die zich hebben voorgedaan vóór de datum van toepassing van de Overeenkomst voor het Lid in kwestie.

2 Behalve indien in deze Overeenkomst anders is bepaald, schept deze Overeenkomst verplichtingen met betrekking tot alle onderwerpen die bestonden op de datum van toepassing van deze Overeenkomst voor het Lid in kwestie en die op genoemde datum in dat Lid zijn beschermd, of die

voldoen of later gaan voldoen aan de criteria voor bescherming ingevolge deze Overeenkomst. Met betrekking tot dit lid en het derde en vierde lid, zijn de verplichtingen inzake auteursrecht met betrekking tot bestaande werken uitsluitend die welke zijn bepaald krachtens artikel 18 van de Berner Conventie (1971) en worden de verplichtingen ten aanzien van de rechten van producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars met betrekking tot bestaande fonogrammen uitsluitend bepaald krachtens artikel 18 van de Berner Conventie (1971) zoals van toepassing geworden krachtens artikel 14, zesde lid, van deze Overeenkomst.

3 Er is geen verplichting om de bescherming te herstellen van onderwerpen die op de datum van toepassing van deze Overeenkomst voor het Lid in kwestie tot het publiek domein zijn gaan behoren.

4 Wat betreft handelingen met betrekking tot specifieke voorwerpen waarin beschermde onderwerpen zijn belichaamd, die ingevolge de wetgeving overeenkomstig deze Overeenkomst inbreuk gaan vormen, en waarmee een aanvang was gemaakt of ten aanzien waarvan een aanzienlijke investering was gedaan, vóór de datum van aanvaarding van de WTO-Overeenkomst door dat Lid, kan een Lid voorzien in een beperking van de aan de houder van het recht ter beschikking staande corrigerende maatregelen wat betreft de voortzetting van zulke handelingen na de datum van toepassing van deze Overeenkomst voor dat Lid. In zulke gevallen voorziet het Lid evenwel ten minste in de betaling van een billijke vergoeding.

5 Een Lid is niet verplicht de bepalingen van artikel 11 en van artikel 14, vierde lid, toe te passen met betrekking tot originelen of kopieën aangekocht vóór de datum van toepassing van deze Overeenkomst voor dat Lid.

6 Van de Leden wordt niet verlangd dat zij artikel 31, of in artikel 27, eerste lid, genoemde vereiste dat octrooirechten kunnen worden genoten zonder onderscheid op grond van het gebied van technologie, toepassen op gebruik zonder de toestemming van de houder van het recht wanneer de toestemming voor zodanig gebruik door de overheid was verleend vóór de datum waarop deze Overeenkomst bekend werd.

7 In het geval van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom waarvoor bescherming afhankelijk is van inschrijving, is het toegestaan aanvragen voor bescherming die hangende zijn op de datum van toepassing van deze Overeenkomst voor het Lid in kwestie te wijzigen om eventuele uitgebreidere bescherming te vorderen zoals voorzien ingevolge de bepalingen van deze Overeenkomst. Deze wijzigingen mogen geen nieuwe onderwerpen omvatten.

8 Wanneer een Lid niet op de datum van inwerkingtreding van de WTO-Overeenkomst voorziet in octrooibescherming voor farmaceutische producten en chemische producten voor de landbouw overeenkomstig zijn verplichtingen ingevolge artikel 27, dient dat Lid:

a niettegenstaande de bepalingen van Deel VI, vanaf de datum van inwerkingtreding van de WTO-Overeenkomst een mogelijkheid te bieden waardoor octrooiaanvragen voor zodanige uitvindingen kunnen worden ingediend;

b vanaf de datum van toepassing van deze Overeenkomst op deze aanvragen de in deze Overeenkomst neergelegde criteria voor octrooieerbaarheid toe te passen, als waren deze criteria toegepast op de datum van indiening in dat Lid, of wanneer er een recht van voorrang bestaat en daar beroep op wordt gedaan, de voorrangsdatum van de aanvraag; en

c octrooibescherming te bieden in overeenstemming met deze Overeenkomst vanaf de verlening van het octrooi en voor de resterende duur van het octrooi, gerekend vanaf de datum van indiening in overeenstemming met artikel 33 van deze Overeenkomst, voor die aanvragen die voldoen aan de criteria voor bescherming bedoeld in letter b.

9 Wanneer een product het onderwerp is van een octrooiaanvraag in een Lid in overeenstemming met het achtste lid, letter a, worden uitsluitende rechten voor het in de handel brengen verleend, niettegenstaande de bepalingen van Deel VI, voor een termijn van vijf jaar na verkrijging van de goedkeuring tot het in de handel brengen in dat Lid of totdat een octrooi voor een product in dat Lid is verleend of afgewezen, naar gelang van welke van beide termijnen de kortste is, mits na de inwerkingtreding van de WTO-Overeenkomst voor dat product een octrooiaanvraag is ingediend en een octrooi is verleend in een ander Lid en in dat andere Lid toestemming voor het in de handel brengen is verkregen.

1 De Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom toetst de toepassing van deze Overeenkomst na het verstrijken van de overgangperiode bedoeld in artikel 65, tweede lid. De Raad toetst de toepassing, met inachtneming van de daarbij opgedane ervaring, twee jaar na die datum en met dezelfde tussenpozen daarna. De Raad kan ook overgaan tot toetsing in het licht van van belang zijnde nieuwe ontwikkelingen, die wijziging of amendering van deze Overeenkomst zouden kunnen wettigen.

2 Wijzigingen die slechts ten doel hebben de bescherming van de intellectuele eigendom aan te passen aan hogere niveaus die zijn bereikt en gelden in andere multilaterale overeenkomsten en die ingevolge deze overeenkomsten door alle Leden van de WTO zijn aanvaard, kunnen worden voorgelegd aan de Ministeriële Conferentie met het oog op maatregelen in overeenstemming met artikel X, zesde lid, van de WTO-Overeenkomst op basis van een bij consensus aangenomen voorstel van de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom.

Artikel 72 - Voorbehouden

Zonder toestemming van de andere Leden mogen geen voorbehouden worden gemaakt met betrekking tot enige bepaling van deze Overeenkomst.

Artikel 73 - Uitzonderingen op grond van veiligheidsoverwegingen

Geen enkele bepaling in deze Overeenkomst mag zo worden uitgelegd:

- a dat daardoor van een Lid wordt verlangd dat dit informatie verstrekt waarvan het de openbaarmaking in strijd acht met zijn wezenlijke veiligheidsbelangen; of
- b dat daardoor een Lid wordt belet over te gaan tot maatregelen die het noodzakelijk acht voor de bescherming van zijn wezenlijke veiligheidsbelangen;
 - i met betrekking tot splijtstoffen of de stoffen waaruit zij worden vervaardigd;
 - ii met betrekking tot de handel in wapens, munitie en oorlogstuig en tot de handel in andere goederen en materialen die direct of indirect wordt gedreven met het doel een krijgsmacht te bevoorraden;
 - iii genomen ten tijde van oorlog of een andere noodsituatie in de internationale betrekkingen; of
- c dat daardoor een Lid wordt belet over te gaan tot maatregelen ingevolge zijn verplichtingen krachtens het Handvest der Verenigde Naties voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid.

Inhoud commentaar*

[NOOT]

* Door mr. G. van der Wal.

1	Algemeen	4
2	Bijzonder	6

1	Algemeen	
---	----------	--

Artikel 68 ziet op de taken van de Raad voor de handelsaspecten, die onder meer bestaan uit het volgen van de werking van het TRIPs-verdrag en de nakoming daarvan door de Leden. Verder biedt de Raad de Leden de gelegenheid om te overleggen over aangelegenheden die worden geregeld door de bepalingen van dit verdrag.

Artikel 69 bepaalt hoe de Leden met elkaar zullen samenwerken om te bewerkstelligen dat de internationale handel in goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten wordt uitgebannen. Bij de nationale overheden dienen contactpunten te worden ingesteld en de informatieuitwisseling, in het bijzonder tussen douaneautoriteiten, dient te worden bevorderd. Het is niet duidelijk of deze bepaling ook van toepassing is op handel die plaatsvindt binnen de grenzen van een Lidstaat, en samenwerking zal vooral gericht zijn op handel met een grensoverschrijdend element zoals import, export en transit.

Artikel 70 bevat een aantal bepalingen met betrekking tot de bescherming van bestaande onderwerpen. Het eerste lid bepaalt dat er geen retroactieve werking van het TRIPs-verdrag bestaat ten aanzien van handelingen die zich hebben voorgedaan voordat de bepalingen van het verdrag van toepassing werden in de desbetreffende lidstaat. Het tweede lid van artikel 70 bepaalt dat het TRIPs-verdrag wel verplichtingen schept met betrekking tot onderwerpen die bestonden op de datum van toepassing van het verdrag, en die op die datum zijn beschermd. Onderwerpen die voldoen of later gaan voldoen aan de criteria voor bescherming vallen eveneens onder de bepalingen van het verdrag. De reikwijdte van het 'publiek domein', zoals genoemd in artikel 70, derde lid, kan variëren en is afhankelijk van het nationale recht van een Lidstaat. Gezien de formulering van deze bepaling heeft een Lid niet de verplichting, maar wel de mogelijkheid om de bescherming van het onderwerp dat tot het publiek domein behoort, te herstellen. Ten aanzien van het vierde lid van artikel 70, laat het TRIPs-verdrag de interpretatie van de termen 'aanzienlijke investering' en 'billijke vergoeding' over aan de nationale competente autoriteiten. Met het zesde lid van artikel 70 wordt de toepasselijkheid van artikel 27, eerste lid en artikel 30 uitgesloten van toepassing op bijvoorbeeld dwanglicenties die door de overheid verleend zijn vóór de datum waarop deze Overeenkomst bekend werd. Als registratieaanvragen voor bescherming van intellectuele rechten in behandeling zijn op de datum waarop dit verdrag in werking treedt, is het de Leden toegestaan deze aanvragen te wijzigen. Deze wijzigingen mogen echter geen nieuwe onderwerpen bevatten (artikel 70, zevende lid). Het negende lid van artikel 70 ziet op de uitsluitende rechten voor het in de handel brengen van farmaceutische producten en chemische producten voor de landbouw.

Ingevolge artikel 71 geldt dat de Raad met ingang van 1 januari 2000 - dat is, na het verstrijken van de overgangsperiode voor ontwikkelingslanden - de toepassing van het TRIPs-verdrag in die landen zal toetsen. Naast de toetsing die elke twee jaar plaatsvindt, kan de Raad ook toetsen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen.

Artikel 72 bepaalt dat het verdrag één geheel vormt dat zonder voorbehoud moet worden geïmplementeerd. Wel kunnen de Leden uitzonderingen opnemen die in overeenstemming zijn met de intellectuele eigendomsverdragen die zijn opgenomen in het verdrag.

Bepalingen uit het verdrag kunnen er niet toe leiden dat Leden informatie moeten verstrekken waarvan openbaarmaking in strijd geacht wordt met wezenlijke veiligheidsbelangen. Ook mogen bepalingen niet zo worden uitgelegd dat die leiden tot het beletten van maatregelen die noodzakelijk worden geacht voor de bescherming van deze belangen, of van maatregelen die voortvloeien uit verplichtingen krachtens het Handvest der Verenigde Naties (artikel 73).

2 Bijzonder

De nationale rechter kent - in overeenstemming met artikel 70 - uitsluitend betekenis toe aan het TRIPs-verdrag indien de feiten zich na de datum van inwerkingtreding, 1 januari 1996, hebben voorgedaan of hebben voortgezet (zie Hof 's-Gravenhage 23 februari 2006, Ipko-Amkor tegen Marie-Claire Album S.A., B9 1796).

Aangezien artikel 73 van het TRIPs-verdrag overeenstemt met de artikelen XXI GATT en XIVbis GATS, kan de jurisprudentie die deze artikelen betreft van belang zijn voor de interpretatie van artikel 73. Als veiligheidsredenen worden aangevoerd door een Lid, kunnen die worden getoetst.

[NOOT]

1 Zie ook A. Kur, *The TRIPs Agreement Ten Years Later - A Conference Commemorating the 10th Anniversary of the TRIPs Agreement*, IIC 2005 vol. 36, p. 558.