

Het handhaven van intellectuele-eigendomsrechten



Maakt iemand inbreuk op uw intellectuele-eigendomsrechten dan heeft u de mogelijkheid om die ander daar in rechte op aan te spreken. U kunt dan een schadevergoeding en winstafdracht vorderen, maar ook een dwangsom eisen om de inbreuk te stoppen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

Het intellectuele-eigendomsrecht bevat verschillende rechtsmiddelen, zoals vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht. Daarnaast kent het Wetboek van Rechtsvordering (Rv) sinds 2007 aparte rechtsmiddelen voor de handhaving van IE-rechten.

De regeling in het Wetboek van Rechtsvordering is ingevoerd op basis van de Europese Handhavingsrichtlijn uit 2004 en heeft alleen betrekking op het handhaven van IE-rechten. Hieronder wordt ook verstaan het optreden op basis van een handelsnaam, maar bijvoorbeeld niet het optreden op basis van onrechtmatige daad waaronder slaafse nabootsing (artikel 1019 Rv).

Wat is slaafse nabootsing?

Er is sprake van slaafse nabootsing als er bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen producten. Het is niet duidelijk om welk product het gaat: die van uw organisatie of dat het slechts een nabootsing is van uw product. De nabootsende partij moet er alles wat redelijkerwijs mogelijk is aan doen om verwarringsgevaar te voorkomen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en de bruikbaarheid van het product. Dus ook als uw intellectuele-eigendomsrechten op uw product zijn verlopen, is slaafse nabootsing onrechtmatig.

Wat is de eerste stap bij een (dreigende) inbreuk?

Zodra er sprake is van inbreuk of dreigende inbreuk kunt u als rechthebbende op basis van de regels uit het Wetboek van Rechtsvordering bijzondere maatregelen treffen. De strekking van deze regels is onder meer om piraterij effectief te kunnen bestrijden en u daarin tegemoet te komen. Piraterij is het bewust schenden van uw intellectuele-eigendomsrechten.

Maatregelen tegen (dreigende) inbreuk

Zo kunt u aan de voorzieningenrechter door middel van een verzoekschrift toestemming vragen om maatregelen te nemen om bewijs te beschermen of te verkrijgen. Onder deze maatregelen vallen het leggen van conservatoir bewijsbeslag, het opmaken van een gedetailleerde beschrijving en het nemen van monsters. Deze maatregelen kunnen van toepassing zijn op zowel de inbreukmakende producten als de daarop betrekking hebbende werktuigen of documenten.

Wat is conservatoir bewijsbeslag?

Een conservatoir bewijsbeslag is bedoeld om bewijsmateriaal te laten verzegelen en te bewaren om te voorkomen dat het verloren gaat, vernietigd wordt of op een andere manier niet meer beschikbaar is tijdens een rechtszaak. U kunt hier toestemming voor vragen aan de rechter in een kort geding. U heeft bij toewijzing van deze vordering niet automatisch het recht om het bewijs te bekijken. Daarvoor moet u apart inzagerecht vragen.

Geen wederhoor

De voorzieningenrechter zal de beslissing nemen zonder dat de tegenpartij hier vooraf over wordt gehoord. Dit heet ook wel 'ex parte' (vanuit één partij), omdat geen wederhoor plaatsvindt. Met zulke maatregelen wordt de tegenpartij (onaangenaam) verrast, zodat de kans het grootst is dat geen bewijs verloren gaat. Een deurwaarder voert de beschikking uit. Ook kunt u derden laten horen als getuigen als zij inbreukmakende goederen in hun bezit hebben of gebruiken, of er anderszins mee te maken hebben (artikel 1019f Rv).

De voorzieningenrechter zal de beslissing nemen zonder dat de tegenpartij hierover wordt gehoord

Als de genomen maatregelen achteraf onterecht blijken te zijn genomen, dan maakt de getroffene aanspraak op schadevergoeding (artikel 1019g Rv).

Bodemprocedure

Omdat de hiervoor behandelde rechtsmiddelen allemaal een voorlopig karakter hebben, moeten deze getoetst worden in een bodemprocedure door de gewone civiele rechter. De bodemprocedure moet worden ingesteld binnen een door de rechter te bepalen termijn of anders binnen 31 dagen, want anders verliest de voorlopige voorziening haar kracht. Voor de handhaving van bedrijfsgeheimen geldt een bijzondere regeling.

Wat kost procederen?

Bij gewone civiele zaken wordt de verliezer veroordeeld in de proceskosten, maar deze bestaan normaliter slechts uit een abstract bedrag dat nooit de werkelijke kosten dekt.

Volledig bedrag vergoeden

Voor proceskosten die nodig waren om IE-rechten te handhaven bracht artikel 1019h Rv verandering. Dit artikel bepaalt dat de in het ongelijk gestelde partij kan worden veroordeeld tot betaling van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. De invoering van dit artikel maakte het dus mogelijk om, in afwijking van de normale civiele proceskostenveroordeling, de volledige proceskosten vergoed te krijgen inclusief alle kosten van de advocaat.

Artikel 1019h Rv gaat ook op voor de proceskosten van de exequaturprocedure, waarbij wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging in de ene lidstaat van een beslissing die in de andere lidstaat is gegeven, zolang het de handhaving van IE-rechten betreft.

Wat is een exequaturprocedure?

Een uitspraak van een rechter uit het buitenland kan in principe niet in Nederland ten uitvoer gelegd worden. Dat is anders als Nederland in een verdrag of wet waaraan Nederland is gebonden, anders is afgesproken. In dat geval moet degene die een buitenlandse uitspraak in handen heeft aan de Nederlandse rechter toestemming vragen om die uitspraak in Nederland ten uitvoer te leggen. De procedure waarin die toestemming gevraagd wordt, heet een exequaturprocedure.

Kansen goed inschatten

Als er een geschil ontstaat tussen partijen waardoor een procedure dreigt, moeten de partijen hun kansen op succes goed inschatten voordat zij – naast eventuele vervelende maatregelen – ook moeten opdraaien voor alle proceskosten. Deze kunnen namelijk oplopen tot tienduizenden euro's. De rechtspraak heeft inmiddels een eigen beleid gevormd over wat zij redelijke proceskosten vindt, waardoor de kostenveroordelingen doorgaans gematigd worden en iets beter te voorspellen zijn.

Proceskostenveroordeling

Voor zaken die slechts deels bestaan uit de handhaving van IE-rechten en voor een ander deel uit andere rechtsgronden (zoals onrechtmatige daad) is de volledige proceskostenveroordeling niet geheel toepasbaar. Als de rechtsgrond op basis van een IE-recht wordt toegewezen of afgewezen, volgt meestal een volledige proceskostenveroordeling voor de verliezer ongeacht of er subsidiair (onderliggend) nog een beroep werd gedaan op niet-IE-rechten.

Van geschillen waarvan de IE-rechtsgrond niet van toepassing blijkt, maar een andere rechtsgrond (zoals onrechtmatige daad) wel, dan blijken rechters daar verschillend mee om te gaan. Soms worden proceskosten uitgesplitst naar het gedeelte dat wel betrekking heeft op handhaving van IE en de overige rechtsgronden.

Meestal wordt gewoon teruggevallen op de normale, lage civiele proceskostenveroordeling en al naar gelang welke partij voor het grootste gedeelte in het gelijk is gesteld. U doet als rechthebbende er dus verstandig aan om uw primaire rechtsgrond (wel of niet IE-gebaseerd) te kiezen met het oog op de winkansen van het geding.



Het dreigen met een mogelijke procedure, waarbij aanspraak gemaakt wordt op de volledige proceskosten, kan een extra drukmiddel zijn om de inbreukmaker te doen stoppen of buiten een gerechtelijke procedure om schade vergoed te krijgen.

Procederen en motiveren

Kort samengevat komen alle IE-geschillen uit op de beantwoording van de volgende drie vragen:

1. Komen de gestelde IE-rechten wel toe aan uw organisatie?
2. Wordt het product van uw organisatie wel (voldoende) beschermd?
3. Maakt het product van de gedaagde inbreuk op dat van uw organisatie?

Rechthebbende

De eerste vraag of u uw organisatie wel rechthebbende is, lijkt een open deur, maar kan soms negatief beantwoord worden als blijkt dat het IE-recht toekomt aan een ander of ooit eens is overgedragen aan een ander. Als u licentienemer bent, dan is het nog maar de vraag of u kan optreden. Bij licentienemers van octrooirechten kan dit wel (artikel 56 jo. 53 ROW). Bij licentienemers van auteursrechten is dat echter niet gegeven en zal de eiser een procesvolmacht moeten tonen waarmee hij kan handhaven.

Bescherming

Voor de beschermingsvraag is vooral van belang of het object dat in het geding is wel beschermd wordt:

- Voor een auteursrechtelijk werk geldt dat het voldoende origineel moet zijn.
- Een merk moet daadwerkelijk gevoerd zijn voor de klassen die in het geding zijn en voldoende onderscheidend zijn.

- Een octrooirecht moet daadwerkelijk nieuw en inventief zijn. Zo niet, dan kan de eiser geen beroep doen.

Bij de beschermingsvraag wordt er dus gekeken naar de stand van de techniek (de prior art), oftewel naar de mate waarin het product van eiser afwijkt van oudere, soortgelijke producten. Het is ook mogelijk dat de beschermingsomvang van het IE-recht gering is:

- Als [een auteursrechtelijk werk](#) maar een paar beschermde trekken heeft, dan is de bescherming niet zo groot als wanneer het werk een heleboel beschermde trekken heeft.
- [Bij een octrooirecht](#) wordt de beschermingsomvang bepaald door de mate van inventiviteit.
- [Bij een merkrecht](#) kan het onderscheidend vermogen van het merkteken toe- of afnemen met gevolgen voor de beschermingsomvang.

Inbreuk op IE-recht

Voor de inbreukvraag geldt dat het beschermde deel, zoals de auteursrechtelijk beschermde trekken of het onderscheidende element van een merk of het wezen van de uitvinding van een octrooi, moet lijken op of overeenkomen met het bestreden nieuwe product of teken.



Er zijn genoeg methoden om intellectueel eigendom te beschermen. Op rendement.nl/intellectueel-eigendom vindt u onder meer stappenplannen en voorbeeldbrieven (bijvoorbeeld voor het sluiten van een intellectueel eigendomsbeding) om uw IE-rechten te beschermen.

Dit verdiepingsartikel is geschreven door mr. Koen Konings, advocaat bij [NORD Advocaten](#)

Dit is een artikel van de redactie van BV Rendement

BV Rendement is dé informatiebron voor directeuren-grotaandeelhouders (dga's) en ondernemers in het mkb. Wat is er veranderd in de relevante wet- en regelgeving, en hoe kunt u deze informatie direct in uw organisatie en dagelijkse werk toepassen? U weet het dankzij nieuws en praktische artikelen over onder meer bedrijfshuisvesting, belastingzaken, onderhandelingen en merkrecht.

De onafhankelijke en ervaren redactie van BV Rendement zit bovenop het nieuws en vertelt u als eerste wat de ontwikkelingen zijn. Altijd in heldere taal en met een praktische insteek, zodat u de informatie direct kunt vertalen naar uw eigen werksituatie. BV Rendement is daarnaast multimediaal. De voor uw vakgebied relevante informatie verschijnt:

- ✓ dagelijks op het digitale platform Rendement Online, waar u onder meer het laatste nieuws, checklists, rekentools, maatwerkbrieven en verdiepingsartikelen tot uw beschikking heeft;
- ✓ wekelijks gebundeld in een e-mailnieuwsbrief;
- ✓ maandelijks in het vakblad BV Rendement, boordevol nieuws en achtergrondartikelen, digitaal en op de mat;
- ✓ tweemaandelijks in een handzaam themadossier: een pocketboekje dat iedere editie een complex onderwerp uitdiept.



Rendement is een succesvolle uitgeverij van met name praktische vakbladen en digitale ondersteuning.

Het assortiment bestaat uit een crossmediaal portfolio: van printuitgaven zoals magazines en themadossiers tot online ondersteuning in de vorm van digitale naslagwerken, e-nieuwsbrieven, een vragenservice en tools.

www.rendementuitgeverij.nl