

Vergaderjaar 2004–2005

30 222 (R 1797)

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van de richtlijn inzake handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (Wijziging Rijksoctrooiwet 1995 in verband met implementatie richtlijn handhaving intellectuele-eigendomsrechten)

Nr. 4

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN RIJKSWET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD

Voorstel van rijkswet

Artikel I, onder 3, luidde als volgt:
3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

8. De octrooihouder heeft de bevoegdheid een bevel te vorderen tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn recht te maken.

9. De octrooihouder heeft de bevoegdheid te vorderen dat de gedaagde wordt gelast op diens kosten passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak te treffen.

Artikel II ontbrak.

Memorie van toelichting

Paragraaf 2.2 luidde als volgt:
2.2 Artikel 9 Voorlopige en conservatoire maatregelen

Artikel 9 van de richtlijn heeft betrekking op voorlopige en conservatoire maatregelen. Deze verplichtingen lenen zich het beste voor implementatie in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Op een punt is aanvulling nodig van de Rijksoctrooiwet 1995, omdat deze wet een basis ontbeert voor het leggen van conservatoir beslag; hierin wordt thans voorzien door artikel 70, zesde lid, eerste volzin, aan te passen.

In paragraaf 2.6 Artikel 13 Schadevergoeding ontbrak:

Het forfaitaire bedrag zal worden vastgesteld op basis van elementen zoals ten minste het bedrag aan royalties of licentievergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming zou hebben gevraagd voor het gebruik van het desbetreffende octrooi. Op het terrein van de intellectuele eigendom is het vaste jurisprudentie om de schadevergoeding te baseren op gedeelde licentievergoedingen, zoals blijkt uit een recentelijk arrest van de Hoge Raad (HR 14 april 2000, NJ 2000, 489). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat afdracht van de door de inbreuk genoten winst is geregeld in artikel 70, vierde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995.

Paragraaf 3.5 Artikel 8 Recht op informatie luidde als volgt:

3.5 Artikel 8 Recht op informatie
Het doel van artikel 8 van de richtlijn is dat de rechter tijdens een procedure op basis van een gerechtvaardigd en redelijk verzoek kan gelasten dat de inbreukmaker informatie over de herkomst en de distributiekanaalen van de inbreukmakende goederen of diensten verstrekt. Het recht op informatie wordt in verschillende wetten geïmplementeerd. Aan het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal een artikel worden toegevoegd waarbij het eerste lid, onderdelen a tot en

met d, van de richtlijn wordt geïmplementeerd.

Het tweede lid van artikel 8 is in wezen een toelichting op het eerste lid van artikel 8 van de richtlijn en behoeft daarom niet te worden omgezet. Ingevolge het derde lid onderdelen a tot en met d kan de bestaande regelgeving van de lidstaten worden gehandhaafd, mits deze overeenkomen met de genoemde onderdelen, zoals de aansprakelijkheid wegens misbruik van het recht op informatie.

De artikelsgewijze toelichting luidde als volgt:

II. ARTIKELEN

Onder 1 wordt artikel 13 van de richtlijn omgezet. Het forfaitaire bedrag kan bijvoorbeeld vastgesteld worden – zie in dit verband artikel 13, eerste lid, onderdeel b, van de richtlijn – op basis van het bedrag aan licentievergoeding dat verschuldigd zou zijn geweest indien de octrooihouder toestemming had gegeven een handeling te verrichten als bedoeld in artikel 53, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995.

Wat onderdeel 2 aangaat wordt erop gewezen dat de huidige redactie van de eerste volzin van artikel 70, zesde lid, de octrooihouder niet de bevoegdheid geeft om de roerende zaken waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt als zijn eigendom op te vorderen. Voor het kunnen laten leggen van conservatoir

beslag als bedoeld in artikel 9 van de richtlijn is het hebben van zo'n bevoegdheid een vereiste. Met de onder 2 voorgestelde eerste volzin wordt hierin voorzien. Verder wordt met betrekking tot de onder 2 voorgestelde tweede volzin het volgende opgemerkt. Van artikel 10 van de richtlijn dient alleen het tweede lid te worden geïmplementeerd. Hieraan wordt voldaan door in artikel 70, zesde lid, een daarop betrekking hebbende volzin in te

voegen, inhoudende dat de gevorderde maatregelen in beginsel op kosten van de gedaagde worden uitgevoerd.

Omzetting van artikel 11, derde volzin, van de richtlijn is noodzakelijk. Daarom wordt voorgesteld aan artikel 70 van de Rijsoctrooiwet 1995 – onder 3 – een achtste lid toe te voegen. Bij tussenpersonen kan gedacht worden aan een provider die via elektronische weg goederen te

koop aanbiedt of een vervoerder die goederen aflevert. Tenslotte dient artikel 15 van de richtlijn geïmplementeerd te worden. Daarin wordt voorzien door aan artikel 70 van de Rijsoctrooiwet 1995 een negende lid toe te voegen (onder 3), inhoudende dat de octrooihouder de bevoegdheid wordt gegeven te vorderen dat de gedaagde wordt gelast op diens kosten informatie over het vonnis te verspreiden.