



Rijksoverheid

Nieuwe ontwikkelingen op  
het gebied van EU-  
handhaving IE-recht

ACTA en de FTA's:  
IE-richtlijnen als  
exportproduct van de EU

Nicole Hagemans  
Directie Wetgeving Ministerie  
van Veiligheid en Justitie



# EU-verdragen

1. ACTA
2. Free Trade Agreements

Onderhandelingen door CIE EU.

Voorwaarde: binnen het EU-acquis blijven

Overige onderwerpen: het voorzitterschap onderhandelt namens de lidstaten => gemengde overeenkomst



# Free Trade Agreements

FTA's worden gesloten tussen de EU en derde landen of regio's

Leidraad: EU-acquis

Recent afgesloten (Global Europe Agenda 2006): Zuid-Korea

Onderwerpen m.b.t. auteursrecht: o.a. beschermingsduur, volgrecht, bescherming van technologische voorzieningen

Onderhandelingen zijn gaande met: India, 7 Asean-landen (alleen nog Singapore en Maleisie en mogelijk Vietnam), Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement), Colombia en Peru (Multiparty Trade Agreement, vrijwel afgerond), Centraal Amerika (Association Agreement including an FTA pillar: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, vrijwel afgerond) en Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay)



# Inhoud

- Doelstelling
- Voorgeschiedenis
- Totstandkoming
- ACTA in de Nederlandse politiek
- Inhoud:
  - Algemeen, institutioneel, internationale samenwerking e.d.
  - Civielrecht
  - Handhaving in digitale omgeving
  - Strafrecht
  - Douane

Vergeleken met de bestaande EU-regelgeving en TRIPS



## Doelstelling ACTA

Doelstelling: wereldwijde standaard op het gebied van handhaving van IE-rechten, teneinde de productie en handel in nagemaakte en illegaal gekopieerde goederen effectief te bestrijden.

ACTA betreft drie gebieden inzake handhaving IE-recht:

- Internationale samenwerking
- Uitwisseling van “best practices”
- Meer effectief juridisch kader



## Voorgeschiedenis ACTA

- Initiatief in 2007: Verenigde Staten en Japan
- Overige deelnemende landen:  
Australië, Canada, de Europese Unie en haar lidstaten, Korea, Marokko, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore en Zwitserland
- Waarom ACTA?
  - WIPO
  - WTO



# Totstandkoming ACTA

1. juni 2008 – Genève, Zwitserland: structuur, douane
  2. juli 2008 – Washington, VS: douane, civiel
  3. oktober 2008 – Tokio, Japan: civiel, straf
  4. december 2008 – Parijs, Frankrijk: institutioneel, definities, internationale samenwerking, praktische uitvoering van handhaving, internet, douane
  5. juli 2009 – Rabat, Marokko: internationale samenwerking, praktische uitvoering van handhaving, institutioneel
  6. november 2009 – Seoul, Zuid-Korea: digitaal, straf
  7. januari 2010 – Guadalajara, Mexico: civiel, douane, digitaal
  8. april 2010 – Wellington, Nieuw-Zeeland
  9. juni 2010 – Luzern, Zwitserland
  10. augustus 2010 – Washington, VS
  11. september 2011 - Tokio, Japan
- Plus: november 2010 "legal scrubbing" - Sydney, Australie



## ACTA in de Nederlandse politiek

- NL bewust van schadelijke gevolgen van namaak en piraterij
- Coördinerend ministerie: Economische Zaken (en octrooien, merken, modellen)
- Verdere betrokkenen: Justitie (auteursrecht, strafrecht, handhaving algemeen), LNV (geografische herkomstaanduidingen), Financiën (douane), Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking (verdragen algemeen en verhouding tot ontwikkelingslanden) en VWS (toegankelijkheid van medicijnen)
- Consultatie over april-tekst (Wellington)
- Geen consultatie meer over oktober-tekst (Tokio)





## ACTA in de Nederlandse Politiek (vervolg)

Voor wie het zelf nog eens wil nalezen:

- Brief d.d. 20 juli 2010, TK 2009/10, 21 501-33, nr. 285
- Brief d.d. 15 maart 2010, TK 2009/10, 21 501-33, nr. 266
- Brief d.d. 4 september 2009, TK 2008/09, 31 700 XIII, nr. 67
- Brief d.d. 11 augustus 2008, TK 2007/08, 21 501-30, nr. 189
  
- Kamervragen Peters (GrL) d.d. 27 augustus 2010, Handelingen 2009/10, Aangangsel p. 3304
- Kamervragen Vendrik (GrL) d.d. 6 november 2008, Handelingen 2008/09, Aangangsel p. 2869-2871

Zie voor EU-documenten: <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting/>



# I. Initial Provisions and General Definitions

## SECTIE 1. Inleidende bepalingen

Art. 1. Relatie tot andere verdragen

Art. 2. Aard van de verplichtingen

Art. 3. Invloed op bescherming en beschermingsomvang van IE-rechten

Art. 4 Privacy en informatiebescherming als de ene verdragsstaat op basis van ACTA informatie over IE-handhaving aan de andere vraagt

## SECTIE 2. Algemene definities

Art. 5. Algemene definities

De definitie van "pirated copyright goods" is identiek aan voetnoot 14 onder b bij art. 51 TRIPS. Definitie van "right holder" is gelijk aan voetnoot 11 bij art. 42 TRIPS.



## II. Juridisch Raamwerk Handhaving IE

Sectie 1. Algemeen (art. 3 RL 2004/48, art. 41 TRIPS):

- Effectieve actie tegen inbreuken
- Voorkomen van inbreuken
- Afschrikwekkende werking tegen toekomstige inbreuken

Algemene criteria bij handhaving:

- “Fair and equitable”
- Niet onnodig gecompliceerd, kostbaar, geen onredelijke termijnen, geen misbruik
- Propotioneel

Sectie 2. Civielrechtelijke handhaving

Sectie 3. Maatregelen aan de grens

Sectie 4. Strafrechtelijke handhaving

Sectie 5. Handhaving in de digitale omgeving



### III. Uitvoering

Waar moeten de verdragspartijen voor zorgen:

- Gespecialiseerde expertise bij autoriteiten.
- Verzamelen en analyseren van statistische e.a. informatie over IE-inbreuken en best practices.
- Nationale coördinatie van de activiteiten van de betrokken autoriteiten, stimuleren van samenwerking stakeholders (o.a. rechthebbenden).
- Verbetering van de efficiëntie van handhaving aan de grens door internationale uitwisseling van informatie en overleg.
- Publiek informeren over handhavingsprocedures, wetgeving en rechtspraak.
- Publiek bewust maken van het belang van het respecteren van IE-rechten
- Vernietiging van inbreukmakende goederen in overeenstemming met de nationale wetten inzake milieubescherming.



## IV. Internationale samenwerking

- Uitwisseling van informatie: statistische info en info over wetgeving.
- Steun bieden bij capaciteitsopbouw en technische steun bieden aan andere verdragspartijen ter verbetering van handhaving (o.a. training van medewerkers).
- Samenwerking met private sector en internationale organisaties.



## V. Institutionele regelingen

### ACTA-Comité:

- Iedere verdragsstaat een lid.
  - Soort algemene vergadering, minimaal eenmaal per jaar vergadering over:
    - Implementatie en functioneren van het verdrag
    - Aanbrengen van wijzigingen in de tekst
    - Beslissen over de voorwaarden voor toetreding door nieuwe landen.
- Besluitvorming: consensus.
- Nog niets bepaald over voorzitterschap, het bijeenroepen van vergaderingen van het Comité e.d. De procedureregels van het Comité moeten nog worden opgesteld.

Peer review: Iedere verdragspartij kan een andere verdragspartij consulteren over de implementatie van ACTA en die ander moet daaraan meewerken.



## VI. Slotbepalingen

- Ondertekening: door de verdragspartijen en andere WTO-leden die door de verdragspartijen bij consensus worden toegelaten, vanaf 31 maart a.s. tot 31 maart 2013.
- Inwerkingtreding: 30 dagen na het neerleggen van de 6e verklaring van ratificatie.
- Voor ieder volgend land treedt het verdrag in werking 30 dagen na het neerleggen van de ratificatieverklaring.



# Civielrechtelijke handhaving

Art. 7 Beschikbaarheid van civiele procedures

Art. 8 Rechterlijke bevelen (art. 11 RL HH IE, art. 44 TRIPS):

- Verbod op een inbreuk
- Gebod aan een partij of een derde om te voorkomen dat inbreukmakende goederen in het verkeer worden gebracht.

Art. 8 lid 2 bepaling voor inbreuk door de overheid (art. 44 lid 2 TRIPS).

Art. 9 lid 1 criteria schadevergoeding:

- Inbreukmaker wist of had redelijke gronden te weten dat hij inbreuk pleegde.
- Vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade (art. 8 lid 1, idem als art. 45 lid 1 TRIPS en art. 13 lid 1 aanhef RL HH IE).





## Schadevergoeding Art. 9

### Wijzen van vaststelling van schadeloosstelling:

- gedeerde winst,
- de waarde van de inbreukmakende goederen of diensten volgens marktprijs of adviesprijs.
- Bij merk- en bij auteursrechtinbreuk: winstafdracht. De schadevergoeding kan ook gelijk zijn aan de winst. (Art. 13 lid 1 onder a RL)
- Bij merk- en auteursrecht moeten ook een of meer van de volgende maatregelen beschikbaar zijn:
  - zgn. “pre-established damages” (art. 13 lid 2 RL), of
  - vooronderstellingen, zoals
    - > de hoeveelheid inbreukmakende goederen maal winst per exemplaar dat door de rechthebbende zou zijn verkocht, of
    - > een redelijke licentievergoeding, of
    - > een lump sum, bijv. op grond van de licentievergoeding die in geval van toestemming betaald had moeten worden (art. 13 lid 1 sub b RL).
  - Bij auteursrecht is ook aanvullende schadevergoeding toegestaan.

Proceskostenveroordeling: art. 9 lid 5 (art. 14 RL)



## Vernietiging - Art. 10

Art. 10:

- Vernietiging van inbreukmakende goederen, ten minste bij inbreuken op merkrechten en auteursrechten.
- Zaken die bij die productie zijn gebruikt: vernietigen of buiten de handelskanalen brengen.

En dit alles zonder compensatie en op kosten van de inbreukmaker.

Zie ook: art. 46 TRIPS en art. 10 RL HH IE



## Informatierecht Art. 11

De rechter moet bevoegdheid hebben om:

- met inachtneming van bescherming van privacy, vertrouwelijkheid van informatiebronnen en persoonsgegevens,
- in kader van IE-inbreukprocedure,
- op gerechtvaardigde vordering van de rechthebbende,
- ten minste voor het verzamelen van bewijsmateriaal,
- de (vermeende) inbreukmaker te gebieden informatie te geven over:
  - personen die betrokken zijn bij de (vermeende) inbreuk,
  - de productiemiddelen of distributiekkanalen van de (vermeend) inbreukmakende goederen of diensten,
  - incl. identificatie van derden die (vermeend) betrokken zijn bij de productie en distributie van de goederen en identificatie van die distributiekkanalen.

Beperking: alleen informatie waarin is voorzien in de nationale wetgeving:

- in art. 47 TRIPS is informatierecht optioneel,
- in art. 8 RL HH IE gaat informatierecht verder.



## Voorlopige maatregelen Art. 12

### Voorlopige maatregelen:

- Tegen dreigende inbreuk, ook door een derde, om inbreuk te voorkomen, m.n. om te voorkomen dat inbreukmakende goederen in het verkeer komen.
- Om bewijs veilig te stellen.
- Ex parte i.g.v. onherstelbare schade of vernietiging bewijsmateriaal.
- Bij merkenrecht en auteursrecht: beslag op goederen, materiaal en werktuigen
- Bij merkenrecht: beslag op documenten.

### Voorwaarden:

- Redelijkerwijs beschikbaar bewijs voor voldoende mate van zekerheid over inbreuk of dreigende inbreuk.
- Zekerheidstelling.
- Geen inbreuk, dan schadevergoeding.

Identiek aan art. 50, leden 1, 2, 3 en 7 TRIPS. Beslag kent TRIPS niet.  
En valt binnen art. 9 lid 1, 3, 4 en 7 RL HH IE.



## Digitale omgeving Art. 27

Lid 1: on-line = off-line m.b.t. civiel- en strafrechtelijke handhaving.

Lid 2: Inbreuk kan ook omvatten: ongeoorloofd gebruik van wijdverspreide distributie voor inbreukmakende doeleinden. Belangrijk: barrières voor legale activiteiten voorkomen en grondrechten waarborgen (vrijheid van meningsuiting, eerlijke procesvoering en recht op privacy).

Voetnoot: voorbeeld hiervan is een regime van beperking van aansprakelijkheid van of van de maatregelen tegen online service providers, terwijl rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde belangen van rechthebbenden.



## Digitale omgeving (vervolg)

Lid 4: Optie dat de bevoegde autoriteiten (in overeenstemming met de nationale wetgeving) de bevoegdheid krijgen een online service provider te bevelen de rechthebbende informatie te geven om de houder te identificeren:

- van wie een account wordt vermoed te zijn gebruikt om inbreuk te maken,
- waarbij de rechthebbende een afdoende (legally sufficient) vordering wegens auteursrechtinbreuk heeft ingediend, en
- de informatie nodig is ter bescherming of handhaving van dat recht. En ook hier moeten handelsbarrières en inbreuken op grondrechten voorkomen worden.

Leden 5 en 6 over bescherming van technologische voorzieningen: Identiek aan art. 6, leden 1-3, RL informatiemaatschappij.

Lid 7 over DRM-bescherming is identiek aan art. 7 RL Info-mij.



## Strafrechtelijke handhaving Art. 23

Strafrechtelijke procedures met geldboetes en gevangenisstraffen:

- opzettelijke inbreuk op
- merkenrechten en auteursrechten,
- op commerciële schaal (art. 23 lid 1 en art. 24), d.w.z. commerciële activiteiten tegen direct of indirect economisch voordeel (voetnoot bij art. 23 lid 1)
- ook jegens rechtspersonen (art. 23 lid 5).

Optioneel: strafrechtelijke procedure in geval van het kopiëren van een film tijdens een filmvoorstelling (art. 23 lid 4).



## Strafrechtelijke handhaving Art. 25-26

- Beslag:
  - inbreukmakende goederen
  - andere zaken die zijn gebruikt bij het delict,
  - documenten m.b.t. delict,
  - gelden die door delict zijn verkregen (art. 25 lid 1).
- Vernietiging of uit de handel halen van de inbreukmakende goederen kunnen bevelen (art. 25 lid 3).
- Verbeurdverklaring of vernietiging van productiemiddelen.
- Bij zware delicten: ook verbeurdverklaring van gelden die door de inbreuk zijn verkregen.

Ook ex officio bevoegdheid voor onderzoek en vervolging.





# Douane-maatregelen

Niet van toepassing op:

- octrooirecht (voetnoot 6)
- parallel-import (voetnoot 5)
- de minimis importen van niet-commerciële aard (reizigersbagage) (art. 14, gelijk aan art. 60 TRIPS en art. 3 lid 2 Douane-Vo.).

Vrijgave van goederen opschorten (art. 16):

- bij import en export (art. 51 TRIPS export is optioneel)
- ex officio of op verzoek van de rechthebbende.

Voor transitgoederen is optreden optioneel (art. 16 lid 2; kent TRIPS niet).

Verder bepalingen over:

- de aanvraag en de informatie die daarbij verstrekt moet worden (art. 17)
- zekerheidstelling (art. 18; art. 53 lid 1 TRIPS)
- vaststellen van de inbreuk (art. 19)
- vernietiging van de inbreukmakende goederen (art. 20; art. 59 TRIPS)
- vergoeding van de douanekosten (art. 21)
- informatieverschaffing door de douane aan de rechthebbende (art. 22).