

ADR in IP en IT geschillen

De actualiteiten inzake het internetrecht

Flip Petillion
Partner

Donderdag, 10 februari 2011

Agenda

- **Mogelijkheden om geschillen op te lossen**
- **ADR – Mogelijk?**
- **Werknemer – Ambtenaar – ADR?**
- **Voor- en nadelen**
- **Welk forum?**
- **Nieuw Cepina-reglement inzake ICT
mediatie**
- **WIPO Arbitrage, Mediatie en Expert
Determination**

Mogelijkheden om geschillen op te lossen

- Procedure voor hoven en rechtbanken
- Mediatie
- Arbitrage
- Versnelde Arbitrage
- Expert Determination
- Mediatie gevolgd door procedure voor hoven en rechtbanken, bij ontbreken van een schikking
- Mediatie gevolgd door (Versnelde) Arbitrage, bij ontbreken van een schikking
- Mediatie gevolgd door Expert Determination, bij ontbreken van een schikking

ADR – Mogelijk?

- Typische discussiepunten
 - Licentie
 - Overdracht van IR (n.a.v. een overdracht van een onderneming)
 - R&D overeenkomsten
 - Onderzoeksprojecten
 - Arbeidsovereenkomsten
 - Zelfstandigenovereenkomsten
 - Andere

ADR – Mogelijk?

- Licentie
 - Prijs, royalties
 - begroting, berekening, controle
 - Rechten die toegekend zijn
 - draagwijdte
 - Redenen voor het beëindigen van de overeenkomst
 - Schadevergoeding bij wanprestatie
 - Impact van schending van een dwingend recht
 - Mededingingsrechtelijke vragen

ADR – Mogelijk?

- Overdracht van onderneming
 - Overdrager geeft garanties aan overnemer
 - over draagwijdte IR
 - over geldigheid van IR
 - Gehouden licenties
 - Gegeven licenties
 - Status van aanvragen, registraties en verlengingen
 - Schadeberekening

ADR – Mogelijk?

- O&O overeenkomsten
 - Rechten van
 - Werknemer
 - Onderzoeker
 - Financier
 - Opdrachtgever

ADR – Mogelijk?

- Andere overeenkomsten
 - Distributieovereenkomsten
 - Niet-concurrentie
 - Namaak

ADR – Mogelijk?

- Is arbitrage toegelaten?
 - Laat de wet arbitrage toe?
 - Quid toekenning van een IR door een autoriteit
 - Zijn er grenzen?
 - Beslissing over geldigheid?
 - Als tussenbeslissing of als finaal?
 - Als finaal, is dat dan *erga omnes*? <--> Arbitrage is een overeenkomst tussen partijen: dus niet *erga omnes*?
 - Over tegenstelbaarheid: alleen tussen partijen

ADR – Mogelijk?

- Tendensen
 - Arbitrage is onmogelijk (bepaalde Zuid-Amerikaanse landen, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Israël)
 - Arbitrage is mogelijk onder voorbehoud van reserves die verantwoord zijn door de openbare orde (USA)
 - Arbitrage is mogelijk (Zwitserland en België)
 - Onzekerheid want geen wetgeving of rechtspraak

ADR – Mogelijk?

- In de praktijk
 - Wat niet aan arbitrage kan onderworpen worden: onbevoegd
 - Wat wel aan arbitrage kan onderworpen worden: bevoegd
 - En als eerste voorafgaandelijk moet worden behandeld?: opschorten en wachten?

 - Voorbeeld:
 - Niet over geldigheid van het octrooi
 - Wel over de uitvoering en interpretatie van een overeenkomst over octrooi
 - Behandeling van beide kan afzonderlijk want voorwerp is anders

ADR – Mogelijk?

- België – octrooi
- Art. 51. § 1. Wanneer een octrooi geheel of gedeeltelijk **nietig** verklaard wordt door een vonnis of een arrest of **door een scheidsrechtelijke uitspraak**, heeft de beslissing tot nietigverklaring tegenover eenieder kracht van gewijsde, onder voorbehoud van derdenverzet.
- De in kracht van gewijsde gegane beslissingen tot nietigverklaring worden in het Register ingeschreven.
- § 2. Ingeval van nietigverklaring van de octrooien heeft de voorziening in cassatie schorsende werking.
- Art. 51. § 1er. Lorsqu'un brevet est **annulé**, en totalité ou en partie, par un jugement ou un arrêt ou **par une sentence arbitrale**, la décision d'annulation a contre tous l'autorité de la chose jugée sous réserve de la tierce opposition.
- Les décisions d'annulation passées en force de chose jugée sont inscrites au Registre.
- § 2. En cas d'annulation des brevets, le pourvoi en cassation est suspensif.

ADR – Mogelijk?

- België – octrooi
- Art. 73. § 1. (De rechtbanken van koophandel nemen, zelfs wanneer de partijen geen kooplieden zijn, kennis van alle vorderingen inzake octrooien of aanvullende beschermingscertificaten, ongeacht het bedrag van de vordering.) <W 2007-05-10/33, art. 2, 009; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
- § 2. Is uitsluitend bevoegd tot kennisneming van de vordering inzake inbreuk op octrooien of ...
- ...
- § 6. Is van rechtswege nietig elke met de bepalingen van de vorige paragrafen strijdige overeenkomst.
- De bepalingen van dit artikel staan nochtans niet in de weg dat de geschillen betreffende het **houderschap** van een octrooiaanvraag of van een octrooi, de **geldigheid** of de **inbreuk** op een octrooi of betreffende de vaststelling van de in artikel 29 bedoelde **vergoeding** alsook die welke de licenties op octrooien betreffen, andere dan de gedwongen licenties, voor de **scheidsgerechten** gebracht worden.

ADR – Mogelijk?

- België – octrooi
- Art. 73. § 1er. (Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection, quel que soit le montant de la demande.) <L 2007-05-10/33, art. 2, 009; En vigueur : 01-11-2007>
- § 2. Est seul compétent pour connaître de la demande en matière de contrefaçon de brevets ou ...
- § 6. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes précédents.
- Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce que les contestations relatives à la **propriété** d'une demande de brevet ou d'un brevet, à la **validité** ou à la **contrefaçon** d'un brevet ou à la fixation de l'indemnité visée à l'article 29 ainsi que celles relatives aux licences de brevets autres que les licences obligatoires soient portées devant les **tribunaux arbitraux**.

ADR – Mogelijk?

- België – octrooi
- Art. 74. De griffiers der hoven of rechtbanken, die een op deze wet gegrond arrest of vonnis hebben gewezen, doen binnen de maand van de uitspraak een kosteloos **afschrift** van dit arrest of vonnis worden aan de Dienst. Dezelfde verplichting geldt voor de **scheidsgerechten**.
- Art. 74. Les greffiers des cours ou tribunaux ayant rendu un arrêt ou un jugement basés sur la présente loi **communiquent** gratuitement à l'Office, dans le mois du prononcé, une copie de l'arrêt ou du jugement. La même obligation incombe aux **tribunaux arbitraux**.

ADR – Mogelijk?

- België – octrooi
- Art. 11. Het bepaalde in artikel 9 en 10 is van toepassing wanneer het geschil inzake het houderschap van een octrooiaanvraag of van een octrooi voor een **scheidsgerecht** wordt gebracht.
- Art. 11. Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables lorsque la contestation relative à la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est portée devant un **tribunal arbitral**.

ADR – Mogelijk?

- België – octrooi – Voorbereidende werken

- NIET:
 - Verval of gedwongen licentie

- WEL:
 - Eigendom
 - Geldigheid
 - Namaak
 - Schadevergoeding
 - Gewone licenties

ADR – Mogelijk?

- België – Merken

- a) 4.5(1) BVIE: Rechtbank heeft exclusieve bevoegdheid
 - Cf. 14D BMW

- b) 96 GMVo: Rechtbank heeft exclusieve bevoegdheid
 - Maar:
 - Arbitrator kan gevraagd worden om te oordelen over het verweer met betrekking tot nietigheid of verval
 - Niet: het merk nietig of vervallen verklaren of opheffing ervan

ADR – Mogelijk?

- België – Auteursrecht
 - Cass. 2 juni 1932

Werknemer – Ambtenaar – ADR ?

- Niet vóór het ontstaan van het geschil
- Art. 13 AOW:
 - *De werknemers en hun werkgevers mogen zich niet vooraf verbinden geschillen die uit de overeenkomst kunnen ontstaan, aan scheidsrechters voor te leggen*
 - *Les travailleurs et leurs employeurs ne peuvent s'engager d'avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat*
- Uitzondering: Art. 69:
 - *... is het scheidsrechterlijk beding geldig voor de bediende waarvan het jaarloon hoger is dan ((32 200) EUR) en die met het dagelijks beheer van de onderneming is belast of in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming beheersverantwoordelijkheid heeft die kan worden vergeleken met die voor de gehele onderneming*
 - *... la clause d'arbitrage est valable à l'égard de l'employé dont la rémunération annuelle dépasse ((32 200) EUR) et qui est charge de la gestion journalière de l'entreprise ou assume dans une division de l'entreprise ou dans une unité d'exploitation, des responsabilités de gestion comparables à celles exercées au niveau de l'ensemble de l'entreprise*

Voordelen van ADR

- Enkelvoudige procedure
- Partijautonomie
- Neutraliteit
- Expertise
- Confidentialiteit
- Finaliteit
- Afdwingbaarheid van de arbitrale uitspraak / grote juridische zekerheid
- Snelheid
- Kosten

Nadelen van ADR

- Onderworpen aan een overeenkomst
- Geen openbaar juridisch precedent

Welk forum ?

- American Arbitration Association (AAA)
- Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepina/Cepani)
- China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)
- Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)
- Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)
- International Chamber of Commerce (ICC)
- London Court of International Arbitration (LCIA)
- Singapore International Arbitration Center (SIAC)
- Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC)
- WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center)
- Niet-institutionele geschillenbeslechting

Tendensen

- Focus op mediatie
- Focus op snelheid
- Focus op Expert Determination
- Focus op sectoren
 - Cepina: ICT
 - WIPO: Film en Media
- Focus op rechtstak
 - Domeinnaamgeschillen
 - TLDs

Nieuw Cepina-reglement inzake ICT mediatie

- Gewone hoven en rechtbanken
 - Duur van de procedures
 - een expert wordt nagenoeg altijd aangesteld – opdracht is vaak te ruim omschreven
 - Niet mogelijk om een volledig bevredigende oplossing te bieden (herstellen van het onevenwicht door de algemene voorwaarden van de overeenkomst te herzien)

- CEPANI's ICT reglement
 - Snel (vanaf de ontvangst van het verzoek tot mediatie: zeven dagen om een antwoord in te dienen en zeven dagen om een mediator aan te stellen)
 - efficiënt (communicatie via e-mail; nauw opgevolgd door het CEPANI secretariaat)
 - Met een onafhankelijke derde partij
 - Een aangename stemming die de professionele relatie niet in gevaar brengt

Nieuw Cepina-reglement inzake ICT mediatie

- Mediator
 - Aangesteld door de partijen
 - Lijst van Cepina ICT-mediators
 - 1 of meer: een advocaat en een technisch expert
 - Bekrachtiging door de rechtbanken indien de mediator erkend is door de Federale Commissie inzake Bemiddeling

- Kosten van ICT Mediatie
 - Het barema van CEPINA is niet van toepassing
 - Bij aanstelling van de mediator:
 - Het tarief en de manier waarop erelonen en kosten van de mediator worden vastgesteld
 - De administratieve kosten van CEPANI
 - De betalingsvoorwaarden van erelonen en kosten
 - De omvang van het voorschot op mediatiekosten

- Gedragsregels

WIPO Mediatie en Arbitrage

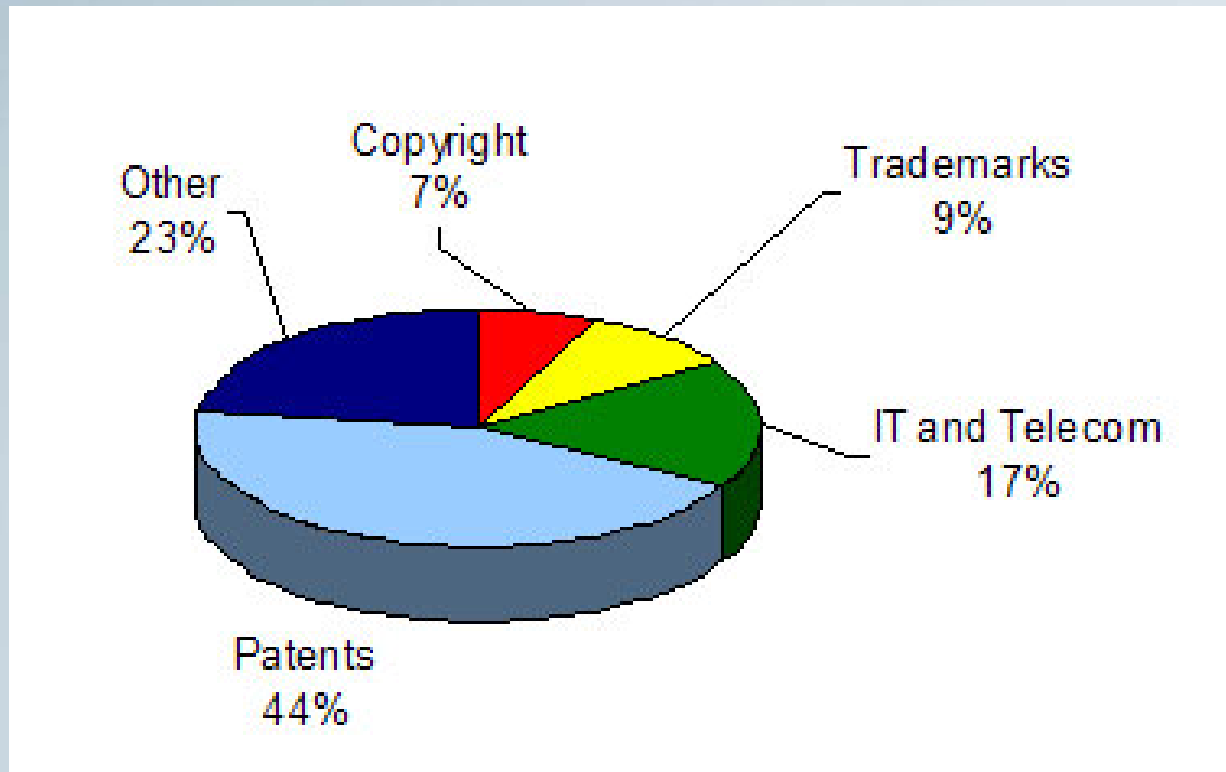
- Statistieken:
 - **Ervaring:** sinds 1994 – laatste vijf jaar !
 - **Aantal zaken:** 210
 - **Basis:** contractuele clausule (204) – overeenkomst (6)
 - **Partijen:** beheersvennootschappen, particulieren, bedrijven, universiteiten
 - **Landen:** Oostenrijk, China, Cyprus, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Indië, Ierland, Israël, Italië, Japan, Nederland, Panama, Roemenië, Russische Federatie, Spanje, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.
 - **Zetel:** Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika
 - **Taal:** Engels, Frans, Duits en Italiaans

WIPO Mediatie en Arbitrage

- Statistieken:
 - **Maatregelen:**
 - Schadevergoeding,
 - Verklaring van inbreuk
 - Vordering tot uitvoering van een overeenkomst
 - Bijkomende waarborgen voor het behoud van vertrouwelijkheid van bewijs
 - Productie van bewijs
 - Leveren van goederen
 - Het sluiten van nieuwe overeenkomsten

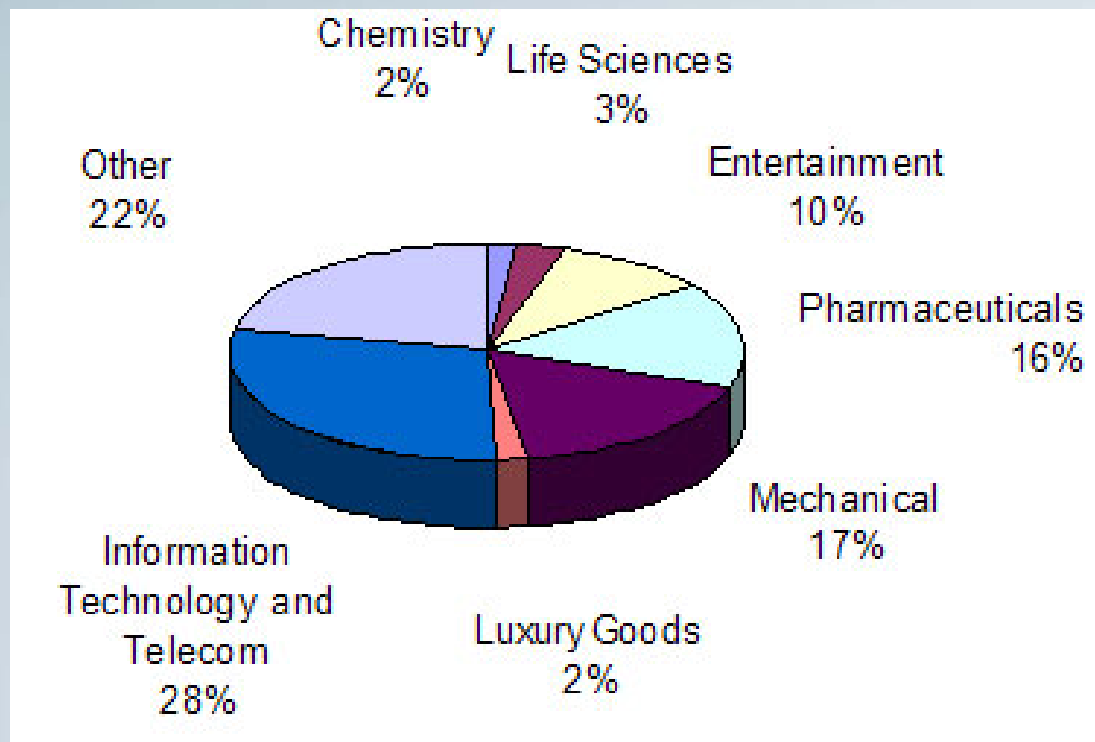
WIPO Mediatie en Arbitrage

- Rechtstak



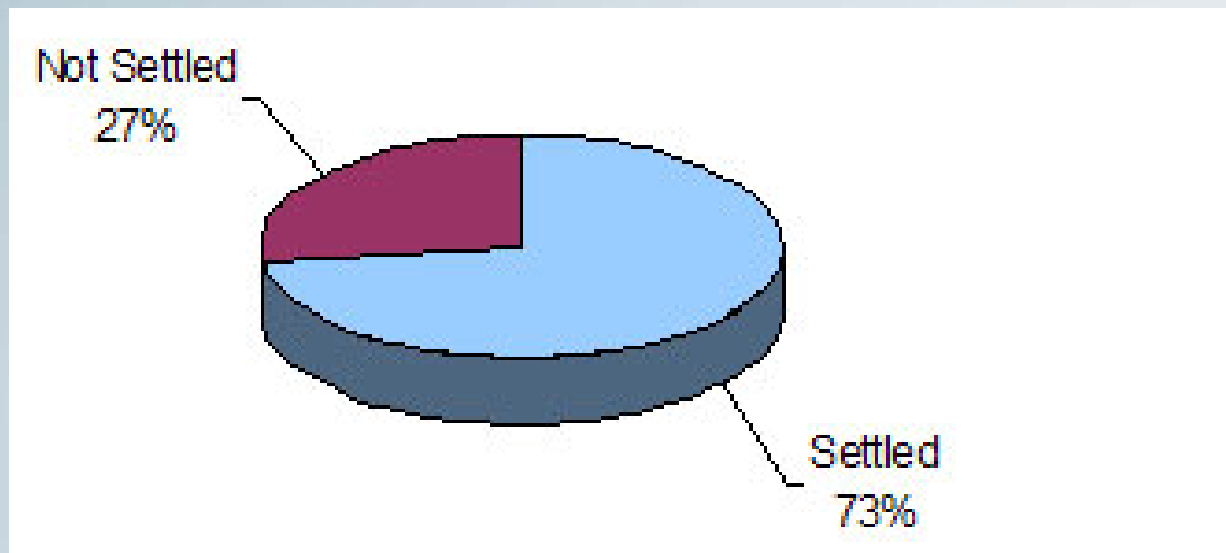
WIPO Mediatie en Arbitrage

- Sector



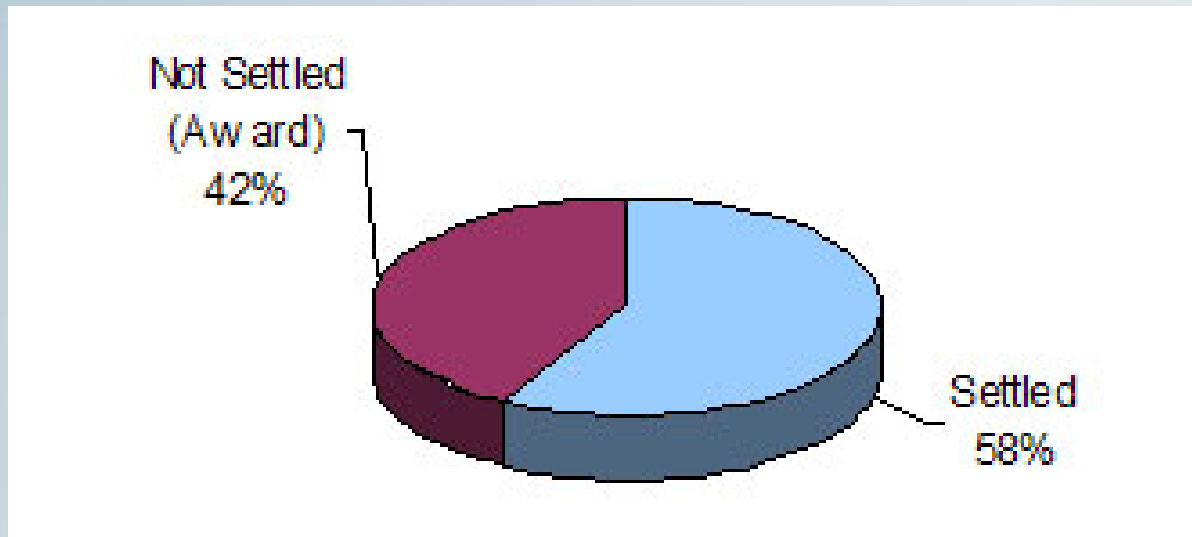
WIPO Mediatie en Arbitrage

- Schikking n.a.v. WIPO Mediatie



WIPO Mediatie en Arbitrage

- Schikking n.a.v. WIPO Arbitrage



WIPO Mediatie en Versnelde Arbitrage voor Film en Media

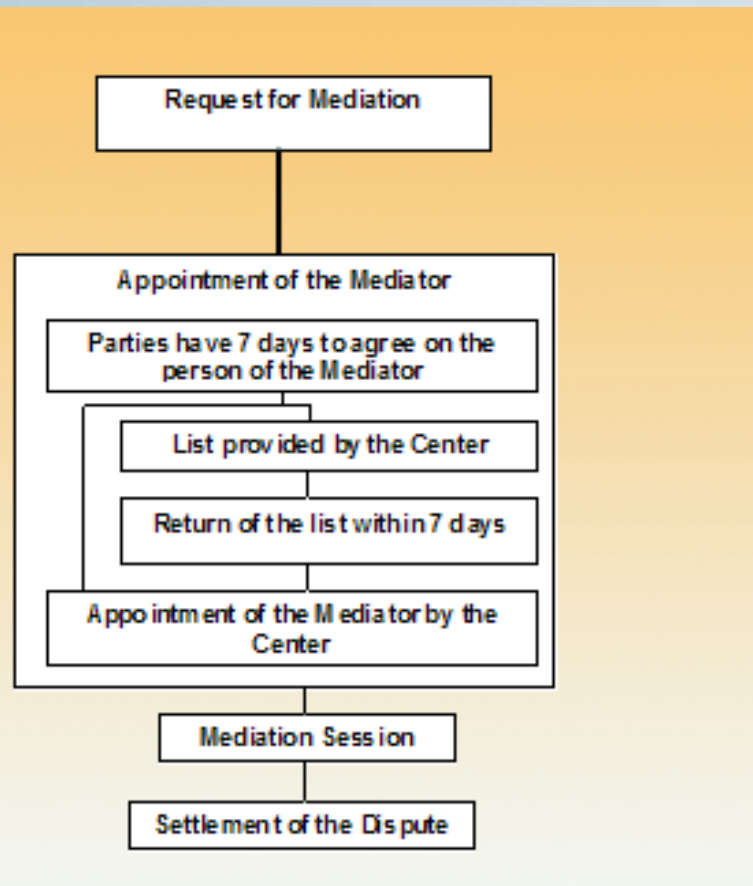
- Types geschillen:
 - Productie en coproductie-overeenkomsten
 - Joint-ventures
 - Overeenkomsten inzake auteursrechten
 - Financieringsovereenkomsten
 - Distributie-overeenkomsten
 - Uitzendovereenkomsten
 - Overeenkomsten met betrekking tot toegang in laboratoria
 - Sponsorovereenkomsten
 - Ontwikkelingsovereenkomsten
 - Licensing
 - Overeenkomsten met betrekking tot synchronisatie van muziek
 - Merchandising overeenkomsten
 - Verzekeringsovereenkomsten
 - Artiesten en talentenovereenkomst
 - Nieuwe media-overeenkomsten
 - Mede-eigendom
 - Confidentialiteit en NDA's

WIPO Mediatie en Versnelde Arbitrage voor Film en Media

- Mogelijke gebruikers:
 - Filmmakers
 - Regisseurs
 - Acteurs
 - Performers
 - Verenigingen
 - Producers, auteurs, screenwriters
 - Createurs, investeerder
 - Financiers, filmfondsen
 - Verzekeraars, sales agents
 - Entertainment, media en IP advocaten, consultants en accountants
 - Distributeurs, omroepen, bioscoopuitbaters, uitgeverijen, vakbonden, beheersvennootschappen, gebruikers van creatief materiaal

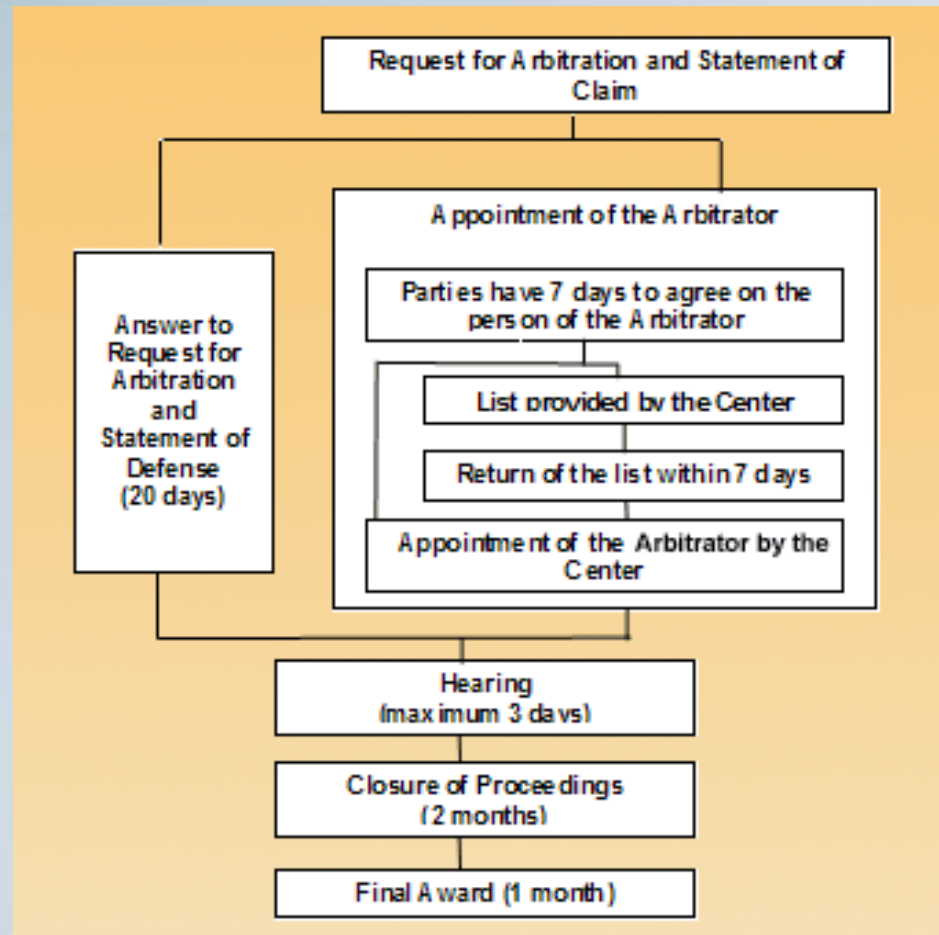
WIPO Mediatie en Versnelde Arbitrage voor Film en Media

- Procedure – Tijdslijn



WIPO Mediatie en Versnelde Arbitrage voor Film en Media

- Procedure – Tijdslijn



WIPO Mediatie en Versnelde Arbitrage voor Film en Media

- Arbiters
 - Aparte lijst van mediators en arbiters
 - 1500 onafhankelijke WIPO arbiters, mediators en deskundigen
 - 70 landen
 - Gespecialiseerde juridische expertise
 - Kennis over markt en sector
 - 1 of 3 arbiters → WIPO Arbitration Rules

- Erelonen
 - Verlaagde erelonen

- Behandeling van de zaak: Electronic Case Facility
 - Secure Online Docket
 - E-mail alerts

WIPO Expert Determination

- Octrooi gerelateerd
 - Stand van de techniek
 - Eerder gebruik / eerdere uitvinding
 - Opbouw van claims
 - Inbreuk
 - Datum van aanvraag - indiening
- Contractuele voorwaarden
 - Overeenstemming van waren / deliverables / productiestandaard
 - Economisch redelijke inspanningen
 - Overdracht van bestuur in een lopende overeenkomst
 - Respecteren van een Most Favored Nation clause
 - Geschil over ontwikkelingsovereenkomst, niet behalen van doelstellingen
 - Product in licentie gedekt door licentierechten
 - Verbeteringen door Licentiehouders

WIPO Expert Determination

- Contractuele voorwaarden
 - Bevoorrading, timing
 - “Onredelijke” onthoudingsbedingen
 - Know how / fabrieksgeheim
 - Uitzonderingen op confidentialiteit
 - Financiële aspecten
 - Royalties
- Standaarden
- Patent pools (essentiële octrooien)
- Standaarden (RAND, FRAND royalties)

WIPO Expert Determination

- Context van uitvindingen
 - Arbeidscontext; uitvindingen door werknemers (beperkingen in lokaal recht)
 - Geschil tussen uitvinders over aandeel in de uitvinding
 - Deel van de taakomschrijving van de werknemer
 - Eigendom van uitvindingen uit ontwikkeling
 - Vermelding als uitvinder (faculteit/universiteit; ontwikkelingsconsulenten)
- Andere
 - Waardebepaling van IR
 - Juridisch expert die juridische vragen beantwoordt
 - Inbreuk op auteursrechten in de muzieksector
 - Slaafse kopie (bv. software)
 - Eenzijdige adviezen

Domeinnaamgeschillen

- gTLDs *versus* ccTLDs
- UDRP (gTLDs)
 - “Verplichte” administratieve procedure
 - Doel: efficiënt optreden tegen cybersquatters
 - Relatie met regels van lokaal recht
- Aparte geschillenregelingen (ccTLDs)
 - DNS.BE: algemene voorwaarden
 - Geschillenregeling voor .nl domeinnamen
 - Vaak gebaseerd op UDRP
 - Relatie met regels van lokaal recht

Domeinnaamgeschillen

- Verschillende fora
 - WIPO (gTLDs, meeste ccTLDs)
 - NAF (gTLDs, .us)
 - CAC (gTLDs, .eu)
 - CEPINA (.be)
- Kosten
 - CEPINA: recent verliezer betaalt (eerste aanleg)

Domeinnaamgeschillen in de toekomst

- Nieuw gTLD-programma van ICANN
 - ADR momenteel nog voorwerp van discussie
 - TLD *versus* second-level domain
- TLD
 - Vóór delegatie:
 - International Center for Dispute Resolution (string contention)
 - WIPO Arbitration and Mediation Center (legal rights)
 - International Chamber of Expertise (limited public interest en Community objections)

Domeinnaamgeschillen in de toekomst

- Na delegatie:
 - PDDRP:
 - Optreden tegen gedrag van Registry operator:
 - » Onrechtvaardig voordeel uit reputatie merk, OF
 - » Afzwakken onderscheidend vermogen of reputatie van merk, OF
 - » Ontoelaatbaar risico op verwarring
 - RRDRP
 - Optreden tegen Registry operator van community-based restricted gTLD die zich niet houdt aan beperkingen van gTLD Registry Agreement

Domeinnaamgeschillen in de toekomst

- Second-level domain (bijkomende procedures)
 - Trademark Clearinghouse (Trademark Claim Services, Sunrise Registration Services met SDRP)
 - URS (Uniform Rapid Suspension System)
 - Optreden tegen inbreuk op specifieke website, gelinkt aan domeinnaam
 - PDDRP
 - Optreden tegen Registry Operators die herhaaldelijk te kwader trouw zijn
 - RRDRP
 - *supra*

Vragen?

fpetillion@crowell.com