

Bertil van Kaam, Bas Le Poole en Jacqueline Schaap¹

Het bodem kort geding in IE-geschillen

1. Inleiding

De maatschappij verandert en kennelijk moet het procesrecht mee veranderen. Het moet sneller, makkelijker, toegankelijker en met minder “fijnslijperij”. Op zich is daar veel voor te zeggen, maar het is de vraag of verandering daadwerkelijk een “beter recht bouwt”². Het vereenvoudigen van de weg om recht te halen, betekent niet automatisch een beter recht voor (beide) partijen. We moeten oppassen het kind niet met het badwater weg te gooien.

Er ligt nu een officieel initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad van de Rechtspraak voor – kort gezegd – het “verkortgedingen” van de bodemprocedure (KEI)³ en het officieuze initiatief van mr. Rullmann voor het bodem kort geding, waarmee iedere civiele procedure in beginsel moet beginnen. De verwachting is dat hierdoor veel bodemprocedures (kunnen) worden voorkomen. Het bodem kort geding initiatief is het meest innovatieve initiatief, maar dat lag in de lijn der verwachtingen nu het afkomstig is van één van de meest praktische en innovatieve kort geding rechters van de laatste jaren. Het bodem kort geding is duidelijk ingegeven door de praktijk en zal zeker voor een aanzienlijk deel van de procedures voorzien in een daadwerkelijke behoefte. Toch zijn er ook kanttekeningen te maken.

Het idee om het bodem kort geding initiatief te laten belichten door mensen uit de praktijk, met name advocaten en rechters, is net zo praktisch als mr. Rullmann zelf. Aan ons is de taak toebedeeld om de (on)mogelijkheden van het bodem kort geding te bespreken ten aanzien van het recht van de intellectuele eigendom. Wij zijn daarbij uitgegaan van het octrooirecht, merken- en modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en reclamerecht. Bij bestudering van het onderwerp bleek dat wij ten aanzien van al deze rechtsgebieden tot min of meer dezelfde conclusies kwamen. Wij hebben er daarom voor gekozen om het bodem kort geding niet per rechtsgebied te bespreken, maar per (procesrechtelijk) aandachtspunt. Wij kijken daarbij naar de huidige praktijk, de gevolgen van het bodem kort geding en het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de Rechtspraak.

2. Huidige praktijk

¹ mrs. B. van Kaam, B. Le Poole en J. Schaap zijn advocaat te Amsterdam bij respectievelijk Van Kaam Advocaten, Houthoff Buruma en Klos Morel Vos en Schaap.

² Bijdrage aan deze bundel van mr. H. Jongeneel, “Het bodem kort geding en KEI, twee blauwdrukken voor vernieuwing”.

³ Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer van 11 juni 2013.

Bij de handhaving van IE rechten ligt de nadruk op de civielrechtelijke handhaving. De rechthebbende kan, net als in andere civiele zaken, inbreuken aanpakken door middel van een kort geding, bodemprocedure of beslag. Er zijn ook twee specifieke IE procedures: de ex-parte procedure van artikel 1019e Rv en de versnelde bodemprocedure in octrooizaken (vro-procedure).

De huidige praktijk is nu al dat de meeste IE-geschillen in kort geding worden gevoerd. In IE-zaken is spoedeisend belang namelijk snel aanwezig: alleen in geval de houder van het IE recht duidelijk al lange tijd op de hoogte was van de inbreuk, loopt de eiser het risico dat zijn vorderingen wegens gebrek aan spoedeisend belang worden afgewezen, althans bij andere rechtbanken dan de rechtbank Amsterdam⁴. In het algemeen wordt spoed aangenomen, zeker bij stelselmatige inbreuk waardoor doorlopende schade wordt geleden.⁵

De bodemprocedure wordt gereserveerd voor specifieke gevallen: de weinige zaken waar echt geen enkel spoedeisend belang bestaat, de zaken waarin een declaratoir vonnis⁶ wordt verlangd (de niet-inbreukverklaring), de zaken waarin een nietigverklaring wordt gevorderd van een inschrijving (onomkeerbaar karakter), de zaken waarin een volledige schadevergoeding wordt gevorderd (zie ook hierna) en de zaken die zeer complex zijn.

Ook al willen kort geding rechters daar in het algemeen niet aan, er zijn zaken die vanwege hun complexiteit toch echt beter uitgebreider in de bodemprocedure kunnen worden behandeld. De wens om sommige zaken in de bodem te willen behandelen heeft niets te maken met fjnslijperij, maar alles met een zo goed mogelijke behandeling van de zaak en van partijen. Het betreft zowel zaken met een zeer ingewikkeld feitencomplex als zaken die juridisch gecompliceerd zijn.

Een zaak waarin achtereenvolgens aan de orde komen het reclamerecht, het auteursrecht, het merkenrecht, het mededingingsrecht, een specifieke Europese regeling ten aanzien van financiële dienstverlening, slaafse nabootsing en overigens onrechtmatig handelen zoals onlangs ter beoordeling werd voorgelegd aan de Haagse kort geding rechter hoort volgens ons niet in kort geding thuis⁷. In die complexe zaak kregen de twee gedaagde partijen, slechts ieder 45 minuten pleittijd om te reageren op de uitgebreide dagvaarding en alle feiten en rechtsgronden. Dit is een onmogelijke opgave. In zo'n geval worden er keuzes gemaakt door de advocaten waarbij altijd de vrees bestaat dat argumenten onderbelicht blijven en achteraf in het vonnis te lezen valt dat er "onvoldoende is gesteld of onvoldoende is betwist". Partijen krijgen in zo'n zaak in kort geding onvoldoende tijd en gelegenheid om hun zaak voor het voetlicht te brengen en de rechter staat voor een bijna onmogelijke taak om zich in korte tijd de complexe problematiek eigen te maken.

⁴ Zie bijvoorbeeld V zr Rb Den Haag, 6 juni 2011, iept 20110606 (Yellow Pages/YPM) en V zr Rb Den Haag 25 april 2012, iept 20120425 (Rhodia/PPG).

⁵ HR 29 juni 2001 NJ 2001,602 (Impag/Hasbro).

⁶ Zie bijvoorbeeld V zr Rb Den Haag 2 maart 2011, iept 20110302 (Canusa/Stopaq).

⁷ V zr Rb Den Haag 8 juli 2013, iept 20130708 (Euronext/TOM en BinckBank). De voorzieningenrechter oordeelde overigens (vele producties en akten en een middag zitting later) dat de meeste vorderingen spoedeisend belang ontbeerden en wees alleen de merkinbreuk toe.

Complex zijn ook zaken waarbij veel (technische) rapporten als bewijs dienen en deskundigen een rol spelen, zoals bijvoorbeeld in het octrooirecht. Niet voor niets heeft de Rechtbank Den Haag, die in octrooizaken uitsluitende bevoegdheid heeft, de vro-procedure ingesteld. Dit is een versnelde bodemprocedure. De reden voor instelling van deze procedure was de toenemende complexiteit van octrooizaken waardoor behandeling in kort geding steeds moeilijker werd, terwijl er aan de andere kant grote economische belangen kunnen spelen die een snelle beslissing eisen.⁸

Wat te doen met deze complexe zaken? Volgens mr. Rullmann mag de bodem kort geding rechter een eis niet afwijzen omdat deze te complex is. Zij signaleert het probleem dat het bodem kort geding niet geschikt is voor complexe zaken, maar volgens haar lost dit probleem zich op omdat partijen zich op gezamenlijk verzoek rechtstreeks tot de bodemrechter kunnen richten. Deze oplossing gaat echter uit van het standpunt dat eiser en gedaagde altijd het zelfde belang hebben en dat zal lang niet altijd het geval zijn. De gedaagde kan er belang bij hebben om een directe gang naar de bodemrechter te frustreren. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat bij complexe zaken het risico in de praktijk eerder bij de eiser dan de gedaagde ligt. De gedaagde kan om deze reden besluiten om niet in te stemmen met een verzoek om de zaak rechtstreeks bij de bodemrechter aan te brengen.

Wij vinden het om principiële en praktische redenen niet wenselijk dat de eiser voor de keuze van zijn procesgang afhankelijk is van de gedaagde. De principiële redenen zullen duidelijk zijn. Ten aanzien van de praktische redenen moet gedacht worden aan situaties met een moeilijk vindbare inbreukmaker, de buitenlandse gedaagde die nog geen Nederlandse advocaat heeft en de gedaagde die het gedwongen overleg aangrijpt als vertragingmogelijkheid.

Het systeem van het gedwongen bodem kort geding met als (enige) uitzondering een gezamenlijke keuze schiet in complexe zaken ook zijn doel voorbij: de wens om het aantal bodemzaken te verminderen zal voor complexe zaken niet worden gehaald. Voor de eiser in een complexe zaak zal het bodem kort geding slechts “*going through the motions*” zijn, vergelijkbaar met het voeren van een bezwaarprocedure bij hetzelfde bestuursorgaan dat de omstreden beslissing nam. Je moet het doen, om daarna verder te kunnen.

De bodemprocedure zal ook de weg blijven voor zaken met een vordering die niet in (bodem) kort geding kan worden toegewezen. Voor deze zaken geldt in sterkere mate dat de eiser niet voor zijn rechtsgang afhankelijk mag zijn van de gedaagde. Het moet vaststaan dat in dergelijke zaken de eiser rechtstreeks een bodemprocedure aanhangig kan maken.

3. TRIPs

⁸ Brinkhof, BIE 1997, 14.

In IE-zaken doet zich een extra complicatie voor het bodem kort geding voor: Artikel 50 lid 6 TRIPs Verdrag. TRIPs staat voor Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. De overeenkomst is een bijlage bij het op 15 april 1994 ondertekende WTO verdrag.

TRIPs bepaalt dat in alle WTO landen een doeltreffende bescherming van de IE rechten gerealiseerd moet worden volgens de in het verdrag neergelegde minimumstandaarden. Het verdrag bevat minimumregels voor onder andere de procesvoering, bewijslastverdeling, rechterlijke bevelen, toekenning van schadevergoeding en winstafdracht en vergoeding van proceskosten. Het verdrag omvat bijna alle IE en aanverwante rechten.⁹

Artikel 50 lid 6 TRIPs bepaalt dat voorlopige maatregelen herroepen kunnen worden of anderszins ophouden gevolgen te hebben, indien niet binnen een redelijke termijn een bodemprocedure is aangevangen. De termijn voor die procedure kan door de nationale rechter worden vastgesteld voor zover het nationale recht dat mogelijk maakt en, wanneer geen termijn wordt bepaald, bedraagt de termijn maximaal 20 werkdagen of 31 kalenderdagen.

In Nederland is lang gedacht dat ons kort geding was te beschouwen als de bodemprocedure bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPs, maar een uitspraak van het Hof van Justitie in de Hermès zaak heeft daar een einde aan gemaakt.¹⁰ Het Nederlandse kort geding bleek wel degelijk te vallen onder de voorlopige maatregelen waardoor in beginsel elk IE kort geding gevolgd moet worden door een bodemprocedure teneinde verval van de voorziening te voorkomen.

Artikel 50 lid 6 TRIPs werd na de uitspraak van het HvJ geïmplementeerd in artikel 260 Rv. Na de implementatiewet Handhavingsrichtlijn is de regeling terechtgekomen in artikel 1019i Rv. Door deze “omzetting” is het toepassingsbereik van de regeling vergroot. Het artikel is nu niet alleen van toepassing op de categorieën IE genoemd in TRIPs, maar op alle IE zaken als bedoeld in artikel 1019 en omvat dus ook zaken betreffende de Handelsnaamwet, Databankenwet en Zaaizaad- en Plantgoedwet.

Nu het bodem kort geding het karakter van een voorlopige maatregel blijft behouden, zal na een bodem kort geding in IE-zaken nog steeds een bodemprocedure nodig zijn. De bodemprocedure kan alleen worden afgewend door het treffen van een regeling met de gedaagde. Vaak geldt hier echter “voor wat hoort wat” en de rechthebbende wenst niet altijd te onderhandelen met de inbreukmaker, laat staan dat hij deze achteraf tegemoet wenst te komen. Soms komen partijen er ook eenvoudig niet uit.

Het feit dat er toch een bodemprocedure gevoerd zal moeten worden kan de eiser doen besluiten in plaats van een kort geding (direct) een bodemprocedure aanhangig te maken,

⁹ Auteurs- en naburig recht, merken, geografische aanduidingen, tekeningen en modellen, octrooien, topografieën en niet openbaar gemaakte informatie.

¹⁰ HvJEU 16 juni 1998, IER 1998, p. 223 (Hermès).

bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen. In het voorgestane bodem kort geding systeem kan de eiser dit echter alleen met instemming van de gedaagde en dat is een ernstig nadeel. Ook de regel in de bodem kort geding procedure dat alleen de eiser in de bodemprocedure griffierecht betaalt is gezien artikel 50 lid 6 TRIPs niet rechtvaardig. De eiser is door TRIPs gedwongen de bodemprocedure aanhangig te maken en het kan juist aan de gedaagde liggen dat de bodemprocedure niet kon worden voorkomen.

4. Bewijs

In kort geding zijn de wettelijke regels van bewijsrecht niet van toepassing.¹¹ De regels omtrent stelplicht en bewijslast kunnen door de kort geding rechter buiten beschouwing worden gelaten.¹² De rechter kan in kort geding bepalen welke feiten voorshands aannemelijk worden geacht en baseert zijn oordeel in hoge mate op de aannemelijkheid van bepaalde stellingen.¹³

Mr. Rullmann wenst ook voor het bodem kort geding vast te houden aan deze regels. Zij stelt dat het bodem kort geding betekent dat partijen genoeg moeten nemen met een uitspraak op basis van voldoende aannemelijke feiten. Het risico van de procedure wordt gelegd bij degene van wie voldoende aannemelijk is dat hij ongelijk heeft. Met het vasthouden aan deze regels bij een bodem kort geding hebben wij moeite. Het leveren van bewijs en de waardering daarvan in kort geding leidt vaak tot frustraties. Aan de ene kant geldt dat er vaak iets wordt aangenomen alleen maar omdat het wordt gesteld, terwijl (naar de mening van de wederpartij) enige onderbouwing of bewijs ontbreekt. Aan de andere kant is er ook vaak onvoldoende gelegenheid om bewijsmateriaal te presenteren. Getuigen kunnen in kort geding niet worden gehoord en deskundigenrapporten en marktonderzoeken krijgen vaak onvoldoende aandacht of worden eenvoudig terzijde geschoven. Frustraties leiden tot hoger beroep of bodemprocedures. Wil het bodem kort geding echt bodemprocedures voorkomen, dan kan niet louter aannemelijkheid het uitgangspunt zijn voor het oordeel van de rechter of er moeten eisen gesteld worden aan de aannemelijkheid.

De bewijsproblematiek wringt zeker in een rechtsgebied als het intellectuele eigendomsrecht waarin meer dan in menig ander rechtsgebied zeer feitelijke situaties alleen maar kunnen, of zelfs moeten, worden uitgelegd aan de hand van abstracte normatieve begrippen. In met name merk- en reclamezaken is een belangrijke rol weggelegd voor het publiek en diens percepties en is de behoefte aan empirisch bewijs groot. Zo zal de rechthebbende het onderscheidend vermogen, de bekendheid of de inbreuk en de verwarring willen aantonen.

In het algemeen is het wantrouwen van de rechter tegen empirisch bewijs groot. Het wordt niet gezien als betrouwbaar bewijs, onder andere door het ontbreken van een universele opzet en uitvoering van bijvoorbeeld marktonderzoeken. Van marktonderzoeken wordt vaak gedacht dat je eruit krijgt wat je erin stopt. Alhoewel prof. Dirk Visser uit de mond

¹¹ HR 19 december 1958 NJ 1959.127 (Ellegrom/Gemeente Zeist).

¹² HR 2 oktober 1998 NJ 1999, 682 (Kon. Scheldegroep/Erven Wijkhuizen).

¹³ HR 1 juni 2007 NJ 2007. 309 (DIAGEO/Esperamos).

van een ervaren IE rechter over marktonderzoek nog optekende “als het overeenkomt met onze eigen perceptie nemen we het dankbaar over natuurlijk. Willen we de andere kant op dan is het maar lastig, want dan moet je het wegschrijven¹⁴”, wijst de praktijk uit dat de waarde van empirisch bewijs wel (langzaam) toeneemt.¹⁵ Er moet dan wel voldoende ruimte voor in de procedure bestaan.

De Rechtbank Arnhem heeft een eigen oplossing gekozen: de benoeming van een deskundige om de opzet te maken voor een in te lassen marktonderzoek.¹⁶ De Rechtbank Arnhem heeft zelfs een notitie gemaakt over hoe marktonderzoeken in zowel kort geding als bodemprocedure een grotere rol kunnen spelen. Volgens deze notitie kan de rechtbank op de voet van artikel 202 Rv worden verzocht een marktonderzoeker te benoemen die van tevoren onderzoekt of sprake is van feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechter een merkinbreuk kan vaststellen. Ook kan een deskundige worden benoemd, die op grond van een bureaustudie de voor de zitting ingebrachte partijmarktonderzoeken beoordeelt en zijn (beknopte) deskundigenbericht voorafgaand aan de rechter en partijen toestuurt. De ideeën van de Rechtbank Arnhem zijn goed toe te passen in het bodem kort geding, zeker als de appointeringstermijn standaard een maand wordt.

Indien het bodem kort geding doorgang vindt, pleiten wij voor een ruimere regeling ten aanzien van het bewijs, bijvoorbeeld à la de voorstellen in de KEI procedure. In de KEI procedure kunnen bijvoorbeeld getuigen kunnen worden gehoord die worden meegebracht naar de zitting. Niet valt in te zien waarom dit niet ook in het bodem kort geding zou kunnen. Hierbij tekenen wij wel aan dat getuigen van tevoren moeten worden aangekondigd en dat de rechter toestemming dient te geven voor het horen van de getuigen, waarbij gelet kan worden op de relevantie van de getuige(n) voor de zaak. Dit voorkomt wildgroei.

5. Positie partijen

Bij het opzetten van het bodem kort geding zal goed nagedacht moeten worden over de positie van de betrokken procespartijen. Als mogelijk nadeel wordt geschetst dat de gedaagde slechts één maand (namelijk de termijn waarop de zitting wordt geappointeerd) krijgt om zich voor te bereiden voor het voeren van verweer ter zitting. Die nadelige positie heeft de gedaagde echter ook al in de huidige opzet van het kort geding, zeker indien de gedaagde binnen enige dagen (en soms zelfs binnen 24 uur) na het uitbrengen van de dagvaarding verweer ter zitting moet voeren, hetgeen regelmatig voorkomt in IE-, media- en reclamegeschillen.

Overigens mag ook de positie van de eiser zowel bij het huidige kort geding als bij het bodem kort geding niet onderschat worden. Een essentieel nadeel voor de eisende partij is immers dat hij voorafgaand aan de zitting geen schriftelijk verweer ontvangt van gedaagde en dus regelmatig moet gissen welk feitelijk en juridisch verweer er door gedaagde ter

¹⁴ D.J.C Visser, Beslissen in IE zaken, NJB 2008, p. 1922.

¹⁵ Vos en Iserief, De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken, BMM Bulletin 1/2012, p. 2 e.v.

¹⁶ Rb Arnhem 9 september 2009 LJN BJ8844 Coca Cola/Superunie.

zitting gevoerd zal gaan worden. Het kruit droog houden en ter zitting zoveel mogelijk, bij voorkeur onverwachte, verweren voeren is een strategie die door gedaagden in kort geding regelmatig wordt toegepast. Dit wordt nog versterkt door het zo laat mogelijk overleggen van producties. Het is dus niet alleen de gedaagde die overvallen kan worden door het onverwacht aanspannen van een kort geding, maar ook de eiser die ter zitting overvallen kan worden door onverwachte verweren van de gedaagde. Daar komt dan voor eiser soms nog het nadeel bij dat er na het voeren van uitvoerig verweer te weinig zittingstijd over is om dat verweer zorgvuldig te weerleggen.

De hiervoor geschetste nadelen zouden bij het bodem kort geding beperkt kunnen worden door de volgende praktische maatregelen. In de eerste plaats zou bij het appointeren van het bodem kort geding op een termijn van een maand ook standaard aangegeven moeten worden wanneer beide partijen hun producties aan de kortgedingrechter en de wederpartij zouden moeten doen toekomen. Uitgaande van een appointeringstermijn van een maand stellen wij voor dat de eiser dat moet doen uiterlijk een week na het uitbrengen van de dagvaarding en de gedaagde uiterlijk een week voor de zitting. Het is van belang dat die termijnen dan ook daadwerkelijk gehandhaafd worden en uniform door de kortgedingrechters worden toegepast.

In de tweede plaats zal voldoende zittingstijd moeten worden uitgetrokken, niet alleen om zowel eiser als gedaagde de mogelijkheid te geven om op elkaars stellingen en verweer te reageren maar ook om de kortgedingrechter de gelegenheid te geven een zo helder mogelijk beeld te krijgen van het relevante feitencomplex. In dat kader zou het aanbeveling verdienen indien bij het appointeren van de zitting niet alleen wordt aangegeven hoeveel zittingstijd er in totaal is gereserveerd, maar ook hoeveel spreektijd er per procespartij beschikbaar is.

6. Schadevergoeding

Schadevergoeding of beter een voorschot hiertoe en de kort geding procedure hebben een wat moeizame verhouding. Medio jaren tachtig legt de Hoge Raad in het (niet IE gerelateerd) arrest *Barek/vd Vloodt*¹⁷ de basis voor een voorschot schadevergoeding in kort geding. De Hoge Raad oordeelde dat voor toewijzing van een voorschot de kort geding rechter (1) diende te onderzoeken of de vordering voldoende aannemelijk was (2) of sprake was van feiten en omstandigheden die meebrachten dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening noodzakelijk was en (3) bij de belangenbehartiging diende de rechter mede het restitutierisico te betrekken. Het arrest is het vertrekpunt voor de toewijzing in kort geding van een voorschot schadevergoeding in het geval een van IE-inbreuk. Op het moment dat er spoedeisend belang was voor een verbod werd dit ook, uitzonderingen natuurlijk daargelaten, “automatisch” aangenomen voor het toekennen van een voorschot.

¹⁷ HR 29 maart 195, *NJ* 1986, 84 m.nt. Haardt.

In 2000 maakt de Hoge Raad hieraan een einde met het arrest *HBS/Danestyle*.¹⁸ Het betrof een model- en auteursrechtinbreuk waarbij het Hof een voorschot schadevergoeding had toegewezen. De Hoge Raad vernietigde het arrest en oordeelde dat bij toewijzing van een voorschot terughoudendheid op zijn plaats is. Uit de enkele omstandigheid dat een spoedeisend belang bij het gevraagde inbreukverbod bestaat volgt naar het oordeel van de Hoge Raad niet automatisch dat een dergelijk belang óók bestaat bij toewijzing van een voorschot.

Naar aanleiding van dit arrest wordt het een stuk lastiger om in kort geding in een IE-zaak een voorschot toegewezen te krijgen. De spoedeisendheid laat zich immers moeilijk onderbouwen. Dit heeft tot gevolg dat veel IE-zaken waarin schade een centrale rol speelt, na het kort geding, indien een schikking niet aan de orde is, in een bodemprocedure belanden waarin het geschil nog eens opnieuw wordt beoordeeld. Ook het hiervoor reeds genoemde artikel 50 lid 6 TRIPs draagt hier vanzelfsprekend aan bij.

De begroting van de door de rechthebbende geleden schade in het kader van een IE-inbreuk kan een moeilijke kwestie zijn. Schade in de vorm van gedeelde licentievergoedingen, zeker als er sprake is van gebruikelijke tarieven en wanneer een concurrentieverhouding ontbreekt, leveren over het algemeen niet zoveel problemen op. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de vele zaken die door fotografen worden geïnitieerd op het moment dat derden met de publicatie van foto's inbreuk maken op hun auteursrechten. De rechter knoopt steevast aan bij de gebruikelijke licentietarieven. In minder gecompliceerde zaken waar de licentievergoeding geen uitkomst biedt, levert een schatting ("ex aequo et bono") voor de rechter ook nog wel eens uitkomst. Maar zodra het gaat om een berekening van vermindering van winst door een geringere afzet van het eigen product of bijvoorbeeld een begroting op het bedrag van de met de inbreuk genoten winst (niet te verwarren met de hierna nog te bespreken winstafdracht) wordt het een stuk lastiger. Zo is het moeilijk vast te stellen hoeveel meer producten eiser zou hebben verkocht indien de inbreuk achterwege was gebleven. En voor wat betreft schade in de vorm van de door gedaagde genoten winst is de eeuwige complicatie dat de rechthebbende hier weinig aan heeft indien de inbreukmaker weinig tot geen winst heeft gemaakt of bijvoorbeeld verlies heeft geleden.

De wetgever heeft dit onder meer willen oplossen met de introductie van de winstafdracht in de diverse IE-wetgeving naast schadevergoeding.¹⁹ Het is maar de vraag of dit tot een vereenvoudiging heeft geleid. De praktijk wijst uit dat partijen uitvoerig kunnen debatteren over het winstbegrip. Complexe IE-zaken waar schade een centrale plaats inneemt, volgen min of meer een vast stramien. Eiser wendt zich veelal eerst tot de kort geding rechter omdat hij zo snel mogelijk een verbod wenst. Zoals we hiervoor hebben gezien is eiser als het om een voorschot schadevergoeding gaat bij de kort geding rechter meestal niet aan het juiste adres. Eiser is dan noodgedwongen aangewezen op een bodemprocedure. In deze procedure staat de verklaring voor recht dat sprake is van onrechtmatig handelen en dat

¹⁸ HR 14 april, *NJ* 2000, 489 m.nt. Verkade.

¹⁹ Zie onder meer artikel 27a Aw, artikel 16 lid 2 WNR, artikel 70 lid 5 ROW, artikel 2.21 lid 4 en artikel 3.17 lid 4 BVIE.

gedaagde aansprakelijk is voor de schade centraal. In een aantal gevallen kan die schade zoals hiervoor opgemerkt binnen deze bodemprocedure worden afgedaan. De rechter heeft immers de mogelijkheid de schade te schatten indien hij een andere wijze van begroting lastig acht dan wel een schadestaat niet zinvol acht.

Indien de schade te complex is, bijvoorbeeld indien de genoten of gederfde winst dient te worden onderzocht, volgt, zo nodig ambtshalve, een verwijzing naar een schadestaatprocedure. In deze procedure wordt door partijen over en weer gedebatteerd over begrippen als causaliteit en toerekening maar ook over de schade en de begroting hiervan. Voor de rechter is dit meestal aanleiding een deskundigenbericht te gelasten. Ook dat bericht leidt al snel weer tot een uitvoerig debat tussen partijen. Partijen mogen in het kader van het deskundigenonderzoek nu eenmaal opmerkingen maken en verzoeken doen en maken daar veelal uitgebreid gebruik van. Uiteindelijk hakt de rechter naar aanleiding van het deskundigenbericht voor wat betreft de schadevergoeding de knoop door.

Indien men rekening houdt met het feit dat men van zowel het kort geding als de twee bodemprocedures in hoger beroep en (in bepaalde gevallen) in cassatie kan wordt al snel duidelijk hoe lang het traject (en het geschil) in potentie kan duren en welke aanzienlijke kosten dit met zich kan meebrengen. Dat het hier geen fictie betreft bewijst het voorbeeld van twee (concurrerende) partijen die een geschil hadden over het kopiëren door de ene partij van de tekst van een incasso-overeenkomst en algemene voorwaarden van de andere partij. Na twee kort gedingen in 1996 oordeelt de Amsterdamse rechtbank in 1998 in de bodemprocedure dat sprake is van auteursrechtinbreuk²⁰ en dat de schade moet worden vergoed. De inbreukmaker wordt door de rechthebbende, naar later zal blijken ten onrechte, aan dit vonnis gehouden. Vele procedures verder, allemaal betrekking hebbende op de vestiging en omvang van de aansprakelijkheid over en weer, eindigt het geschil in 2008, twaalf jaar na het eerste kort geding, met een arrest van de Hoge Raad.²¹

Kan het door mr. Rullmann geopperde bodem kort geding hierin iets veranderen? Met het bodem kort geding wil mr. Rullmann het recht toegankelijker maken, maar ook sneller en levendiger met minder “fijnslijperij”. De centrale vraag is of het bodem kort geding zich leent voor IE-zaken waarin de vergoeding van schade een centrale rol speelt.

Voor wat betreft schadevergoeding is het grote voordeel van het bodem kort geding ongetwijfeld dat de voorwaarde van spoedeisendheid komt te vervallen. Hiermee verdwijnt één van de obstakels en wordt het eenvoudiger om een (voorschot) schadevergoeding toe te wijzen. Het is dan ook niet langer nodig dat de rechter zich terughoudend opstelt. Daar komt nog bij dat partijen zelf vooraf zoveel mogelijk en zo goed mogelijk de feiten moeten verzamelen. Het adagium “vereist nader onderzoek naar de feiten waarvoor het kort geding zich niet leent” is in het bodem kort geding niet meer aan de orde. De bodem kort geding rechter zal dus vermoedelijk over meer feiten kunnen beschikken dan de huidige kort geding rechter.

²⁰ Rb Amsterdam 7 januari 1998 en Hof Amsterdam 20 mei 1999, *AMI* 2000/4, p. 74.

²¹ HR 21 november 2008, *LJN* BF5284.

In minder gecompliceerde IE-zaken waarin de schade kan worden geschat of zich makkelijk laat begroten zoals de hiervoor genoemde licentievergoedingen zou het bodem kort geding aldus uitkomst kunnen bieden en kan het oordeel dat sprake is van inbreuk gepaard gaan met de toewijzing van een schadevergoeding.²² Indien het bodem kort geding echter haar voorlopig karakter behoudt dan kan de bodem kort geding rechter alleen een voorschot toewijzen. We zouden dan terugkeren naar de situatie van de tweede helft jaren tachtig en de jaren negentig waarin voorschotten veelvuldig werden toegewezen. Het bodemkarakter van het bodem kort geding zou zelfs met zich mee kunnen brengen dat dit voorschot veel dichterbij de daadwerkelijk door de inbreukmaker geleden schade dan het voorzichtige voorschot dat in het verleden in kort geding wel werd toegewezen. Het is niet uitgesloten dat partijen in minder gecompliceerde IE-zaken na een dergelijk bodem kort geding oordeel afzien van een bodemprocedure zoals dat in het verleden ook wel gebeurde. Het doel dat mr. Rullmann met het bodem kort geding voor ogen heeft zou dan worden bereikt.

Het voorlopig karakter heeft echter een duidelijk nadeel. Elk bodem kort geding, eenvoudig of complex, loopt tegen artikel 50 lid 6 TRIPs aan. Het Nederlandse kort geding, dus ook het bodem kort geding, valt immers onder de voorlopige maatregelen waardoor een kort geding gevolgd moet worden door een bodemprocedure teneinde verval van de voorziening te voorkomen, tenzij partijen een schikking bereiken. In zoverre is het risico dat partijen alsnog in een bodemprocedure belanden groter dan in de jaren tachtig en negentig het geval was.

Mits het probleem van TRIPs kan worden opgelost kan het bodem kort geding in minder gecompliceerde IE-zaken wat ons betreft een functie vervullen en de voordelen behalen die mr. Rullmann voor ogen heeft. De vraag is echter of het bodem kort geding ook haar werking zal hebben in gecompliceerde IE-zaken, waarbij de complexiteit niet altijd verband hoeft te houden met de inbreuk. Ook een eenvoudige inbreuk kan tot ingewikkelde schadeberekeningen leiden. Het bodem kort geding levert voor dergelijke zaken in ieder geval een aantal procedurele obstakels op. Zo is in veel IE-zaken voor een juiste begroting van de schade vereist dat de rechthebbende inzage krijgt in de omvang van de inbreuk en eventueel de genoten winst. Deze informatie moet door de inbreukmaker worden aangeleverd. Indien partijen concurrenten zijn van elkaar zal deze dat resoluut weigeren gezien het gevoelige karakter van deze informatie. De bodem kort geding rechter zal dan eerst een (voorlopig) oordeel moeten geven over de onrechtmatigheid en de inbreukmaker vervolgens tot opgave en rekening en verantwoording moeten dwingen. Dat zou betekenen dat binnen het bodem kort geding meerdere (tussen)vonnissen moeten worden gewezen. Pas na de opgave en de rekening en verantwoording komt de begroting van de schade aan de orde. Zoals hiervoor opgemerkt kunnen dat complexe berekeningen zijn, zeker indien het om de gedeelde winst van de rechthebbende of de door de inbreukmaker genoten winst betreft, die gepaard gaan met accountantsrapporten en veelal

²² De rechter kan op grond van artikel 13 Handhavingsrichtlijn de schadevergoeding ook vaststellen op een forfaitair bedrag. Zie artikel 27 lid 2 Aw, artikel 16 lid 1 WNR, artikel 70 lid 5 ROW, artikel 2.21 lid 2 sub b BVIE, artikel 3.17 lid 2 sub 2. De mogelijkheid wordt nog weinig toegepast. Zie Hof Arnhem 18 december 2012, L/JN BZ42186.

eindigen in een deskundigenbericht. Het is de vraag of het bodem kort geding zich hiervoor leent. Het voorlopig karakter, de snelheid, het uitgangspunt van de “voldoende aannemelijkheid” en “minder fjnslijperij” verhouden zich slecht met een (diepgaand) onderzoek naar de schadeberekningen en vraagstukken als *condicio sine qua non*-verband, causaliteit en toerekening.

Natuurlijk kunnen partijen gezamenlijk ervoor kiezen direct naar de bodemprocedure te gaan, zoals mr. Rullmann voorstelt. Maar de inbreukmaker kan dit afwijzen en het bodem kort geding is dan onafwendbaar. De inbreukmaker, die toch het risico loopt dat er op termijn een schadevergoeding moet worden betaald, zou het conflict in dat geval juist wel kunnen traineren. Het bodem kort geding werkt op dat moment contraproductief.

Desalniettemin zou het noodgedwongen bodem kort geding aan complexe IE-zaken toch ook een bijdrage kunnen leveren. Thans is elke vordering in kort geding onderworpen aan de drempel van spoedeisendheid. Dat geldt ook voor de nevenvordering tot het doen van opgave en het afleggen van rekening en verantwoording. Deze worden juist om die reden nog wel eens afgewezen. Nu binnen het bodem kort geding de voorwaarde van spoedeisendheid vervalt is er plots meer ruimte om deze vordering toe te wijzen. In complexe zaken zou het bodem kort geding dan mogelijk als voorportaal kunnen functioneren voor de schadestaatprocedure met de voorbereiding van een deskundigenbericht. Mogelijk kan het bodem kort geding de bodemprocedure die in veel gevallen aan de schadestaat voorafgaat vervangen. Voorwaarde blijft wederom dat het bodem kort geding haar voorlopig karakter verliest en aan TRIPs voldoet. Een procedure waarin slechts voorlopig wordt geoordeeld dat er sprake is van onrechtmatig handelen kan immers niet (al dan niet via een schadestaatprocedure) tot de toewijzing van een volledige schadevergoeding leiden.

7. Artikel 1019h Rv

Op grond van artikel 1019h Rv wordt in IE-zaken de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten, tenzij de billijkheid zich hiertegen verzet. Het gaat dan niet alleen om bijvoorbeeld de kosten van de deurwaarder en het vastrecht maar ook de advocatenkosten. In de MvT wordt nog geopperd dat een volledige kostenveroordeling op grond van billijkheid meer voor de hand ligt bij grootschalige namaak of piraterij dan ingeval van een inbreukprocedure waarbij de inbreukmaker te goeder trouw was. Deze nuancering heeft weinig invloed gehad op de praktijk. Wel is er sedert 1 augustus 2008 sprake van zogenaamde indicatietarieven.²³ De tarieven worden echter niet in alle gevallen toegepast. Er kan aanleiding zijn de werkelijke kosten toe te wijzen. Daarnaast kunnen partijen een afwijkende afspraak over maken.

²³ Indicatietarieven in IE-zaken, versie 11 oktober 2010, <http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Documents/INDICATIETARIEVEN.pdf>.

De vraag is welke gevolgen de introductie van het bodem kort geding heeft of zou moeten hebben voor de huidige proceskostenveroordeling van artikel 1019h Rv.

Procederen in IE-zaken kan geheel los van de inhoudelijke aspecten risicovol zijn. De winnaar krijgt immers (tot op redelijke hoogte) zijn kosten vergoed. De verliezer krijgt niet alleen de rekening van de eigen raadsman gepresenteerd maar ook die van de wederpartij.²⁴ De praktijk wijst uit dat van de regeling, uitgezonderd evidente inbreukzaken, toch enig “chilling effect” uitgaat. De potentiële kostenveroordeling kan ook een drempel zijn.

Veel inbreukzaken starten met een kort geding omdat de inbreuk voortduurt en er met enige urgentie een aantal voorlopige maatregelen moet worden genomen. Indien de inbreuk inmiddels is gestaakt wordt alleen bij een concrete dreiging alsnog het kort geding ingezet. Ontbreekt deze dreiging dan wordt mede in het licht van de proceskostenveroordeling vervolgens gekeken naar andere maatregelen zoals een bodemprocedure. Mocht de inbreuk daarnaast niet rechttoe-rechtaan zijn en een concrete dreiging ontbreken, dan verschuift de aandacht eveneens naar een bodemprocedure.

Ook binnen de afweging of een bodemprocedure moet worden gestart spelen de proceskosten en de veroordeling hiertoe een rol. Hoe groter de schade en hoe evidenter de plaatsgevonden inbreuk, hoe minder risico de rechthebbende loopt. In de huidige praktijk weegt het risico van een eventuele proceskostenveroordeling ook zeker mee tijdens schikkingsonderhandelingen aan beide kanten, als pressiemiddel of als Zwaard van Damocles.

Al deze afwegingen zullen voor eiser eerder nog lastiger worden indien er noodgedwongen een bodem kort geding moet worden gestart omdat gedaagde niet rechtstreeks naar de bodemrechter wil. Sterker nog, nu het huidige kort geding wordt uitgebreid tot een bodem kort geding wordt het risico mogelijk zelfs nog groter. Het valt te verwachten dat de kosten zullen toenemen, onder meer omdat partijen vooraf meer werk moeten verzetten dan bij een regulier kort geding of omdat er getuigen worden gehoord of deskundigen worden geraadpleegd.

Dit geldt te meer indien het bodem kort geding haar voorlopig karakter behoudt en partijen nadien alsnog als gevolg van TRIPs maar ook omdat eiser en/of gedaagde een definitief oordeel wensen over bijvoorbeeld de schadevergoeding een bodemprocedure moeten starten. Het kan echter nog gecompliceerder worden indien voorafgaand aan het bodem kort geding een reguliere kort geding noodzakelijk blijkt te zijn omdat eiser urgente behoefte heeft aan bepaalde ordemaatregelen zoals een verbod. Dat betekent drie mogelijke procedures waarop de specifieke proceskostenregeling in IE-zaken van toepassing is.

²⁴ Hierbij kan het om grote bedragen gaan. Zie bijvoorbeeld *Apple/Samsung*. De Voorzieningenrechter compenseert in eerste aanleg de kosten. Het Hof vernietigt het vonnis uitsluitend voor wat betreft de proceskosten en veroordeelt Apple in de kosten van eerste aanleg, begroot op een bedrag van € 75.000,00. Daarnaast veroordeelt het Hof Apple in de kosten van het hoger beroep, begroot op een bedrag van € 132.466,14. V.zr Rb Den Haag, 24 augustus 2011, *LJN*: BR5755; Hof Den Haag, 24 januari 2012, *LJN*: BV1612 (*Apple/Samsung*).

Daar komt nog bij dat mr. Rullmann voorstelt dat het risico van de bodem kort geding wordt gelegd “bij degene van wie voldoende aannemelijk is dat hij ongelijk heeft”. De vraag is of dit uitgangspunt zich wel goed verhoudt tot het risico van een (hoge) proceskostenveroordeling. Dit is namelijk andere taal dan de evidente, flagrante inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, waar artikel 1019h Rv oorspronkelijk voor is bedoeld. Waar de schoen in de huidige praktijk soms wringt zal hij in het geval van het bodem kort geding situatie misschien nog wel meer knellen.

Inmiddels zijn er sinds de werking van de Handhavingsrichtlijn en de introductie van artikel 1019h Rv een aantal jaren verstreken. Na wat strubbelingen die gepaard gingen met deze introductie werd 5 jaar geleden de richtlijn “Indicatietarieven in IE-zaken” geïntroduceerd. Een “richtlijn” die de ondertussen min of meer geldende praktijk formaliseerde, met als gevolg een systeem van proceskostenveroordeling dat tamelijk uniek blijkt binnen Europa. Dit terwijl de Handhavingsrichtlijn nu juist harmonisatie tot doel heeft. Als men de balans opmaakt, komt de verkenning van het bodem kort geding wellicht als een goed moment om nog eens kritisch te kijken naar de huidige uitwerking van de proceskostenregeling. Is het misschien tijd voor een aanpassing?

8. Overige punten

Los van bovenstaande punten zien wij nog twee andere aandachtspunten/nadelen bij de uitwerking van het bodem kort geding.

Wat een kort geding nu zo aantrekkelijk maakt (en met name in Amsterdam) is dat de mondelinge behandeling op zeer korte termijn plaatsvindt en dat in de meeste gevallen de zaak achter de rug is binnen drie tot vijf weken na het uitbrengen van de dagvaarding. In de nieuwe procedure zit er tenminste één maand tussen het uitbrengen van de dagvaarding en de mondelinge behandeling. Een mondelinge behandeling op een termijn van één of twee weken lijkt niet meer mogelijk. Dit wordt als een verlies ervaren.

Weliswaar bestaat de mogelijkheid van een ordemaatregel in zeer spoedeisende zaken, maar het is nog onvoldoende duidelijk hoe dat zal worden uitgewerkt. Wat is zeer spoedeisend? Betekent dit wellicht dat bij het bodem kort geding in IE-zaken ruimer omgegaan wordt met de bestaande ex-parte procedure? Gezien het feit dat mr. Rullmann geen voorstander is van die procedure lijkt ons dat niet waarschijnlijk. Wij bepleiten in ieder geval dat in spoedeisende zaken ook op kortere termijn dan één maand een gewoon kort geding (een versneld bodem kort geding) mogelijk zal zijn.

Juist omdat het bodem kort geding de standaardprocedure gaat worden en de complexiteit van een zaak geen excuus voor de rechter mag zijn, dient de rechter in het bodem kort geding kennis te hebben van het rechtsgebied waarin de zaak zich afspeelt. Wij merken nu al regelmatig dat de kennis van de rechter van het IE recht niet altijd toereikend is om, met name, complexe IE zaken te doorgronden. Het IE recht wordt als gevolg van Europese wetgeving steeds ingewikkelder en de ontwikkelingen zijn voor een rechter die allerlei rechtsgebieden moet beheersen niet meer bij te houden. Een IE bodem kort geding zou gedaan moeten worden door een in IE gespecialiseerde rechter.

9. KEI

KEI is niet het onderwerp van deze bijdrage, maar wij kunnen het toch niet geheel onbesproken laten. Wij zijn op zich voorstander van een eenvoudige en flexibele procedure, maar de KEI procedure zoals nu voorgesteld krijgt wel heel erg het karakter van een kort geding. Nu is het kort geding een uitstekend middel om recht te verkrijgen, maar een bodemprocedure bestaat niet voor niets. Er moet een mogelijkheid blijven bestaan om een diepgaander procedure te voeren al was het maar voor de meer complexe zaken. De bodemprocedure zou niet tot een soort kort geding procedure mogen verworden.

De KEI-procedure bestaat uit dagvaarding, verweer, mondelinge behandeling en vonnis. De meeste zaken volgen nu al dit stramien en de ervaring leert dat een dergelijke procedure zich niet leent voor de complexe zaken. Dit geldt zeker als de mondelinge behandeling een standaardcomparitie is voor de Enkelvoudige Kamer. In complexe zaken wordt de mogelijkheid van re- en dupliek gemist en in ieder geval de mogelijkheid van een pleitcomparitie, bij voorkeur voor de Meervoudige Kamer. Met name als de conclusie van antwoord geheel nieuwe weren bevat of als er een eis in reconventie is ingediend, is er in de standaardcomparitie voor de Enkelvoudige Kamer onvoldoende gelegenheid om het standpunt toe te lichten of te verklaren. Standaardcomparities worden helaas door de rolrechter te vaak bepaald zonder eerst goed naar de onderliggende zaak te kijken of naar de wensen van partijen te luisteren.

In de KEI procedure wordt gesproken over een flexibele rechter die maatwerk levert. Wellicht dat het probleem van de standaard toepassing van de (gewone) comparitie en het voorbijgaan aan wensen van partijen dan tot de verleden tijd zal gaan behoren. Daarvoor zal dan wel nodig zijn dat er vanaf begin af aan een zaakrechter wordt aangewezen die de regie voert en die openstaat voor suggesties van partijen.

10. Conclusie

Voor het bodem kort geding is veel te zeggen. De procedure biedt voordelen voor een groot aantal zaken. Wij menen dat het goed is om het kort geding zo aantrekkelijk mogelijk te maken, waardoor in zoveel mogelijk zaken automatisch naar het middel van kort geding zal worden gegrepen. Wij zijn echter tegen een verplicht karakter van het bodem kort geding en het beperken van het aanhangig maken van een bodemprocedure tot die gevallen waarin beide partijen met de bodemprocedure kunnen instemmen. Met name in complexe IE-zaken, waaronder zaken waarin lastige schadebegrotingen centraal staan, dient de eisende partij het recht te behouden om direct een bodemprocedure te beginnen.

Verder zouden wij in een eventueel bodem kort geding graag de volgende uitgangspunten zien uitgewerkt: recht spreken op grond van de gewone bewijsregels en het garanderen van werkelijk voldoende tijd en gelegenheid om standpunten naar voren te brengen. Wat mr. Rullmann aanduidt als fijnslijperij kan soms echt nodig zijn en is niet per definitie negatief.

Procedures mogen niet worden gereduceerd tot louter een middel om zaken zo snel mogelijk praktisch op te lossen. Dat zou de rechtszekerheid niet ten goede komen.

Ook het voorlopig karakter van het bodem kort geding onder meer in verhouding tot TRIPs verdient nadere uitwerking. Wij willen voorkomen dat een meerderheid van de IE-zaken noodgedwongen zowel een bodem kort geding als een bodemprocedure dienen te doorlopen. Het bodem kort geding streeft dan zijn doel voorbij. In dat verband kan het geen kwaad dat ook de specifieke proceskostenveroordeling in IE-zaken wordt geëvalueerd.

Tot slot merken wij op dat een bodem kort geding alleen goed kan functioneren met actieve rechters, die niet bang zijn om knopen door te hakken en ingrijpende beslissingen te nemen, rechters zoals mr. Rullmann.