



**Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ex parte verbod,
bewijsbeslag en proceskostenveroordeling, 28.01.2011**

Mr. J.C.S. Pinckaers

pinckaers@vandoorne.com

Inhoudsopgave

1. Ex parte verbod
2. Bewijsbeslag en
exhibitieplicht
3. Proceskosten

Ex parte verbod (art. 1019^e RV)

Wat kun je verzoeken?

- Bevel teneinde inbreuk te voorkomen= verbod
- Vزر. Rb. Leeuwarden 29.03.2010, AMI 2010, nr. 18, p. 209 (*AFA Decor/Trapman*): "iedere rechtstreekse of indirecte inbreuk"
- Vزر. Rb. 's-Gravenhage 15.01.2010, BIE 2010, nr. 61, p. 297 (*Grimme/Steenvoorden*): ex parte bevel tav "misleidende mededelingen"
- Vزر. Rb. Amsterdam 26.11.2010, B9 9253 (*Fashion Angels/Wibra*) en Rb. 's-Gravenhage 01.04.2009, B9 7865 (*Colorful Licenses en Oilily/Kruidvat*): bevel afnemers (of franchisenemers) schriftelijk te instrueren de inbreuk te staken
- Vزر. Rb. 's-Gravenhage 11.06.2010, B9 9051 (*Bacup/Shoeland*) en Vزر. Rb. 's-Gravenhage 12.03.2010, B9 8702 (*Tangent/Cool Summer*): geen nevenvorderingen



Ex parte bevel tegen tussenpersonen die zelf geen inbreuk maken?

- Vزر. Rb. Zwolle-Lelystad 7.05.2010, B9 8837 (*Bi-Wear Clothing Company/X*): ja, op grond van uitleg van art. 1019e Rv in licht van art. 9.1.a Handh RI.
- Vزر. Rb. Rotterdam 12.12.2008, B9 7413 (*KvK/Kantoor voor Klanten en Sandd*): bevel aan postbedrijf Sandd
- Maar zie Hof s'-Gravenhage 15.11.2010, LJN BO3980 (*FTD/Eyeworks*): art. 1019e is niet van toepassing op betrokkenheid bij inbreuk door derden



Grijsmaken

- Geen wettelijke regeling
- Rb. 's-Gravenhage (zie *Reglement grijsmaken maatregelen volgens 1019b-d en 1019e Rv*, www.rechtspraak.nl)
 - Probleem: hoe beschikking motiveren?
- Rb. Amsterdam
- Rb. Haarlem
- Rb. Leeuwarden



Herziening

- Vزر. Rb. Arnhem 12.11.2010, LJV BO7612 (*Mejawa/Haspel*): ja
- Is er een termijn?
 - Vزر. Rb. 's-Gravenhage 16.12.2008, IER 2009, nr. 19, p. 91 (*Trendhopper/Trenite & Arp*): geen plicht om deze datum te gebruiken
- Hoe zit het met verbeurde dwangsommen?
 - Vزر. Rb. 's-Gravenhage 18.12.2009, B9 8486 (*Ten Berg/Bodum*) en Vزر. Rb. 's-Gravenhage 14.12.2009, B9 8453, (*Kruidvat/Adventure Bags*): werking ex nunc
- Vزر. Rb. Leeuwarden 29.03.2010, AMI 2010, nr. 18, p. 209 (*AFA Decor/Trapman*): beroep op art. 611d Rv slaagt niet
- Gaat een ex parte bevel in kracht van gewijsde? Vgl. F. Van 't Geloof, *Herziening van ex parte beschikkingen ex art. 1019e Rv*, IER 2010, nr. 77, p. 508



Relatie met afgiftebeslag

- Vزر. Rb. 's-Gravenhage 22.04.2008, B9 6164 (*Deere/VR Products*): geen ex parte na beslag tot afgifte
- Vزر. Rb. Amsterdam 27.04.2010, B9 8876 (*Vermop/Rubbermaid*): verlof tot beslag tot afgifte zonder ex parte verzoek
- Zie Vزر. Rb. 's-Gravenhage 14.07.2010, B9 8986 (*Rubbermaid/Vermop*): "Na het beslag is Rubbermaid de mopbekledingen gaan aanbieden via een videopresentatie."



Proceskosten ex parte verbod

- Veroordeling in volledige proceskosten in een ex parte beslissing?
- Vزر. Rb. Almelo 26.08.2010 (*Tetra/Tédé en Kaamps*): ja
- Vزر. R.b 's-Gravenhage 17.11.2010, IEPT20101117 (*Tédé & Kaamps/Tetra*)= heersende leer: neen



Bewijsbeslag (Artt. 1019b-d RV)

Soorten bewijsmaatregelen

- Het voorlopig getuigenverhoor
- Het voorlopig deskundigenbericht
- De voorlopige plaatsopneming
- Nieuw: art. 1019b-4 Rv:
 - Conservatoir bewijsbeslag
 - Gedetailleerde beschrijving (Nb: dit is niet het kopiëren van de administratie of documenten)
 - Monsterneming
- Rb. 's-Gravenhage: *Reglement maatregelen in de zin van de artikelen 1019b-d Rv en 1019e Rv* (www.rechtspraak.nl)



Bewijsbeslag waarop?

- Vermeend inbreukmakende producten
- Materialen en werktuigen die zijn gebruikt bij de productie daarvan
- [kopieën van] documenten die betrekking hebben op de (vermeende) inbreuk: administratie, nota's, afleverbonnen, computerdata



Toepassingsbereik bewijsbeslag

- Alleen in 1019 Rv gevallen of op basis van art. 730 Rv jo. 843a Rv?
 - Wel mogelijk: Vزر. Rb. Rotterdam 3.09.2009, LJV BJ7141 (*Vision*)
 - Niet mogelijk: Hof Leeuwarden 4.08.2009, LJV BJ4901 (*Kohler/De Melker*)
- *Beslagsyllabus, versie december 2009*, p. 22: "Het LOVC laat het oordeel over de onderhavige vraag thans aan de rechtspraak over, in de hoop dat de Hoge Raad daarover op korte termijn uitsluitel zal geven."



Bevoegdheid

Artikel 700 lid 1 Rv, dus niet Haagse Rb. in gevallen waarin deze exclusief bevoegd is

- Lobby voor wetswijziging



Voorwaarden

- Art. 7.1 Handh RI: verzoekster moet "redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal" overleggen tot staving van haar "beweringen" dat er inbreuk op haar IE-recht is gemaakt of zal worden gemaakt
- Art. 1019b.1 Rv: verzoeker moet "voldoende aannemelijk" hebben gemaakt dat er inbreuk op zijn IE-recht is gemaakt of dreigt te worden gemaakt
- Minder streng dan voor een verbod in kort geding
- Vgl. lezing mr. A.J. Van der Meer



Vertrouwelijkheid: geen recht op inzage

- Hof Leeuwarden 30.11.2010, LJN BP1050 (*Box Seven/X*)
- Hof 's-Hertogenbosch 17.03.2009, IER 2009, nr. 42, p. 190 (*Abbott/Medtronic*)
- Hof 's-Hertogenbosch 30.05.2007, LJN BA9007 (*EBM/ESQ*)
- Anders: Vزر. Rb. Almelo 26.08.2010 (*Tetra/Tédé en Kaamps*)
- Maar zie: Vزر. R.b 's-Gravenhage 17.11.2010, IEPT20101117 (*Tédé & Kaamps/Tetra*)
- Na bewijsbeslag: vordering tot inzage/afschrift op grond van artikel 843a Rv jo. artikel 1019a Rv in kort geding of in de bodemprocedure (al dan niet in incident)



Bewijsbeslag bij “tussenpersonen” 1

- Vgl. Verslag van 22.12.2010 van Europese Commissie: *Toepassing van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten*, COM(2010) 779: de internetgerelateerde problemen met de handhaving van intellectuele eigendomsrechten verdienen nadere studie
- Vزر. Rb. Arnhem 3.04.2008, B9 6164 (De Roode Roos/De Rooij): geen bewijsbeslag op bestanden op server van provider. Dat kan alleen in een procedure op tegenspraak



Bewijsbeslag bij “tussenpersonen” 2

- Vزر. Rb. Leeuwarden 10.09.2010, B9105 (X/Y): wel bewijsbeslag op de digitale data van de inbreukmaker die zich bevinden bij de providers
- Vزر Rb. 's-Gravenhage 24.08.2009, IEPT20090824 (*Horren.com/Interhor*): wel bewijsbeslag op informatie aanwezig op servers, computers of andere gegevensdragers van serviceprovider BlueYellow
- Hof 's-Hertogenbosch 8.12.2009, IER 2010, nr. 38, p. 281 (*Bacardi/Loendersloot*): Indien de goederen zich onder een derde bevinden van wie niet vaststaat dat deze op zijn beurt inbreuk maakt, staat dat niet aan bewijsbeschermende maatregelen ten aanzien van die goederen in de weg.



Opheffing bewijsbeslag

Hof 's-Hertogenbosch 8.12.2009, IER 2010, nr. 38, p. 281

(*Bacardi/Loendersloot*): rechtmatigheid moet ex nunc worden beoordeeld, maar niet op basis van informatie afkomstig van de te beoordelen bewijsbeschermende maatregelen



Exhibitieplicht (art. 843a en 1019a Rv)

Vereisten:

- 1) rechtmatig belang
- 2) rechtsbetrekking (inbreuk)
- 3) bepaalde bescheiden
- 4) bescherming van vertrouwelijke informatie



Rechtmatig belang

- Art. 6.1 HandhRI spreekt van "de partij die *redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal* heeft overgelegd dat *voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen*"
- Rb Rotterdam 27.10.2010, LJN BO4098, (*Track Innovations/X*): geen inzage want inbreuk is in onvoldoende mate aannemelijk geworden
- Rb Arnhem 13.10.2010, LJN BO1548 (*Conclusion/Exellior*): geen inzage klantenlijst, wel inzage in trainingsdocumentatie en – materialen
- Vzr. Rb. Haarlem 11.05.2010, B9 8832 (*Global-Wallet/Chess*): geen exhibitie want uit voorlopig getuigenverhoor valt niet af te leiden dat van enige inbreuk door Chess c.s. sprake is geweest



Opgave door tussenpersoon wiens diensten door de inbreukmaker worden gebruikt bij diens inbreuk

- Wat is de grondslag om een derde die zelf geen inbreuk maakt te dwingen opgave te doen?
- Thans art. 1019f Rv (vgl. art. 8.1 HandH. RI, art. 8.3 Auteursrecht RI. 2001/29/EG, Art. 28.9 Aw, Art. 17.6 Wnr, Art. 5c.5 Dw)
- AG Huydecoper conclusie bij HR 25.11.2005, NJ 2009, 550 (*Lycos/Pessers*), par. 44-49
- AG J. Kokott, conclusie bij HvJ EG 29.01.2008, nr. C 275/06 (*Promusicae/Telefónica de España*) par. 118-121
- Vزر. Rb. Haarlem 31.12.2010, LJN BO9502 (*Converse/Alpi*): Vordering tot inzage in door merkhouders in beslag genomen digitale administratie van expediteur Alpi toegewezen, niet op basis van art. 1019f Rv, maar in navolging van HR 25.11.2005, NJ 2009, 550 (*Lycos/Pessers*)



Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 843a Rv

- [Http://www.internetconsultatie.nl/informatieverschaffing/document/215](http://www.internetconsultatie.nl/informatieverschaffing/document/215)
- Doel: verruiming van het bestaande recht tot inzage/afschrift. De exhibitieplicht is *geen ultimum remedium*, maar komt op gelijke voet met andere bewijsmiddelen
- Eis *rechtmatig belang* komt te vervallen
- Bescheiden: Niet alleen bij inbreukmaker maar *ook bij derden*
- Bepaalde bescheiden: De bescheiden moeten zo concreet worden geïdentificeerd dat duidelijk is waarop aanspraak wordt gemaakt. Getoetst moet kunnen worden of degene die daarop aanspraak maakt, ook voldoende belang daarbij heeft (Vgl. reeds Rb. Utrecht 18.08.2010, LJN BN5864)



Volledige proceskostenveroordeling (= VPV, Art. 1019H RV)

Artikel 1019h Rv

- De in het *ongelijk* gestelde partij
- Wordt *desgevorderd* veroordeeld
- In *redelijke en evenredige* gerechtskosten en andere kosten van de in het gelijk gestelde partij
- Tenzij de *billijkheid* zich daartegen verzet
- Zie voor een recent overzicht: W. Wefers Bettink en J. Hoefnagel, *Artikel 1019h Rv en de indicatietarieven: toepassing in de praktijk*, IER 2010 nr. 4, p. 336
- Zie ook de Indicatietarieven, *versie 11 oktober 2010*, www.rechtspraak.nl



Voorbeelden

- Voorbeeld Rb. 's-Gravenhage 10.11.2010, B9 9208
(*Bayer/Centocor*): Euro 541.587 (totaal in conventie en reconventie)
- Hof 's-Hertogenbosch 16.02.2010, B9 8604 (*Fatboy/Sitting Bult*):
Euro 103.981,37 (totaal in twee instanties)



Redelijke en evenredige kosten

- Volg indicatietarieven
- Rechter acht vaak redelijk wat de wederpartij zelf stelt aan kosten te hebben gemaakt
- Niet redelijk: nodeloze kosten
 - Rb. 's-Gravenhage 14.04.2010, B9 8759 (*Present Sieraden/X*): procedure na aanbod tekenen onthoudingsverklaring
 - Hof Amsterdam 29.11.2007, B9 5590, LJN BC2996 (*Goossens Meubelen/Montis Design*): deskundige terwijl een uurtarief van een specialist wordt gehanteerd



Billijkheidscorrectie

- Relevante omstandigheden *kunnen* zijn:
 - De mate van verwijtbaarheid of goede trouw van de inbreukmaker
 - De hoedanigheid van partijen
 - De ernst (privégebruik/commercieel)
 - De omvang (grootschaligheid) van de inbreuk
 - De mate waarin de rechtsvraag is uitgekristalliseerd
- Vزر. Rb. 's-Hertogenbosch 6.08.2007, LJV BB1252 (*Verenigd Koninkrijk/Total Backup*): wie een Rolls Royce benadering wil, mag dat, maar moet dat zelf betalen
- Hof Amsterdam (kg) 3.07.2008, LJV BD6223 (*Leaseweb/Stichting BREIN*): Leaseweb heeft geen duidelijk eigen belang bij deze zaak en de materie is nog niet duidelijk uitgekristalliseerd



Vordering

- Hof 's-Gravenhage 22.12.2009, BIE 2010, nr. 20, p. 138 (*Lundbeck/Tiefenbacher*): ook in verzoekschriftprocedure. In casu: procedure waarbij het houden van een voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht
- Nb. Anders: Hof 's-Gravenhage 7.07.2009, B9 8038 (*Ottomania*): geen vpv in verzoekschriftprocedure in merkenzaak



Wat is handhaving?

- Inbreukvordering
- Nietigheidsactie: Hof 's-Gravenhage 30.03.2010, BIE 2010, nr. 39, p. 194 (*Four Seasons Hotels*): ja, mits verband met (dreiging?) inbreukactie
 - Oppositieprocedure?
- Exequaturprocedure? HR 16.10.2009, NJ 2009, 516 (*Realchemie/Bayer*): vraag aan HvJ EU
- Procedure die een vervolg is op een IE-inbreukzaak:
 - Executiegeschil: Vزر. Rb. 's-Gravenhage 17.01.2007, BIE 2007, 122, p. 608 (*Intertoys/Lucy Locket*): ja
 - Schadestaatprocedure
- Lastig: overeenkomsten met een IE-grondslag: vaststellingsovereenkomst, licentieovereenkomst, distributieovereenkomst
- Opeisingsprocedure?



Weersproken?

- Indien onweersproken: volledige toewijzing
 - HR 26.02.2010, LJV BK5756 (*Baas in eigen huis/Plazacasa*): ook indien de onderbouwing niet inzichtelijk is



Termijn

- HR 13.05.2008, NJ 2008, 556 (*Erven Endstra*): "zo tijdig dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren"
- Kort geding: zo spoedig mogelijk, maar niet minder dan 24 uur voor de zitting
- Rechtbank: twee weken voor pleidooi
- Gerechtshof: 11 werkdagen voor pleidooi
- Nadien gemaakte kosten: daags voor de zitting over laatste twee weken of in kort geding bij pleidooi



Uitbreiding van het toepassingsgebied buiten art. 1019 Rv

- Verslag van 22.12.2010 van Europese Commissie COM(2010) 779: ook domeinnamen, nationale rechten met betrekking tot onder meer handelsgeheimen (knowhow) en ongeoorloofde mededinging?
- Rb. 's-Gravenhage 05.03.2010, IER 2010, nr. 54, p. 375 (*Yell/YPM*): ook buitenlandse IE-rechten
- Vزر. Rb. 's-Gravenhage 08.10.2010, BN9779 (*CIVC/Unilever*): ook oorsprongsbenamingen

