

Spoedeisend belang van nevenvorderingen bij een IE-inbreuk

In een inbreukprocedure staat doorgaans de verbodsvordering jegens de vermeende inbreukmaker centraal. Voor een toewijzing van deze hoofdvordering in kortgeding dient de houder van het IE-recht een spoedeisend belang aan te tonen. Regelmatig heeft de rechthebbende ook een aantal aan de verbodsvordering nevenschikte vorderingen tot zijn beschikking. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een vordering tot een recall van de inbreukmakende producten uit het handelsverkeer. In dit artikel wordt de rol van het spoedeisend belang bij nevenvorderingen in IE-procedures besproken.

I. Inleiding

1. Een houder van een IE-recht heeft bij een inbreuk op zijn exclusieve rechten belang bij onverwijld actie teneinde de inbreuk te beëindigen. Een gebruikelijk en voor de hand liggend instrument om dit te bereiken is het jegens de vermeende inbreukmaker instellen van een verbodsvordering: een vordering tot het staken en gestaakt houden van de IE-inbreuk.¹ In veel gevallen dient de rechthebbende een *spoedeisend belang* te hebben bij het instellen van deze vordering.
2. Naast de beëindiging van de inbreuk als zijn primaire doel, kan de rechthebbende als 'bijkomend' doel hebben de schadelijke effecten en herhaling van de inbreuk zoveel mogelijk ongedaan te maken, te beperken en/of te voorkomen. Om dat te bereiken kan zijn hoofdvordering (inbreukverbod) gepaard gaan met een aantal verschillende nevenvorderingen. Hoewel deze nevenvorderingen in dezelfde procedure worden ingesteld, kan de beoordeling hiervan – waaronder de vraag wanneer het spoedeisend belang hiervoor aanwezig is – verschillen van de beoordeling van de hoofdvordering. In dit artikel wordt de rol en de invulling van het spoedeisend belang voor de toewijzing van nevenvorderingen bij een IE-inbreuk onderzocht.
3. In paragraaf II zullen wij eerst stilstaan bij de betekenis van het spoedeisend belang-vereiste. In paragraaf III wordt kort ingegaan op de rol en invulling van dit vereiste bij de verbodsvordering. In dezelfde paragraaf zullen wij de beoordeling van het spoedeisend belang ten aanzien van nevenvorderingen in het algemeen, in verhouding tot het spoedeisend belang bij de verbodsvorde-

ring behandelen. In paragrafen IV t/m XI wordt ingezoomd op de meest voorkomende nevenvorderingen en wordt per nevenvordering ingegaan op de aard van de vordering en de vraag hoe het spoedeisend belang bij de toewijzing van deze vordering wordt beoordeeld. De volgende nevenvorderingen worden behandeld:

- § IV Voorschot op schadevergoeding;
- § V Recall en/of definitieve verwijdering van inbreukmakende producten uit het handelsverkeer;
- § VI Vernietiging van inbreukmakende producten;
- § VII Voorlopig bevel tot voorkoming en tegen voortzetting inbreuk;
- § VIII Opgave van broninformatie;
- § IX Rekening en verantwoording omtrent de genoten winst;
- § X Accountantsverklaring;
- § XI Definitief bevel tegen tussenpersonen;
- § XII Verspreiding informatie uitspraak.

Hoewel strikt genomen geen nevenvordering, wordt, gelet op de relevantie daarvan in de praktijk, in paragraaf VII ook kort stilgestaan bij de rol van het spoedeisend belang bij verzoeken tot *ex parte* maatregelen.

II. Het spoedeisend belang bij voorlopige voorzieningen

4. Een rechthebbende stelt bij een inbreuk op zijn IE-rechten vaak een kortgedingprocedure in. Een andere mogelijkheid is om zijn vorderingen in de bodemprocedure in te stellen bij wijze van provisionele vordering ex artikel 223 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.)² Beide mogelijkhe-

¹ De grondslag voor deze vorderingen verschilt per IE-recht. Dit artikel concentreert zich met name op het (Benelux) merken- en modellenrecht. Voor het merkenrecht is de grondslag te vinden in artikel 2.20 BVIE en voor het modellenrecht in artikel 3.16 BVIE.
² Dit zijn gevraagde voorzieningen in een bodemprocedure waarvan de uitkomst niet kan worden afgewacht. Bij toewijzing worden deze voorzieningen gegeven voor de duur van

de bodemprocedure. Zo kan een rechthebbende in een bodemprocedure ten eerste een 'gewone' verbodsvordering en schadevergoedingsvordering instellen en daarnaast ook, bij wijze van provisionele voorziening, vorderen dat 'voor de duur van het geding' een inbreukverbod en een veroordeling tot voorschot op de te betalen schadevergoeding wordt opgelegd aan de vermeende inbreukmaker.



den hebben als kenmerk dat deze worden ingesteld omdat de rechthebbende een belang heeft bij het verkrijgen van een concreet resultaat op (vrij) korte termijn. Om die reden zal gevorderd (kunnen) worden dat de gevraagde maatregelen door de rechter worden verleend als 'onmiddellijke voorlopige voorziening bij voorraad'. Kenmerk van deze mogelijkheden is ook dat de eiser zijn spoedeisend belang bij de toewijzing van de maatregel voldoende dient aan te tonen.

5. Er is sprake van een spoedeisend belang indien van een eiser niet kan worden gevergd dat hij de bodemprocedure afwacht. Het gaat er in beginsel om dat de feitelijke situatie tussen partijen – waarbij het gaat om een *ex nunc* afweging van hun belangen – een rechterlijk ingrijpen door onmiddellijke toewijzing van de gevraagde voorziening vereist.³ Dit omdat er gegronde redenen tot vrees bestaan dat bijvoorbeeld de vordering niet meer te realiseren is of het IE-recht ernstig of onherstelbaar is aangetast tegen de tijd dat het door de bodemrechter erkend en afdwingbaar gemaakt wordt.⁴ Of de bodemprocedure moet worden afgewacht is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het voorlopige karakter van het rechterlijk oordeel, de aard en de ernst of onomkeer-

baarheid van de gevolgen indien de gevraagde voorziening uitblijft (waaronder de omvang van de schade), de gevolgen, de aard en ingrijpendheid van de gevraagde voorziening, de mogelijkheid van alternatieven en de vraag of de mogelijke schade die een gedaagde lijdt ingeval de IE-rechthebbende in de bodemzaak in het ongelijk wordt gesteld, door hem bepaald en verhaald kan worden.⁵ Dat de toewijzing van de voorziening mogelijk tot onomkeerbare schade of gevolgen voor de vermeende inbreukmaker kan leiden, is overigens op zichzelf niet altijd reden om de voorziening niet toe te wijzen.⁶

III. Het spoedeisend belang bij de verbodsvordering en de verhouding daartoe tot nevenvorderingen in het algemeen

Verbodsvordering

6. Uit de rechtspraak volgt dat het spoedeisend belang van een rechthebbende in beginsel min of meer wordt verondersteld bij een verbodsvordering die beoogt een einde te maken aan een (gestelde) voortdurende en schadeveroorzakende inbreuk op IE-rechten of aan een reële dreigende inbreuk.⁷ De aard van de vordering

³ HR 6 april 1990, NJ 1991/559 (*Natco/Canadian Land*), conclusie A.-G., nr. 3.5.

⁴ A.C. van Schaik, *Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Procesrecht, Deel 2, Eerste aanleg*, Deventer: Kluwer 2016/220.

⁵ HR 15 december 1995, NJ 1996/509 (*Procter & Gamble/Kimberley-Clark*), r.o. 3.4; V.V. Tonkens-Gerkema & C. Van Nispen, in: *T&C Rv*, commentaar op art. 254 Rv, aant. 1.f.

⁶ HR 25 oktober 2013, NJ 2015/178 (*S&S Import en Export/Esschert Design*), r.o. 4.3.2.

⁷ Schaik 2016/220 (zie voetnoot 4); Rb. Den Haag (vzr.) 20 augustus 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:9836 (*Parfumswinkel*), r.o. 4.2; Rb. Oost-Brabant (vzr.) 27 februari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:1328 (*Longchamp/INTS*), r.o. 4.3; Hof 's-Hertogenbosch 20 april 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BM2895 (*STABLO*), r.o. 4.5.2-4.5.4; Rb. Den Haag (vzr.) 2 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:921 (*LIEFI*), r.o. 4.2; Rb. Den Haag (vzr.) 28 januari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:800 (*Function International/ HCM*), r.o. 4.3.

impliceert als het ware spoedeisendheid. Toch betekent dit niet dat een rechthebbende te allen tijde kan profiteren van deze veronderstelling. Het feit dat een rechthebbende heeft nagelaten om actie te ondernemen, terwijl hij reeds gedurende lange tijd op de hoogte is van de inbreuk, zal de rechter meewegen bij zijn beoordeling van het spoedeisend belang.⁸ Dit 'stilzitten' kan leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van de rechthebbende in zijn vorderingen of tot afwijzing van de vorderingen,⁹ hoewel wij menen dat rechters eisers in kortgeding die langdurig stilzitten slechts zelden aanrekenen. Dikwijls worden feiten en omstandigheden zo uitgelegd dat het stilzitten gerechtvaardigd was, althans dat deze het spoedeisend belang in kortgeding niet aantast(en).¹⁰

Nevenvorderingen

7. In procedures waarin een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt gevraagd dient de IE-rechthebbende ook een spoedeisend belang aan te tonen voor de toewijzing van de gevraagde nevenvorderingen. Indien de rechter een spoedeisend belang bij de verbodsvordering aanneemt, betekent dat echter niet dat een dergelijk spoedeisend belang ook (zonder meer) wordt aangenomen ten aanzien van de gevraagde nevenvorderingen. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad, waaronder het arrest *HBS/Danestyle*, blijkt dat het spoedeisend belang in beginsel voor alle nevenvorderingen afzonderlijk dient te worden beoordeeld en vastgesteld.¹¹ Het spoedeisend belang van bepaalde nevenvorderingen, zoals de vordering tot een voorschot op een schadevergoeding (zie paragraaf IV), kan ook aan een striktere beoordelingsmaatstaf onderworpen zijn dan het spoedeisend belang ten aanzien van de hoofd(verbodsvordering). Hierdoor kan het zijn dat de rechter wel een spoedeisend belang aanneemt voor de hoofdvordering, maar de gevraagde nevenvordering afwijst op grond van een gebrek aan (voldoende) spoedeisendheid.
8. Toch zijn er in de jurisprudentie aanknopingspunten te vinden om het spoedeisend belang van bepaalde nevenvorderingen (ook) vrij snel aan te nemen. Zo heeft het Hof Den Haag in het arrest *BMW/Inter-Tyre* geoordeeld dat in beginsel sprake is van een spoedeisend belang ten aanzien van nevenvorderingen die het stoppen of voorkomen van verdere inbreuken (zoals

een vordering tot een *recall*) tot doel hebben.¹² Voorts heeft de Hoge Raad in het arrest *Bax/Weijers* een belangrijke uitzondering op de regel van het arrest *HBS/Danestyle* geformuleerd. In *Bax/Weijers* bevestigde de Hoge Raad het oordeel van het hof inhoudende dat, omwille van proceseconomische redenen, het spoedeisend belang van nevenvorderingen die “*nauw verwant aan de hoofdvordering en niet of onvoldoende betwist*” zijn wél kan volgen uit het aangenomen spoedeisend belang van de hoofdvordering.¹³ In *Bax/Weijers* – een burenrrechtelijke zaak omtrent hinder – werd door het hof geoordeeld dat de vordering tot betaling van buitengerechtelijke kosten als een aan de hoofdvordering ‘nauw verwante’ vordering kan worden gekenmerkt. Indien het spoedeisend belang bij de hoofdvordering wordt aangenomen, is de onverwijlde spoed voor de toewijzing van de buitengerechtelijke kosten gegeven. Uit het arrest *Bax/Weijers* volgt echter niet dat alle nevenvorderingen het lot delen van de hoofdvordering voor wat betreft de beoordeling van het spoedeisend belang. De eiser in kortgeding dient derhalve ten aanzien van alle nevenvorderingen het spoedeisend belang gemotiveerd te stellen.¹⁴

9. Hierna wordt een aantal veelvoorkomende nevenvorderingen nader bekeken. Daarbij wordt verwezen naar de relevante merkenrechtelijke bepalingen. Voor de – grotendeels – gelijkkluidende bepalingen van het Benelux-modellenrecht wordt verwezen naar de artikelen 3.17 en 3.18 BVIE.

IV. Voorschot op schadevergoeding, artikel 2.21 BVIE

Vordering

10. Hoewel de vordering tot vergoeding van de door de inbreuk geleden schade wordt vermeld in artikel 2.21 BVIE in plaats van artikel 2.22 BVIE (het artikel omtrent nevenvorderingen), kan deze vordering worden gezien als een vordering tot het ongedaan maken van de schadelijke effecten van een inbreuk.¹⁵ Artikel 2.21 BVIE is een uitwerking van artikel 13 Handhavingsrichtlijn.¹⁶ Voor het bepalen van de schade dient de rechter op grond van lid 1 van laatstgenoemd artikel rekening te houden met alle ‘passende aspecten’, waaronder de negatieve economische gevolgen en de genoten winst.

8 Schaik 2016/220 (zie voetnoot 4); Ch. Gielen e.a. (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2017, nr. 773; HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2391 (*IMPAG*), r.o. 3.2.3.

9 Voorbeelden: Hof Den Haag 27 mei 2014, IEPT20140527 (*Digital Revolution en Maxperian/Samsung*), r.o. 11.1-11.4; Rb. Den Haag (vzr.) 20 augustus 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:9836 (*Parfumwinkel*), r.o. 4.2 t/m 4.7; Rb. Den Haag (vzr.) 17 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6803 (*B. Braun/Becton*); Hof Den Haag 24 januari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2023 (*KARL DUNGS*), r.o. 6.

10 Recente voorbeelden: Rb. Den Haag (vzr.) 15 september 2017, IEPT20170915 (*Allergan v Orifarm*), r.o. 5.3 en Rb. Den Haag (vzr.) 14 november 2017, IEPT20171114 (*Ruby Decor v. Basic Holdings*), r.o. 4.2 t/m 4.6.

11 HR 23 april 1999, NJ 1999/612 (*mr. M/mr.T*); HR 14 april 2000, NJ 2000/489 (*HBS/Danestyle*). Zie ook: HR 25 oktober 2013, NJ 2013/178 (*S&S/Esschert Design*), conclusie A-G Hammerstein, nr. 2.41.

12 Hof Den Haag 18 mei 2010, IER 2010/67 (*BMW/Inter-Tyre*), r.o. 25-30 en zie ook: Rb. Rotterdam (vzr.) 1 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9479, r.o. 4.1.

13 HR 15 juni 2007, NJ 2008/153 (*Bax/Weijers*), r.o. 3.4.

14 Rb. Rotterdam (vzr.) 1 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9479 (*Texant/Cetex Fashion*), r.o. 4.1.

15 Zie ook Ch. Gielen (red.) 2017, nr. 780 (zie voetnoot 8).

16 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Omwille hiervan kan de IE-rechtgebende in bepaalde gevallen (in gevallen van merkgebruik te kwader trouw) naast of in plaats van schadevergoeding op grond van artikel 2.21 lid 4 BVIE afdracht van de door het gebruik genoten winst vorderen.¹⁷ De volledige toewijzing van een schadevergoedingsvordering is vanwege het definitieve karakter daarvan echter alleen toegestaan in de bodemprocedure. Het vorderen van een voorschot op schadevergoeding is wel mogelijk als voorlopige voorziening. Dit wordt dan ook in de praktijk geregeld gevraagd.

Spoeeisend belang

11. Een vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding betreft in wezen een vordering tot betaling van een geldsom in kortgeding of bij wijze van provisionele vordering. In het arrest *HBS/Danestyle* heeft de Hoge Raad overwogen dat terughoudendheid op zijn plaats is bij de toewijzing van een dergelijke vordering en dat uit de feiten en omstandigheden moet blijken van het bestaan van een belang aan de zijde van de eiser van *onverwijldde spoed* bij een dergelijke vordering.¹⁸ Voor het slagen van een vordering tot betaling van een geldsom in kortgeding gelden verzwaarde motiveringseisen. Zo dient in kortgeding onder meer (extra) aangevoerd te worden dat het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk is en dat er feiten en omstandigheden zijn die meebrengen dat uit hoofde van onverwijldde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist. Daarnaast kijkt de rechter bij deze vordering ook naar de mogelijkheid of de eiser wel in staat is het gevraagde voorschot terug te betalen indien de vordering in de bodemprocedure alsnog wordt afgewezen (het restitutierisico).¹⁹ Meermaals is dan ook het spoedeisend belang bij een schadevergoedingsvordering niet aangenomen.²⁰

12. Toch blijkt uit de praktijk dat het aannemen van 'onverwijldde spoed' en – aldus de toewijzing van deze vordering – niet geheel ongebruikelijk is in IE-zaken.²¹ De overwegingen van het hof en de Hoge Raad in de zaak *Bax/Weijers* omtrent de buitengerechtelijke proceskosten kunnen wellicht van overeenkomstige toepassing zijn voor de schadevergoedingsvordering bij wijze van voorziening. Immers, een vordering tot betaling van de gemaakte buitengerechtelijke proceskosten wordt ook aangemerkt als een vordering tot betaling van een geldsom, waardoor in beginsel de maatstaf uit *HBS/Danestyle* geldt, aldus de Hoge Raad in *Bax/Weijers* (r.o. 3.3). Nu

de Hoge Raad in laatstgenoemd arrest het oordeel van het hof in stand heeft gelaten dat toch een uitzondering moet worden gemaakt voor deze aan de hoofdvordering 'nauw verwante' nevenvordering in die zin dat, bij een onvoldoende betwisting van deze vordering, in beginsel de 'onverwijldde spoed' mag worden aangenomen indien de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, is wellicht verdedigbaar dat hetzelfde kan gelden ten aanzien van andere geldvorderingen in kortgeding of bij wijze van voorlopige voorziening, zoals een voorschot op de schadevergoeding.²² Anderzijds kan ook gesteld worden dat een vordering tot betaling van (een voorschot op) schadevergoeding niet nauw verwant is met een verbodsvordering en dat de beoordeling daarvan ook uit oogpunt van proceseconomische redenen afgewacht zou kunnen worden tot het eindoordeel over de inbreuk in de bodemprocedure, waarmee de schadevordering in ieder geval zeer nauw verweven zal zijn.

V. Recall en/of definitieve verwijdering van inbreukmakende producten uit het handelsverkeer, artikel 2.22 lid 1 BVIE

13. Een belangrijke nevenvordering betreft de vordering tot een veroordeling ex artikel 2.22 lid 1 BVIE van de inbreukmaker om op zijn kosten alle inbreukmakende producten die in het handelsverkeer in omloop zijn (bijvoorbeeld zijn verhandeld en verkocht aan afnemers) evenals, in passende gevallen, alle materialen en werktuigen die bij de productie zijn gebruikt, terug te roepen uit het handelsverkeer of daaruit definitief te verwijderen. In dat kader kan de inbreukmaker bijvoorbeeld worden bevolen om aan alle afnemers van inbreukmakende producten een brief te zenden inhoudende dat de geleverde producten inbreukmakend zijn, niet meer aangeboden mogen worden en geretourneerd dienen te worden.²³

14. Artikel 2.22 lid 1 BVIE bepaalt dat de rechter bij de beoordeling van deze vorderingen rekening dient te houden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden. Uit het oordeel van de Hoge Raad in het arrest *BMW/Inter-Tyre* (zie randnummer 8) is gebleken dat het aantonen van het spoedeisend belang van de eiser bij deze nevenvordering niet heel moeilijk is. Immers een voorziening tot terugroeping van inbreukmakende producten en/of verwijdering daarvan (of de daarvoor gebruikte materia-

17 Met 'naast' wordt in dit geval niet de mogelijkheid bedoeld om beide cumulatief toe te kunnen wijzen. Cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding is slechts beperkt mogelijk, zie o.a.: Rb. Den Haag 20 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15591 (*CHANEL*), r.o. 4.5.

18 HR 14 april 2000, NJ 2000/489 (*HBS/Danestyle*), r.o. 3.2.

19 HR 22 januari 1982, NJ 1982/505, r.o. 3; zie ook: HR 14 april 2000, NJ 2000/489 (*HBS/Danestyle*), r.o. 3.2; Rb. Oost-Brabant 13 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4856, r.o. 4.4.

20 Zie o.a.: Rb. Oost-Brabant 13 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4856 (*Stichting CONNEKT*), r.o. 4.4-4.8;

Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 11 september 1998, BIE 2000, 87 (*2BFT/FUN 2BE FIT*), r.o. 3.12.

21 Bijv. in Rb. Almelo (vzr.) 1 juni 2006, IER 2006/61, p. 221 (*Nederhose*); Rb. Breda (vzr.) 5 november 2008, IEF 7230 (*Inter IKEA/Inter-East*); Rb. Amsterdam 10 april 2013, IEPT20130410 (*PostNL*); Hof 's-Hertogenbosch 11 april 2017, IEF 16719.

22 In die zin: J. Becker, 'Voorschot op schadevergoeding in kortgeding: komt de Hoge Raad terug op *HBS/Danestyle*?', *boek9.nl* (online), B9 4558, 24 augustus 2007.

23 Zie: Rb. Den Haag 20 december 2017, IEF 17396 (*DKH/Fashion Gate Group*) voor een recent voorbeeld.

len en werktuigen) uit het handelsverkeer heeft ten doel het stoppen of voorkomen van verdere inbreuken. Daarnaast is meermaals door rechters aangenomen dat deze nevenvordering als voldoende nauw verwant aan de hoofdvordering kan worden beschouwd waardoor de regeling uit het arrest *Bax/Weijers* geldt. Zo heeft de Rechtbank Oost-Brabant in 2015 met een verwijzing naar *Bax/Weijers* geoordeeld dat, met het aannemen van het spoedeisend belang bij de verbodsvordering, uit het oogpunt van proceseconomie tevens de spoedeisendheid van de nevenvorderingen is gegeven.²⁴ Ook de Hoge Raad heeft in het arrest *S&S/Esschert Design* de vordering van terugname van vuurkorven die inbreuk maken op het auteursrecht als nauw verwant aan de hoofdvordering geacht.²⁵ Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in *Akzo Nobel/Kirs* gelijkkluidend geoordeeld ten aanzien van de nevenvordering tot verwijdering en afgifte van inbreukmakende software.²⁶ Andere voorbeelden waarin het spoedeisend belang bij deze nevenvorderingen snel werd aangenomen zijn het oordeel van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag in *Re-audio* en het oordeel van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam in 2017, waarin zelfs is geoordeeld dat een verbod zonder verplichte *recall* een beperkt effect heeft.²⁷

15. Toch blijkt uit het arrest *BMW/Intertyre* dat de rechter ook kan beslissen om, ondanks het aannemen van een spoedeisend belang bij de verbodsvordering, het spoedeisend belang bij deze nevenvorderingen niet aan te nemen. Dit is bijvoorbeeld (logischerwijs) het geval indien niet aannemelijk is dat zich nog inbreukmakende producten bij afnemers van de gedaagde bevinden.²⁸

VI. Vernietiging van inbreukmakende producten ex artikel 2.22 lid 1 BVIE

16. Artikel 2.22 lid 1 BVIE biedt ook een grondslag aan de IE-rechthebbende om een vordering in te stellen tot vernietiging van inbreukmakende producten van de inbreukmaker aan wie de verplichting kan worden opgelegd de teruggeroepen producten of de bij hem aanwezige inbreukmakende voorraad te vernietigen. Naar zijn aard is deze nevenvordering verstrekkender dan de enkele terugroeping of verwijdering uit het handelsverkeer van inbreukmakende producten. Bovendien kan deze maatregel niet meer worden teruggedraaid. Het is daarom niet

onbegrijpelijk dat ten aanzien van deze nevenvordering een meer terughoudende beoordeling op zijn plaats en gerechtvaardigd is.²⁹

17. Daarentegen heeft de Hoge Raad in het arrest *S&S/Esschert Design* geoordeeld dat een nevenvordering tot vernietiging óók ertoe strekt te bewerkstelligen dat verdere inbreuken uitblijven (en de verbodsvordering versterkt) en er daardoor sprake is van een nauwe band met de verbodsvordering (zie r.o. 4.3.1. en 4.3.2.). Rechters schromen vaak niet deze vordering – ook in kortgeding – toe te wijzen indien nauwelijks sprake is van twijfel omtrent het inbreukmakende karakter van de producten in kwestie.³⁰

VII. Voorlopig bevel tot voorkoming en tegen voortzetting inbreuk, artikel 2.22 lid 3 BVIE

18. Artikel 2.23 lid 3 BVIE bepaalt dat de rechter tegen de vermeende inbreukmaker of tegen een tussenpersoon een ‘voorlopig bevel’ kan uitvaardigen om onder andere een dreigende inbreuk te voorkomen of de tijdelijke voortzetting van een vermeende inbreuk te verbieden (artikel 2.22 lid 3 onder a en b BVIE). De toegevoegde waarde van deze mogelijkheid lijkt in het Nederlandse recht beperkt aangezien het Nederlandse recht reeds voorziet in de mogelijkheid tot het in kortgeding of als provisionele vordering instellen van een verbodsvordering. Gelet op artikel 9 lid 4 Handhavingsrichtlijn en artikel 1019e Rv kunnen deze bevelen in beginsel ook *ex parte* (zonder het voorafgaand horen van de vermeende inbreukmaker) geschieden. Hoewel artikel 1019e Rv strikt genomen alleen spreekt over *ex parte* bevelen teneinde een ‘dreigende inbreuk te voorkomen’, blijkt dat artikel 1019e Rv in de praktijk ook wordt gebruikt ten aanzien van een aan de gang zijnde inbreuk.³¹ Artikel 2.22 lid 3 onder c BVIE ziet op de situatie dat de rechter, indien deze het in kortgeding gevraagde verbod afwijst, aan die afwijzing de voorwaarde kan verbinden dat door de vermeende inbreukmaker zekerheid kan worden gesteld voor een eventuele schadeloosstelling van de rechthebbende in de bodemprocedure.³² Dit komt in de praktijk niet vaak voor.

19. Een voorlopig bevel (verbod) ex artikel 2.22 lid 3 BVIE kan (ook) aan tussenpersonen worden gegeven, zoals hostingproviders van websites waarop vermeend inbreukmakende

24 Rb. Oost-Brabant, 27 februari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:1328, r.o. 4.3.

25 HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1036 (*S&S/Esschert Design*), r.o. 4.3.1 & 4.3.2.

26 Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juli 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:5301, r.o. 6.1.1.

27 Rb. Den Haag (vzr.) 16 september 2013, IEF 13038 (*Re-audio*), r.o. 4.16; Rb. Amsterdam (vzr.) 12 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:298 (*Spin Master*), r.o. 4.15.

28 Hof 's-Gravenhage 18 mei 2010, IER 2010/67 (*BMW/Intertyre*), r.o. 28.

29 F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van het intellectuele eigendomsrecht*, Amsterdam: deLex 2016, p. 231 voetnoot 22; Ch. Gielen 2017, nr. 780 (zie: voetnoot 8).

30 Zie bijv. Hof 's-Hertogenbosch 15 mei 1991, *BIE* 1992.93 (*Rockport*); Rb. Groningen (vzr.) 18 december 2009, IEF 8489 (*Cassina/Box Seven*).

31 T.F.E. Tjong Tjin Tai in: *GS Burgerlijke rechtsvordering*, artikel 1019e Rv, aant. 1 (online, laatst bijgewerkt op 23 september 2016).

32 F.W. Grosheide 2016, p. 188 (zie: voetnoot 29).

producten worden aangeboden. Indien de IE-rechthebbende voldoende aannemelijk maakt dat sprake is van een voortschrijdend (beweerdelijk) inbreukmakend handelen, is het spoedeisend belang van deze nevenvordering vaak gegeven.³³ Zwaardere eisen aan de spoedeisendheid worden gesteld indien deze maatregelen in *ex parte*-vorm worden gevraagd. Aangezien hier geen hoor en wederhoor plaatsvindt, bepaalt artikel 1019e Rv dat een dergelijk bevel slechts in 'spoedeisende zaken, met name indien uitstel onherstelbare schade zou veroorzaken' kan worden toegewezen. Uit de rechtspraak blijkt dat daarbij hoge eisen worden gesteld inzake het aantonen van aannemelijkheid van een inbreuk en het spoedeisend belang.³⁴

VIII. Afgeven van broninformatie, artikel 2.22 lid 4 en 5 BVIE

20. Een andere belangrijke nevenvordering betreft de vordering die ertoe strekt informatie over de (vermeende) inbreuk te verkrijgen, onder andere om een vordering tot *recall* mogelijk te maken. Artikel 2.22 lid 4 geeft de IE-rechthebbende de handvatten om van de inbreukmaker de verstrekking te vorderen van informatie omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van de goederen en diensten waarmee de inbreuk is gepleegd en alle daarop betrekking hebbende gegevens. Daartoe behoort onder andere informatie omtrent de producenten, distributeurs, leveranciers en afnemers van de inbreukmakende producten, de inkoop- en verkoopprijs van de producten en het aantal geproduceerde inbreukmakende producten. Deze nevenvordering kan ingevolge lid 5 ook worden ingesteld jegens diegenen die de inbreukmakende goederen of diensten op commerciële schaal in hun bezit hebben of hebben gebruikt of die op commerciële schaal inbreuk faciliterende diensten hebben verleend. Een recent voorbeeld van het laatste betreft het vonnis van de voorzieningenrechter in Amsterdam tot veroordeling van de *social media* websites Twitter en Wordpress tot verstrekking NAW-gegevens van gebruikers van bepaalde accounts op die media.³⁵
21. De Hoge Raad heeft in het arrest *S&S/Esschert Design* bepaald dat ook deze nevenvorderingen nauw verwant kunnen worden geacht met het gevorderde inbreukverbod, waardoor het spoedeisend belang van deze vorderingen

(behoudens in geval van voldoende betwisting daarvan) volgt uit het aangenomen spoedeisend belang van de hoofdvordering (r.o. 4.3.1 en 4.3.2). Ook uit andere jurisprudentie blijkt dat het spoedeisend belang van deze vordering wegens de nauwe verwantschap met de hoofdvordering snel is gegeven.³⁶

IX. Rekening en verantwoording omtrent de genoten winst, artikel 2.21 lid 4 BVIE

22. Een specifieke nevenvordering die nauw samenhangt met de vordering tot schadevergoeding of winstafdracht is de vordering tot opgave van productie- en verkoopgegevens om de omvang van de schade of de genoten winst vast te stellen, waarbij opmerking verdient dat slechts bij een inbreuk te kwader trouw sprake kan zijn van winstafdracht. Indien gevraagd als onmiddellijke voorziening dient het spoedeisend belang van deze vordering apart van de vordering tot winstafdracht te worden aangetoond. In de praktijk blijkt dat het aantonen van het spoedeisend belang bij deze vordering voor de IE-rechthebbende vaak ingewikkeld is en dat deze vordering in het kader van een kortgeding of als provisionele vordering kan worden afgewezen.³⁷ Toch heeft de Rechtbank Arnhem ook eens het spoedeisend belang bij deze vordering 'zonder meer' aangenomen vanwege de enkele vaststelling dat een merkinbreuk met een voortdurend karakter is vastgesteld.³⁸

X. Verstrekking accountantsverklaring

23. Een IE-rechthebbende kan ook vorderen dat de vermeende inbreukmaker wordt veroordeeld tot het afgeven van een accountantsverklaring die bevestigt dat de door hem verstrekte opgave betrouwbaar en in overeenstemming met de werkelijkheid is.³⁹ De wens van een accountantsverklaring komt voort uit de vrees dat de inbreukmaker bij de vaststelling van de hoogte van de schade en/of winstafdracht mogelijk de omvang van de inbreuk bagatelliseert.⁴⁰
24. Een controleverklaring is complex, omvangrijk en afhankelijk van derden (de accountants). Voor een bevel tot overlegging van de informatie zelf is spoedeisendheid (soms) goed te onderbouwen, maar het spoedeisend belang bij de accountantsverklaring is lastiger. In de praktijk blijkt dat een spoedeisend belang hierbij niet snel wordt aangenomen.⁴¹ In een procedure tegen een inbreukmaker die aantoonbaar onbe-

33 Zie voor een voorbeeld: Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 21 augustus 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX5303 (*Althushost*).

34 Zoals uitgemerkt in: Rb. 's-Gravenhage 18 maart 2011, IEPT20110318 (*Informa v. Multu Tasking*).

35 Rb. Amsterdam (vzr.) 5 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:113.

36 Bijv.: Rb. Den Haag (vzr.) 16 september 2013, IEF 13038 (*Re audio*), r.o. 4.16; Rb. Oost-Brabant (vzr.) 27 februari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:1328; Hof 's-Gravenhage 18 mei 2010, IER 2010/67 (*BMW/Inter-tyre*).

37 F.W. Grosheide (red.) 2016, p. 231, voetnoot 22 (zie voetnoot 29); voorbeeld: Rb. Den Haag 16 september 2013, IEF 13038 (*Re audio*).

38 Rb. Arnhem 28 augustus 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6313 (*LEVOLA/LIDL*).

39 Zie: bijv. Rb. Den Haag 27 juli 2016, IEPT20160727, (*DKH/REZO Global Sales*).

40 Hof Den Bosch 25 maart 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:809 (*Allposters/Pictoright*), r.o. 13.2.4; zie bijv. Rb. Den Haag 24 juli 2013, IEPT20130724, r.o. 4.6 en 4.7.

41 F.W. Grosheide (red.) 2016, p. 231, voetnoot 22 (zie voetnoot 29); voorbeeld: Rb. Den Haag 16 september 2013, IEF 13038 (*Re audio*).

trouwbaar handelt, zal een spoedeisend belang makkelijker zijn aan te tonen. Er moet worden afgewogen hoe groot het gevaar is dat de informatie die zal worden gegeven zonder accountantsverklaring ernstige gevolgen zal hebben. Daarnaast moet ook worden afgewogen in hoeverre de inbreukmaker redelijkerwijs aan het bevel kan voldoen en welke inspanningen van hem konden worden verwacht om de gerechtvaardigde belangen van de rechthebbende te waarborgen.⁴²

XI. Definitief bevel tegen tussenpersonen artikel 22 lid 6 BVIE

25. Op grond van artikel 22 lid 6 BVIE kan de IE-rechthebbende als nevenvordering een definitief stakingsbevel afgeven aan een tussenpersoon die faciliterende diensten biedt voor de inbreuk. Bij toewijzing hiervan wordt de betreffende tussenpersoon verboden om de diensten die hij aan de inbreukmaker biedt, voort te zetten. Anders dan de vordering genoemd in artikel 22 lid 3 BVIE, gaat het hier om een stakingsbevel die als bodemaatregel wordt gegeven.⁴³ Om die reden wordt niet nader ingegaan op deze vordering.

XII. Verspreiding informatie uitspraak, artikel 2.22 lid 7 BVIE

26. Artikel 2.22 lid 7 BVIE geeft aan de IE-rechthebbende de mogelijkheid om het vonnis van de rechter, waarin de gedaagde wordt veroordeeld tot een IE-inbreuk, aan derden bekend te laten maken. Dit door op kosten van de inbreukmaker passende maatregelen te gelasten tot verspreiding van informatie over de uitspraak, waaronder volledige of gedeeltelijke bekendmaking en publicatie van de uitspraak.⁴⁴ Bij verspreiding van informatie over de uitspraak kan worden gedacht aan advertenties in de pers, het versturen van brieven aan afnemers of het plaatsen van berichten op websites.⁴⁵ Uit de Nederlandse en Belgische rechtspraak blijkt dat deze maatregel ten doel heeft de door de IE-rechthebbende ten gevolge van de inbreuk geleden schade te herstellen, dan wel nadere schade te voorkomen.⁴⁶

27. In kortgeding dient ook het spoedeisende belang van deze nevenvordering apart te worden aangetoond. Gelet op de aard van deze vordering (het beperken van de schade of het voorkomen van nadere schade) dient onzes inziens in het kader van het spoedeisend belang in ieder geval voldoende aannemelijk te worden gemaakt dat schade als gevolg van voortschrijdend (vermeend) inbreukmakend handelen kan

worden voorkomen door oplegging van de maatregel ex artikel 22 lid 7 BVIE. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij de verspreiding van het vonnis aan afnemers van de vermeende inbreukmaker die op hun beurt inbreuk maakten door verhandeling van de inbreukmakend geachte goederen.⁴⁷

Conclusie

28. Een IE-rechthebbende heeft in een inbreukprocedure naast zijn primaire verbodsvordering doorgaans verscheidende nevenvorderingen tot zijn beschikking om de schadelijke effecten van de inbreuk op zijn rechten te beperken en/of te voorkomen. Aangezien een IE-rechthebbende doorgaans zijn vorderingen instelt als een onmiddellijke, voorlopige voorziening, speelt het aantonen van spoedeisend belang een belangrijke rol voor de beoordeling en toewijzing van zijn vorderingen. Ten aanzien van zijn verbodsvordering wordt dit spoedeisend belang vaak, behoudens langdurig stilzitten van de IE-rechthebbende, verondersteld aanwezig te zijn bij een gestelde voortdurende en schadeveroorzakende inbreuk. Op grond van de cassatierechtspraak van de Hoge Raad in onder andere het arrest *HBS/Danestyle* betekent dit echter niet zonder meer dat de merkhouder automatisch een spoedeisend belang heeft bij zijn gevraagde nevenvoorzieningen. Uitgangspunt blijft dat het spoedeisend belang voor iedere nevenvordering afzonderlijk dient te worden aangetoond. Met het oordeel van de Hoge Raad in het arrest *Bax/Weijers* is echter een belangrijke uitzondering geformuleerd voor nevenvorderingen die 'nauw verwant zijn' aan de gevraagde hoofdvordering. Wat betreft het spoedeisend belang volgen deze nevenvorderingen, bij niet of onvoldoende betwisting daarvan, het lot van de hoofdvordering. Dit betekent dat, indien de rechter een spoedeisend belang aanneemt voor de gevraagde hoofdvordering, de spoedeisendheid van nauw verwante nevenvorderingen daarmee ook een gegeven is.

29. Uit de rechtspraak blijkt dat dit met name geldt voor de nevenvorderingen tot een *recall* en verwijdering van vermeende inbreukmakende producten uit het handelsverkeer en de vorderingen tot opgave van belangrijke gegevens zoals de herkomst en distributiekkanalen van inbreukmakende goederen. Daarnaast is een aan tussenpersonen af te geven voorlopig bevel ex artikel 2.23 lid 3 BVIE voor wat betreft het spoedeisend belang vaak ook afhankelijk van de aannemelijkheid van de voortdurende IE-inbreuk. Hoewel in de rechtspraak het ingrijpende karakter van de nevenvordering tot

42 Hof Den Bosch 25 maart 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:809 (*Allposters/Pictoright*), r.o. 13.7.1.

43 Ch. Gielen e.a. (red.) 2017, nr. 360 (zie voetnoot 8).

44 F.V. Grosheide (red.) 2016, p. 259 (zie voetnoot 29).

45 Zie voor andere voorbeelden: MvT *Kamerstukken II 2005/06*, 30392, nr. 3, p. 28.

46 Hof van Beroep Brussel 7 februari 2017, IEF 16602 (*Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd c.s./Duma Forklifts N.V.*), r.o. 60; Rb. Den Haag 21 september 2010, ECLI:NL:2010:BN1963 (*Nintendo*), r.o. 5.31.

47 Rb. Den Haag (vzr.) 17 februari 2014, IEPT20140217 (*Ajinomoto/GBT*), r.o. 4.14.

(definitieve) vernietiging van vermeende inbreukmakende goederen leidt tot een meer terughoudende aanpak, heeft de Hoge Raad in het arrest *S&S/Esschert Design* zelfs voor deze vordering bepaald dat sprake kan zijn van een voldoende nauwe verwantschap met de verbodsvordering. De vordering tot veroordeling tot betaling van een voorschot op schadevergoeding is, gelet op de vereisten die gelden voor de vordering tot betaling van een geldsom in kortgeding, aan een strengere maatstaf onderworpen. Toch bestaan onzes inziens ook argumenten om voorzichtig te betogen dat de

Bax/Weijers-leer wellicht ook ten aanzien hiervan zou kunnen gelden. Ten slotte blijkt uit de praktijk dat het spoedeisend belang voor het verkrijgen van een onmiddellijke voorziening bij voorraad met betrekking tot vorderingen tot het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de met de inbreuk genoten winst en het verstrekken van een accountantsverklaring moeilijker is aan te nemen. Dit volgt onzes inziens ook uit het karakter van deze vorderingen die doorgaans weinig spoedeisend zullen zijn.