

Formele aspecten van buitengerechtelijke handhaving in IE-zaken

Edwin van der Velde*

1. Vooraf

1. Begin vorig jaar onderzocht ik de feitenrechtspraak over buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten, in het bijzonder de feitenrechtspraak vanaf het standaardarrest *CFS Bakel/Stork Titan* (29 september 2006).¹ Dit onderzoek leidde tot beantwoording van de volgende *materiële* vraag: onder welke omstandigheden is het “wapperen” met IE-rechten onrechtmatig? De resultaten verschenen in dit tijdschrift.²

2. In dit vervolgartikel behandel ik de belangrijkste *formele* aspecten van procedures over buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten. Achtereenvolgens zijn dat de internationale en relatieve rechterlijke bevoegdheid (paragraaf 2), het toepasselijk recht in internationale zaken (paragraaf 3), het (spoedeisend) belang (paragraaf 4), de in te stellen rechtsvorderingen (paragraaf 5), de proceskostenveroordeling (paragraaf 6.1), en de “eis in de hoofdzaak” (paragraaf 6.2). Ik sluit af met een korte terugblik (paragraaf 7). Ook voor dit vervolgartikel geldt dat de bevindingen hoofdzakelijk berusten op de feitenrechtspraak ná het arrest *CFS Bakel/Stork Titan*. Voor de verdere afbakening en een kort historisch overzicht verwijs ik naar het vorige artikel.³

2. Rechterlijke bevoegdheid

3. Rechterlijke bevoegdheid is een onderwerp dat partijen regelmatig verdeeld houdt, ook in procedures over buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten. Allereerst kan discussie ontstaan over de internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Vervolgens kan de vraag rijzen of de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is, of dat ook

andere rechtbanken bevoegd zijn. In deze paragraaf komt eerst de internationale rechtsmacht aan de orde, en daarna de nationale relatieve bevoegdheid.

2.1 Internationale rechtsmacht

2.1.1 Meerdere gedaagden, waarvan ten minste één in Nederland is gevestigd

4. Als een gedaagde in Nederland is gevestigd, dan is de Nederlandse rechter bevoegd op grond van artikel 4 lid 1 Brussel *Ibis*-Verordening (hierna: “Brussel *Ibis*”).⁴ Zijn er daarnaast gedaagden die in een andere EU-lidstaat zijn gevestigd, dan kan de Nederlandse rechter ten aanzien van die gedaagden zijn bevoegdheid baseren op artikel 8 sub 1 Brussel *Ibis*. Daarvoor is vereist dat tussen de vorderingen een zodanig nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige behandeling en berechting, om onverenigbare beslissingen te vermijden.⁵ Voor buiten de EU gevestigde gedaagden geldt niet artikel 8 sub 1 Brussel *Ibis*, maar artikel 7 lid 1 Rv.⁶ Artikel 7 lid 1 Rv spreekt van een “zodanige samenhang dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen”.⁷

5. De vraag is: wanneer bestaat er in procedures over buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten een voldoende nauwe band of samenhang tussen de vorderingen? Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat in octrooizaken niet snel aan deze eis is voldaan.⁸ Gelet op die jurisprudentie is in beginsel onvoldoende dat gedaagden wapperen met verschillende nationale delen van hetzelfde Europese octrooi.⁹ Als gedaagden daarentegen wapperen met *hetzelfde* deel van

* Mr. E.R. van der Velde is advocaat te Amsterdam. Hij bedankt mr. C.S.M. (Chantal) Morel en mr. P.L. (Paul) Tjiam voor hun kritische blik.

1 HR 29 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6098, NJ 2008/120, m.nt. Ch. Gielen.

2 E.R. van der Velde, ‘Het wapperverbod en de aansprakelijkheid voor buitengerechtelijke handhaving in IE-zaken’, *BIE* 2022-2.

3 Idem, paragraaf 2 en 3.

4 Verordening (EU) 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Zie voor de plaats van vestiging artikel 63 van deze verordening.

5 De zogenaamde *forum connexitatis*-regel. Artikel 8 sub 1 Brussel *Ibis* luidt als volgt: “Een persoon die op het grondgebied van een lidstaat woonplaats heeft, kan ook worden opgeroepen: 1. indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats van een hunner, op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven;”. Zie reeds HvJ EG 27 september 1988, ECLI:EU:C:1988:459, NJ 1990/425 (*Kalfelis/Schröder*). Voor

gedaagden die zijn gevestigd in IJsland, Noorwegen en Zwitserland geldt een gelijklopende regel op basis van het verdrag EVEX II, in het bijzonder artikel 6 sub 1 EVEX II. Voluit is de titel van dit verdrag: “Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken” (ook wel: Verdrag van Lugano).

6 Artikel 8 sub 1 Brussel *Ibis* schept namelijk alleen bevoegdheid voor de Nederlandse rechter wanneer (i) de ankerverweerder woonplaats heeft in Nederland, én (ii) de niet-Nederlandse gedaagde woonplaats heeft op het grondgebied van een andere lidstaat. Zie HvJ EG 27 oktober 1998, C-51/97, ECLI:EU:C:1998:509, NJ 2000/156 (*Réunion européenne/Splithoff*) resp. HvJ EU 11 april 2013, C-645/11, ECLI:EU:C:2013:228, NJ 2013/499 (*Land Berlin/Sapir e.a.*).

7 Dat criterium heeft dezelfde strekking als artikel 8 sub 1 Brussel *Ibis*, maar is mogelijk *soepeler* dan het “nauwe band”-vereiste van artikel 8 sub 1 Brussel *Ibis*. Aldus bijv. Rb. Den Haag 9 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6079, r.o. 4.1-4.20 (*Ericsson/Apple*).

8 Zie L. Strikwerda & S.J. Schaafsma, *Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht*, Deventer: Kluwer 2019, nr. 47 (incl. daar aangehaalde jurisprudentie).

9 Vgl. HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, ECLI:EU:C:2006:458, NJ 2008/76 (*Rochel/Primus*).

een Europees octrooi, of met hetzelfde ondeelbare IE-recht, dan kan wel sprake zijn van een risico op onverenigbare beslissingen.¹⁰ Daarbij kan een rol spelen of er ook anderszins een relatie bestaat tussen gedaagden, zoals een concernrelatie en/of een onderlinge afstemming van de handhavingsacties.¹¹

6. Het vereiste van een nauwe band of samenhang laat zich goed illustreren met de zaak *SDC Verifier/Femto Engineering*.¹² In die zaak wapperden de Nederlandse aandeelhouder en zijn Oekraïense werkvennootschap met hetzelfde auteursrecht, waarvan de Oekraïense werkvennootschap formeel rechthebbende zou zijn. Omdat het ging om hetzelfde ondeelbare auteursrecht, vonden zowel rechtbank als hof een gelijktijdige behandeling noodzakelijk om onverenigbare beslissingen te voorkomen. Rechtbank én hof achtten zich bevoegd, niet alleen ten aanzien van de Nederlandse aandeelhouder (artikel 4 Brussel *Ibis*), maar ook ten aanzien van de Oekraïense werkvennootschap. Omdat het om een Oekraïense partij ging, en dus geen EU-gedaagde, werd de bevoegdheid in dit geval niet gebaseerd op artikel 8 sub 1 Brussel *Ibis*, maar op de Nederlandse pendant van die bepaling: artikel 7 lid 1 Rv.¹³ In een recent tussenarrest over onrechtmatige handhaving van octrooien buiten Nederland, baseerde ook het hof Amsterdam zijn bevoegdheid op artikel 7 lid 1 Rv.¹⁴

2.1.2 Eis in reconventie tegen een buitenlandse eiser in conventie

7. Stelt de in Nederland gedaagde partij een eis in reconventie in tegen de in een ander EU-land gevestigde eiser, dan kan artikel 8 sub 3 Brussel *Ibis* uitkomst bieden.¹⁵ In procedures over buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten doet deze situatie zich regelmatig voor. In conventie stelt de buitenlandse eiser dat de in Nederland gedaagde partij inbreuk maakt op zijn IE-recht. Die partij is het daar niet mee

eens, en vordert in reconventie een wapperverbod. Over de vraag of artikel 8 sub 3 Brussel *Ibis* in dat geval een grondslag oplevert voor internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter, wordt verschillend gedacht. Daarvoor is namelijk vereist dat de eis in reconventie “voortspruit uit het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke vordering gegrond is”.¹⁶ Voor buiten de EU gevestigde gedaagden in reconventie geldt artikel 7 lid 2 Rv, dat een vergelijkbare eis stelt, namelijk dat er voldoende samenhang moet bestaan tussen de eis in conventie en de eis in reconventie.¹⁷

8. De vraag is dus: spruit de *reconventionele* vordering tot oplegging van een wapperverbod voort uit hetzelfde “rechtsfeit” als de *conventionele* vordering tot oplegging van een inbreukverbod? Of, onder artikel 7 lid 2 Rv, bestaat er tussen die twee vorderingen voldoende samenhang? Waar deze vraag in eerdere rechtspraak nogal eens ontkennend werd beantwoord,¹⁸ lijkt de Nederlandse rechter recent sneller bereid om op deze grond rechtsmacht te aanvaarden.¹⁹ Die ontwikkeling juich ik toe. Het begrip “rechtsfeit” is namelijk een inaccurate – want te beperkte – vertaling van de Engelse, Duitse en Franse versies van de Brussel *Ibis*. Die taalversies bevatten de woorden “facts”, “Sachverhalt” respectievelijk “fait”. Nauwkeuriger is dus om te toetsen of het wapperverbod voortvloeit uit dezelfde *feiten* of hetzelfde *feitencomplex* als het inbreukverbod.²⁰ Ik meen dat de inbreuk en de waarschuwingsbrieven die zijn verstuurd *vanwege* die inbreuk in beginsel hetzelfde feitencomplex delen. Beide vinden hun oorsprong in de gestelde, aan de (pretens) rechthebbende voorbehouden handeling. Bovendien zijn conventie en reconventie met elkaar verknocht, omdat de toewijsbaarheid van het wapperverbod (reconventie) afhankelijk is van het oordeel of er daadwerkelijk inbreuk is gemaakt op een geldig en aan de verzender van de waarschuwingsbrief toekomend IE-recht

10 Vgl. HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445, NJ 2013/67 (*Solvay/Honeywell*).

11 Zie in auteursrechtelijke context HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, NJ 2013/66 (*Painer/Standard Verlags*) en in modelrechtelijke context HvJ EU 27 september 2017, gevoegde zaken C-24/16 en C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724, NJ 2018/5 (*Nintendo/BigBen*). In merkenrechtelijke context zijn recent prejudiciële vragen gesteld door het Oberlandesgericht Düsseldorf (zaak C-832/21).

12 Rb. Den Haag (vzr.) 24 februari 2014, AMI 2014/15, m.nt. M.M.M. van Eechoud, r.o. 4.2, voor wat betreft de bevoegdheid bekrachtigd in appel bij Hof Den Haag 22 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592, r.o. 6 (*SDC Verifier/Femto Engineering c.s.*).

13 Anders dan in het zojuist aangehaalde vonnis *Ericsson/Apple* (Rb. Den Haag 9 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6079, r.o. 4.1-4.20) oordeelde de rechtbank in *SDC Verifier/Femto Engineering* dat artikel 7 lid 1 Rv moet worden uitgelegd conform (de voorloper van) artikel 8 Brussel *Ibis*. Artikel 7 lid 1 Rv stelt overigens, anders dan artikel 8 sub 1 Brussel *Ibis*, niet de eis dat de ankerverweerder woonplaats heeft in Nederland. Voor toepassing van artikel 7 lid 1 Rv kan de rechtsmacht ten aanzien van de overige gedaagden ook voortvloeien uit een andere grondslag dan de woonplaats van de gedaagde. Wel moet dit een andere grond zijn dan artikel 7 lid 1 Rv zelf. Zie HR 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:443, NJ 2019/259, m.nt. L. Strikwerda.

14 Hof Amsterdam 23 augustus 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2417 (*Synthon/Teva*). In deze zaak gaat het om een Nederlandse en een Israëlische gedaagde. Zie r.o. 4.6: “Uit de stellingen van Synthon c.s. volgt dat sprake is van een zodanige samenhang tussen de vorderingen tegen Teva B.V. en Teva Ltd dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling van de vorderingen van Synthon c.s. rechtvaardigen. De vorderingen tegen Teva c.s. zijn namelijk grotendeels gegrond op hetzelfde feitencomplex (handhaving van de octrooien in de betrokken landen). Op basis daarvan zijn samenhangende vorderingen ingesteld die kunnen leiden tot een hoofdelijke aansprakelijkheid. Hieruit volgt dat eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens, aan de orde is. Met gezamenlijke behandeling van deze vorderingen wordt voorkomen dat verschillende rechters ter zake daarvan dezelfde vragen moeten beantwoorden en tegenstrijdige beslissingen (kunnen) geven over de hoofdelijke aansprakelijkheid.”

15 Bij IJslandse, Noorse of Zwitserse gedaagden in reconventie geldt het gelijk-luidende artikel 6 sub 3 EVEX II.

16 Artikel 8 sub 3 Brussel *Ibis*-Verordening: “Een persoon die op het grondgebied van een lidstaat woonplaats heeft, kan ook worden opgeroepen: ten aanzien van een tegenvordering die voortspruit uit de overeenkomst of uit het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke vordering gegrond is: voor het gerecht waar deze laatste aanhangig is;”.

17 Zie bijv. Zilinsky, in: *T&C Rv*, artikel 7 Rv (online bijgewerkt tot en met 1 januari 2022).

18 Belgische gedaagde in reconventie: Rb. Den Haag 22 juli 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BL0816, BIE 2009/78, r.o. 4.5-4.7 (*Agfa/Chengdu Xingraphics*): “Het standpunt van Xingraphics en Ateece wordt verworpen. Artikel 6 sub 3 EEX geeft geen grond de gevorderde verklaringen van niet-inbreuk op buitenlandse delen van het octrooi te beoordelen omdat deze vorderingen niet voorspruiten uit het rechtsfeit waarop de vorderingen in conventie zijn gegrond. Dat rechtsfeit is namelijk de gestelde inbreuk in Nederland.”; Deense gedaagde in reconventie: Rb. Den Haag (vzr.) 28 oktober 2008, IEF 7208; Hof Den Haag 10 augustus 2010, IEF 9035, BIE 2010/95, r.o. 19-21 (*Capres/SmartTip*): “[...] De conventionele vordering betreft inbreuk op het octrooi van Capres en heeft vermeend inbreukmakend handelen van SmartTip als grondslag. De reconventionele vordering van SmartTip betreft een zgn. wapperverbod en is gebaseerd op het verspreiden door Capres van beweerde onrechtmatige informatie over de producten van SmartTip. Derhalve kan naar het voorlopige oordeel van het hof niet worden gesproken van “een tegenvordering die voortspruit uit het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke vordering gegrond is”. Het enkele feit dat tussen beide rechtsfeiten een verband bestaat dwingt niet tot een andere conclusie.”

19 Franse gedaagde in reconventie: Rb. Den Haag 14 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887, r.o. 4.1 en Hof Den Haag 20 november 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3223, BIE 2019/14 (*Guy Laroche/4 Every Ware*); Britse gedaagde in reconventie: Rb. Den Haag (vzr.) 15 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12159, r.o. 4.2 (*Rotolight/Vibesta en F&V*); Amerikaanse en Hongkongse gedaagden in reconventie: Rb. Den Haag 9 december 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:12493, BIE 2021/3, r.o. 4.3 (*Timmus Enterprises en Zuru/Koopman International*): “De rechtbank is op grond van artikel 7 lid 2 Rv ook internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van het in reconventie sub C (zie 3.5) gevorderde wapperverbod, nu het om gesteld onrechtmatige uitingen gaat die feitelijk en rechtens samenhangen met de in conventie gestelde octrooi-inbreuk. De stelling van Koopman is, dat er sprake is van onrechtmatig wapperen met, onder andere, EP 948. De stelling van Koopman dat er ook met andere IE-rechten is gewapperd, betreft dezelfde uitingen waarin ook met EP 948 gewapperd zou zijn ten aanzien van hetzelfde Koopman product, zodat vordering C in zijn geheel feitelijk voldoende samenhangt met de vorderingen in conventie, ook al is er sprake van aanvullende juridische grondslagen (de overige IE-rechten).” Zie in hoger beroep Hof Den Haag 20 september 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1802, BIE 2022/2, IEF 20978, r.o. 6.55 (in ieder geval bevoegd op grond van artikel 6 sub e Rv).

20 Zie HR 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3105, NJ 2018/6, r.o. 3.4.1 en 3.4.2 (*Inversiones/Cancun*).

(conventie). Deze verknoctheid is een belangrijke aanwijzing voor de toepasselijkheid van artikel 8 sub 3 Brussel *Ibis*.²¹ Een ruimere interpretatie van artikel 8 sub 3 Brussel *Ibis* is overigens ook meer in lijn met de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie. In die rechtspraak wordt stevast benadrukt dat artikel 8 sub 3 Brussel *Ibis* partijen in staat stelt om – om redenen van goede rechtsbedeling en ter vermindering van overbodige procedures – hun wederzijdse aanspraken die een gemeenschappelijke grond hebben, binnen het bestek van hetzelfde geding en voor dezelfde rechter af te wikkelen.²²

2.1.3 Plaats van het schadebrengende feit

9. Anders ligt het wanneer er geen Nederlandse ankerverweerder is en de vordering tot oplegging van een wapperverbod ook geen reactie is op een inbreukactie, maar de van IE-inbreuk beschuldigde partij zelf het initiatief neemt. Wanneer de buiten rechte van IE-inbreuk beschuldigde partij zelf het initiatief neemt, dan resteert de alternatieve bevoegdheidsgrondslag voor verbintenissen uit onrechtmatige daad. Die is te vinden in artikel 7 sub 2 Brussel *Ibis*.²³ Voor toepassing van die bepaling is steeds vereist dat het “schadebrengende feit” zich voordoet in Nederland. Bij een in het buitenland gevestigde wapperaar komt dat er in de praktijk op neer dat de waarschuwingsbrieven moeten (dreigen te) worden verzonden naar partijen in Nederland,²⁴ dat de wapperteksten (dreigen te) staan op een vanuit Nederland toegankelijke website,²⁵ en/of dat de concurrentieverhoudingen in Nederland verstoord (dreigen te) raken. Is dat niet zo, dan liggen zowel Handlungsort als Erfolgsort *buiten* Nederland en is de alternatieve bevoegdheidsgrondslag niet van toepassing.²⁶ Is dat wel zo, dan ligt ten minste het Erfolgsort in Nederland, met als gevolg dat de Nederlandse rechter bevoegd is.²⁷ Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is die bevoegdheid beperkt tot het Nederlandse grondgebied.²⁸ Bij op internet geplaatste beschuldigingen van IE-inbreuk heeft de Nederlandse rechter wel de mogelijkheid om grensoverschrijdende bevoegdheid aan te nemen als het “centrum

van belangen” van de gelaedeerde zich in Nederland bevindt.²⁹ Deze grondslag is recent toegepast door het hof Den Haag, in de “waterballonnen”-zaak *Tinnus Enterprises en Zuru/Koopman International*.³⁰

10. Mogelijk mist artikel 7 sub 2 Brussel *Ibis* toepassing wanneer wordt gewapperd met een Uniemerk of een Gemeenschapsmodel. De Uniemerken- en Gemeenschapsmodellenverordening stellen deze bevoegdheidsgrondslag namelijk buiten werking voor zover het gaat om procedures “die het gevolg zijn van” de procedures bedoeld in artikel 124 Uniemerkenverordening en artikel 85 Gemeenschapsmodellenverordening, waaronder alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en die tot vaststelling van niet-inbreuk.³¹ In het arrest *Acacia/BMW* oordeelde het Hof van Justitie dat deze regel meebrengt dat artikel 7 sub 2 Brussel *Ibis* toepassing mist bij een vordering tot vaststelling van oneerlijke concurrentie die “samenhangt met een rechtsvordering tot vaststelling van niet-inbreuk, voor zover toewijzing van deze vordering de voorafgaande toewijzing van de vordering tot niet-inbreuk veronderstelt”.³² De Uniemerken- en Gemeenschapsmodellenverordening bevatten eigen bevoegdheidsgrondslagen die zijn gebaseerd op de “plaats waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden”.³³

2.1.4 Grensoverschrijdende bevoegdheid

11. Als de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is, dan is hij meestal ook bevoegd om grensoverschrijdende maatregelen te treffen.³⁴ In procedures over buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten kan dat tot problemen leiden. Dat is omdat de van IE-inbreuk beschuldigde partij niet zelden de geldigheid van het IE-recht *waarmee* wordt gewapperd, betwist. Als het gaat om een Nederlands IE-recht is, dan levert dat geen problemen op, omdat de Nederlandse rechter ook bevoegd is om over de geldigheid van dat recht te oordelen.³⁵ Maar als het gaat om een buitenlands IE-recht, dan ontstaat er wel een probleem, omdat de bevoegdheid ten aanzien van de geldig-

21 Vgl. HvJ EU 31 mei 2018, C-306/17, ECLI:EU:C:2018:360, NJ 2018/286 (Nothartová).

22 HvJ EU 12 oktober 2016, C-185/15, ECLI:EU:C:2016:763, NJ 2017/154, r.o. 35-40 (Kostanjevec).

23 Dan wel artikel 5 sub 3 EVEX II (voor IJslandse, Noorse en Zwitserse gedaagden) of artikel 6 sub e Rv (voor andere buiten de EU gevestigde gedaagden).

24 Vgl. HvJ EG 7 maart 1995, C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61 (Fiona Shevill).

25 Vgl. HvJ EU 25 oktober 2011, C-509/09 en C-161/10, ECLI:EU:C:2011:685, NJ 2012/224 (eDate/Martinez).

26 Zie bijv. Rb. Den Haag 22 juli 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BL0816, BIE 2009/78, r.o. 4.5-4.7 (Agfa/Chengdu Xingraphics); Rb. Den Haag (vzr.) 28 oktober 2008, IEF 7208; Hof Den Haag 10 augustus 2010, IEF 9035, BIE 2010/95, r.o. 19-21 (Capres/SmartTip): “Zij [SmartTip; ERV] heeft echter niet gesteld (of aannemelijk gemaakt) dat Capres een e-mail of e-mails heeft verzonden aan afnemers in Nederland (of dreigt dit te zullen doen) en dat de plaats van ontvangst van de e-mail(s) als plaats van het onrechtmatig handelen geldt, zodat er geen sprake kan zijn van een schadebrengend feit (onrechtmatige daad) dat zich in Nederland heeft voorgedaan, als bedoeld in artikel 5, sub 3 EEX-Verordening.”

27 Bijv. Rb. Arnhem 30 september 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN9748, r.o. 4.1 (XY): “Voor zover de vorderingen zijn gegrond op onrechtmatig handelen vloeit de bevoegdheid van de voorzieningenrechter voort uit artikel 5 aanhef en onder 3 van de [EEX-Verordening], omdat de schadebrengende feiten zich hebben voorgedaan of kunnen voordoen in dit arrondissement, zulks eveneens via de website www.naam.com en via twitter.”; Rb. Den Haag (vzr.) 13 december 2011, IEF 10662, r.o. 4.3 (Nozzad/Alvern Media): “Onder die omstandigheden moet de brief aan [2] gekwalificeerd worden als een brief die de concurrentieverhoudingen mede op het grondgebied van Nederland beweerdelijk beïnvloedt. Aldus is sprake van een situatie waar het gestelde schadebrengende feit zich mede in Nederland heeft voorgedaan of zich kan voordoen en komt de voorzieningenrechter van deze rechtbank rechtsmacht toe, welke evenwel is beperkt tot het grondgebied van Nederland nu een op artikel 5 lid 3 EEX-Vo gebaseerde bevoegdheid volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend van aard is.”; Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 9 juli 2012, IEF 11572, r.o. 4.2-4.7 en Hof 's-Hertogenbosch 9 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2993, r.o. 4.2.1-4.2.15 (Betsoft/Bubble); Rb. Den Haag (vzr.) 10 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15416, r.o. 4.1 (Shenzhen c.s./Seatravier).

28 Sinds HvJ EG 7 maart 1995, C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61 (Fiona Shevill).

29 HvJ EU 25 oktober 2011, C-509/09 en C-161/10, ECLI:EU:C:2011:685, NJ 2012/224 (eDate/Martinez); HvJ EU 17 oktober 2017, C-194/16, ECLI:EU:C:2017:766,

NJ 2018/25 (Bolagsupplysningen). Zie in het kader van de buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten de noot van Eijssvogels in IER 2016/56 (op twee na laatste alinea) onder Rb. Den Haag (vzr.) 27 november 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:13595 (I4F/Unilin).

30 Hof Den Haag 20 september 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1802, BIE 2022/2, IEF 20978, r.o. 6.55.1 en 6.55.2 (Tinnus Enterprises en Zuru/Koopman International): “Nederland is ten aanzien van de brief aan Action de plaats van de schade-veroorzakende gebeurtenis, want de schade is veroorzaakt door het (laten) bezorgen van de brief bij Action in Nederland. Nederland is ten aanzien van de persberichten de plaats waar de schade is ingetreden, omdat de online persberichten in Nederland toegankelijk waren en [verweerder] haar centrum van belangen in Nederland heeft. Die laatstgenoemde omstandigheid brengt in zaken over een gestelde schending van reputatie door online publicaties mee dat de rechtsmacht grensoverschrijdend is. De Nederlandse rechter is dus ook bevoegd kennis te nemen van de vordering tot vergoeding schade die de persberichten in het buitenland hebben veroorzaakt.”

31 Zie artikel 122 lid 2 sub a UMVO en artikel 79 lid 3 sub a GModVo.

32 HvJ 13 juli 2017, C-433/16, ECLI:EU:C:2017:550 (BMW/Acacia). De vraag is of deze regel ook geldt wanneer de primaire vordering geen negatief declaratoir is, maar een wapperverbod. Dat lijkt mij goed denkbaar, omdat ook een wapperverbod (een voorlopig oordeel) veronderstelt dat geen IE-inbreuk is gemaakt. Daarnaast is het de vraag of deze regel ook geldt voor reconventionele vorderingen die “voortspruiten” uit een conventionele inbreukactie. Dat lijkt mij juist niet het geval, omdat die situatie valt onder artikel 8 sub 1 Brussel *Ibis*, dat niet door de Uniemerken- en Gemeenschapsverordening buiten toepassing wordt verklaard.

33 Zie artikel 125 lid 5 Uniemerkenverordening en artikel 82 lid 5 Uniemerkenverordening. Deze bepalingen moeten beperkter worden uitgelegd dan artikel 7 sub 2 Brussel *Ibis*. Zie daarover HvJ EU 5 juni 2014, C-360/12, ECLI:EU:C:2014:1318 (Coty Germany/First Note Perfumes) en HvJ EU 5 september 2019, C-172/18, ECLI:EU:C:2019:674 (AMS/Neve).

34 Dat geldt voor de bevoegdheid op grond van artikelen 4, 8 sub 1 en sub 3 Brussel *Ibis*, en ook voor de bevoegdheid op grond van artikel 7 sub 2 Brussel *Ibis* voor zover deze berust op het Handlungsort of de “centrum van belangen”-toets. Zie over deze bevoegdheidsgrondslagen hiervoor, paragrafen 2.1.1-2.1.3.

35 Zie bijv. Rb. Den Haag 13 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10432, BIE 2017/15, r.o. 4.1 en Hof Den Haag 26 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:575 (Tata Steel/Arcelormittal).

heid in dat geval exclusief toekomt aan de rechten van de lidstaat van deponering of registratie (artikel 24 sub 4 Brussel Ibis).³⁶

12. In de praktijk lost men dit probleem op door twee situaties van elkaar te onderscheiden. De eerste situatie is die waarin voor de beoordeling noodzakelijk is dat de Nederlandse rechter de geldigheid van het buitenlandse IE-recht beoordeelt. In dat geval kan de Nederlandse rechter bevoegdheid aannemen, maar dient hij de zaak aan te houden en het oordeel van de buitenlandse rechter, die exclusief bevoegd is om te oordelen over de geldigheid van het IE-recht waarmee wordt gewapperd, af te wachten.³⁷ De tweede situatie is die waarin eiser zich weliswaar beroept op de nietigheid van het buitenlandse IE-recht waarmee wordt gewapperd, maar de geldigheid van dat recht geen noodzakelijk te beslissen geschilpunt is, omdat Nederlandse rechter de vordering al om andere redenen afwijst (bijvoorbeeld omdat de *Bakel/Stork*-maatstaf niet wordt gehaald). In dat geval hoeft de Nederlandse rechter de zaak niet aan te houden om het oordeel van de buitenlandse rechter af te wachten.³⁸

2.1.5 Internationale rechtsmacht in kort geding

13. Deze problematiek van bevoegdheidsverdeling speelt in mindere mate in kort geding, omdat voorzieningenrechtters kunnen volstaan met een *voorlopig* oordeel over de geldigheid van het buitenlandse IE-recht. De voorzieningenrechter geeft geen definitieve beslissing over de geldigheid van het ingeroepen IE-recht, maar evalueert hoe de op grond van artikel 24 sub 4 Brussel Ibis bevoegde rechter daarover zou oordelen.³⁹ Dat geldt ongeacht of de voorzieningenrechter zijn bevoegdheid baseert op een van de besproken grondslagen voor bevoegdheid in de bodemzaak (ook wel het “eerste spoor”), of op artikel 35 Brussel Ibis inzake voorlopige en bewarende maatregelen (ook wel het “tweede spoor”).⁴⁰ Voor het eerste spoor worden geen aanvullende eisen gesteld aan de bevoegdheid van de voorzieningen-

rechter.⁴¹ Voor het tweede spoor geldt de aanvullende eis dat er een “reële band bestaat tussen het voorwerp van de gevraagde voorziening en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de lidstaat van de aangezochte rechter”.⁴² In de zaak *4F/Unilin* oordeelde de Haagse voorzieningenrechter dat in ieder geval aan deze eis is voldaan als de gedaagde wapperende partij woonplaats heeft in Nederland,⁴³ al zou ik menen dat de Nederlandse voorzieningenrechter in dat geval al internationaal bevoegd is op basis van het “eerste spoor” (artikel 4 Brussel Ibis). Artikel 24 sub 4 Brussel Ibis blokkeert dat eerste spoor in kort geding immers niet.⁴⁴ In diezelfde zaak werd – naar mijn oordeel terecht – geoordeeld dat artikel 35 Brussel Ibis niet in de weg staat aan grensoverschrijdende voorlopige maatregelen (inclusief het verbeuren van dwangsommen in Nederland), maar dat erkenning en tenuitvoerlegging conform hoofdstuk III Brussel Ibis niet mogelijk is.⁴⁵

2.2 Nationale bevoegdheid

14. Als de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is, rijst vervolgens de vraag of hij ook *relatief* bevoegd is. Die vraag speelt voornamelijk in zaken over octrooien, uniemerken en gemeenschapsmodellen, omdat vorderingen die strekken tot handhaving van die rechten in beginsel vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag.⁴⁶ Arnhemse en Amsterdamse voorzieningenrechtters hebben geoordeeld dat de exclusieve bevoegdheid van de Haagse rechtbank zich uitstrekt tot de buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten, en hebben wapperzaken op die grond doorverwezen.⁴⁷ Op grond van artikel 110 lid 3 Rv was de Haagse voorzieningenrechter aan die verwijzing gebonden. In verreweg de meeste bij de Haagse rechtbank aangebrachte zaken, nam de rechtbank bevoegdheid aan op grond van de exclusieve bevoegdheidsbepalingen, in het bijzonder artikel 80 lid 2 onder b ROW.⁴⁸ Eénmaal oordeelde de rechtbank Den Haag dat de vordering tot oplegging van een wapperverbod juist *niet* onder haar exclusieve bevoegdheid valt.⁴⁹

36 Zie HvJ EG 13 juli 2006, C-4/03, ECLI:EU:C:2006:457, NJ 2008/78 (GAT/LuK).

Deze bepaling kent overigens een afwijkend formeel toepassingsbereik. Zij is namelijk ook van toepassing als de verweerder géén woonplaats heeft in een lidstaat (vgl. artikel 4 lid 2 en 6 lid 1 Brussel Ibis). Wel is vereist dat het land van deponering of registratie een lidstaat is. Zo niet, dan moet worden teruggevallen op andere bevoegdheidsgrondslagen (aldus S.J. Schaafsma, in: T&C Rv, commentaar op art. 24 Brussel Ibis (bijgewerkt tot en met 1 januari 2022)).

37 Aldus Rb. Den Haag 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9608, NJ 2008/77 (Roche/Primus II). Zie in het kader van buitengerechtelijke handhaving bijv. Rb. Den Haag 26 mei 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO4275, IER 2010/72, r.o. 4.1 (VR Construct/Jureco). Aanhouding is niet nodig als eiser aangeeft dat hij die aanhouding niet wenst. In dat geval dient de rechter de vordering af te wijzen, nu hij de bevoegdheid mist te oordelen over een voor toewijzing van de vordering noodzakelijk geschilpunt. Zie aldus bijv. Rb. Den Haag 4 december 2013, IEF 13323, BIE 2014/34, r.o. 4.4 in *finis* (Nedap/X): “Hierbij zij opgemerkt dat er geen aanhouding hoeft te volgen, indien de geldigheid van het buitenlandse octrooi geen noodzakelijk te beslissen geschilpunt is of indien eiser aangeeft dat hij die aanhouding niet wenst, in welk geval de rechter de vordering dient af te wijzen, nu hij de bevoegdheid mist te oordelen over een voor toewijzing van de vordering noodzakelijk geschilpunt.”

38 Zie bijv. Rb. Den Haag 4 december 2013, IEF 13323, BIE 2014/34, r.o. 4.4 (Nedap/X).

39 Vgl. HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445, NJ 2013/67 (Solvay/Honeywell).

40 Vgl. Hof Den Haag 20 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1727, IER 2014/47, r.o. 16-23 (Apple/Samsung). Zie ten aanzien van IJslandse, Noorse en Zwitserse gedaagden artikel 31 EEX II.

41 HvJ EG 27 april 1999, C-99/96, ECLI:EU:C:1999:202, NJ 2001/90 (Mietz/Intership Yachting). Zie ook reeds Rb. Den Haag 24 november 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0964, NJ 1992/404 (Lincoln/Interlas).

42 HvJ EG 17 november 1998, C-391/95, ECLI:EU:C:1998:543, NJ 1999/339 (Van Uden Maritime/Deco-Line).

43 Rb. Den Haag (vzr.) 27 november 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:13595, IER 2016/56, m.nt. F.W.E. Eijvogels, r.o. 4.5 (4F/Unilin).

44 Hr 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9608, NJ 2008/77, r.o. 2.5.4 (Roche/Primus II); Rb. Den Haag 20 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1727, IER 2014/47, r.o. 16-23 (Apple/Samsung).

45 Rb. Den Haag (vzr.) 27 november 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:13595, IER 2016/56, m.nt. F.W.E. Eijvogels, r.o. 4.6-4.8 (4F/Unilin). Daarmee lijkt Rb. Den Haag (vzr.) 14 juli 2010, IEF 8986, BIE 2010/84, r.o. 5.18 (Newell Rubbermaid/Vernop Salmon)

onjuist, althans te kort door de bocht (de voorzieningenrechter oordeelde zonder verdere motivering dat in de octrooizaak tussen de Luxemburgse eiser en de Duitse gedaagde geen ruimte bestond voor een grensoverschrijdend wapperverbod).

46 Zie artikel 80 ROW 1995, artikel 124 Uniemerkenverordening jo artikel 3 Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, resp. artikel 81 Gemeenschapsmodellenverordening jo. artikel 3 Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmodel.

47 Rb. Arnhem (vzr.) 4 mei 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AT7634, BIE 2007/14, r.o. 2 (Fico Molding/Moschman): “Om in dit kort geding een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, zal de voorzieningenrechter er niet aan ontkomen ook laatstgenoemde octrooirechtelijke stellingen in zijn oordeel te betrekken. Partijen zijn hierop ter zitting – waarop zij overigens beide werden vergezeld van hun octrooigemachtigde – ook uitvoerig ingegaan. Ten aanzien van octrooirechtelijke geschillen geldt dat ingevolge artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995), deze uitsluitend ter berechtiging kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te ’s-Gravenhage en de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorzands geoordeeld behoort de beoordeling van de door Fico geponeerde stellingen, hoewel aan de vordering zelf een onrechtmatig handelen ten grondslag is gelegd, dus ook daar plaats te vinden. Deze stellingen vallen immers onder het bereik van respectievelijk artikel 80 lid 1 sub a ROW 1995 (juncto artikel 75 lid 1 sub a juncto artikel 6 ROW 1995) en artikel 80 lid 2 sub b ROW 1995.”; Rb. Amsterdam (vzr.) 15 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:10630, r.o. 5.10-5.11 (XTinnus). Zie ook, onder verwijzing naar oudere jurisprudentie, T. Cohen Jehoram, J.L.R.A. Huydecoper, C.J.J.C. van Nispen & P.A.C.E. van der Kooij, *Industriële Eigendom deel 1*, Deventer: Kluwer 2016, par. 3.5.7.2.

48 Vgl. achtereenvolgens Rb. Den Haag (vzr.) 10 oktober 2007, IEF 4847, r.o. 4.1 (OTI/Smartac); Rb. Den Haag (vzr.) 13 december 2011, IEF 10662, r.o. 4.2 (Nozzad/Alvern Media); Rb. Den Haag (vzr.) 17 juli 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX4794, BIE 2013/30, r.o. 4.1 (BAS/Leolac); Rb. Den Haag 4 december 2013, IEF 13323, BIE 2014/34, r.o. 4.6 (Nedap/X); Rb. Den Haag (vzr.) 13 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6376, r.o. 4.1 (Quantum/DMS).

49 Rb. Den Haag 3 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:12937, r.o. 4.1-4.3 (Mooreast Asia/Vryhof Anchors): “4.2. Vryhof betwist terecht dat de voorzieningenrechter relatief bevoegd is op grond van artikel 80 Rijksoctrooiwet (hierna: ROW) zoals Mooreast stelt, omdat geen sprake is van vorderingen als in dat artikel bedoeld. Anders dan Vryhof meent, is de voorzieningenrechter evenwel relatief bevoegd om van het geschil kennis te nemen op grond van artikel 102 Rv om de navolgende redenen.”; Zie in een zelfstandige 843a-procedure ook Rb. Midden-Nederland 2 november 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5609, BIE 2019/1, m.nt. D.M. Mulder, r.o. 4.2 (Tomra/Kiremko).

15. Dat de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is, valt inderdaad te betwijfelen. Artikel 80 lid 2 onder b ROW ziet op het negatief declaratoir, niet op (andere) vorderingen uit hoofde van onrechtmatige handhaving van octrooirechten.⁵⁰ Een aanwijzing dat de wetgever geen extensieve interpretatie van artikel 80 lid 2 ROW heeft bedoeld, is dat hij het recent nodig achtte om deze bepaling uit te breiden naar zelfstandige inzagevorderingen die “*verband houden met de handhaving van een octrooi*”.⁵¹ De gedachte achter deze uitbreiding is dat ook voor deze vorderingen “*specialistische octrooikennis is vereist*”.⁵² Hoewel dit ook geldt voor procedures over buitengerechtelijke handhaving van octrooirechten – ook in die procedures liggen bijna altijd geldigheids- en inbreukvragen voor – heeft de wetgever voor die procedures nog geen aparte voorziening getroffen in artikel 80 ROW. Tot die tijd komt het mij voor dat artikel 83 lid 1 ROW van toepassing is, en dat betekent dat van exclusieve bevoegdheid van de Haagse rechtbank geen sprake is.

16. Ten aanzien van uniemerken en gemeenschapsmodellen weten wij sinds het arrest *Spin Master/High5* dat de exclusieve bevoegdheid in ieder geval *niet* geldt voor in kort geding gevraagde voorzieningen die zich beperken tot het Nederlandse grondgebied.⁵³ Het ligt in de rede dat datzelfde geldt voor vorderingen die zijn ingesteld op basis van onrechtmatig wapperen met uniemerken en gemeenschapsmodellen.

3. Toepasselijk recht

3.1 Toepasselijkheid Rome II-Verordening

17. Als de rechter zich internationaal en relatief bevoegd acht, kan de vraag rijzen naar welk recht hij de zaak moet beoordelen. Die vraag moet worden beantwoord aan de hand van de Rome II-Verordening (hierna “Rome II”),⁵⁴ ongeacht de woonplaats van partijen. Anders dan Brussel Ibis, die enkel van toepassing is als de verweerder woonplaats heeft in een EU-lidstaat, heeft Rome II een universeel formeel toepassingsbereik.⁵⁵

18. Het *materiële* toepassingsbereik van Rome II is niet allesomvattend en zou dus aan toepassing van de verordening in de weg kunnen staan. Dat lijkt inderdaad het geval, omdat de verordening niet van toepassing is op “*niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of op de persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen smaad*”.⁵⁶ Die verbintenissen vallen buiten de materiële reikwijdte van de verordening, met als gevolg

dat het toepasselijk recht moet worden bepaald aan de hand van boek 10 BW.⁵⁷

19. In de feitenrechtspraak is deze uitsluitingsgrond toegepast op de buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten, bestaande uit het versturen van sommatiebrieven en/of het op internet plaatsen van beschuldigingen die verband houden met IE-inbreuk.⁵⁸ Tot een ander resultaat voor wat betreft het toepasselijk recht leidt dit niet: volgens de schakelbepaling van artikel 10:159 BW is Rome II van overeenkomstige toepassing, met als gevolg dat het toepasselijk recht alsnog moet worden vastgesteld overeenkomstig de verwijzingsregels uit Rome II.⁵⁹

3.2 Welke verwijzingsregel?

20. De vervolgvraag is welke verwijzingsregel uit Rome II leidend is. Is dat de verwijzingsregel voor inbreuken op IE-rechten uit artikel 8, de verwijzingsregel voor oneerlijke concurrentie uit artikel 6, of de vangnetbepaling uit artikel 4? Toepassing van artikel 8 (jo. 13) Rome II ligt in ieder geval niet in de rede, omdat die bepaling zich beperkt tot de niet-contractuele verbintenis *die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht*. Verbintenissen die ontstaan wegens onrechtmatige buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten vallen daar niet onder.⁶⁰ Artikel 8 is wel van toepassing op de vraag die *voorafgaat* aan de vraag of onrechtmatig is gewapperd: is sprake van IE-inbreuk? Die vraag moet, in beginsel,⁶¹ worden beantwoord naar het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd (*lex loci protectionis*).⁶²

21. Waar artikel 8 Rome II buiten toepassing dient te blijven, zal onrechtmatige buitengerechtelijke handhaving doorgaans wel kwalificeren als een “daad van oneerlijke concurrentie” in de zin van artikel 6 Rome II. Bovendien zal het in veruit de meeste gevallen gaan om de belangen van een of meer *bepaalde* concurrenten, zodat niet artikel 6 lid 1, maar artikel 6 lid 2 Rome II van toepassing is. Die bepaling verwijst terug naar artikel 4, met als gevolg dat van toepassing is het recht van het land waar de schade zich voordoet (*lex damni*), ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welk land de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen.⁶³ Kortom: artikel 6 lid 2 jo. 4 lid 1 Rome II brengt mee dat de vraag of buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten rechtmatig is, wordt beheerst door het recht van het land waar de schade intreedt.

22. In de literatuur is opgemerkt dat Nederlandse feitenrechtters Rome II niet consequent zouden toepassen op de buitengerechtelijke

50 Zie ook J.J. Allen, ‘Informeel handhaving van octrooien: tot hoever?’, BIE 2007/1, voetnoot 3: “De overwegingen zijn goed te volgen maar die conclusie lijkt geleet op de limitatieve opsomming in artikel 80 ROW 1995 echter niet juist.”

51 Zie artikel 80 lid 2 onder c ROW en voor de inwerkingtreding van dat artikel nog Rb. Midden-Nederland 2 november 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5609, BIE 2019/1, m.nt. D.M. Mulder, r.o. 4.2 (Tomra/Kiremko).

52 Kamerstukken II 2018/19, 35 187, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 75 en 76.

53 Zie HR 21 november 2019, C-678/18, ECLI:EU:C:2019:998 en HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:743, NJ 2020/209 (Spin Master/High5). In zoverre is Rb. Amsterdam (vzr.) 15 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:10630 (X/Timnus) dus niet (meer) correct.

54 Verordening 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen.

55 Artikel 3 Rome II: “Het door deze verordening aangewezen recht is van toepassing, ongeacht of dit het recht van een lidstaat is.”

56 Zie artikel 1 lid 2 onder g Rome II.

57 Vgl. F. Ibili, in: GS Onrechtmatige daad, art. 1 Rome II, art. 3.7 (2017).

58 Uitdrukkelijk Rb. Den Haag (vzr.) 24 februari 2014, AMI 2014/15, m.nt. M.M.M. van Eechoud, r.o. 4.4: “Op de gestelde onrechtmatige gedragingen van Femto

Engineering is op grond van artikel 10:159 Burgerlijk Wetboek (BW) jo artikel 6 lid 2 jo artikel 4 lid 1 Rome II-Verordening Nederlands recht van toepassing.”; Tegen dit oordeel is in hoger beroep geen grief gericht. Zie Hof Den Haag 22 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592, r.o. 21 (SDC Verifier/Femto Engineering c.s.).

59 Artikel 10:159 BW: “Op verbintenissen die buiten de werkingssfeer van de verordening «Rome II» en de terzake geldende verdragen vallen en die als onrechtmatige daad kunnen worden aangemerkt, zijn de bepalingen van de Verordening «Rome II» van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat op verbintenissen voortvloeiend uit de uitoefening van Nederlands openbaar gezag Nederlands recht van toepassing is.”

60 Zie aldus ook X.E. Kramer en H.L.E. Verhagen, in: Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2022/1043.

61 Artikel 8 lid 2 Rome II bevat een uitzondering voor Uniemerken en Gemeenschapsmodellen. Voor die rechten geldt het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd.

62 Artikel 8 lid 1 Rome II. Zie bijv. Rb. Arnhem 30 september 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN9748, r.o. 4.2 (X/Y).

63 Aldus artikel 4 lid 1 Rome II.

handhaving van IE-rechten.⁶⁴ Zie ik het goed, dan is in de feitenrecht-spraak geen sprake van inconsistentie, maar hooguit van een niet (altijd) expliciteren van de redenering die schuilgaat achter de keuze voor het toepasselijk recht. Sommige rechtbanken en hoven verwijzen expliciet naar artikel 6 (lid 2);⁶⁵ andere verwijzen direct naar artikel 4 (lid 1).⁶⁶ Maar voor het toepasselijk recht maakt dit geen verschil: artikel 6 lid 2 verwijst terug naar artikel 4 lid 1.⁶⁷ Dat het wenselijk is dat redeneringen volledig en expliciet worden uitgewerkt, spreekt voor zich, maar van een materiële inconsistentie lijkt geen sprake.

23. Wat wel opvalt, is dat rechters snel lijken aan te nemen dat (ook) Nederland als Erfolgsort kwalificeert. Dat was bijvoorbeeld het geval in de hiervoor genoemde zaak *SDC Verifier/Femto Engineering*.⁶⁸ De rechtbank paste Nederlands recht toe, omdat “het gestelde wapperen immers de belangen van één concurrent schaadt, te weten SDC Verifier”. Dit lijkt mij te kort door de bocht. Deze vaststelling betekent namelijk niets meer dan dat artikel 6 lid 2 Rome II van toepassing is. Die bepaling verwijst terug naar artikel 4 Rome II, dat als toepasselijk recht aanwijst het recht van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis en ongeacht de plaats van de indirecte gevolgen. In dit geval ging het onder meer om waarschuwingsbrieven die het Oekraïense Femto Engineering had verstuurd naar de Japanse, Oostenrijkse en Amerikaanse wederverkopers van eiser SDC Verifier. Die handelingen moeten volgens artikel 4 lid 1 Rome II in beginsel worden beoordeeld naar Japans, Oostenrijks, respectievelijk Amerikaans recht. Met Rome II beoogde de Uniewetgever immers aansluiting te zoeken bij de bevoegdheidsregels uit Brussel Ibis.⁶⁹ Onder die verordening geldt het mozaïekprincipe: de landen van verspreiding kwalificeren ieder afzonderlijk als Erfolgsort.⁷⁰ Wat in de zaak *SDC Verifier/Femto Engineering* vooral de doorslag lijkt te hebben gegeven, ook in hoger beroep, is dat beide partijen uitgingen van de toepasselijkheid van Nederlands recht. Dit kan worden opgevat als (stilzwijgende) rechtskeuze in de zin van artikel 14 Rome II, waarover hierna meer. In de zaak *OTI/Smartac* waren de ontvangers van de waarschuwingsbrieven gevestigd in Polen en China, en deden partijen géén (stilzwijgende) rechtskeuze.⁷¹ Het gevolg was dat de (on)rechtmatigheid van de waarschuwingsbrieven werd beoordeeld naar Pools en Chinees recht.

24. Een grondslag om Nederlands recht toe te passen terwijl (nog) geen waarschuwingsbrieven naar Nederlandse concurrenten of afnemers zijn verstuurd, is dat er aanwijzingen bestaan dat dit wel dreigt te gebeuren. Artikel 2 lid 3 Rome II bepaalt immers dat onder het “land waar de schade zich voordoet” ook valt “het land waar de schade die dreigt te ontstaan, zich voordoet”. Op deze grondslag paste het hof ’s-Hertogenbosch Nederlands recht toe in de zaak *Betsoft/Bubble*.⁷²

3.3 Tussenconclusie: twee soorten zaken

25. Gevolg van de toepasselijkheid van artikel 6 lid 2 jo. 4 lid 1 Rome II is dat grofweg twee typen internationale zaken van elkaar kunnen worden onderscheiden. Als de bevoegdheid van de Nederlandse rechter berust op het Erfolgsort ex artikel 7 sub 2 Brussel Ibis, dan zal de rechter om diezelfde reden Nederlands recht toepassen ex artikel 6 lid 2 jo. 4 lid 1 Rome II.⁷³ Dit is in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Hoge Raad, waaruit volgt dat samenhang tussen de begrippenstelsels van beide verordeningen wenselijk is.⁷⁴ Berust de internationale rechtsmacht echter op een andere grond dan het Erfolgsort, dan kan het door artikel 6 lid 2 jo. 4 lid 1 Rome II aangewezen recht een andere zijn dan het Nederlandse.

3.4 Uitzonderingen op de verwijzingsregels

26. Vermeldenswaard zijn de uitzonderingen van artikel 4 lid 2 en lid 3 Rome II. Artikel 4 lid 2 Rome II bevat een regel voor het geval waarin beide partijen hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip waarop de schade zich in een ander land voordoet. In die situatie is van toepassing het recht van het land waarin beide partijen hun gewone verblijfplaats hebben. Te denken valt aan het geval waarin een Nederlandse partij sommatiebrieven verstuurt naar een Amerikaanse afnemer van een vermeend inbreukmaker die op dat moment zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft. In dat geval is Nederlands recht van toepassing, zelfs al zou de Verenigde Staten als (initieel) Erfolgsort kwalificeren.

27. Artikel 4 lid 3 Rome II biedt uitkomst voor (andere) gevallen waarin uit de omstandigheden van het geval blijkt dat de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft met een ander land dan het Erfolgsort. Denkbaar is dat deze situatie zich voortdoet als

64 J. den Hartog, ‘Rome II in de rechtspraak: probleemloze toepassing of redenen tot zorg?’, *NIPR* 2020/3 (paragraaf 6.2); Zie ook Kramer, in *T&C Vermogensrecht*, commentaar op art. 6 Rome II (2021), aant. 1a.

65 Rb. Den Haag (vzr.) 24 februari 2014, AMI 2014/15, m.nt. M.M.M. van Eechoud, r.o. 4.4 en Hof Den Haag 22 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592, r.o. 21 (*SDC Verifier/Femto Engineering* c.s.); Rb. Den Haag 3 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:12937, r.o. 4.6 (*Mooreast Asia/Vryhof Anchors*).

66 Bijv. Rb. Arnhem 30 september 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN9748, r.o. 4.2 (XY); Hof ’s-Hertogenbosch 9 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2993, r.o. 4.2.10-4.2.15, 4.7.5 en 4.8.4 (*Betsoft/Bubble*) (eerste aanleg Rb. ’s-Hertogenbosch (vzr.) 9 juli 2012, IEF 11572, r.o. 4.8-4.12).

67 Zie onder de inmiddels vervallen Wet conflictenrecht onrechtmatige daad expliciet Rb. Den Haag (vzr.) 10 oktober 2007, IEF 4847, r.o. 4.3 (*OTI/Smartac*): “Voor het toepasselijke recht lijkt in dit geval niet van belang of van de wet conflictenrecht onrechtmatige daad (WCOD) art. 3 (hoofregel *lex loci delicti*), of art. 4 (marktaanknopning bij ongeoorloofde mededinging) van toepassing is. Art. 3 lid 2 WCOD wijst Pools en Chinees recht aan en zowel art. 4 lid 1, als lid 2 WCOD doen dat ook.”

68 Rb. Den Haag (vzr.) 24 februari 2014, AMI 2014/15, r.o. 4.4, m.nt. M.M.M. van Eechoud; Hof Den Haag 22 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592, r.o. 21 (*SDC Verifier/Femto Engineering* c.s.).

69 Zie bijv. HvJ EU 21 januari 2016, gevoegde zaken C-359/14 en C-475/14, ECLI:EU:C:2016:40, punt 43 (*ERGO Insurance*); HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1054, NJ 2016/354, m.nt. Th.M. de Boer, r.o. 3.7 (*A/Dahabshiil*).

70 Zie hiervoor, paragraaf 2.1.3.

71 Rb. Den Haag (vzr.) 10 oktober 2007, IEF 4847, r.o. 4.3-4.6 (*OTI/Smartac*).

72 Zie Hof ’s-Hertogenbosch 9 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2993, r.o. 4.2.10-4.2.15 en 4.7.4, 4.7.5 en 4.8.4 (*Betsoft/Bubble*): “Het hof komt dus tot de slotsom

dat er een voldoende geobjectiveerde dreiging bestaat dat Betsoft ook in Nederland op onrechtmatige wijze, gericht tegen Bubble, met een auteursrecht en een gestelde inbreuk daarop zal gaan wapperen. Ten eerste betekent dit dat Nederland aange-merkt kan worden als de plaats waar het schadebrengend feit zich kan voordoen (Art. 5 lid 3 EXVo) en als de plaats waar de schade dreigt te ontstaan (art. 4 lid 1 jo. art. 2 lid 3 aanhef en onder b) Rome II), zodat de Nederlandse rechter bevoegd en het Nederlandse recht van toepassing is.” (Zie voor het oordeel in eerste aanleg Rb. ’s-Hertogenbosch (vzr.) 9 juli 2012, IEF 11572, r.o. 4.8-4.12).

73 Zie expliciet Rb. ’s-Hertogenbosch (vzr.) 9 juli 2012, IEF 11572, r.o. 4.8-4.12 en Hof ’s-Hertogenbosch 9 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2993, r.o. 4.2.10-4.2.15, 4.7.4, 4.7.5 en 4.8.4 (*Betsoft/Bubble*). Zie ook Rb. Den Haag 3 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:12937, r.o. 4.6 (*Mooreast Asia/Vryhof Anchors*): “Op grond van artikel 6 lid 2 van de Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (hierna: Rome II Vo) is in het geval dat een daad van oneerlijke concurrentie uitsluitend de belangen van een bepaalde concurrent schaadt, zoals in dit geval de belangen van Mooreast, artikel 4 van toepassing. In artikel 4 lid 1 Rome II Vo staat – kortgezegd – dat het recht dat van toepassing is op een onrechtmatige daad het recht is van het land waar de schade zich voordoet. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.3 ten aanzien van de relatieve bevoegdheid is overwogen, is Nederland het land waar schade zich voordoet, althans dreigt schade zich in Nederland voor te doen. Zodoende is voorshands oordelend Nederlands recht van toepassing.”

74 Zie bijv. HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1054, NJ 2016/354, m.nt. Th.M. de Boer, r.o. 3.7 (*A/Dahabshiil*), onder verwijzing naar rechtspraak van het Hof van Justitie.

de (pretens) rechthebbende al een rechtsbetrekking had met de vermeend inbreukmaker, zoals een door Nederlands recht geregeerde licentieovereenkomst waarvan de beëindiging (mede) onderwerp van het partijdebat is.

3.5 Rechtskeuze en het voorkomen van een stilzwijgende rechtskeuze

28. Tot slot is de rechtskeuze van belang, voornamelijk de stilzwijgende variant hangende de procedure. Wanneer een van partijen zich beroept op Nederlands recht en de wederpartij de toepasselijkheid daarvan niet betwist, kan sprake zijn van een stilzwijgende rechtskeuze ex artikel 14 Rome II.⁷⁵ Die mogelijkheid wordt niet uitgesloten door artikel 6 lid 4 Rome II, omdat de schakelbepaling van artikel 6 lid 2 Rome II nu juist meebrengt dat niet artikel 6, maar artikel 4 Rome II van toepassing is.⁷⁶

29. Een voorbeeld van een stilzwijgende rechtskeuze deed zich voor in de zaak *X/Nedap*. Die zaak werd naar Nederlands recht beoordeeld omdat de Amerikaanse wederpartij, die brieven had verstuurd naar Zweedse afnemers van de in Nederland gevestigde eiser, de toepasselijkheid daarvan niet had bestreden.⁷⁷ De Amerikaanse partij had toepassing van Nederlands recht wellicht kunnen voorkomen door de toepasselijkheid daarvan gemotiveerd te betwisten en zich op Zweeds recht te beroepen. Van de partij die dat doet, wordt wel een uitwerking verwacht *waarom* het buitenlandse recht tot het ingeroepen rechtsgevolg leidt, oftewel *waarom* dat recht tot toe- of afwijzing van de vordering leidt. Toen de gedaagde in de zaak *Bubble/Betsoft* naliet

te motiveren hoe de sommatiebrieven naar Cypriotisch, Curaçaos en Zweeds recht moesten worden beoordeeld, oordeelde de voorzieningenrechter dat sprake was van een verweer uit de categorie “roept u maar”, en werd de zaak alsnog afgedaan onder Nederlands recht.⁷⁸

30. Als artikel 6 lid 2 jo. 4 lid 1 Rome II leidt tot toepasselijkheid van buitenlands recht, en dit gunstig is voor de eigen rechtspositie, dan verdient het dus aanbeveling dit nadrukkelijk te adresseren en te motiveren. Het is onverstandig is om de toepassing van buitenlands recht af te laten hangen van de ambtshalve rechterlijke verplichting tot toepassing van internationaal privaatrecht (artikel 10:2 BW). Zoals genoemd, lijken Nederlandse feitenrechters op grond van een stilzwijgende rechtskeuze al snel aan te nemen dat Nederlands recht van toepassing is; men spreekt ook wel van een zeker *Heimwärtsstreben*.⁷⁹

4. Belang en spoedeisend belang

31. Een ander formeel punt van aandacht is het belang bij de vorderingen, dat in kort geding bovendien een *spoedeisend* belang moet zijn. Vorderingen uit hoofde van onrechtmatige handhaving van IE-rechten stranden vaak omdat de vermeend inbreukmaker niet aan nemelijk heeft gemaakt dat de handhavende partij door zal gaan met zijn handhavingsacties.⁸⁰ Zo oordeelde de rechtbank Den Haag in de zaak *Toi-Toys/Tinnus en Zuru* dat serieuze dreiging ontbrak, omdat (i) de advocaat van Tinnus en Zuru ter zitting had aangegeven dat geen brieven meer zouden worden verstuurd en (ii) volgens de recht-

75 Zie bijv. X.E. Kramer en H.L.E. Verhagen, in: Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2022/1110.

76 X.E. Kramer & H.L.E. Verhagen, in: Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2022/1043 (met verdere verwijzingen).

77 Rb. Den Haag 4 december 2013, IEF 13323, BIE 2014/34, r.o. 4.20 (*Nedap/X*): “[X] heeft niet bestreden de stelling van Nedap dat op de vraag of zijn ‘wapperen’ met EP 574 onrechtmatig is, Nederlands recht van toepassing is, zodat daarvan is uit te gaan.”

78 Rb. ’s-Hertogenbosch (vzr.) 9 juli 2012, IEF 11572, r.o. 4.8-4.12 (betrachtigd in appel: Hof ’s-Hertogenbosch 9 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2993, r.o. 4.2.10-4.2.15, 4.7.5 en 4.8.4 (*Betsoft/Bubble*)). In die zaak identificeerden rechtbank en hof ook andere aanknopingspunten om de toepassing van Nederlands recht te rechtvaardigen.

79 Zie bijv. S. Stuij, *Iura novit curia en buitenlands recht* (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 2021, par. 60.

80 Zie o.m. Rb. Den Haag (vzr.) 11 januari 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:BB1171, BIE 2007/76, r.o. 4.22-4.26 (*Novogen/Care for Women*): “De beslissing in conventie van de voorzieningenrechter in deze zaak is wel een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld hierboven onder 4.23. *Care for Women* heeft echter niet aan nemelijk gemaakt dat *Novogen* deze nieuwe omstandigheid niet naar behoren in aanmerking zal nemen.”; Rb. Den Haag 13 februari 2008, IEF 5606, r.o. 5.18 (*Merck Sharp & Dohme Manufacturing/Ratiopharm*); Rb. Den Haag 11 maart 2009, IEF 7665, r.o. 4.17 (*Abbott Cardiovascular Systems/Medtronic*): “Zoals vaker door de rechtbank is overwogen is met de onderhavige uitspraak ten gronde omtrent de inbreuk zonder nadere indicaties, die niet voorhanden zijn, er immers niet van uit te gaan dat *Abbott* na de onderhavige uitspraak door zal gaan met handhaving van het octrooi jegens *Medtronic*.”; Rb. Den Haag 18 maart 2009, IEF 7702, r.o. 6.24 (*Selo c.s./PFM*): “Er zijn geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de verwachting gerechtvaardigd is dat *PFM* na vernietiging van het Nederlandse deel van het Octrooi nog derden terzake zou sommeren of dagvaarden.”; Rb. Den Haag (vzr.) 18 september 2009, IEF 8199, r.o. 4.27 (*Caterware/Sabert Corporation Europe & Depa Disposables*): “Het door *Sabert c.s.* gevraagde wapperverbod zal worden afgewezen, nu – mede gezien de toezegging door *Caterware* ter zitting dat zij het vonnis van de voorzieningenrechter zal respecteren – geen aanleiding bestaat te veronderstellen dat *Caterware* zich ook na dit vonnis jegens derden, in het bijzonder afnemers van *Sabert Europe* en *Depa*, op haar octrooirechten uit hoofde van EP 573 zal beroepen. Aldus ontbreekt het spoedeisend belang bij toewijzing van deze vorderingen.”; Rb. Den Haag (vzr.) 20 november 2009, IEF 8374, r.o. 4.24 (*Verdonschot/Kelders*): “Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is onvoldoende gesteld op grond waarvan moet worden aangenomen dat *Verdonschot* ook na tenuitvoerlegging van dit vonnis, op onrechtmatige wijze met zijn octrooi zal blijven wapperen, dat wil zeggen uitlatingen zal doen die inhouden dat *Kelders c.s.* octrooi-inbreuk plegen, zonder daarbij te vermelden dat de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage in een kort geding als voorlopig oordeel heeft uitgesproken dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het octrooi van *Verdonschot* nietig is.

Aldus ontbreekt een spoedeisend belang van *Kelders c.s.* bij het door hen gevorderde verbod en zal dat worden afgewezen.”; Rb. Den Haag 26 mei 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO4275, IER 2010/72, m.nt. F. Eijvogels, r.o. 4.7.2 (*Construct/Jureco*): “Bij het gevorderde wapperverbod heeft *Jureco* geen belang. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, bestaat gezien de beslissing tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 750 geen reden aan te nemen dat *VR Construct* zal doorgaan de door *Jureco* gestelde uitlatingen aan derden te doen.”; Rb. Den Haag (vzr.) 14 juli 2010, IEF 8986, BIE 2010/84, r.o. 5.17 (*Newell Rubbermaid/Vernop Salmon*): “Voorhands is er geen aanleiding te veronderstellen dat *Vernop* na van dit vonnis in kort geding kennis te hebben genomen, op grondslag van conclusie 13 van EP 903 opnieuw handhavingsmaatregelen zoals een beslag zal nemen. Dat is al voldoende reden het verbod niet op te leggen.”; Rb. Den Haag 25 augustus 2010, IEF 9048, r.o. 5.1 (*Kermis- en machinebouw Gaasdam Europe/Ronald Bussink Amusement Design*): “Bij het gevorderde verbod op hernieuwde beslaglegging heeft *KMG* geen belang omdat er geen reden is om aan te nemen dat *Bussink* in weerwil van dit vonnis opnieuw beslag zal leggen terzake van inbreuk op het octrooi door verhandeling van de *Inversion*.”; Rb. Den Haag (vzr.) 8 september 2010, AMI 2011/2, m.nt. L. Kroon, r.o. 5.6 (*Wins-Holland/Hema*): “Onvoldoende is gesteld of anderszins aan nemelijk geworden dat *Hema* door zal gaan met handhaving van haar pretense rechten jegens *Wins* en *Action* (en/of andere afnemers van *Wins*) met betrekking tot de litigieuze taartplateaus na kennisneming van dit kort geding vonnis, waarin immers voorhands wordt geoordeeld dat het ontwerp van *Wins* geen inbreuk maakt op de door *Hema* ingeroepen rechten.”; Rb. Rotterdam (vzr.) 26 mei 2011, IEF 9914, r.o. 4.10 (*Karintrad/Meubelco*): “Voor het overige mag worden aangenomen dat *Meubelco* zich van (verder) onrechtmatig handelen zal onthouden, mede gelet op het in dit vonnis neergelegde voorhandse oordeel omtrent de door haar gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten.”; Rb. Den Haag 19 juli 2011, IEF 9967, r.o. 4.12 (*LA-TWEEZ HK LTD/Invention Works*): “Onvoldoende is gesteld of anderszins aan nemelijk geworden dat *La-Tweez* en *[X]* na kennisneming van dit kort geding vonnis (in conventie) de handhaving van hun pretense rechten jegens *Invention Works* en/of haar leveranciers en afnemers met betrekking tot de litigieuze pincetten met kokers voort zouden zetten.”; Rb. Den Haag (vzr.) 23 december 2013, IEF 13381, BIE 2014/20, r.o. 5.15 en Hof Den Haag 28 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3366, IEF 16069, r.o. 4.14 (*Melsingen/Safemedic*): “Nu B. Braun vooralsnog niet onrechtmatig heeft ‘gewapperd’ met haar octrooi en gesteld noch gebleken is dat er een reële dreiging bestaat dat zij na dit vonnis zal doorgaan met het wapperen, moeten de vorderingen in reconventie worden afgewezen.” (eerste aanleg; zie hierna, punt 32, voor hoger beroep); Rb. Den Haag (vzr.) 13 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6376, r.o. 4.6 (*Quantum/DMS*): “Het sub I gevorderde verbod om verdere mededelingen aan derden te doen dat de *Wing* inbreuk zou maken zal worden afgewezen omdat een serieuze dreiging daartoe ontbreekt gelet op de volgende omstandigheden in onderling verband gezien. *DMS* heeft reeds aangegeven de brieven niet meer te zullen sturen (zie r.o. 2.14). Dat zij dit desondanks toch zou doen valt te minder te verwachten na lezing van dit vonnis, waarbij *DMS* bovendien bevelen is dergelijke mededelingen nu juist te rectificeren.”

bank ook niet te verwachten viel dat na lezing van het (te wijzen) vonnis nog sommatiebrieven zouden worden verstuurd.⁸¹

32. De van IE-inbreuk beschuldigde partij moet dus goed motiveren waarom van de handhavende partij een voortdurende dreiging uitgaat, zelfs in weerwil van een nadelig vonnis of een ter zitting gedane toezegging.⁸² Bij voorkeur beroept de van IE-inbreuk beschuldigde partij zich op recente handhavingsacties, waaruit de rechter soms een vrees voor herhaling afleidt.⁸³ Ook is denkbaar dat de wapperaar zelf al aangeeft dat “niet kan worden uitgesloten” dat in de toekomst vergelijkbare brieven zullen worden verzonden.⁸⁴ Wat ook bijdraagt aan het (spoedeisend) belang, is dat de van IE-inbreuk beschuldigde partij aannemelijk maakt dat de buitengerechtelijke handhaving tot voortdurende schade leidt, bijvoorbeeld in de vorm van gemiste opdrachten.⁸⁵

33. Vooral in hoger beroep moet het (spoedeisend) belang goed worden gemotiveerd, omdat dat belang *ex nunc* moet worden beoordeeld.⁸⁶ Tenzij de handhavingsacties hangende het hoger beroep worden voortgezet, zal in hoger beroep in de regel meer tijd zijn verstreken sinds de laatste waarschuwingsbrief. Hoewel het mij enigszins onbevredigend voorkomt – de wapperaar zal hangende het hoger beroep meestal juist *niet* opnieuw de randjes opzoeken – lijkt het hof Den Haag strak de hand te houden aan de eis van spoedeisend belang.⁸⁷

5. De in te stellen rechtsvorderingen

34. Aan partijen die buiten rechte van IE-inbreuk worden beschuldigd, staat een vast arsenaal aan rechtsvorderingen ter beschikking.

De zes meest voorkomende vorderingen zijn (i) een wapperverbod, (ii) een verbod om rechtsmaatregelen te treffen, (iii) een bevel tot het versturen van een rectificatie naar alle ontvangers van de waarschuwingsbrieven, (iv) een bevel tot opgave van een lijst met (andere) ontvangers, (v) een verklaring voor recht, en (vi) schadevergoeding. In deze paragraaf bespreek ik per vordering de belangrijkste formele aandachtspunten.

5.1 Het wapperverbod

35. Het wapperverbod is de meest voorkomende vordering uit hoofde van onrechtmatige buitengerechtelijke handhaving. Kort samengevat is een wapperverbod toewijsbaar als de beschuldiging van IE-inbreuk (voorshands) ongegrond is en herhaling dreigt.⁸⁸ Algemeen aanvaard is dat wapperverboden een grensoverschrijdende strekking kunnen hebben.⁸⁹ Voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat de internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter verder reikt dan het Nederlandse grondgebied.⁹⁰

36. In de meeste gevallen wordt het wapperverbod geclausuleerd toegewezen. Dat kan op verschillende manieren. Een gebruikelijke clausulering is dat het wapperverbod wordt gekoppeld aan de specifieke als (voorshands) onrechtmatig beoordeelde uiting, bijvoorbeeld door het wapperverbod te beperken tot een of meer specifieke mededelingen, IE-rechten, producten, en/of ontvangers.⁹¹ In de recente zaak *Van Doremaele en GTL/Eurochampignon c.s.* bepaalde de rechtbank bijvoorbeeld dat het wapperverbod alleen gold voor de mededeling dat sprake zou zijn van octrooi-inbreuk.⁹² Het verbod had nadrukkelijk géén betrekking op de mededeling dat het voortbrengsel octrooirechtelijk beschermd was.

81 Rb. Den Haag (vzr.) 15 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10588, r.o. 4.7.2 (Toi-Toys/Tinnus Enterprises en Zuru): “Het onder I gevorderde verbod om mededelingen aan derden te doen dat de Water Bombs inbreuk zouden maken, zal worden afgewezen omdat een serieuze dreiging daartoe ontbreekt gelet op de volgende omstandigheden in onderling verband gezien. De advocaat van Tinnus c.s. heeft ter zitting aangegeven dat Tinnus geen brieven zal versturen, gelet op de tussen Tinnus en Zuru gesloten licentieovereenkomst en de tussen hen gemaakte afspraken. Toi-Toys heeft ook geen brieven of mededelingen van de zijde van Tinnus aan derden in het geding gebracht waaruit iets anders zou blijken. Het valt voorts niet te verwachten dat Zuru na lezing van dit vonnis nog (sommatie)brieven zal sturen of mededelingen zal doen, te minder nu haar bevelen wordt dergelijke mededelingen nu juist te rectificeren.”

82 Zie ook Hof Den Haag 16 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2622, r.o. 8 in fine: “[...] (net zoals bij onduidelijkheid over inbreukmakend handelen pas spoedeisend belang bestaat bij een wapperverbod als de gerechtigde “wappert” of een reële dreiging bestaat dat dat zal gebeuren).”

83 Zie bijv. Rb. Rotterdam (vzr.) 24 oktober 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BU2955, r.o. 6.1 (Duis en Smart/Marwi): “Nu blijkt dat Duis al derden (klanten – zakelijke contacten) van Marwi heeft benaderd valt van haar in redelijkheid herhaling te vreezen.”

84 Rb. Den Haag (vzr.) 3 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:12937, r.o. 4.4 (Mooreast Asia/Vryhof Anchors): “Ter zitting heeft mr. Werner bevestigd dat niet kan worden uitgesloten dat Vryhof indien zij dat nodig acht wederom een vergelijkbare brief zal verzenden, zodat herhaling van het gestelde onrechtmatige handelen dreigt.”

85 Zie bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 10 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15416, r.o. 4.3 (Shenzhen c.s./Seatriever): “Het belang van Shenzhen c.s. is bovendien spoedeisend te achten nu aannemelijk is dat Shenzhen c.s. door het handelen van Seatriever in deze periode van feestdagen belangrijke opdrachten dreigt mis te lopen.”; Rb. Den Haag (vzr.) 24 februari 2014, AMI 2014/15, m.nt. M.M.M. van Eechoud en Hof Den Haag 22 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592, r.o. 8 (SDC Verifier/Femto Engineering c.s.): “Voorts heeft SDC onbetwist gesteld dat het wapperen wel degelijk schadelijke gevolgen heeft gehad en nog heeft: zij is haar Amerikaanse wederverkoper NEI kwijt en verkoopt nauwelijks, ondanks de toename van het aantal wederverkopers.” (hoger beroep).

86 Zie in kort geding R.J.B. Boonekamp, in Asser *Procesrecht/Boonekamp* 6 2020/161.

87 Hof Den Haag 28 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3366, r.o. 4.14 (Melsungen/Safemedic): “Sinds die tijd zijn geen nieuwe brieven gestuurd, zijn de vorderingen van B. Braun afgewezen en is er evenmin gebleken van enige dreiging dat B. Braun opnieuw een dergelijke brief zou gaan versturen. In het licht daarvan is niet in te zien, en Safemedic en Troge hebben ook onvoldoende onderbouwd, dat zij thans nog voldoende spoedeisend belang zouden hebben bij toewijzing van hun vorderingen.”

88 Zie mijn vorige artikel voor de relevante omstandigheden: E.R. van der Velde, ‘Het wapperverbod en de aansprakelijkheid voor buitengerechtelijke handhaving in IE-zaken’, BIE 2022-2.

89 Zie bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 10 oktober 2007, IEF 4847, r.o. 4.1 (OTI/Smarttrac); Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 22 mei 2009, IEF 7926, r.o. 5.1 (Rosero-P/VDL): “In het algemeen is er geen reden aan te nemen dat er voor een veroordeling op grond van onrechtmatige daad geen plaats is indien het gaat om een verplichting die buiten Nederland moet worden nagekomen. Een meer beperkte uitleg vindt geen steun in het recht en heeft het onwenselijke resultaat dat in geval van onrechtmatig handelen met een internationaal karakter de benadeelde partij gedwongen is zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden.”; Rb. Den Haag (vzr.) 13 december 2011, IEF 10662, r.o. 4.2 (Nozzad/Alvern Media); Rb. Den Haag (vzr.) 17 juli 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX4794, BIE 2013/30, r.o. 4.1 (BASF/Leolac).

90 Zie paragraaf 2.1.4.

91 Zie bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 27 december 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BH3042, BIE 2009/9, r.o. 4.14 (IDMC/Bureau for Free Publicity); Rb. Den Haag (vzr.) 25 juni 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BD5427, r.o. 4.6 (Livius Beheer/Fewmore Holding en X): “Voor zover het onder III gevorderde verbod specifiek gericht is op de hiervoor genoemde vermelding, zal de voorzieningenrechter het derhalve toewijzen. Voor het overige wordt de vordering als te onbepaald afgewezen.”; Algemener toegewezen in hoger beroep, Hof Den Haag 27 april 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM7564, r.o. 13: “Het hof zal de vordering dan ook in zoverre toewijzen dat het Fewmore c.s. zal worden verboden uitlatingen te doen met de strekking dat zij rechthebbende zijn op het merk en de andere intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 5.2 van de overeenkomst.”; Rb. Amsterdam 13 april 2011, IEF 9563, r.o. 2.17 (Steffex/W): “Het onder b gevorderde zal worden beperkt tot een verbod om mededelingen te doen met de strekking dat de Luke inbreuk maakt op enig aan [W c.s.] toekomend model- en/of merkenrecht, nu over op enigerlei andere wijze van onrechtmatig handelen in dit vonnis geen oordeel is gevraagd.”; Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 17 juli 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BY0508, r.o. 6.3 en 6.4 (Autohopper Nederland/Puur!fet); Rb. Den Haag (vzr.) 3 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:12937, NIPR 2015/42, r.o. 4.20 (Mooreast Asia/Vryhof Anchors): “De vordering sub 1 om Vryhof te bevelen te staken en gestaakt te houden mededelingen te doen met de strekking dat Mooreast – kortgezegd – inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van Vryhof zal worden toegewezen zoals in het dictum bepaald. Daarbij zal worden gespecificeerd dat het gaat om mededelingen betreffende de Stevpris en Stevshark ankers nu de mededelingen in de brief op die types zien.”

92 Rb. Den Haag 3 augustus 2022, IEF 20870, r.o. 4.23 (Van Doremaele en GTL/Eurochampignon c.s.): “Het ruimer gevorderde verbod om geen mededelingen te doen dat de kantelbare kweekstellingen van EC c.s. beschermd worden door een octrooirecht in Nederland is niet toewijsbaar, omdat die mededeling niet onjuist zou zijn. Immers, EP 889 B1 is inmiddels verleend voor een kantelbare kweekstelling, al betreft het een beperkter recht dan EC c.s. aanvankelijk aanvroeg.”

37. Er zijn ook andere, minder gebruikelijke manieren om de balans te vinden tussen een algemeen en een concreet verbod. Zo wees de rechtbank Den Haag een wapperverbod toe voor mededelingen “zonder voldoende concrete, op deskundig onderzoek gebaseerde aanwijzingen”.⁹³ Een ander voorbeeld is een arrest van het hof Den Haag, waarin een verbod werd toegewezen voor mededelingen “zonder daarbij te verwijzen naar de door dit hof gegeven beslissing en een kopie daarvan bij te sluiten”.⁹⁴ Weer een ander voorbeeld komt van de rechtbank Haarlem, die oordeelde dat het toegewezen wapperverbod niet in de weg stond aan het inleiden van gerechtelijke procedures.⁹⁵ Tot slot wordt in sommige gevallen uitdrukkelijk bepaald dat het wapperverbod zijn werking verliest zodra de bevoegde rechter of instantie oordeelt dat het IE-recht geldig is en/of mag worden gehandhaafd.⁹⁶

38. Op zichzelf is niets mis met het clausuleren van wapperverboden. Zoals altijd, moet de geëxecuteerde weten waar hij aan toe is. Maar niet alle clausuleringen komen mij even wenselijk voor. Zo kan ik mij voorstellen dat de enkele mededeling dat op een voortbrengsel IE-rechten rusten, in een bepaalde context al de onjuiste suggestie kan wekken dat sprake zou zijn van IE-inbreuk. Die mededeling wordt immers niet voor niets gedaan, en dat zal de ontvanger van de waarschuwingsbrief zich ook realiseren. Ook die mededeling kan dus geschikt zijn om afnemers van de concurrent afkerig te maken. Voorkomen moet worden dat de in het dictum opgenomen clausulering tot gevolg heeft dat de als (voorshands) onrechtmatig beoordeelde handhaving op vrijwel gelijke voet kan worden voortgezet. Daarnaast meen ik dat steeds rekening moet worden gehouden met de kans op executiegeschillen.⁹⁷ Zo kan de hiervoor genoemde formule “zonder

voldoende concrete, op deskundig onderzoek gebaseerde aanwijzingen” al snel aanleiding geven tot discussies over de uitvoering van het vonnis.

5.2 Het verbod om rechtsmaatregelen te nemen

39. De van IE-inbreuk beschuldigde partij kan overwegen om niet alleen een wapperverbod te vorderen, maar ook een verbod tot het treffen van rechtsmaatregelen tegen de productie en verhandeling van het product waarmee IE-inbreuk zou zijn gemaakt. Sporadisch werd een dergelijk verbod toegewezen.⁹⁸ Vaker werd een “anti-suit injunction” afgewezen, omdat het disproportioneel zou zijn en/of ontoelaatbaar in de weg zou staan aan het instellen van een rechtsvordering bij een buitenlandse rechter.⁹⁹ Een tussenvariant is die waarbij het de verzender van de sommatiebrief enkel nog is toegestaan om beslagverlof te vragen met overlegging van een kopie van het voor hem nadelige vonnis.¹⁰⁰

5.3 De vordering tot het versturen van rectificaties

40. Waar verboden zich richten op de toekomst, het voorkomen van herhaling, richt de vordering tot het versturen van rectificaties zich juist op het verleden. Het doel van een rectificatie is om de onjuiste indruk die een sommatie- of waarschuwingsbrief (mogelijk) bij de ontvangers heeft achtergelaten, weg te nemen.¹⁰¹

41. Ondanks dit verschil in doelstelling, leidt toewijzing van het wapperverbod in beginsel ook tot toewijzing van de rectificatievordering.¹⁰² Het wapperverbod en de rectificatievordering lopen echter niet altijd parallel. Zo komt het geregeld voor dat de rechter het wapperverbod afwijst, terwijl hij wel een rectificatie beveelt.¹⁰³ In die

93 Rb. Den Haag (vzr.) 17 juli 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX4794, BIE 2013/30, r.o. 4.18 en 5.1 (BAS/Leolac).

94 Hof Den Haag 27 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3376, dictum onder b(2) (Pharmachemie en Teva/Sanofi). Zie voor het oordeel in eerste aanleg Rb. Den Haag (vzr.) 14 september 2012, IEF 11757.

95 Rb. Haarlem (vzr.) 25 september 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9159, r.o. 4.13 en 5.1 (PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland/Globaltap).

96 Zie bijv. Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 22 mei 2009, IEF 7926, r.o. 6.2 (Rosero-P/VDL); Rb. Amsterdam (vzr.) 15 juni 2012, BIE 2012/70, IEF 11448, r.o. 4.19 en 5.1 (G-Star Raw en Facion/Titan): “Verder dient het wapperverbod vooralsnog in tijd te worden beperkt totdat in bodemprocedure(s) onherroepelijk is geoordeeld over de rechtsgeldigheid van het Gemeenschaps-woordmerk GSRD zoals namens Titan gedeponeerd en het namens G-Star geregistreerde Benelux-woordmerk GSRD.”; Rb. Den Haag (vzr.) 6 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10895, r.o. 4.15 en 5.2 (A Booth/Hestex): “Het verbod verliest haar werking indien een bevoegde rechter in een inter partes procedure in eerste aanleg DE 126 geldig heeft geoordeeld en tevens in een daartoe strekkende procedure is bevonden dat het Hestex vrijstaat om op DE 126 een beroep te doen jegens A Booth of haar afnemers.”

97 Zie met betrekking tot modeling mededelingen bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 30 augustus 2007, IEF 4589 (Present/Korse).

98 Bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 27 oktober 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:BA8990, BIE 2007/62, r.o. 4.14 (Lamphouder); Rb. Groningen 27 augustus 2008, ECLI:NL:RBGR:2008:BE9219, r.o. 4.9 (Eisers/VDW): “Voorts geeft voorgaande aanleiding VdW/EAB te verbieden om beslag te leggen op ‘Treasure Island’-coin pushers en (on)roerende goederen in bezit c.q. eigendom van KMG Asia indien dit beslag is gegrondvest op het bestaan van auteursrechten op de ‘Fun City’-coin pusher.”; Hof Den Haag 27 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3376, dictum onder b(1) (Pharmachemie en Teva/Sanofi) (eerste aanleg Rb. Den Haag (vzr.) 14 september 2012, IEF 11757).

99 Disproportioneel bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 13 december 2011, IEF 10662, r.o. 4.21 (Nozzad/Alvern Media); Rb. Den Haag (vzr.) 17 juli 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX4794, BIE 2013/30, r.o. 4.18 (BAS/Leolac): “Toewijzing van deze vordering zou neerkomen op een (geclausuleerd) verbod tot handhaving van het octrooi en voor een dergelijke verstrekende voorziening ziet de voorzieningenrechter, nu het Leolac reeds is verboden om EP 071 in te roepen zonder over deugdelijk onderbouwde aanwijzingen voor inbreuk te beschikken, geen aanleiding.”; Afwijzing wegens strijd met de Turner/Crovit-leer: Rb. Den Haag (vzr.) 6 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10895, r.o. 4.2 (A Booth/Hestex).

100 Rb. Den Haag (vzr.) 15 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12159, r.o. 4.22 (Rotolight/Vibesta en F&V): “Het onder II gevorderde verbod om in verband met onderhavig geschil ten laste van Vibesta c.s. enig (conservatoir)

beslag te doen leggen en/of daartoe verlof te vragen, wordt afgewezen. Niet kan worden uitgesloten dat er in de toekomst, op grond van gewijzigde feiten en/of omstandigheden, voor de voorzieningenrechter gronden aanwezig zijn om opnieuw toestemming te verlenen tot het doen laten leggen van conservatoir beslag door Rotolight ten laste van Vibesta c.s. Wel zal de voorzieningenrechter verstaan dat ter gelegenheid van de behandeling van een eventueel volgend beslagrekest, betrekking hebbend op de in deze procedure aan de orde zijnde problematiek, Rotolight een kopie van dit vonnis aan de voorzieningenrechter dient te verstrekken.”; Een op basis van de onjuiste beschuldiging gelegd beslag, zal in beginsel worden opgeheven. Zie bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 15 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10588, r.o. 4.7.3 (Toi-Toys/Tinnus c.s.): “Gezien het voorshandse oordeel dat Tinnus c.s. geen intellectuele eigendomsrechten jegens Toi-Toys geldend kan maken, is summierlijk gebleken van ondeugdelijkheid van het aan het beslag ten grondslag gelegde recht. De vordering tot opheffing van het beslag onder III jegens Tinnus zal daarom worden toegewezen. Het belang van Tinnus c.s. dat het denkbaar is dat in een bodemprocedure toch nog anders wordt geoordeeld legt in dit geval onvoldoende gewicht in de schaal tegenover het grote belang van Toi-Toys bij opheffing.”

101 Zie bijv. Rb. Den Haag 11 maart 2009, IEF 7664, r.o. 4.23 (Den Toom Vloertechniek/Kick TG Holding): “Op deze wijze kan het inmiddels onjuist gebleken beeld dat Den Toom inbreuk zou maken op NL 708 en/of EP 549, worden weggenomen.” Rb. Den Haag (vzr.) 13 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6376, r.o. 4.5 (Quantum/DMS): “De door verzending van brieven aan afnemers (van Quantum c.s.) in de markt ontstane indruk dat de Wing inbreuk maakt op het Octrooi dient immers te worden rechtgezet omdat het onzorgvuldig zou zijn dit achterwege te laten en voldoende aannemelijk is dat Quantum c.s. daarvan schade ondervinden.”

102 Zie bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 30 augustus 2007, IEF 4589 (Present/Korse); Rb. Utrecht (vzr.) 9 november 2007, IEF 5062, r.o. 5.4 en 5.5 (ACS/Terwa); Rb. Haarlem (vzr.) 25 september 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9159, r.o. 4.14 en 4.15 (PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland/Globaltap); Rb. Den Haag (vzr.) 10 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15416, r.o. 4.11 – 4.13 (Shenzhen c.s./Seatriver); Rb. Den Haag 3 augustus 2022, IEF 20870, r.o. 4.23 en 4.24 (Van Doremaele en GTL/Eurochampion c.s.).

103 Zie bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 18 september 2009, IEF 8199, r.o. 4.27 en 4.28 (Caterware/Sabert Corporation Europe & Depa Disposables): “De gevorderde toezending van rectificatiebrieven aan degenen bij wie Caterware reeds met EP 573 heeft ‘gewapperd’ zal worden toegewezen, in de vorm zoals hierna in het dictum is bepaald. Sabert c.s. hebben voldoende gemotiveerd een spoedeisend belang te hebben bij de gevraagde rectificatie van de door Caterware verzonden brieven, omdat deze tot onrust hebben geleid bij hun afnemers en zij (verdere) schade dreigen te leiden in de vorm van omzetverlies indien de door Caterware geschetste voorstelling van zaken niet wordt geneutraliseerd.”

gevallen is de redenering dat weliswaar onvoldoende herhalingsgevaar bestaat, maar de in het verleden veroorzaakte schade zoveel en zo snel mogelijk ongedaan moet worden gemaakt.¹⁰⁴ In sommige gevallen gebruikt de rechter toewijzing van de rectificatievordering zelfs als argument om géén wapperverbod op te leggen. In de zaak *Quantum/DMS* oordeelde rechtbank Den Haag bijvoorbeeld dat herhaling “te minder te verwachten [valt] na lezing van dit vonnis, waarbij DMS bovendien bevolen is dergelijke mededelingen nu juist te rectificeren”.¹⁰⁵

42. Andersom komt het ook voor dat, hoewel het wapperverbod wordt toegewezen, toch geen rectificatie wordt bevolen.¹⁰⁶ Als reden wordt regelmatig opgevoerd dat niet aannemelijk is geworden dat mededelingen en/of waarschuwingen zijn gericht aan andere afnemers dan de reeds bekende partijen.¹⁰⁷ Dit komt mij voor als een onzuiver argument om de rectificatievordering af te wijzen. Het doel van de rectificatie is namelijk niet om nieuwe ontvangers te identificeren, maar om de onjuiste indruk bij de reeds bekende ontvangers weg te nemen. Wat in beginsel ook geen deugdelijk argument is om de rectificatievordering af te wijzen, is dat de verzender van de sommatiebrief ten tijde van de verzending niet wist en hoefde te weten dat de daarin neergelegde pretentie onjuist was.¹⁰⁸ Uit artikel 6:167 lid 2 BW volgt namelijk dat voldoende is dat dat achteraf komt vast te staan.¹⁰⁹ Wat wel een valide reden kan zijn om de rectificatie te weigeren is het lange tijdsverloop sinds de laatste uiting, al staat dat tijdsverloop niet steeds aan toewijzing in de weg.¹¹⁰ Dit hangt af van de inschatting van de feitenrechter of

de rectificatie in het stadium van de uitspraak nog (voldoende) geschikt is om de schade te beperken of ongedaan te maken.

43. Tot slot is van belang dat de rectificatie zich in beginsel beperkt tot het medium waarmee de beschuldiging is geuit. Als de beschuldiging van IE-inbreuk bijvoorbeeld alleen op een website is geuit, dan volstaat een rectificatie op die website en hoeven geen individuele rectificatiebrieven te worden verzonden.¹¹¹ Gaat het wel om individuele rectificatiebrieven, dan is ook van belang om te vorderen dat afschriften daarvan worden verstuurd naar de advocaat van eiser.¹¹²

5.4 De vordering tot verstrekking van een lijst met ontvangers

44. Een andere veelvoorkomende vordering is die tot verstrekking van een lijst met alle partijen die een waarschuwingsbrief hebben ontvangen. Het doel van deze vordering is tweeledig. Ten eerste maakt een lijst met ontvangers het mogelijk om rectificaties te (laten) versturen. Ten tweede kan de van IE-inbreuk beschuldigde partij aan de hand van de lijst met ontvangers zijn schade zoveel mogelijk concretiseren en beperken. Ook deze vordering moet afzonderlijk worden gemotiveerd, in het bijzonder door aan te geven waarom aannemelijk is dat er nog meer ontvangers zijn geweest, naast de al bekende. Laat eiser dat na, dan loopt hij het risico dat de vordering wordt afgewezen.

45. In de feitenrechtspraak wordt verschillend omgegaan met de situatie waarin onvoldoende aannemelijk is dat de mededeling een groter bereik had dan de reeds bekende ontvangers. Sommige

104 Zie ook bijv. Rb. Den Haag 11 maart 2009, IEF 7664, r.o. 4.21-4.23 (*Den Toom Vloertechniek/Kick TG Holding*): “Wel voor toewijzing in aanmerking komt het gevorderde bevel een rectificatie te sturen in de bewoordingen als in het dictum vermeld aan al degenen aan wie mededelingen zijn gedaan over gestelde inbreuken op het Nederlandse deel van EP 549 of NL708. Op deze wijze kan het inmiddels onjuiste beeld dat Den Toom inbreuk zou maken op NL 708 en/of EP 549, worden weggenomen.”; Rb. Den Haag (vzr.) 20 november 2009, IEF 8374, r.o. 4.24 en 4.25 (*Verdonschot/Kelders*): “In de omstandigheid dat Verdonschot deze particulieren in de onjuiste veronderstelling heeft gebracht dat op hun van KCS afkomstige koetsen beslag zou kunnen worden gelegd, hetgeen in de markt ook een negatieve uitstraling heeft op Kelders c.s., ziet de rechtbank aanleiding Verdonschot te gebieden aan deze particulieren een rectificatiebrief te zenden, zoals in het dictum vermeld, zodat deze onrechtmatige toestand kan worden weggenomen.”; Rb. Den Haag (vzr.) 15 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10588, r.o. 4.7.1 (*Toi-Toys/Tinnus c.s.*): “De onder II gevorderde verzending van een rectificatiebrief, aangepast als na te melden, zal worden toegewezen. De door verzending van brieven aan afnemers (van Toi-Toys) in de markt ontstane indruk dat de Water Bombs inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Tinnus c.s. dient immers te worden rechtgezet omdat het onzorgvuldig zou zijn dit achterwege te laten en voldoende aannemelijk is dat Toi Toys daarvan schade ondervindt.”; Rb. Noord-Holland (vzr.) 5 september 2018, IEF 17944 (*Nikki/Nomenta*).

105 Rb. Den Haag (vzr.) 13 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6376, r.o. 4.6 (*Quantum/DMS*).

106 Zie bijv. Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 22 mei 2009, IEF 7926, r.o. 5.6 (*Rosero-P/VDL*): “Gesteld noch gebleken is dat VDL buiten het sturen van deze brief ook aan anderen vergelijkbare uitingen heeft gedaan. Dan is er onvoldoende grond voor toewijzing van de vordering onder 5 [opgave lijst met ontvangers; ERV]. De onder 6 gevorderde rectificatie zal, nu van een eenmalige actie sprake is, op die grond eveneens worden afgewezen.”

107 Zie ook bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 27 oktober 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:BA8990, BIE 2007/62, r.o. 4.15 en 4.16 (*Lamphouder*): “Voor de gevorderde opgave van de gegevens van afnemers jegens wie is gewapperd is geen grond, nu niet aannemelijk is geworden dat mededelingen/waarschuwingen zijn gedaan aan andere afnemers dan de drie in het lichaam van de dagvaarding genoemd partijen.”; Rb. Den Haag (vzr.) 13 december 2011, IEF 10662, r.o. 4.21 (*Nozzad/Alvern Media*): “Niet aannemelijk is geworden dat Nozzad, naast een op te leggen verbod, voldoende spoedeisend belang heeft bij de vorderingen sub 3 en 4 van het petitum [opgave en rectificatie; ERV]. In dat verband is van belang dat Nozzad niet aannemelijk heeft gemaakt dat er buiten de in dit geding aan de orde zijnde kwesties, andere derden zijn aan wie Alvern B.V. onrechtmatige mededelingen heeft gedaan, zodat deze vorderingen dienen te worden afgewezen.”

108 Deze redenering lijkt te zijn gevolgd in Rb. Den Haag 12 december 2012, IEF 12160 en 4 september 2013, IEF 13003, r.o. 3.15 (*Meubelco/Karintrad*): “Uit het hiervoor gegeven oordeel dat die mailing niet onrechtmatig was, volgt echter

ook dat er voor toewijzing van deze vordering geen grondslag is.” In deze zaak lijkt vooral het geringe effect dat de rectificatie na drie jaar nog zou hebben, doorslaggevend te zijn geweest voor afwijzing van de rectificatievordering. Zie daaraan voorafgaand Rb. Rotterdam (vzr.) 26 mei 2011, IEF 9914, r.o. 4.11. Zie ook bijv. Rb. Den Haag 4 december 2013, IEF 13323, BIE 2014/34 (*Nedap/X*) en Rb. Den Haag (vzr.) 15 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12159, r.o. 4.23 (*Rotolight/Vibesta en F&V*): “Voor toewijzing van de onder III en IV gevorderde rectificaties is vereist dat het handelen van Rotolight als onrechtmatig wordt aangemerkt.”

109 Zie uitdrukkelijk Hof Den Haag 20 november 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3223, BIE 2019/14, r.o. 37 en 38 (*Guy Laroche/4 Every Ware*): “Dat Laroche dat niet heeft kunnen menen en/of anderszins onrechtmatig gehandeld heeft is overigens niet vereist is voor toewijzing van een bevel om te rectificeren (vergelijk artikel 6:167, lid 2, BW).”

110 Hof Den Haag 22 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592, r.o. 43 (*SDC Verifier/Femto Engineering*): “Nu SDC onderbouwd heeft gesteld dat de wapperbrieven een nog steeds voortdurend schadelijk effect hebben en dat de schadelijke gevolgen nog steeds door een rectificatie kunnen worden beperkt, is het hof van oordeel dat SDC nog steeds spoedeisend belang heeft bij toewijzing van deze nevenvordering. De rectificatie zal worden toegewezen in een aangepaste vorm vanwege het tijdsverloop en omdat een “verklaring” over de vraag aan wie de auteursrechten toekomen niet past bij de aard van een kort geding en SDC daarbij geen spoedeisend belang heeft.” Zie voor het oordeel in eerste aanleg Rb. Den Haag (vzr.) 24 februari 2014, AMI 2014/15, m.nt. M.M.M. van Eechoud.

111 Rb. Den Haag (vzr.) 27 december 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BH3042, BIE 2009/9, r.o. 4.14 en 4.15 (*IDMC/Bureau for Free Publicity*); Rb. Den Haag 25 april 2012, BIE 2012/80, IEF 11271, r.o. 4.13 (*Bureau for Free Publicity/D-B*). Andersom (niet op website en vakbladen, wel jegens specifieke afnemers): Rb. Den Haag (vzr.) 17 juli 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX4794, BIE 2013/30, r.o. 4.16 en 4.17 (*BASF/Leolac*): “BASF heeft onvoldoende gemotiveerd betoogd dat zij (spoedeisend) belang heeft bij een bevel tot plaatsing van de rectificatiebrief op de website van Leolac naast een bevel alle aangeschreven partijen de rectificatiebrief te sturen. Nu laatstbedoeld bevel zal worden gegeven zal de voorzieningenrechter de gevorderde plaatsing van de rectificatiebrief op de website afwijzen.” en Rb. Den Haag (vzr.) 3 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:12937, NIPR 2015/42 (*Mooreast Asia/Vryhof Anchors*): “De rectificatie dient te worden gestuurd aan de natuurlijke of rechtspersonen van wie de namen uit de eveneens toe te wijzen opgave zullen volgen. De sub 4 gevorderde rectificatie in twee internationale vakbladen wordt afgewezen. Voorschans oordelend valt niet in te zien welk belang Mooreast hierbij heeft naast de toe te wijzen rectificatie aan de ontvangers van de brief.”; Zowel op de website als jegens specifieke afnemers: Rb. Den Haag (vzr.) 15 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12159, r.o. 4.24, 5.3 en 5.4 (*Rotolight/Vibesta en F&V*).

112 Bijv. Rb. Amsterdam (vzr.) 15 juni 2012, BIE 2012/70, IEF 11448, r.o. 3.1 (III) en 5.3 (*G-Star Raw en Facton/Titan*).

rechters wijzen in die situatie niet alleen de vordering tot opgave van een lijst met ontvangers af, maar ook die tot het versturen van een rectificatie.¹¹³ In de zaak *Rosero-PVDL* oordeelde de rechtbank 's-Hertogenbosch bijvoorbeeld dat sprake leek te zijn van een “ee malige actie”, en dat de eiser desgewenst zelf een kopie van het vonnis aan zijn afnemer kon sturen.¹¹⁴ In de zaak *Nozzad/Alvern Media* oordeelde de rechtbank Den Haag in vergelijkbare zin: de vorderingen tot opgave én rectificatie werden afgewezen, omdat eiser niet aanmerkelijk had gemaakt dat nog meer derden onrechtmatige mededelingen hadden ontvangen.¹¹⁵

46. Andere rechters maken juist een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de vordering tot opgave van een lijst met ontvangers, en anderzijds de vordering tot het versturen van rectificaties aan die ontvangers. In de zaak *G-Star Raw en Facton/Titan* wees de rechtbank Amsterdam de vordering tot opgave af, omdat niet aanmerkelijk was gemaakt dat waarschuwingsbrieven waren verstuurd naar meer afnemers dan de reeds bekende.¹¹⁶ Dit stond echter niet aan toewijzing van de rectificatievordering in de weg: de brief aan de bekende afnemer moest worden gerectificeerd. In de latere *BASF/Leolac* uitspraak oordeelde de rechtbank Den Haag in vergelijkbare zin,¹¹⁷ en ook het hof Den Haag lijkt deze lijn te verkiezen.¹¹⁸

47. Ik sluit mij aan bij deze latere rechtspraak. De rectificatie heeft immers niet als doel om de nog niet bekende ontvangers in kaart te brengen, maar om de bekende ontvangers op de hoogte te stellen van de onjuistheid van het ontvangen bericht. De vordering tot rectificatie kan dus, wat mij betreft, niet worden afgewezen met als reden dat onvoldoende aanmerkelijk is dat er naast de reeds bekende ontvangers nog meer ontvangers zijn geweest. Dat gegeven levert enkel een argument op om de gevorderde opgave af te wijzen. De eiser die opgave vordert, doet er dus verstandig aan te motiveren waarom hij

meent dat er naast de bij hem bekende ontvangers, nog meer ontvangers zijn geweest. Doet hij dat, bijvoorbeeld aan de hand van de ongerichte aanhef van de sommatiebrief (zoals “*To whom it may concern*”), dan wordt de vordering in beginsel toegewezen.¹¹⁹ Aan de motivering mogen niet al te hoge eisen worden gesteld: als een waarschuwingsbrief eenmaal als (voorshands) ongegrond is beoordeeld, dan heeft de benadeelde er een gerechtvaardigd belang bij om te weten naar wie die brief nog meer is verstuurd.¹²⁰ Het belang van de verzender weegt daar in beginsel onvoldoende tegenop.

48. Tot slot is de vraag gerezen of de lijst met ontvangers voorafgaande controle behoeft, bijvoorbeeld door een accountant. Een enkele keer werd bevolen dat de lijst met ontvangers door een accountant moest worden gecontroleerd.¹²¹ Kort daarna oordeelde een andere rechter dat een accountantsverklaring “gezien de aard van de informatie niet zinvol” is.¹²² Dit laatste oordeel lijkt mij juist. Het gaat niet om financiële administratie, maar om correspondentie die langs alle denkbare kanalen kan hebben plaatsgevonden. Tenzij de accountant (of andere externe partij) toegang krijgt tot alle communicatiekanalen van de verzender, en die kanalen ook daadwerkelijk heeft onderzocht, kan geen verklaring worden afgegeven die meer zekerheid biedt dan een opgave die de verzender op verbeurte van een dwangsom zelf doet. Een gebod op verbeurte van een dwangsom per overtreding, dat wil zeggen per “vergeten” ontvanger, ligt dan ook het meest in de rede.¹²³

5.5 Een verklaring voor recht en schadevergoeding

49. In bodemprocedures vordert eiser geregeld een verklaring voor recht en schadevergoeding vanwege onrechtmatig wapperen. Tot dusver zijn die vorderingen in veruit de meeste gevallen afgewezen. Mij zijn vier uitspraken bekend waarin schadevergoeding wegens onrechtmatig wapperen is toegewezen, waarbij twee dateren uit

113 Zie bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 27 oktober 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:BA8990, BIE 2007/62, r.o. 4.15 en 4.16 (*Lamphouder*).

114 Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 22 mei 2009, IEF 7926, r.o. 5.6 (*Rosero-PVDL*): “De onder 6 gevorderde rectificatie zal, nu van een eenmalige actie sprake is, op die grond eveneens worden afgewezen.”

115 Rb. Den Haag (vzr.) 13 december 2011, IEF 10662, r.o. 4.21 (*Nozzad/Alvern Media*): “Niet aanmerkelijk is geworden dat Nozzad, naast een op te leggen verbod, voldoende spoedeisend belang heeft bij de vorderingen sub 3 en 4 van het petitum [opgave en rectificatie; ERV]. In dat verband is van belang dat Nozzad niet aanmerkelijk heeft gemaakt dat er buiten de in dit geding aan de orde zijnde kwesties, andere derden zijn aan wie Alvern B.V. onrechtmatige mededelingen heeft gedaan, zodat deze vorderingen dienen te worden afgewezen.”

116 Rb. Amsterdam (vzr.) 15 juni 2012, BIE 2012/70, IEF 11448, r.o. 4.18 (*G-Star Raw en Facton/Titan*): “Titan heeft betoogd slechts JeansOnline te hebben aangeschreven omdat de website van JeansOnline zich ook op Duitsland richt. Tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Titan, heeft G-Star voorshands onvoldoende aanmerkelijk gemaakt dat Titan ook andere handelsrelaties van G-Star heeft aangeschreven. Daarom zal het rectificatiegebod worden beperkt tot een brief aan JeansOnline.”

117 Rb. Den Haag (vzr.) 17 juli 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX4794, BIE 2013/30, r.o. 4.16 en 4.17 (*BASF/Leolac*).

118 Hof Den Haag 20 november 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3223, BIE 2019/14, r.o. 37 en 38 (*Guy Laroche/4 Every Ware*), met vernietiging van Rb. Den Haag 14 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887. In deze zaak werd de vordering tot rectificatie van de waarschuwingsbrieven afgewezen, maar dat lijkt enkel het geval omdat de twee bekende afnemers al uit andere hoofde een rectificatiebrief moesten ontvangen.

119 Zie bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 30 augustus 2007, IEF 4589 (*Present/Korse*); Rb. Utrecht (vzr.) 9 november 2007, IEF 5062 (*ACS/Terwa*); Rb. Den Haag (vzr.) 17 juli 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX4794, BIE 2013/30, r.o. 4.16 (*BASF/Leolac*); Rb. Den Haag (vzr.) 3 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:12937, NIPR 2015/42, r.o. 4.22 (*Mooreast Asia/Vryhof Anchors*): “De stelling van Vryhof dat die aanhef [“To whom it may concern”; ERV] is gebruikt omdat zij niet wist wie bij InterMoor de aangewezen persoon was om de brief in behandeling te nemen, acht de voorzieningenrechter niet aanmerkelijk en is niet onderbouwd.”; Rb. Noord-Holland (vzr.) 5 september 2018, IEF 17944, r.o. 4.4 en 5.3 (*Nikki/Nomenta*); Rb. Den Haag (vzr.) 13 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6376,

r.o. 4.5 (*Quantum/DMS*). Soms stelt de rechter nadrukkelijk niet de eis dat aanmerkelijk moet zijn dat de sommatiebrief een bredere kring van ontvangers had. Zie bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 10 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15416, r.o. 4.12 (*Shenzhen c.s./Seatriever*): “Seatriever meent dat de gevorderde opgave van aan derden verstuurd brieven zinloos is en totodeloze kosten zou leiden nu zij Shenzhen c.s. al heeft laten weten dat zij uitsluitend Albert Heijn en Xenos heeft aangeschreven. Dit laatste biedt Shenzhen c.s. naar voorlopig oordeel echter niet de zekerheid die een met dwangsom verstrekte opgaveverplichting haar wel geeft. De gevorderde opgave is om die reden gerechtvaardigd.”

120 Zie ook bijv. Hof Arnhem 4 mei 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BM6275, r.o. 5.8 (*Think Legal/Digistart2001*): “Het feit dat zij zich tegenover deze twee potentiële afnemers van Think Legal aldus heeft uitgelaten, is voldoende reden om rekening te houden met de mogelijkheid dat dat ook tegenover anderen gebeurd kan zijn.”; Rb. Den Haag (vzr.) 24 februari 2014, AMI 2014/15, m.nt. M.M.M. van Eechoud en Hof Den Haag 22 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592: “Het hof is van oordeel dat dat spoedeisend belang ook bestaat bij de gevorderde opgave van (rechts)personen ten opzichte van wie schriftelijk is gewapperd, nu SDC daardoor de nog steeds voortdurende schade kan beperken, indien ook nog brieven zouden zijn gestuurd aan voor SDC onbekende derden. [geïntimeerde c.s.] verklaart dat slechts brieven zijn verstuurd aan Siemens en wederverkopers die op de website van SDC stonden. Nu dat voor SDC niet is te controleren en [geïntimeerde c.s.] geen gerechtvaardigd belang heeft aangevoerd dat zich zou verzetten tegen toewijzing, acht het hof ook deze nevenvordering toewijsbaar.”

121 Rb. Den Haag (vzr.) 3 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:12937, NIPR 2015/42, r.o. 4.22 (*Mooreast Asia/Vryhof Anchors*): “De opgave dient te worden voorzien van een door Vryhof te bekostigen verklaring van een accountant (RA of AA) waaruit blijkt dat hij de opgave heeft geverifieerd aan de hand van de administratie van Vryhof en dat, voorzover verifieerbaar, de opgave strookt met de gegevens uit die administratie en dat, voorzover verificatie niet volledig mogelijk is, hij geen aanwijzingen heeft dat de opgave geen getrouwe weergave van de werkelijkheid omtrent de te verstrekken gegevens zou inhouden.”

122 Rb. Den Haag (vzr.) 10 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15416, r.o. 4.12 (*Shenzhen c.s./Seatriever*): “De voorzieningenrechter acht echter, gezien de aard van de informatie, controle van de opgave door een registeraccountant niet zinvol.”

123 Als er al controle wordt bevolen, dan ligt het wat mij betreft meer in de rede om dit (geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd) door een IT-deskundige te laten doen, dan door een accountant.

2022.¹²⁴ In geen enkel geval werd de schade direct begroot; alle vier zaken werden verwezen naar de schadestaatprocedure. In één geval werd ook een verklaring voor recht toegewezen.¹²⁵

50. De voornaamste reden voor afwijzing van een verklaring voor recht en schadevergoeding, is dat de verzender ten tijde van het versturen van de sommatiebrief niet wist of behoorde te weten dat de daarin neergelegde beschuldiging onjuist was.¹²⁶ Kortom: aan de *Bakel/Stork*-maatstaf was niet voldaan.¹²⁷ Een andere reden voor afwijzing is dat eiser niet of onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de buitengerechtelijke handhaving daadwerkelijk schade heeft veroorzaakt.¹²⁸ Daarbij kan ook de reactie van de ontvangers een rol spelen. In de zaak *Bureau for Free Publicity/D-B* oordeelde de rechtbank Den Haag bijvoorbeeld dat uit de reactie van de ontvanger kon worden afgeleid dat hij “het wapperen niet serieus neemt”.¹²⁹

51. Afwijzing van de vordering tot schadevergoeding staat overigens niet per definitie in de weg aan toewijzing van een wapperverbod.¹³⁰ Als voldoende gevaar bestaat dat de verzender doorgaat met wapperen, ondanks dat de rechter inmiddels tot het (voorlopige) oordeel is gekomen dat de beschuldiging onjuist is, kan voor de toekomst een wapperverbod worden opgelegd.¹³¹

6. Proceskosten en de “eis in de hoofdzaak”

52. Het laatste onderwerp van dit artikel gaat over de toepasselijkheid van titel 15 van boek 3 Rv op procedures over buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten. In de praktijk spelen twee vragen. De eerste vraag is of de partij die een procedure over buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten heeft gewonnen, recht heeft op een volledige proceskostenvergoeding in de zin van artikel 1019h Rv.

De tweede vraag is of de voorzieningenrechter die in kort geding een wapperverbod toewijst, op voet van artikel 1019i Rv een termijn moet bepalen voor het instellen van een “eis in de hoofdzaak”.

6.1 De volledige proceskostenveroordeling (artikel 1019h Rv)

53. Hoewel daar vlak na de inwerkingtreding van de Handhavingsrichtlijn ook wel anders over werd gedacht,¹³² is nu algemeen aanvaard dat artikel 1019h Rv van toepassing kan zijn op vorderingen uit hoofde van onrechtmatige buitengerechtelijke handhaving.¹³³ Niet omdat die vorderingen binnen de reikwijdte van de Handhavingsrichtlijn en/of titel 15 van boek 3 Rv (artikel 1019 Rv) vallen, maar omdat artikel 1019h Rv wederkerig is geformuleerd en het beginsel van *equality of arms* meebrengt dat het proceskostenrisico wederzijds is.¹³⁴ Voor deze extensieve toepassing van artikel 1019h Rv is wel vereist dat de vordering samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie.¹³⁵ Aan die eis is voldaan zodra de van IE-inbreuk beschuldigde partij “de handelwijze van de (pretens) rechthebbende, overeenkomstig de zin die hij daar onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze aan mocht toekennen, heeft opgevat als (mede) tegen hemzelf gerichte rechtsmaatregelen tot handhaving van het intellectuele-eigendomsrecht dan wel een concrete dreiging daarvan”.¹³⁶ In dat geval wordt de vordering gekenmerkt als een “vooruitgeschoven inbreukverweer”, met als gevolg dat de in het gelijk gestelde partij aanspraak kan maken op een volledige proceskostenvergoeding.

54. De concrete aanleiding van een procedure over buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten is meestal dat de (pretens) rechthebbende waarschuwingsbrieven rondstuurt, waarin hij de concurrent beschuldigt van IE-inbreuk. Als dat inderdaad zo is, dan nemen vrijwel alle feitenrechters aan dat de procedure het gevolg is van een concrete (voorgenomen) inbreukactie, met als gevolg dat de in het gelijk gestelde partij aanspraak kan maken op een volledige proces-

124 Rb. Amsterdam 21 juli 2010, IEF 8993, r.o. 2.43, 2.44 en 2.46 (*Kraaijeveld/SpecialSauce*); Rb. Amsterdam 13 april 2011, IEF 9563, r.o. 2.18-2.20 (*Steffex/W*); Rb. Den Haag 3 augustus 2022, IEF 20870, r.o. 4.26 (*Van Doremaele en GTL/Eurochampignon c.s.*); Hof Den Haag 20 september 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1802, BIE 2022/2, IEF 20978, r.o. 6.75 – 6.77 (*Tinnus Enterprises en Zuru / Koopman International*).

125 Rb. Amsterdam 21 juli 2010, IEF 8993, r.o. 2.43, 2.44 en 2.46 (*Kraaijeveld/SpecialSauce*).

126 Zie Rb. Den Haag 11 maart 2009, IEF 7664, r.o. 4.21 en 4.22 (*Den Toom Vloertechniek/Kick TC Holding*): “Naar het oordeel van de rechtbank hoefde Kick c.s. er – tot het advies van het OCN d.d. 1 februari 2008 – geen rekening mee te houden dat een gerede kans bestond dat deze octrooien in een nietigheidsprocedure geen stand zouden houden.”; Rb. Den Haag 18 maart 2009, IEF 7702, r.o. 6.25-6.26 (*Selo c.s./PFM*): “Selo c.s. hebben daarnaast vergoeding van de door hen geleden schade gevorderd, onder meer reputatieschade. Daartoe stellen zij dat PFM hen heeft gesommeerd en vervolgens in rechte betrokken terwijl zij wist dan wel diende te beseffen dat er een niet te verwaarlozen kans bestond dat het octrooi geen stand zou houden in een nietigheidsprocedure. De rechtbank is van oordeel dat daarvan onder de gegeven omstandigheden geen sprake is. Vast staat immers dat PFM juist naar aanleiding van de door Selo c.s. genoemde stand van de techniek haar Octrooi heeft beperkt. De rechtbank heeft geen reden om aan te nemen dat PFM ook nadien diende te beseffen dat er gerede kans was dat het Octrooi vernietigd zou worden.”. In soortgelijke zin achtereenvolgens Rb. Den Haag 21 oktober 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7561, r.o. 4.13 (*Stokke/Jamak en Leander*); Hof Den Haag 29 december 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BN4061, IER 2010/52, m.nt. Ch. Gielen, r.o. 36 (*Danziger/Astée*); Rb. Den Haag 12 december 2012, IEF 12160 en 4 september 2013, IEF 13003, r.o. 3.16 (*Meubelco/Kar International Trading*); Rb. Den Haag 8 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3369, r.o. 4.75-4.77 (*Wegter/Royal Boch*); Rb. Den Haag 16 december 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:12865, BIE 2021/6, r.o. 4.40-4.46 (A/B).

127 HR 29 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6098, NJ 2008/120, m.nt. Ch. Gielen (*CFS Bakel/Stork Titan*).

128 Zie bijv. Rb. Den Haag 18 maart 2009, IEF 7702, r.o. 6.26 (*Selo c.s./PFM*); Rb. Groningen 27 augustus 2008, ECLI:NL:RBGRO:2008:BE9219, r.o. 4.10 (*Eisers/VDW*).

129 Rb. Den Haag 25 april 2012, BIE 2012/80, IEF 11271, r.o. 4.17 (*Bureau for Free Publicity/D-B*): “Uit die brief blijkt evenwel dat RVD het wapperen niet serieus neemt en geenszins voornemens is projecten exclusief of voor een relevant deel op

te dragen aan IDMC. Free Publicity heeft met deze brief dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij schade heeft geleden.”

130 Zie over het onderscheid tussen het wapperverbod en schadevergoeding ook mijn vorige artikel: E.R. van der Velde, ‘Het wapperverbod en de aansprakelijkheid voor buitengerechtelijke handhaving in IE-zaken’, BIE 2022-2, paragraaf 6.1.

131 Zie bijv. Rb. Den Haag 25 april 2012, BIE 2012/80, IEF 11271, r.o. 4.12 en 4.17 (*Bureau for Free Publicity/D-B*). Zie ook bijv. Hof Den Haag 20 november 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3223, BIE 2019/14 (*Guy Laroche/4 Every Ware*). In hoger beroep werd, anders dan in eerste aanleg, geoordeeld dat de inbreukbeschuldiging onjuist was. In dit geval bestond echter onvoldoende herhalingsgevaar om een wapperverbod te rechtvaardigen.

132 M.W. Kellogg, ‘Buitengerechtelijke handhaving. Over de absolute grenzen van de proceskostenveroordeling onder de Handhavingsrichtlijn’, IEF 2879.

133 Hof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443, IER 2011/45, m.nt. F.W.E. Eijssvogels, r.o. 8.1-8.7 (*X en Y/Stichting De Thuisakopie*); Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902, IER 2013/35, m.nt. F.W.E. Eijssvogels (*Danisco/Novozymes*); Hof Den Haag 31 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1831, r.o. 22 (*X/Street One*). Zie ook de conclusie van A-G Verkade voor HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900, NJ 2014/536 (*Leo Pharma/Sandoz*). In punt 5.10 introduceert Verkade een “glijdende schaal”, met als pool (A) het conventionele ongeldigheidsverweer, en als pool (Z) het enkele opponeren in een verleningsprocedure. Zie voorts N. van der Laan, ‘Het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn en de uitvoeringswet’, IER 2007/96 (nr. 4.8); Noot F.W.E. Eijssvogels onder HvJ EU 18 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:668, IER 2012/20 (*Realchemie Nederland/ Bayer CropScience*).

134 C.J.S. Vrendenburg, *Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken* (diss. Utrecht), Deventer: Wolters Kluwer 2018, nr. 87b.: “Strikt genomen vallen deze vormen van anticipatie op (dreigend) handhavend handelen niet onder de werkingssfeer van de Handhavingsrichtlijn.” De formele basis van de volledige proceskostenveroordeling is dan ook niet artikel 1019h Rv, maar algemene procesuele en materiële rechtsbeginselen, althans reflexwerking van artikel 1019h Rv naar artikel 237 Rv (zie in die zin T.F.E. Tjong Tjin Tai, in: *CS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 1 (2022)).

135 Zie de in voetnoot 133 van dit artikel aangehaalde rechtspraak en literatuur.

136 Aldus Hof Den Haag 22 juni 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1074, r.o. 24 en 25 (*EBB/Samsung*).

kostenveroordeling in de zin van artikel 1019h Rv.¹³⁷ Dat geldt niet alleen als de van inbreuk beschuldigde partij de inbreuk betwist, maar ook als hij geldigheidsbezwaren aanvoert of betwist dat de verzender van de sommatiebrieven rechthebbende is.¹³⁸ Ziet de procedure ook op andere beschuldigingen dan die van IE-inbreuk, bijvoorbeeld dat het product niet zou voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften, dan is sprake van een “gemengde grondslag” en worden de proceskosten gedeeltelijk met toepassing van artikel 1019h Rv gecompenseerd.¹³⁹ Voor toepassing van artikel 1019h Rv is steeds vereist dat vergoeding van de volledige proceskosten uitdrukkelijk wordt gevorderd.¹⁴⁰

55. Een procedure over buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten volgt niet altijd op een concrete (voorgenomen) inbreuk-actie. Als een dreigende actie van de (pretens) rechthebbende ontbreekt, dan worden de kosten niet gecompenseerd met toepassing van artikel 1019h Rv. In de zaak *Tata Steel/ArcelorMittal* oordeelde de rechtbank bijvoorbeeld dat niet was gesteld of gebleken dat ArcelorMittal “een sommatie heeft doen uitgaan of dat zij anderszins

uitlatingen heeft gedaan of handelingen heeft verricht die kunnen worden geduid als handhavingsacties”.¹⁴¹ Dat was overigens ook de reden dat de rechtbank de vordering tot oplegging van een wapperverbod afwees. In hoger beroep is dit oordeel bekrachtigd.¹⁴² Ook de veelbesproken zaak *AstraZeneca/Menzis* is een voorbeeld waarin toepassing van artikel 1019h Rv achterwege bleef.¹⁴³

6.2 De eis in de hoofdzaak (artikel 1019i Rv)

56. De volgende vraag is of de partij die erin slaagt om in kort geding een wapperverbod te verkrijgen, vervolgens op grond van artikel 1019i Rv moet worden verplicht om tijdig een “eis in de hoofdzaak” in te stellen. Zie ik het goed, dan wordt deze vraag in de feitenrecht-spraak niet consistent beantwoord. Sommige voorzieningenrecht-spassen artikel 1019i Rv toe en bepalen dat de eiser binnen een aantal maanden een bodemprocedure moeten starten.¹⁴⁴ Andere voorzienin-genrecht-s laten toepassing van artikel 1019i Rv onbesproken achter-wege.¹⁴⁵ Weer andere voorzieningenrecht-s oordelen expliciet dat die bepaling juist *niet* geldt voor wapperverboden.¹⁴⁶ Een enkele

137 Uitspraken waarin de rechter uitdrukkelijk stilstaat bij de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv, zijn achtereenvolgens: Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 22 mei 2009, IEF 7926, r.o. 5.9 (Rosero-P/VDL): “De vordering van Rosero is gegrond op onrechtmatige daad, maar betreft materieel de (on)geldigheid van de model-inschrijving van VDL, de rechte die VDL daaraan meende te kunnen ontlelen en de desinformatie die zij daaromtrent in de markt verspreid heeft. VDL zal op die grond als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige gerechtskosten aan de zijde van Rosero worden veroordeeld (art. 1019h Rv).”; Rb. Amsterdam 13 april 2011, IEF 9563, r.o. 2.21 (Steffex/W); Hof 's-Hertogenbosch 9 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2993, r.o. 4.9.1 (Betsoft/Bubble): “In het onderhavige geval is niet aan de orde een door de rechthebbende ingestelde vordering op basis van een beweerde auteursrechtinbreuk, doch een verbod, gevorderd op grond van de stelling dat de wederpartij ten onrechte een auteursrecht en een inbreuk daarop in stelling brengt. Dat valt binnen de reikwijdte van de omschrijving van art. 1019h Rv, zodat een volledige proceskostenveroordeling op zijn plaats is.”; Rb. Den Haag (vzr.) 3 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:12937, NIPR 2015/42, r.o. 4.26 (Mooreast Asia/Vryhof Anchors): “Zoals hiervoor overwogen, is gelet op de inhoud van de brief sprake van een concrete dreiging van handhaving van rechten van intellectuele eigendom. Het gevorderde wapperverbod kan dan ook aangemerkt worden als een vooruitgeschoven inbreukverweer in de zin van het arrest Danisco/Novozymes.”; Rb. Noord-Holland (vzr.) 5 september 2018, IEF 17944, r.o. 4.21 (Nikki/Nomenta): “De rechtbank constateert dat de vorderingen, al dan niet rechtstreeks/evenszins, volledig verband houdt met de handhaving van IE-rechten. De volledige proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv is ook van toepassing op procedures waarin een wapperverbod wordt gevorderd op de grond dat er geen inbreuk wordt gemaakt. Dat pleegt door de rechter te worden gezien als een vooruitgeschoven inbreukverweer [...]”; Rb. Den Haag (vzr.) 15 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12159, r.o. 4.26 (Rotolight/Vibesta en F&V): “De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019h Rv.”; Rb. Den Haag 12 december 2012, IEF 12138, BIE 2013/57 en 13 juli 2013, IEF 12945 (HPS/Geddeg); Rb. Den Haag (vzr.) 23 december 2013, IEF 13381, BIE 2014/20, r.o. 5.16 (Melsungen/Safemedic): “De voorzieningenrechter gaat er met partijen van uit dat die kosten ook in reconventie moeten worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv.” (bekrachtigd bij Hof Den Haag 28 juni 2016, IEF 16069); Rb. Den Haag (vzr.) 14 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:7941, r.o. 5.16 (Massive Air/Fatboy): “In lijn met bestaande jurisprudentie van deze rechtbank stellen beide partijen zich op het standpunt dat artikel 1019h Rv van toepassing is op een vordering voor een wapperverbod.”; Rb. Den Haag (vzr.) 13 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6376, r.o. 4.7 (Quantum/DMS): “Deze zijn te begroten volgens 1019h Rv.” Rb. Den Haag 14 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887, r.o. 4.41: “Een proceskostenveroordeling begroot op de voet van artikel 1019h Rv, zowel in conventie als in reconventie, is toewijsbaar omdat de zaak – ook voor wat betreft het in reconventie gevorderde – betrekking heeft op handhaving van rechten van intellectuele eigendom in de zin van 1019 Rv.” (zie voor het hoger beroep Hof Den Haag 20 november 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3223, BIE 2019/14, r.o. 43 (Guy Laroche/4 Every Ware)); Rb. Den Haag (vzr.) 11 oktober 2019, en ECLI:NL:RBDHA:2019:11479, r.o. 4.22 (VG Colours/HE Licenties): “De onderhavige zaak is een zaak betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv.” Rb. Den Haag 8 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3369, r.o. 4.92 (Wegter/Royal Boch): “Het door Wegter in conventie gevorderde wapperverbod valt ook binnen het bereik van artikel 1019h Rv.” Anders (niet-gemotiveerd) begroot conform het liquidatietarief: Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 14 september 2011, IEF 10177, BIE 2011/125, r.o. 4.14 (China Commodities International/Spaendonck Sport); Anders ook (omdat een op artikel 6:162 BW gebaseerde vordering volgens de rechtbank niet onder artikel 1019h Rv valt): Rb. Den Haag 13 november 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:15759, r.o. 4.37 (Raab c.s./Eyeworks c.s.).

138 Zie, naast de hiervoor aangehaalde rechtspraak, Hof Den Haag 31 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX4367, r.o. 33 (John Bean/Afoheat). Anders: Hof Den Haag 22 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592, r.o. 46 (SDC Verifier/Fento Engineering), waarin het hof de kosten compenseerde met toepassing van het liquidatietarief, met als reden dat het ging om de vraag wie als rechthebbende moest worden aangemerkt. In eerste aanleg werd juist geoordeeld dat wel sprake was van een vooruitgeschoven inbreukverweer, en werden de kosten gecompenseerd met toepassing van artikel 1019h Rv (Rb. Den Haag (vzr.) 24 februari 2014, AMI 2014/15, m.nt. M.M.M. van Eechoud, r.o. 4.25 en 4.26). Dit oordeel van de rechtbank lijkt mij (het meest) juist. Doorslaggevend voor de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv is of de procedure het gevolg is van een (dreigende) handhaving van IE-rechten, niet welke argumenten de van IE-inbreuk beschuldigde partij aanvoert om aan te tonen dat hij géén inbreuk maakt. Zie ook Rb. Amsterdam (vzr.) 12 mei 2016, IEF 15947, r.o. 4.3 (Pacovis/SD Trading), waarin toepassing van artikel 1019h Rv achterwege werd gelaten omdat geen sprake zou zijn van een vooruitgeschoven inbreukverweer. In de bodem-zaak werd artikel 1019h Rv alsnog toegepast (Rb. Den Haag 17 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:454, IER 2018/27, m.nt. F.W. Eijvogels, r.o. 4.24 en 4.25).

139 Een 70/30-verdeling vond bijv. plaats in Rb. Den Haag (vzr.) 10 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15416, r.o. 4.17 (Shenzhen c.s./Seatriever).

140 Zo niet, dan wordt geen volledige proceskostenveroordeling toegewezen, althans niet voor het deel dat betrekking heeft op de buitengerechtelijke handhaving. Zie bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 10 december 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BH0326, BIE 2008/28, r.o. 4.14 (Impliva/Senz): “Beiderzijds is geen aanspraak gemaakt op een veroordeling volgens art. 1019h Rv, zodat de kostenveroordeling wordt begroot volgens het liquidatietarief”. Zie ook Rb. Arnhem (vzr.) 30 september 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN9748, NIPR 2011/58, r.o. 4.22 (XN); Rb. Rotterdam (vzr.) 24 oktober 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BU2955, r.o. 6.2 (Duis en Smart/Marwi).

141 Rb. Den Haag 13 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10432, BIE 2017/15, r.o. 4.35 (Tata Steel/ArcelorMittal).

142 Hof Den Haag 26 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:575 (ArcelorMittal/Tata Steel).

143 Hof Den Haag 28 december 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2535, BIE 2022/3, m.nt. P.L. Reeskamp en JGR 2022/4, m.nt. G. van der Wal en N. Moalim, r.o. 5.22 en 5.23 (AstraZeneca/Menzis).

144 Bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 27 oktober 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:BA8990, BIE 2007/62 (Lamphouder); Rb. Den Haag (vzr.) 27 december 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BH3042, BIE 2009/9 (IDMC/Bureau for Free Publicity); Rb. Groningen 27 augustus 2008, ECLI:NL:RBGR:2008:BE9219, r.o. 4.11 (Eisers/VDW); Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 22 mei 2009, IEF 7926 (Rosero-P/VDL); Rb. 's-Hertogenbosch 9 juli 2012, IEF 11572, r.o. 4.44 (Bubble/Betsoft), bekrachtigd in hoger beroep (Hof 's-Hertogenbosch 9 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2993 (Betsoft/Bubble)); Rb. Den Haag (vzr.) 15 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10588, r.o. 4.7.5 (Toi-Toys/Tinnus c.s.); Rb. Den Haag (vzr.) 13 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6376, r.o. 4.8 (Quantum/DMS).

145 Dat geldt voor vrijwel alle andere in dit artikel aangehaalde zaken waarin een wapperverbod werd opgelegd. Zie bijv. Rb. Rotterdam (vzr.) 24 oktober 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BU2955 (Duis en Smart/Marwi), waarin wel een termijn voor de eis in de hoofdzaak werd bepaald voor het inbreukverbod, maar niet voor het wapperverbod. Dat toepassing achterwege zou blijven omdat de wet een “vangnettermijn” bevat (artikel 1019i lid 2 Rv) acht ik onwaarschijnlijk, alleen al omdat dit in reguliere IE-inbreukprocedures ongebruikelijk is.

146 Bijv. Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 17 juli 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BY0508, r.o. 6.6 (Autohopper/Puurftct): “De (toewijsbare) vorderingen van Autohopper betreffen geen voorlopige maatregel als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom. Het betreft immers een verbod op het doen van mededelingen aan huidige en toekomstige franchisenemers van Autohopper. Deze vordering(en) is (zijn) gegrond op de stelling dat Puurftct c.s. onrechtmatig zou handelen door onjuiste mededelingen te doen aan franchisenemers en niet op de stelling dat Puurftct daarmee inbreuk zou maken op het auteursrecht van Autohopper.”

keer werd bepaald dat “voor zover nodig” de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden werd gesteld.¹⁴⁷ Kortom: een duidelijke lijn valt niet te ontdekken in de toepassing van artikel 1019i Rv op in kort geding toegewezen wapperverboden.

57. Naar mijn inzicht hoeft de voorzieningenrechter géén termijn in de zin van artikel 1019i Rv te bepalen als hij een wapperverbod toewijst. Het toepassingsbereik van artikel 1019i Rv wordt namelijk bepaald door artikel 1019 Rv, dat strekt ter implementatie van de Handhavingsrichtlijn.¹⁴⁸ Wapperverboden vallen *buiten* het formele toepassingsbereik van artikel 1019 Rv en de Handhavingsrichtlijn, omdat dit geen procedures, vorderingen of verweren zijn *ter handhaving van IE-rechten tegen inbreuk*, maar reacties op (dreigend) handhavend optreden door de (pretens) rechthebbende.¹⁴⁹ Consideransoverweging 13 van de Handhavingsrichtlijn bepaalt dat lidstaten de bepalingen van de richtlijn kunnen uitbreiden tot handelingen die oneerlijke concurrentie vormen, maar van die mogelijkheid heeft de Nederlandse wetgever geen gebruik gemaakt.¹⁵⁰

6.3 Conclusie ten aanzien van de proceskosten en de “eis in de hoofdzaak”

58. Ik kom tot de conclusie dat de verkrijger van een wapperverbod in beginsel *wel* aanspraak kan maken op een volledige proceskostenvergoeding in de zin van artikel 1019h Rv, maar dat de voorzieningenrechter *geen* termijn hoeft te bepalen voor het instellen van een “eis in de hoofdzaak” in de zin van artikel 1019i Rv. Ik vermoed dat de (schijnbaar) inconsistente toepassing van artikel 1019i Rv het gevolg is van de extensieve uitleg van artikel 1019h Rv.¹⁵¹ Wellicht doet die extensieve uitleg ten onrechte vermoeden dat de volledige titel 15 van boek 3 Rv van toepassing is op wapperverboden.¹⁵² Om misverstanden te voorkomen, verdient het aanbeveling om zuiver te formuleren wat de grondslag is van de volledige proceskostenveroordeling. Dat is ofwel artikel 237 Rv, waarbij artikel 1019h Rv reflexwerking heeft, ofwel rechtstreeks artikel 1019h Rv (op grond van het *equality of arms*-beginsel), waarbij men onderkent dat wapperverboden buiten de formele reikwijdte van titel 15 van boek 3 Rv vallen.¹⁵³

7. Afronding

59. De aansprakelijkheid voor buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten vervult een dubbelrol. Materieelrechtelijk gaat het om een “reguliere” onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW, maar formeelrechtelijk verschiet het leerstuk soms van kleur en worden de bijzondere regels voor IE-rechten toegepast. De achtergrond hiervan is dat de rechter, in een procedure over buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten, vrijwel altijd een (voorlopig) oordeel zal moeten geven over de geldigheid en/of inbreuk. Over het algemeen slaagt men erin om de bestaande wettelijke regelingen consistent toe te passen op de aansprakelijkheid voor buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten, maar in de feitenrechtspraak komen ook een aantal knelpunten en inconsistenties naar voren. Die zullen de komende jaren ongetwijfeld rechterlijke aandacht krijgen, en wellicht zelfs leiden tot ingrijpen van de wetgever.¹⁵⁴

60. Intussen blijft de rechtspraak ook op materieel vlak volop in ontwikkeling. Zo wees de Haagse rechtbank recent schadevergoeding toe vanwege het wapperen met octrooirechten waarvan de aanvrager wist of had moeten weten dat zij ongeldig waren.¹⁵⁵ In een andere zaak werd schadevergoeding toegewezen vanwege het versturen van een waarschuwingsbrief die berustte op weinig meer dan speculatie.¹⁵⁶ In weer een andere zaak werd een provisioneel wapperverbod toegewezen op voet van artikel 223 Rv, een verbod hangende de bodemzaak, terwijl de gevorderde rectificatie op die grond niet toewijsbaar was.¹⁵⁷ Deze uitspraken zijn alle drie bijzonder. De eerste twee omdat vanaf het *Bakel/Stork*-arrest in slechts twee andere zaken schadevergoeding vanwege onrechtmatig wapperen werd toegewezen.¹⁵⁸ De derde omdat het ging om een *provisioneel* verbod op voet van artikel 223 Rv, met als gevolg dat het wapperverbod toewijsbaar was, maar de rectificatie niet.

61. Kortom, de rechtspraak over buitengerechtelijke handhaving van IE-rechten is volop in ontwikkeling, en blijft ook na publicatie van dit artikel het volgen waard.

147 Rb. Den Haag (vzr.) 6 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10895, r.o. 5.6 (A Booth/Hestex).

148 Dat artikel 1019 Rv thans (ook) de reikwijdte van artikel 1019i Rv bepaalt, heeft te maken met de afwijkende achtergrond van artikel 1019i Rv, die zich als volgt laat samenvatten. Aanvankelijk stond de verplichting om tijdig een “eis in de hoofdzaak” in te stellen in het inmiddels vervallen artikel 260 lid 1 Rv (oud). Deze bepaling was alleen van toepassing op voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 50 lid 1 van de TRIPS-overeenkomst. Met de implementatie van de Handhavingsrichtlijn (met name artikel 7 lid 4 en 9 lid 5 van die richtlijn) is artikel 260 Rv – aanvankelijk ongewijzigd – verplaatst naar artikel 1019i Rv. In 2018 werd de verwijzing naar artikel 50 lid 1 TRIPS-overeenkomst geschrapt, met als gevolg dat de toepasselijkheid wordt bepaald door de reikwijdte van titel 15 van het derde boek van Rv (artikel 1019 Rv). Dit laatste gebeurde ter gelegenheid van de implementatie van de Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen. Zie *Kamerstukken II* 2017/18, 34 821, nr. 3, p. 27: “Voorgesteld wordt artikel 1019i Rv aldus te wijzigen, dat de verwijzing naar zaken betreffende vorderingen tot het gelasten van voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de TRIPS-overeenkomst wordt vervangen door een neutrale formulering. De toepasselijkheid wordt dan bepaald door de reikwijdte van titel 15 van het derde boek van Rv (artikel 1019 Rv).” Deze passage lijkt overigens tegenstrijdig met de memorie van toelichting bij de wet ter implementatie van de Handhavingsrichtlijn, waarin de wetgever ook al opmerkte dat de reikwijdte van artikel 1019i Rv (artikel 260 (oud) Rv) werd verruimd tot alle IE-rechten waarop titel 15 betrekking heeft. Zie *Kamerstukken II* 2005/06, 30 392, nr. 3, p. 17.

149 C.J.S. Vrendenbarg, *Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken* (diss. Utrecht), Deventer: Wolters Kluwer 2018, nr. 87b.: “Strikt genomen vallen deze vormen van anticipatie op (dreigend) handhavend handelen niet onder de werkingssfeer van de Handhavingsrichtlijn.” Zie ook HvJ 15 november 2012, C-180/11, ECLI:EU:C:2012:717, punt 75 – 77 (*Bericap/Plastinnova*); HvJ EU 10 april 2014, C-435/12, ECLI:EU:C:2014:254, punt 61 – 62 (*ACI/Adam*); T.F.E. Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019 Rv, aant. 4 (2022).

150 Zie bijv. W.J.G. Maas, C. Shannon & C. de Boer, *De handhavingsrichtlijn*, Den Haag: Bju 2013, p. 7-10. De wetgever heeft artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet toegevoegd aan de reikwijdte van titel 15 van boek 3 Rv, maar niet (bijv.) slaafse nabootsing en éénlijsprestaties. Zie specifiek met betrekking tot artikel 1019i: F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, deLex: Amsterdam 2016, p. 27, voetnoot 20 (al kan volgens mij uit het daar aangehaalde arrest niet worden afgeleid dat artikel 1019i Rv niet geldt voor ongeoorloofde mededinging).

151 Zie hiervoor, paragraaf 6.1.

152 Zie bijv. N. van der Laan, ‘Het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn en de uitvoeringswet’, *IER* 2007/96, nr. 4.8 (die zelf in voetnoot 44 ook aangeeft dat de analyse voornamelijk is gebaseerd op rechtspraak over de volledige proceskostenveroordeling); M. Freudenthal, in: F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, deLex: Amsterdam 2016, p. 44-47; A.J. Gieske, in: *Sdu Commentaar Burgerlijk procesrecht*, artikel 1019 Rv (2021); C.J.J.C. van Nispen, in: *T&C Rv*, art. 1019 Rv, aant. 2.

153 Aldus T.F.E. Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 1 (2022).

154 Daarbij denk ik in het bijzonder aan de (exclusiviteit van de) nationale relatieve bevoegdheid van de Haagse rechtbank. Zie daarover bijv. Rb. Midden-Nederland 2 november 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5609, *BIE* 2019/1, m.nt. D.M. Mulder, r.o. 4.2 (*Tomra/Kiremko*) en het (nieuwe) artikel 80 lid 2 onder c ROW. Zie ook paragraaf 2.2 van dit artikel.

155 Rb. Den Haag 3 augustus 2022, IEF 20870 (*Van Doremaele en GTL/Eurochampion c.s.*).

156 Hof Den Haag 20 september 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1802, *BIE* 2022/2, IEF 20978, r.o. 6.59 e.v. (*Tinnus Enterprises en Zuru/Koopman International*).

157 Rb. Den Haag 27 juli 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:7627, IEF 20860 (*HE Licenties/Orchid Gardens*).

158 Althans, in de gepubliceerde en onderzochte feitenrechtspraak. Zie Rb. Amsterdam 21 juli 2010, IEF 8993 (*Kraaijeveld/SpecialSauce*) en Rb. Amsterdam 13 april 2011, IEF 9563 (*Steffex/W*).