

Noot

Spoedeisend belang bij nevenvorderingen in kort geding

Ingevolge art. 289 Rv. geldt de eis dat een gevorderde onmiddellijke voorziening bij voorraad 'uit hoofde van onverwijlde spoed' geboden moet zijn, wil zij in kort geding worden opgelegd. Bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten neemt de rechter meestal aan dat een gevorderd inbreukverbod uit de aard der zaak spoedeisend is. Intellectuele eigendomsrechten hebben een beperkte looptijd. Voorkomen moet worden dat de positie van de rechthebbende wordt uitgehouden doordat hij langdurig op herstel van zijn positie moet wachten. Zie HR 4 juni 1993, *NJ* 1993, 659 (DWFV) inzake Vredo/Veenhuis.

De afgelopen 20 jaar toonden verschillende kort-geding-rechters zich tevens bereidwillig een spoedeisend belang aan te nemen bij gevorderde nevenveroordelingen als *recall*, afgifte van informatie omtrent afnemers en dergelijke, rectificatie en een voorschot op schadevergoeding of winstafdracht; was eenmaal een spoedeisend belang gegeven bij oplegging van een gevorderd inbreukverbod, dan werd – bij gebreke van een daartoe strekkend verweer – geen of nauwelijks aandacht besteed aan de vraag of dit ook gold ten aanzien van de nevenvorderingen.

Het Amsterdamse Hof in deze kwestie toont zich een voorstander van deze benadering: "Het – niet betwiste – dringende en spoedeisend belang van Danestyle bij haar vordering tot, kort gezegd, staking van het inbreukmakend handelen van HBS c.s. is echter genoegzaam voor de ontvankelijkheid van (ook) deze vordering."

Mijns inziens heeft deze benadering in (proces-)economisch opzicht grote voordelen, maar er zijn ook nadelen genoemd. Hiervoor verwijs ik naar J.J. Brinkhof, 'De voor- en nadelen van een Ferrari', *BIE* 1997, p. 14-16. Zie voorts voor rechtspraak *Onrechtmatige Daad* (losbl.), II.1, nr. 324 e.v. en *Schadevergoeding* (losbl.), art. 96 aant. 93.

Met het bovenstaand arrest HBS/Danestyle wordt de kort-geding-rechter in zijn slagvaardigheid beperkt: maakt eiser in kort geding aanspraak op een nevenveroordeling zoals een voorschot op schadevergoeding of winstafdracht, dan dienen feiten en omstandigheden te worden aangewezen die meebrengen dat toewijzing van een voorschot uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. De omstandigheid dat de kort-geding-rechter zich hoe dan ook over het geschil buigt vanwege de spoedeisendheid van het gevorderde inbreukverbod, brengt volgens de Hoge Raad niet zonder meer mee dat hij zich over iedere vordering uitlaat. Met betrekking tot een voorziening

in kort geding bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom is volgens de Hoge Raad terughoudendheid op zijn plaats. Extra motivering is vereist op dit punt.

Min of meer hetzelfde werd vorig jaar uitgemaakt wat betreft het spoedeisend belang bij een gevorderde rectificatie naast een gevorderd verbod. In HR 23 april 1999, *NJ* 1999, 612 inzake mr. M/mr. T., overwoog de Hoge Raad dat een spoedeisend belang bij een gevorderd verbod tot het doen van beschuldigingen niet zonder meer meebrengt dat dit ook het geval is ten aanzien van de gevorderde rectificatie. De voldoening van een geldvordering als een voorschot op schadevergoeding of winstafdracht is meestal niet spoedeisend, behoudens liquiditeitsmoeilijkheden van de eiser c.q. een relatief hoog uitstaand bedrag of wellicht een op handen zijnd faillissement van de gedaagde. Voor deze sanctie zal een eiser zich dus bijna steeds moeten wenden tot de bodemrechter.

Een en ander neemt niet weg dat het praktisch belang van deze arresten op het punt van de spoedeisendheid van nevenvorderingen minder groot is sinds partijen zich steeds vaker tot de bodemrechter wenden, zij het meestal in een verkorte procedure. Ongetwijfeld is deze praktijk voor een belangrijk deel ingegeven door het arrest van het Hof van Justitie EG 16 juni 1998, *NJ* 1999, 240 (DWFV, HJS, EAA), *BIE* 1998, 40 inzake Hermès/FHT. Volgens het Hof brengt art. 50 lid 6 van het Trips-verdrag mee dat op een veroordelend kort-geding-vonnissen een bodemprocedure moet volgen die door de in kort geding winnende eiser moet worden aangespannen binnen 20 werkdagen of 31 kalenderdagen (naar gelang welke de langste is), tenzij de kort-geding-rechter een andere redelijke termijn bepaalt. Zie over de implicaties van dit arrest, de annotatoren in *NJ* 1999, 240.

Toerekenbaarheid door publicatie van modeldepot

Regelmatig worden wederverkopers (c.q. importeurs) van auteursrechtelijk of modelrechtelijk beschermde voorwerpen overvallen door sommaties vanwege inbreuk op hen geheel onbekende rechten. In beginsel berust dan op hen de rechtsplicht de verhandeling van de bewuste voorwerpen met onmiddellijke ingang te staken (art. 3:296 BW).

Voor het aannemen van een schadevergoedingsplicht geldt onder het gemene recht als extra vereiste dat hen een verwijt van de inbreuk kan worden gemaakt (art. 6:162 lid 3 BW).

Is de wederverkoper ten tijde van de verkoop van de inbreukmakende voorwerpen bekend geweest met het betreffende intellectuele eigendomsrecht, dan is het verwijt een gegeven (zie art. 14 lid 2 BTMW onderaan). Maar de onderzoeksplicht gaat verder: van hem die hier handel gaat drijven mag worden gevergd dat hij zich voordien ter zake informeert en wanneer hij dat niet of onvoldoende heeft gedaan, komen de gevolgen daarvan voor zijn rekening. Aldus HR 15 november 1996, *NJ* 1998, 314 (FWG), *BIE* 1997, 78 (Ste.) inzake Rummikub II.

In het onderhavige geval stelden HBS en Spandex een onderzoek bij het Benelux Modellenregister te hebben nagelaten omdat dit een te omvangrijk karwei was. Het Amsterdamse Hof meende dat zij daar

mee een risico van aansprakelijkheid op zich genomen hadden, temeer nu zij in dit soort koopwaar handelden en regelmatig zaken deden met Hong Kong. Daarbij overwoog het Hof dat de inbreukmakende handelingen geruime tijd na publicatie van het depot hadden plaatsgevonden.

De Hoge Raad sanctioneert dit oordeel en schaaft zich achter de Conclusie van A-G Bakels. De A-G meent dat uit art. 14 lid 2 BTMW af te leiden valt dat een inbreukmaker in beginsel aansprakelijk is voor door de inbreuk veroorzaakte schade indien inbreuk wordt gepleegd na de publicatie van het depot (Conclusie sub 2.16).

Persoonlijk meen ik dat de Hoge Raad en het Openbaar Ministerie bij wijze van uitgangspunt een te groot gevolg verbinden aan het enkele feit dat een depot is gepubliceerd. Het gaat erg ver van een wederverkoper te verwachten dat hij de door hem in wederverkoop genomen voorwerpen onderwerpt aan een onderzoek in het Benelux Modellenregister uitsluitend om te voorkomen dat hij schadeplichtig wordt gehouden ingevolge de Benelux Modellenwet. De uitkomst van zo'n onderzoek geeft immers geen uitsluitsel over het bestaan van andere rechten van intellectuele eigendom, met name het auteursrecht, en vrijwaart een inbreukmaker dus niet van aansprakelijkheid uit hoofde van bijvoorbeeld de Auteurswet. Het onderzoek is daarbij zeer beperkt aangezien het uitsluitend is gericht op identieke gebruiksvoorwerpen. Het kost tijd en geld terwijl het informatieve rendement van zo'n onderzoek klein is.

Naar mijn mening is het uitgangspunt van de Hoge Raad slechts juist voorzover toerekenbaarheid wordt aangenomen na publicatie van het depot indien er voor de wederverkoper aanleiding bestond het Benelux Modellenregister te raadplegen. Die aanleiding kan bijvoorbeeld worden gevormd doordat de in wederverkoop genomen voorwerpen afkomstig zijn uit landen waar relatief veel wordt nagemaakt of door eerdere slechte ervaringen met de toeleverancier.

Cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht

Volgens art. 27a Aw kan de auteursrechthebbende naast schadevergoeding vorderen dat de inbreukmaker wordt veroordeeld de door hem ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen. Danestyle heeft haar vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding en winstafdracht gebaseerd op deze bepaling. Het ten tijde van het geschil geldende modellenrecht voorzag niet in winstafdracht. Sinds kort is met art. 14 lid 3 BTMW ook de mogelijkheid van winstafdracht bij modelrechtinbreuk ingevoerd, zij het "naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding".

Tot dusverre was het een omstreden zaak of winstafdracht mocht worden gecumuleerd met schadevergoeding ingevolge art. 27a Aw, zonder dat een verrekening zou plaatsvinden. Zie *Intellectuele Eigendom* (Iosbl.), art. 27a Aw aant. 15.

Ofschoon de letterlijke tekst daartoe de ruimte laat, leidt de cumulatie van deze twee sancties tot oversanctionering gezien de respectievelijke doeleinden, te weten, het vergoeden van de door de benadeelde geleden schade respectievelijk het ontnemen van de

economische prikkel van de inbreukmaker. Die doeleinden kunnen immers samenvallen.

In de onderhavige zaak bewerkstelligt de vergoeding van de door Danestyle gederfde licentievergoeding ad f 2,50 per steun tevens de afdracht van de door HBS c.s. genoten winst ad f 1,10 per steun. Aan de ratio van beide sancties zou worden voldaan indien HBS c.s. volstaat met schadevergoeding. Zou de genoten winst van HBS c.s. f 3,50 per steun hebben bedragen, dan zou met winstafdracht de functie van schadevergoeding worden vervuld. Zie mijn dissertatie *Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten*, Deventer 1994, p. 116, 207.

De Hoge Raad heeft een genuanceerdere visie.

Volgens de Hoge Raad brengt een redelijke, binnen het algemene stelsel van het vermogensrecht passende, uitleg van art. 27a Aw mee dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van de schade bestaande in gederfde licentievergoedingen of winstafdracht wordt toegewezen. Volgens de Hoge Raad laat dit onverlet dat schade van andere aard, niet bestaande uit gederfde winst met betrekking tot de afgezette inbreukmakende producten, wel vergoedbaar kan zijn naast winstafdracht.

Vermoedelijk heeft de Hoge Raad in ieder geval gedacht aan de mogelijkheid dat winstafdracht wordt gecumuleerd met als 'geleden verlies' te kwalificeren schade, met name gemaakte kosten ingevolge art. 6:96 lid 2 BW, andere kosten en vergoeding van niet-vermogensschade (smartengeld).

Dit betekent dat een aantal schadeposten wel en andere niet gecumuleerd kunnen worden met winstafdracht. Zo zal de schadepost waardevermindering van het auteursrecht meestal de kapitalisatie betreffen van toekomstige winstderving vanwege de inbreukmakende producten. Ik heb daarom grote twijfels over de vergoedbaarheid van waardevermindering naast winstafdracht. Dezelfde twijfels koester ik ook wat betreft de schadeposten gederfde winst wegens prijsbederf en gederfde winst wegens gemiste parallel afzet, nu deze eveneens in de regel te beschouwen zijn als gederfde winst met betrekking tot de inbreukmakende producten.

Wat betreft de grondslag van de door de Hoge Raad voorgestane verrekening moeten we het houden op een redelijke uitleg van art. 27a die past binnen de systematiek van het vermogensrecht. De door A-G Bakels aangevoerde grondslag – dat aan winstafdracht en de voldoening van een licentievergoeding (bij wege van schadevergoeding) "dezelfde gedachte ten grondslag ligt" – is voor mij enigszins begrijpelijk indien de door Danestyle gevorderde vergoeding van de licentievergoeding was gestoeld op art. 6:212 inzake ongerechtvaardigde verrijking (hetgeen niet uit de stukken blijkt). Dit neemt niet weg dat verrijking en winst twee verschillende begrippen zijn. Anders dan het begrip 'winst' omvat het begrip 'verrijking' ook een besparing. De afdracht van ongerechtvaardigde verrijking – de voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding – laat nog ruimte voor het behoud van winst door de inbreukmaker, winstafdracht daarentegen niet. Zie op dit punt mijn bijdrage, 'Is winstafdracht een bruikbare sanctie?' *Privaatrecht en Gros*, Intersentia Antwerpen – Groningen, p. 149-151.

Al met al concludeer ik voorlopig uit dit arrest dat bij

auteursrechtinbreuk en aanwezigheid van overige v
eisten voor aansprakelijkheid in beginsel aanspraak
kan worden gemaakt op:

1. a. vergoeding van gedeerde winst als bedoeld in
art. 6:96 BW (wegens gedeerde licentievergoe-
ding, gemist debiet, waardevermindering, prijsl
derf, gemiste parallel-afzet);
b. hetzij winstafdracht ingevolge art. 27a Aw;
c. een alternatief voor deze twee sancties is de v
doening van een redelijke gebruiksvergoeding
gevolge art. 6:212 BW, welke vergoeding tot dus
ver weinig aandacht krijgt. Zie daarover
Schadevergoeding (losbl.), art. 96 aant. 98 en *Inte
lectuele Eigendom* (losbl.), art. 27a aant. 9.
2. vergoeding van buitengerechtelijke kosten en a
dere als 'geleden verlies' te bestempelen koster
(art. 6:96 lid 1 en 2 BW).
3. vergoeding van niet-vermogensschade (smarter
geld), voorzover sprake is geweest van aantastin
van de persoonlijkheid van de maker (art. 6:95
en 106 BW).

T.E. Deurvorst