

26. Op basis van deze uitspraken kan m.i. worden gesteld dat wanneer er een grensoverschrijdend verbod wordt gevorderd dat Nederland omvat, vestiging in Nederland voldoende aanknopingspunten biedt voor voldoening aan het reële band vereiste. Omgekeerd zijn die aanknopingspunten niet vanzelfsprekend wanneer het grensoverschrijdende verbod wordt gevorderd tegen een niet in Nederland gevestigde gedaagde.

Tenuitvoerlegging

27. Er speelt in dit licht echter mogelijk nog een andere kwestie (waar Solvay/Honeywell geen betrekking op heeft), namelijk de tenuitvoerlegging van het grensoverschrijdende verbod. Dit kan problematisch worden wanneer het gerecht waar het grensoverschrijdende voorlopige verbod is gevorderd niet bevoegd is om van het (grensoverschrijdende) bodemgeschil kennis te nemen. Een dergelijke situatie zou kunnen ontstaan wanneer de bevoegdheid alleen op art. 35 gebaseerd kan worden. In artikel 42 lid 2 sub b van de herschikte EEX-Vo. staat immers dat het certificaat dat nodig is voor de tenuitvoerlegging in andere lidstaten slechts kan worden verkregen wanneer de i.c. Nederlandse bodemrechter (grensoverschrijdend) bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

28. Omdat het een nieuwe bepaling betreft is nog niet duidelijk hoe hier mee wordt omgegaan maar dat het – in bepaalde gevallen – roet in het eten kan gooien is niet ondenkbeeldig.

Conclusie

Het Solvay/Honeywell arrest en de daaraan voorafgaande- en opvolgende jurisprudentie van met name het Haagse hof rechtvaardigt de conclusie dat (in ieder geval) wanneer een grensoverschrijdend voorlopig verbod (dat Nederland omvat) wordt gevorderd ten aanzien van een in Nederland gevestigde gedaagde art. 24 lid 4 herschikte EEX-Vo. noch het reële band vereiste van art. 35 herschikte EEX-Vo. in de weg staat aan grensoverschrijdende bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Wanneer de bodemrechter niet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen zou -ondanks art. 35 herschikte EEX-Vo.- de tenuitvoerlegging van een grensoverschrijdend verbod op moeilijkheden kunnen stuiten door het nieuwe artikel 42 lid 2 sub b van de herschikte EEX-Vo.

Amsterdam, februari 2015

Rechtspraak

AUTEURSRECHT

Nr. 7

Hoge Raad 14 november 2014

IEF 14377, ECLI:NL:2014:3241

(Sjopspel)

Mrs. Numann, Van Buchem-Spapens, Drion, De Groot en Tanja-Van den Broek

[Eiser]

Appellant,

advocaat: mr. K. Teuben,

tegen

Jumbo Groep Holding B.V., rechtsopvolger van Laurus en Super de Boer

gevestigd te Veghel,

Verweerster,

advocaten: mr. T. Cohen Jehoram, mr. V. Rörsch.

Samenvatting

Art. 27a Aw

De strekking van art. 27a Aw is de effectiviteit van de mogelijkheden ter voorkoming en bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken te verbeteren. Art. 27a Aw, waaraan mede dezelfde gedachte ten grondslag ligt als aan art. 6:104 BW, biedt de auteursrechthebbende de mogelijkheid in geval van inbreuk schadevergoeding te verkrijgen, begroot op het bedrag van de door de inbreukmaker met de inbreuk behaalde winst, juist teneinde de rechthebbende tegemoet te komen indien zijn schade moeilijk aantoonbaar is, maar de aanwezigheid van enige (vorm van) schade aannemelijk is.

Art. 27a Aw laat de rechter een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de wijze van winstberekening.

Art. 27a Aw en art. 21, 22 Rv

Het belang van een effectieve auteursrechtelijke bescherming brengt niet mee dat de maximaal mogelijk behaalde winst in aanmerking wordt genomen indien de inbreukmaker nalaat rekening en verantwoording af te leggen. Dit laat onverlet dat de aan de rechter in art. 21 en 22 Rv gegeven bevoegdheid de rechter aanleiding kan geven onzekerheden met betrekking tot de omvang van de begroten winst in het nadeel van de inbreukmaker te laten werken.

Hoge Raad

1. Het geding

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. het arrest in de zaak Co5/215HR, ECLI:NL:HR:2006:AY8286, van de Hoge Raad van 8 december 2006;

b. de arresten in de zaak 106.006.973/01 van het gerechtshof Amsterdam van 13 maart 2008, 10 februari 2009, 12 oktober 2010, 22 februari 2011, 17 januari 2012, 7 augustus 2012 en 23 juli 2013.

De arresten van het hof van 13 maart 2008 en 23 juli 2013 zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het tweede geding in cassatie

Tegen de arresten van het hof van 13 maart 2008 en 23 juli 2013 heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De Boer heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen concluderen over en weer tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor [eiser] mede door de advocaat mr. K.J.O. Jansen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt zowel in het principale als in het incidentele cassatieberoep tot verwerping.

De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 19 september 2014 op die conclusie gereageerd.

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 De Hoge Raad verwijst voor de vaststaande feiten en het verloop van de procedure naar zijn eerdere arresten in deze zaak (HR 18 februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4872, NJ2000/309; HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY8286). Deze derde cassatieprocedure betreft de afdoening van de vordering van [eiser] tot winstafdracht wegens auteursrechtinbreuk, te vermeerderen met compensatoire rente.

3.2 Tussen partijen staat vast dat de naamloze vennootschap SdB N.V. in liquidatie (hierna: De Boer), van wie Jumbo rechtsopvolger is, inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [eiser] op het door hem ontwikkelde "Shoppingspel" en dat [eiser] als gevolg daarvan schade heeft geleden tot een bedrag van € 28.508,92. Het gerechtshof Arnhem heeft De Boer veroordeeld tot betaling aan [eiser] van dit bedrag, te vermeerderen met compensatoire interesses, en het meer of anders gevorderde afgewezen. Dit arrest is door de Hoge Raad vernietigd in zijn zojuist genoemde arrest van 8 december 2006, kort gezegd omdat indien, zoals hier, behalve vergoeding van schade tevens afdracht wordt gevorderd van de door de inbreukmaker genoten winst, slechts één van beide vorderingen voor toewijzing vatbaar is, met dien verstande dat de rechter de hoogste van beide vorderingen zal dienen toe te wijzen, en het gerechtshof Arnhem daarom niet in het midden had mogen laten of De Boer met de Sjopspelactie winst heeft behaald. De zaak is ter verdere behandeling verwezen naar het hof dat het thans in cassatie bestreden arrest heeft gewezen.

3.3 Na verwijzing zijn met het oog op de vaststelling van de winst in opdracht van het hof deskundigenberichten uitgebracht. In het eindarrest heeft het hof de door De Boer als gevolg van de inbreuk op het auteursrecht van [eiser] behaalde winst geschat op een bedrag van € 86.840,- (rov. 2.9) en De Boer veroordeeld tot betaling van dat bedrag, te vermeerderen met compensatoire interesses ter hoogte van de geldende wettelijke

rente vanaf 9 april 1997, met bepaling dat De Boer op het door haar aan [eiser] verschuldigde een bedrag van € 28.508,92 in mindering mag brengen. Hieraan heeft het hof, samengevat, het volgende ten grondslag gelegd.

Het rapport van de deskundigen laat zien dat bij de begroting van de winst van De Boer een groot aantal stappen moet worden gezet. Een fors gedeelte van deze stappen kan slechts worden gezet op basis van beredeneerde aannames. Dat alles dwingt tot behoedzaamheid. Bij de begroting van de winst waarom het tussen partijen gaat, is uitgangspunt dat de term "winst" moet worden uitgelegd naar het normale spraakgebruik. Dat betekent dat met winst nettowinst wordt bedoeld. Relevante kosten mogen derhalve in mindering worden gebracht op het bruto resultaat. Kosten die in een te ver verwijderd verband staan worden niet tot de relevante kosten gerekend. (rov. 2.5-2.6)

Tot de kosten die in mindering mogen worden gebracht, behoort het bedrag dat De Boer aan Score Promotions B.V. heeft betaald voor de 50.100 exemplaren van het Sjopspel die zij van Score Promotions B.V. heeft betrokken. De inbreuk op het auteursrecht van [eiser] die in dit geding centraal staat, brengt niet mee dat de door Score Promotions B.V. toegepaste winstopslag niet als een relevante kostenpost zou moeten worden beschouwd. Dat Score Promotions B.V. naast De Boer als mede-inbreukmaker zou moeten worden beschouwd, maakt voor de omvang van de afdrachtverplichting van De Boer verder geen verschil. (rov. 2.6.1)

De door De Boer overgelegde tabel lijkt in te houden dat de spaaractie hoe dan ook verliesgevend was. Dat overtuigt niet. Niet zonder meer is aannemelijk dat een ondernemer als De Boer voor een verliesgevende spaaractie zou hebben gekozen. Toereikende toelichting op grond waarvan daarover anders zou moeten worden gedacht, ontbreekt. (rov. 2.6.2)

Op basis van het rapport van de deskundigen moet worden aanvaard dat de door De Boer met de Sjopspelactie geboekte winst afhankelijk is van het aantal afgezette spellen (rov. 2.7). Onderzocht moet worden met hoeveel overgebleven spellen bij de berekening van de door De Boer met de sjopspelactie geboekte winst rekening dient te worden gehouden (rov. 2.7.1). Op basis van de getuigenverklaringen die zijn afgelegd ten overstaan van het gerechtshof Arnhem dient in elk geval te worden aanvaard dat een gedeelte van de 50.100 vervaardigde spellen niet is afgezet alsmede dat deze spellen zijn weggegeven aan bijvoorbeeld verenigingen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen en dergelijke. Hetgeen door de getuigen is verklaard over de omvang van dit gedeelte loopt aanzienlijk uiteen: tussen enkele duizenden en bijna 20.000. De inhoud van die verklaringen biedt daarom ontoereikend grond om het gedeelte dat is overgebleven nauwkeuriger vast te stellen. De bijkomende omstandigheden helpen in dit verband onvoldoende. Het moge zo zijn dat de overgebleven spellen niet mochten worden afgezet omdat De Boer begin 1990 een nieuw logo heeft ingevoerd en de spellen van een oud logo waren voorzien. Daar staat tegenover dat [eiser] nog in de zomer van 1991 in een winkel van De Boer spellen met een verouderd logo heeft aan-

getroffen en De Boer zich enige tijd heeft gegund om het gebruik van haar oude logo af te bouwen. Verder is hier vermeldenswaard dat de algemene kwalificatie waarvan getuigen zich bedienen, welke kwalificatie erop neerkomt dat de sjopspelactie geen succes is geworden, niet zonder betekenis is maar overigens te algemeen van aard is om in dit verband een doeltreffend houvast te bieden. Mede in aanmerking genomen dat het niet bewaren van gegevens voor rekening van De Boer komt, moet het aantal overgebleven spellen niet hoger worden geschat dan enkele duizenden. [eiser] heeft onder meer onder verwijzing naar het resultaat dat een dergelijke spaaractie in het algemeen pleegt op te leveren, en de afweging die een ondernemer vooraf pleegt te doen gaan aan een dergelijke spaaractie, bepleit de winstafdracht te begroten met inachtneming van 50.100 spellen. De door [eiser] gegeven toelichting rechtvaardigt echter niet, althans onvoldoende, om ondanks de anders luidende getuigenverklaringen ervan uit te gaan dat alle spellen zijn afgezet. Het hof zal bij deze stand van zaken de winst die De Boer heeft gerealiseerd met de sjopspelactie begroten met inachtneming van 45.100 verkochte spellen, waarbij dus 5.000 spellen zijn overgebleven. (rov. 2.7.2)

Op de voet van de door de deskundigen ontwikkelde visie aanvaardt het hof dat de sjopspelactie van invloed is geweest op de door De Boer behaalde omzet en op de door De Boer behaalde winst. De waarden vermeld in het deskundigenbericht zijn voor zover hierboven niet besproken door beide partijen aanvaard en kunnen tot leidraad dienen. Dat geldt in het bijzonder ook voor de winstmarge van De Boer waarmee de deskundigen hebben gerekend. Ook overigens heeft al hetgeen in het rapport is vervat het hof overtuigd. In aanmerking genomen de behoedzaamheid die het hof heeft te betrachten, kan de gemiddelde grootte van de door de deskundigen gevonden extra winst bij een aantal afgezette spellen groot 45.100 als aannemelijk worden aangemerkt, zijnde een bedrag groot € 86.840,--. Aan het betoog van [eiser] dat in dit geval de maximale winst leidraad zou moeten zijn, gaat het hof dan ook voorbij. (rov. 2.8)

De door de deskundigen berekende met het Sjops spel behaalde winst is, in zoverre deze door het hof is aanvaard, groter dan de schade die [eiser] heeft geleden. De Boer dient die winst, een bedrag groot € 86.840,--, aan [eiser] af te dragen, onder aftrek van het reeds uitgekeerde bedrag aan schadevergoeding. Voor matiging bestaat geen grond. (rov. 2.9)

De vordering van [eiser] tot vergoeding van compensatoire rente over het bedrag aan winstafdracht is toewijsbaar vanaf 9 april 1997. Dat is immers de dag dat deze vordering voor het eerst door [eiser] in rechte aan de orde werd gesteld. Over het bedrag aan winstafdracht is De Boer aan [eiser] compensatoire interessen verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. De hoogte van de rentevordering is ontoereikend bestreden met de enkele stelling van De Boer dat er geen enkele reden is om deze rentevoet ex aequo et bono vast te stellen op die van de wettelijke rente. (rov. 2.10)

4. Beoordeling van de middelen in het principale en in het incidentele beroep

Begroting van de winst

4.1 De klachten van de onderdelen 1.a-1.d van het middel in het principale beroep nemen tot uitgangspunt dat ratio en doelstelling van art. 27a Aw, mede in verband met het realiseren van een effectieve auteursrechtelijke bescherming, vereisen dat De Boer geen voordeel behoort te (kunnen) genieten van het feit dat zij verwijtbaar de relevante financiële gegevens met betrekking tot de Sjops spelactie verloren heeft doen gaan en derhalve niet voldoet aan haar verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording. Bij de bepaling van de winst dient dan ook (in beginsel) te worden uitgegaan van de hoogste schatting van de mogelijk behaalde winst. Daarom is volgens de onderdelen 1.b en 1.c onjuist, althans onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd, dat bij de bepaling van de winst die De Boer met de Sjops spelactie heeft gerealiseerd, moet worden uitgegaan van een aantal van 45.100 verkochte spellen en van de “gemiddelde grootte” van de door deskundigen berekende winst. Volgens onderdeel 1.d bestaat geen grond voor de door het hof betachte behoedzaamheid bij de vaststelling van de behaalde winst.

4.2.1 Bij de beoordeling van deze klachten wordt het volgende vooropgesteld.

4.2.2 Volgens art. 27a Aw kan de maker of zijn rechtverrijgende vorderen, naast schadevergoeding, dat degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt, wordt veroordeeld de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen. De strekking hiervan is de effectiviteit van de mogelijkheden ter voorkoming en bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken te verbeteren (Kamerstukken II, 1986-1987, 19 921, nr. 3, p. 2-3).

Art. 27a Aw, waaraan mede dezelfde gedachte ten grondslag ligt als aan art. 6:104 BW, biedt de auteursrechthebbende de mogelijkheid in geval van inbreuk schadevergoeding te verkrijgen, begroot op het bedrag van de door de inbreukmaker met de inbreuk behaalde winst, juist teneinde de rechthebbende tegemoet te komen indien zijn schade moeilijk aantoonbaar is, maar de aanwezigheid van enige (vorm van) schade aannemelijk is (vgl. HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940, NJ 2006/585).

4.2.3 Art. 27a Aw laat de rechter een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de wijze van winstberekening (vgl. HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533, NJ 2013/503).

Indien, zoals in dit geval, de inbreukmaker niet voldoet aan zijn verplichting om ter zake van de door de inbreuk genoten winst rekening en verantwoording af te leggen, dient de rechter die omstandigheid bij zijn begroting in aanmerking te nemen. Art. 27a Aw voorziet niet in een sanctie voor het geval die verplichting niet wordt nageleefd. Indien de inbreukmaker handelt in strijd met zijn verplichting tot het afleggen van reke-

ning en verantwoording op de voet van art. 27a Aw, kan de rechter de inbreukmaker in de gelegenheid stellen hieraan alsnog te voldoen. Uit het niet naleven van de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording kan de rechter de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. In een zodanig geval is immers sprake van een situatie waarin een partij handelt in strijd met haar verplichting om de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren (art. 21 Rv). Indien de rechter een partij heeft gelast in verband met de beoordeling van een vordering op de voet van art. 27a Aw, bepaalde stellingen toe te lichten of bepaalde, op de zaak betrekking hebbende bescheiden over te leggen en die partij dit nalaat, zal dat in het algemeen niet gerechtvaardigd zijn indien die partij de verlangde bescheiden zonder goede grond niet heeft bewaard. Ook daaruit kan de rechter de gevolgtrekking maken die hij geraden acht (art. 22 Rv).

4.2.4 Anders dan onderdeel 1 van het middel in het principale beroep betoogt, brengt het belang van een effectieve auteursrechtelijke bescherming niet mee dat genoemde gevolgtrekking slechts kan zijn dat de maximaal mogelijk behaalde winst in aanmerking wordt genomen. Art. 27a Aw heeft immers betrekking op de daadwerkelijk genoten winst. Deze dient te worden begroot met inachtneming van alle relevante feiten en omstandigheden. In dit verband is van belang dat de hiervoor in 4.2.2 weergegeven tekst en strekking van art. 27a Aw geen aanknopingspunt bieden voor de opvatting dat de vordering tot winstafdracht een punitief karakter heeft. Dit laat evenwel onverlet dat de hem in art. 21 en 22 Rv gegeven bevoegdheid de rechter aanleiding kan geven onzekerheden met betrekking tot de omvang van de te begroten winst in het nadeel van de inbreukmaker te laten werken.

4.3.1 In het tussenarrest van 7 september 2004 heeft het gerechtshof Arnhem (in de procedure na de eerste verwijzing) geoordeeld dat De Boer tijdens de lopende procedure alle (financiële) gegevens met betrekking tot het Sjopspeel had behoren te bewaren, en dat, nu zij dit niet heeft gedaan, de gevolgen daarvan voor haar rekening komen. Dit oordeel is in de tweede cassatieprocedure (die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 8 december 2006) niet bestreden. Het onderdeel voert dus terecht aan dat genoemd oordeel bij de beoordeling na de tweede verwijzing tot uitgangspunt strekte.

4.3.2 In de procedure na de tweede verwijzing heeft het hof overwogen dat vaststaat dat De Boer de financiële gegevens uit 1989 niet heeft bewaard, zodat niet aan de hand van de administratie van De Boer bepaald kan worden of De Boer winst heeft gemaakt met het Sjopspeel en, zo ja, tot welk bedrag. Het hof heeft geoordeeld dat de bewijslast op dit punt rust op De Boer, dat zij de gegevens dient te verstrekken die nodig zijn voor de beantwoording van de aan deskundigen voor te leggen vragen, en dat zij de aangewezen partij is om het voorschot voor de deskundigenkosten ter griffie te deponeren (tussenarrest van 13 maart 2008, rov. 3.7 en 3.10, alsmede tussenarrest van 22 februari 2011, rov. 2.5 en 2.8).

4.3.3 Uit rov. 2.7.2 van het eindarrest (hiervoor weergegeven in 3.3) volgt dat het hof bij de schatting van het gedeelte van de 50.100 vervaardigde spellen dat niet is afgezet, voor rekening van De Boer heeft laten komen dat de getuigenverklaringen over de omvang van bedoeld gedeelte aanzienlijk uiteenlopen, namelijk tussen enkele duizenden en bijna 20.000. Het hof heeft het aantal overgebleven spellen vervolgens geschat op 5.000. Het heeft daarbij rekening gehouden met het verweer van [eiser] dat nog in de zomer van 1991 (na het einde van de actieperiode in december 1989) spellen (met het oude logo) in een winkel van De Boer zijn aangetroffen en dat De Boer zich enige tijd heeft gegund om het gebruik van haar oude logo af te bouwen.

4.3.4 Voorts heeft het hof geen aanleiding gezien om het geschatte bedrag aan winst te matigen (rov. 2.9) en heeft het de kosten van de twee deskundigenonderzoeken volledig voor rekening van De Boer gelaten op de grond dat deze kosten in hoge mate zijn veroorzaakt doordat De Boer ten onrechte de relevante gegevens niet heeft bewaard (rov. 2.13).

4.3.5 Blijkens de hiervoor in 4.3.1-4.3.4 vermelde oordelen heeft het hof dus onder ogen gezien dat De Boer tijdens de procedure niet alle (financiële) gegevens met betrekking tot het Sjopspeel heeft bewaard en heeft het daaruit kennelijk, overeenkomstig de hiervoor in 4.2.3 en 4.2.4 vermelde regels, de gevolgtrekkingen gemaakt die het hof geraden achtte. Het hof heeft immers bij de vaststelling van de winst in de zin van art. 27a Aw gevolgtrekkingen ten nadele van De Boer gemaakt uit dat niet bewaren, in het bijzonder door onduidelijkheden of onzekerheden in het door De Boer geleverde bewijs voor haar rekening te laten komen en door De Boer volledig te belasten met de kosten van de deskundigen. Tot een andere waardering van het getuigenbewijs was het hof niet gehouden (art. 152 lid 2 Rv). Verder heeft het hof kennelijk een zo realistisch mogelijke schatting willen maken van de door De Boer behaalde winst, hetgeen bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in zijn oordeel dat niet aannemelijk is dat een ondernemer als De Boer voor een verliesgevende spaaractie zou hebben gekozen. Dusdoende heeft het hof bij de toepassing van de hiervoor in 4.2.3 en 4.2.4 vermelde regels de tekst en strekking van art. 27a Aw in aanmerking genomen. Het hof was op grond van die regels niet gehouden tot het maken van de door het onderdeel bepleite verdergaande gevolgtrekkingen.

4.3.6 Op het voorgaande stuiten de onderdelen 1.a-1.d af.

Compensatoire rente

4.4.1 Onderdeel 3 van het middel in het principale beroep is gericht tegen het oordeel van het hof dat de compensatoire rente over het door [eiser] gevorderde bedrag aan winstafdracht, eerst vanaf 9 april 1997 toewijsbaar is. Onderdeel I van het middel in het incidentele beroep bestrijdt het oordeel dat De Boer over het bedrag aan winstafdracht compensatoire interesses ter hoogte van de wettelijke rente is verschuldigd. (rov. 2.10) Deze klachten lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.4.2 Het gerechtshof Arnhem heeft in de procedure na de eerste verwijzing, na te hebben vastgesteld dat inbreuk is gemaakt op het auteursrecht van [eiser], een schadevergoeding van € 28.508,92 toewijsbaar geacht (zie hiervoor in rov. 3.2) en ten aanzien van de door [eiser] gevorderde rente het volgende overwogen:

“2.7 [eiser] heeft, nu in deze zaak nog het recht van vóór 1 januari 1992 van toepassing is, gevorderd om het toe te wijzen bedrag te vermeerderen met compensatoire interessen. In de pleitnota van 3 mei 2004 is namens [eiser] bepleit dat de rentevoet, waarnaar de compensatoire rente moet worden berekend, ex aequo et bono zal worden gesteld op die van de wettelijke rente. Nu De Boer daartegen geen verweer heeft gevoerd, zal het hof dit aldus toewijzen.”

4.4.3 De gedingstukken laten geen andere conclusie toe dan dat De Boer in de procedure voor de eerste verwijzing geen verweer heeft gevoerd tegen de over de winstafdracht met ingang van 1 november 1989 gevorderde compensatoire interessen. Bij akte uitlating produkties, tevens overlegging produkties, van 7 mei 1997 heeft De Boer onder meer verweer gevoerd tegen de vordering tot winstafdracht, waarmee [eiser] bij conclusie na enquête van 9 april 1997 zijn eis had vermeerderd, maar heeft De Boer de toewijsbaarheid van de daarover gevorderde rente niet bestreden.

4.4.4 Bij deze stand van zaken heeft het hof terecht niet het bestaan en de omvang van de (concrete) schade door renteverlies beoordeeld, maar de compensatoire rente toewijsbaar geacht ter hoogte van de wettelijke rente, zoals door [eiser] was gevorderd en door De Boer niet tijdig was weersproken. Onderdeel 1 van het middel in het incidentele beroep faalt.

4.4.5 De Boer heeft voor het eerst in de procedure na de tweede verwijzing het verweer gevoerd dat de compensatoire rente pas toewijsbaar is vanaf 7 mei 1997 (memorie na verwijzing van 25 oktober 2007, onder 34 en 35). Nu niet blijkt dat [eiser] deze uitbreiding van de rechtsstrijd heeft aanvaard, slaagt de klacht van onderdeel 3, onder c, van het middel in het principale beroep dat het hof dit verweer van De Boer ten onrechte in zijn beoordeling heeft betrokken.

4.5.1 Onderdeel II van het middel in het incidentele beroep klaagt dat het hof bij de betalingsveroordeling tot het bedrag van € 86.840 slechts heeft bepaald dat De Boer het door haar aan [eiser] verschuldigde bedrag van € 28.508,92 in mindering mag brengen. Volgens het onderdeel had het hof ook moeten bepalen dat de over laatstgenoemd bedrag door De Boer aan [eiser] betaalde compensatoire rente in mindering mag worden gebracht, aangezien De Boer op 26 mei 2005 een bedrag van € 92.172,05 (€ 28.508,92 vermeerderd met de op dat moment verschuldigde rente) heeft voldaan.

4.5.2 Het onderdeel faalt. [eiser] heeft in het oproeppingsexploot waarmee het tweede geding na verwijzing bij het hof Amsterdam is ingeleid, in de vordering opgenomen “onder aftrek van € 28.508,92”. De gedingstuk-

ken laten geen andere conclusie toe dan dat (ook) De Boer voor het hof niet het standpunt heeft ingenomen dat op de toewijsbare hoofdsom tevens de betaalde compensatoire rente in mindering moest worden gebracht.

Overige klachten

4.6 De overige klachten van het middel in het principale beroep en van het middel in het incidentele beroep kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5. Verdere behandeling

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, kan de Hoge Raad zelf de zaak afdoen. De gevorderde rente is toewijsbaar vanaf 1 november 1989 tot aan de dag van volvoering.

6. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 23 juli 2013 voor zover daarin de compensatoire rente is toegewezen vanaf 9 april 1997, en, in zoverre opnieuw rechtdoende:

wijst de compensatoire rente toe met ingang van 1 november 1989;

verwerpt het beroep voor het overige;

veroordeelt De Boer in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] begroot op € 2.019,89 aan verschotten en op € 2.600,-- voor salaris;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt De Boer in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] begroot op € 68,07 aan verschotten en op € 2.200,-- voor salaris.

Noot

Omvang winstafdracht na inbreuk op auteursrecht

1. Na meer dan twee decennia procederen is eindelijk duidelijk waarop eiser, De Vries, aanspraak heeft wegens de exploitatie door Laurus (nadien: De Boer, thans: Jumbo Groep) van het Shoppingspel. In drie reeksen procedures hebben De Vries en Laurus/De Boer verschillende vragen tot en met de Hoge Raad uitgeprocedeerd. De eerste reeks betrof grosso modo de vraag of sprake is geweest van een inbreuk op auteursrecht. De tweede reeks betrof de geldelijke sancties waarop De Vries aanspraak mocht maken. De derde reeks van procedures betrof de omvang van de sanctie winstafdracht en de compensatoire rente.

2. In een van mijn eerdere bijdragen bij dit geschil bestempelde ik deze gang van zaken als ‘misstand’. Ik doelde op de mogelijkheden van de inbreukmaker de betaling van de vergoeding te rekken, de onvoorspelbaar-

heid van de hoogte van de te betalen vergoeding en de daaruit voortvloeiende sanctie van een gedeelde proceskostenveroordeling.¹ De zorgvuldigheid die de wetgever aan de rechter opdraagt voor een feitelijk en juridisch goede beslissing, lijkt in de weg te staan aan een snelle en efficiënte afdoening van het geschil. Het middel is bijna erger dan de kwaal. In de IE en aanverwante terreinen bestaat deze problematiek al geruime tijd.²

3. Wellicht is dit overdreven in het licht van de nog veel schrijnendere gevallen waarin ons recht toelaat dat benadeelden eindeloos moeten wachten op schadevergoeding en dan aanspraak hebben op een aanzienlijk magerdere proceskostenvergoeding dan in de IE. Te denken valt bijvoorbeeld aan gevallen van persoonsschade; personen met ernstige letselschade die langdurig met kosten en verlies van inkomen blijven zitten omdat de verzekeraar alle tijd neemt de uitkering op te houden.³

4. Feit is wel dat ook op het terrein van de zuivere vermogensschade een halt moet worden toegeroepen aan de mogelijkheid oeverloos te procederen over een zaak. Ook zuivere vermogensschade kan immers een persoonlijke component hebben, nu de vergoeding voor IE nogal eens een verkapt arbeidsinkomen vormt. Bovendien blokkeert de langdurige onzekerheid over de uitkomst van een procedure het rechtsverkeer; de financiering van een onderneming kan op de tocht komen te staan doordat de waarde van de intellectuele eigendom te onvast is of een niet te voorziene aansprakelijkheid dreigt. Daarnaast hangt de volledige proceskostenveroordeling – die vele tienduizenden euro's kan bedragen of meer – de partijen als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Een grotere voorspelbaarheid van de toe te passen maatstaven door de rechter – bijvoorbeeld door landelijke richtlijnen – zou mogelijk kunnen bijdragen aan het bijstellen van onrealistische verwachtingen van partijen over de uitkomst van de procedure.⁴

5. Wat hiervan zij, de Hoge Raad heeft ons toch weer verder gebracht met zijn visie op inhoud en omvang van de sanctie winstafdracht bij auteursrechtinbreuk. De Hoge Raad stelt daarbij de tweeslachtige strekking van de winstafdrachtregeling in art. 27a Aw voorop: enerzijds een maatregel om piraterij te bestrijden, anderzijds een alternatief om schade te vergoeden. Ik leid daaruit af dat het aan de lagere rechter wordt overgelaten afhankelijk van de casus een winstberekenningsmethode te kiezen die in overeenstemming is met het

dan toepasselijke deel van de strekking van de winstafdrachtsanctie van art. 27a Aw. Onder bepaalde omstandigheden – bijvoorbeeld bij opzettelijke inbreuk – zal de winstberekenningsmethode tot meer, en in andere gevallen tot minder af te dragen winst kunnen leiden, zo heeft de Hoge Raad in het Setel-arrest aangegeven.⁵ De belangrijkste gevolgtrekking van het onderhavige arrest is naar mijn idee de bevestiging van de reeds in het Hauck/Stokke-arrest uitgezette lijn dat de feitelijke rechter veel vrijheid wordt gelaten bij zijn keuze voor het type winstberekenningsmethode en de winstberekening zelf. “Art. 27a Aw laat de rechter een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de wijze van winstberekening.”⁶

6. Vergeleken met de relevante overweging uit het Hauck/Stokke-arrest⁷ heeft de Hoge Raad deze vrijheid losgekoppeld van de beperkte toetsingsmogelijkheden in cassatie. Normaliter toetst de Hoge Raad de winstberekening immers ook nog eens marginaal in cassatie. Veelal zullen de door de feitenrechter gemaakte keuzes te feitelijk zijn voor beoordeling in cassatie. Ook op dit punt valt een duidelijke parallel te trekken met de marginale beoordeling door de Hoge Raad van de door de feitenrechter gekozen schadeberekenningsmethode en de uiteindelijke schadeberekening.⁸

7. Is er dus eenmaal een keuze gemaakt van rechtbank of hof voor een methode ter berekening van de af te dragen winst dan lijkt het weinig zin te hebben om over die keuze in cassatie te klagen. In het bijzonder gaat het dan om de keuze om naast de variabele kosten – kosten die toenemen naarmate de bedrijfsdrukke toeneemt (veelal: de materiaalkosten, arbeidskosten, vervoerskosten of de inkoopkosten van het inbreukmakende voorwerp) ook een evenredig deel van de vaste kosten als overhead (veelal: de kosten van de (loon)administratie, gebouwen, bedrijfsreclame etc.) in mindering te brengen op de omzet. Met de in deze zaak gemaakte keuzes van de feitenrechter omtrent aftrekbare kosten was De Vries – ikzelf overigens ook⁹ het niet geheel eens maar de Hoge Raad verwierpt de klachten op basis van art. 81 lid 1 RO. De hoge, door Laurus aan mede-inbreukmaker Score Promotions – het bureau dat het spel voor Laurus ontwikkelde en daarvoor een rekening had gestuurd – betaalde, winstopslag, en de aftrek van een deel van de vaste kosten van de genoten winst blijven dan ook overeind.¹⁰ Het bezwaar van De Vries dat aldus geld werd weggesluisd naar een mede-inbreukmaker¹¹, vond geen gehoor.

1 Noot bij Hof Amsterdam 23 juli 2013, BIE februari 2014, 4 (Sjopspeel).

2 Zie bijv. HR 15 november 1996, NJ 1998, 314 (F.W. Grosheide), ECLI:HR:1996:ZC2195 (Rummikub), HR 26 juni 1998, NJ 1998, 590, *Mediaforum* 1998, p. 230 (T.E. Deurvorst), ECLI:NL:HR:1998:ZC2685. (Exota). Zie ook T.E. Deurvorst, ‘Schadevergoeding en proceskosten bij inbreuk op auteursrecht’, *AMI* 2012, pp. 85-89 en ‘De onvoorspelbaarheid van de rechterlijke beslissing’, BIE 2013, pp. 206-211.

3 De deelgeschillenregeling van art. 1019w e.v. Rv biedt daar slechts deels een remedie tegen. Zie Groene Serie Rechtsvoorwaarden (Heemskerk, Holthuis), art. 1019w, aant. 5 en 6.

4 Aldus verdedigde ik in ‘De onvoorspelbaarheid van de rechterlijke beslissing’, BIE 2013, pp. 206-211.

5 Zie r.o. 3.3.3 van HR 18 juni 2010, ECLI:HR:2010:BL9662 (Setel).

6 Zie r.o. 4.2.3. Zie ook HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (Hauck/Stokke)

7 Zie r.o. 5.2.2.

8 Zie Groene Serie Schadevergoeding (Lindenbergh) art. 6:95, aant. 2.5.

9 Noot bij Hof Amsterdam 23 juli 2013, BIE februari 2014, 4 (Sjopspeel).

10 Zie mijn noot bij Hof Amsterdam 23 juli 2013, BIE februari 2014, 4 (Sjopspeel).

11 Zie onder 4.2.3 conclusie A-G Spier bij dit arrest ECLI:NL:PHR:2014:1768

8. Niet onbelangrijk is eveneens de beslissing van de Hoge Raad dat de sanctie op het nalaten door de inbreukmaker rekening en verantwoording af te leggen niet is dat dan maar de maximaal haalbare winst wordt toegewezen. Art. 27a Aw heeft geen punitief karakter, zo wordt wederom bevestigd door de Hoge Raad.¹² De Hoge Raad verwijst naar wel toelaatbare sancties op het achterhouden van informatie, zoals de instructies die voortvloeien uit de artt. 21 en 22 Rv. Het Hof had overeenkomstig die regels en de strekking van art. 27a Aw verschillende gevolgtrekkingen gemaakt die recht deden aan het feit dat De Boer niet meer over de voor de winstberekening benodigde gegevens beschikte. Meer sancties waren niet nodig, zo begrijp ik de Hoge Raad. Achteraf gezien had De Vries Laurus/De Boer/Jumbo mogelijk meer vuur aan de schenen kunnen leggen door in allereerste aanleg een op straffe van een dwangsom door een accountant gecontroleerde opgave van de genoten winst te vorderen. In dit kader is de kwestie Allposters interessant.¹³ In deze zaak werd Allposters door Pictoright aangesproken wegens het op canvas printen van auteursrechtelijk beschermde werken. Allposters werd op straffe van een dwangsom veroordeeld tot het doen van rekening en verantwoording middels een door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave. Deze opgave kon Allposters niet doen omdat de registeraccountant niet bereid was aan de hand van de relevante cijfers de gevraagde controleverklaring af te geven. Het Hof Den Bosch overwoog dat een redelijke uitleg van de gegeven veroordeling ertoe leidde dat minst genomen een Assurance opdracht zou worden gegeven, zo niet strekkende tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid, leidende tot een controleverklaring, dan toch minstens tot het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid in de daaraan door de deskundige gegeven zin, leidende tot een beoordelingsverklaring. Recentelijk is het Hof echter tot de slotsom gekomen dat Allposters niet al het nodige had gedaan om tot een redelijke opgave te komen. De gevorderde opheffing van de dwangsom werd alsnog afgewezen.¹⁴ Goed mogelijk is dat zo'n veroordeling, die de rekenplichtige partij met de rug tegen de muur zet, leidt tot een minnelijke regeling.

9. Het arrest wordt besloten met het herstel door de Hoge Raad van een aantal procedurele omissies aangaande het vorderen en verrekenen van rente over het verschuldigde bedrag. Al met al levert deze correctie De Vries ongeveer het dubbele op van het toegewezen bedrag aan winstafdracht. Gelukkig voor partijen zet de Hoge Raad zelf een streep onder deze kwestie.

T.E. Deurvorst

.....
12 Hoge Raad 16 juni 2006, nr. Co4/327HR, ECLI:NL:HR:2006:AU8940.

13 Hof Den Bosch 25 maart 2014, IEF 13686, BIE 2014 nr. 43.

14 Hof Den Bosch 2 december 2014, IEF 14441.

Rechtspraak in het kort

OCTROOIRECHT

Nr. 8

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 februari 2014

IEF 13564

(Ajinomoto /GBT)

1. Ajinomoto Co. Inc.,
2. Ajinomoto Eurolysine S.A.S.
tegen
 1. Global Bio-Chem Technology Group Company Limited (George Town, Caymaneilanden),
 2. Bio-Chem Technology (HK) Limited (Hong Kong, China),
 3. Changchun Boacheng Bio-Chem Development Co. Limited

Art. 254 lid 1 Rv

Tussen partijen staat vast dat GBT na betekening van het vonnis van 22 augustus 2007 nog zendingen lysine die onder de beschermingsomvang van EP 710 valt, naar Nederland heeft laten sturen. Het voortduren van de inbreuk en het overtreden van het rechterlijk bevel brengen mee dat aanvullende sancties op zijn plaats zijn.

Ten eerste is een verhoging van de dwangsom op zijn plaats. Het betoog van GBT dat een verhoogde dwangsom geen zin heeft omdat van haar niet meer inspanning en zorgvuldigheid kan worden verwacht dan zij al heeft betracht, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Een hoge dwangsom is ten eerste gepast omdat GBT zich in het verleden niet aan het rechterlijk bevel heeft gehouden. Ten tweede staat vast dat een overtreding van het bevel lastig vaststelbaar is. Ajinomoto heeft erop gewezen dat alle afnemers van GBT in Nederland tevens afnemer zijn van Ajinomoto. Monsterneming bij afnemers van GBT zet daarom de commerciële relatie van Ajinomoto met haar eigen afnemers onder druk, mede omdat die afnemers niet willen meewerken omdat medewerking hun relatie met GBT op het spel zet. Daarnaast staat tussen partijen vast dat de analyse van een monster kostbaar en tijdrovend is. Om te voorkomen dat er geen reële prikkel voor naleving bestaat in de situatie dat verzending van niet meer dan een kleine hoeveelheid lysine kan worden vastgesteld, zal een dwangsom per keer of dag worden opgelegd.

De gevorderde controle van toekomstige zendingen moet worden afgewezen. Gevraagd naar de grondslag van deze vorderingen, heeft Ajinomoto toegelicht dat zij de maatregel ziet als een vorm van schadebeperking. In het onderhavige geval dienen de gevorderde controles echter niet tot vaststelling van de omvang van de schade ten gevolge van onrechtmatig handelen door GBT in het verleden. De controles moeten uitwijzen of GBT in de toekomst doorgaat met onrechtmatig handelen. Naar voorlopig oordeel