

# Beslissen in IE-zaken

## Verslag van een veldonderzoek

Dirk Visser<sup>1</sup>

DE GROTE MEERDERHEID VAN DE RECHTERS IS VAN MENING DAT EEN ELFDE GEBOD 'GIJ ZULT NIET NABOOTSEN', NIET BESTAAT, MAAR DAT HET GEKWALIFICEERDE ELFDE GEBOD 'GIJ ZULT NIET NODELOOS NABOOTSEN' AARDIG IN DE RICHTING KOMT VAN EEN GRONDNORM VAN HET INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT, ZO BLIJKT UIT DIT ONDERZOEK. WANNEER NABOOTSEN NODELOOS IS, IS VERVOLGENS DE GROTE VRAAG EN DIE VRAAG LIJKT DEELS GEVOELSMATIG TE WORDEN BEANTWOORD. VOLGENS VEEL RECHTERS MAG DE OPZET OF KWADE TROUW VAN DE 'NABOOTSER' GEEN ROL SPELEN, VOLGENS SOMMIGEN IS DAT ECHTER ONVERMIJDELIJK WEL HET GEVAL.

### Hoe worden geschillen op het gebied van de intellectuele eigendom (IE) in de praktijk beslist?

De wettelijke en de in de jurisprudentie ontwikkelde beschermings- en inbreukcriteria bieden erg weinig houvast.<sup>2</sup> Uiteindelijk moet de rechter de knoop doorhakken: lijkt 't te veel of lijkt 't niet te veel? Is het inbreuk of is het geen inbreuk?

Dit onderzoek vormt een poging inzicht te krijgen in hoe dat in de praktijk nu precies gebeurt: welke factoren zijn voor een rechter in IE-inbreukzaken het meest belangrijk? Hoe komt hij of zij tot zijn of haar beslissing?

De kern van dit onderzoek is verricht met behulp van een tamelijk eenvoudige, zij het minder gebruikelijke methode: de auteur heeft het de rechter zelf gevraagd.

### Verantwoording

In de maanden januari en februari 2008 heeft de auteur gesprekken gevoerd met zeventien rechters met veel ervaring in IE-zaken.<sup>3</sup> De gesprekken duurden gemiddeld anderhalf uur en zijn gevoerd op basis van een vragenlijst.<sup>4</sup> Voorafgaand aan de gesprekken zijn een aantal tekstfragmenten toegestuurd.<sup>5</sup>

De vragenlijst en de gesprekken hebben vooral betrekking op de beslissing van IE-zaken in kort geding in eerste instantie. De reden hiervoor is dat de meeste IE-geschillen in kort geding en in één instantie definitief worden beslist. Een bijkomende reden om het onderzoek hiertoe te beperken was dat de raadsheren van een voor IE-zaken belangrijk gerechtshof geen medewerking wensden te verlenen aan een onderzoek op basis van individuele gesprekken.

De gesprekspartners hebben allemaal ruime ervaring met het beslissen van IE-geschillen, grotendeels in kort geding. Hun uitspraken en hun meningen zijn geanonimiseerd in het onderzoek verwerkt.

Omdat de praktijk, de specialisatie en (tot op zekere hoogte) de meningen bij één rechtbank, te weten de Rechtbank 's-Gravenhage, belangrijk verschillen van die bij de andere rechtbanken, is bij sommige onderwerpen gespe-

cificeerd dat het gaat om de praktijk, de specialisatie of de meningen bij de Haagse of bij een andere rechtbank.

Het onderzoek heeft zich beperkt tot het merkenrecht, het handelsnaamrecht, het auteursrecht, het modellenrecht en de slaafse nabootsing en heeft derhalve geen betrekking op het octrooirecht. De reden hiervoor is dat de octrooirechtspraak in Den Haag is geconcentreerd en daarover dus alleen een handvol Haagse rechters om hun mening zou kunnen worden gevraagd, welk oordeel vervolgens ook nauwelijks geanonimiseerd zou kunnen worden weergegeven.

Het eindresultaat van het onderzoek is alle gesprekspartners voorgelegd. De weergave van de verschillende meningen, de selectie van de uitspraken en de conclusies die daaruit worden getrokken komen volledig voor de verantwoording van de auteur.

Sommige gesprekspartners hebben desgevraagd laten weten dat zij zich niet altijd geheel kunnen herkennen in het beeld dat op sommige punten uit de weergave van het onderzoek naar voren komt.

De auteur is dank verschuldigd aan prof. dr. J.F. Bruinsma (Universiteit Utrecht) en dr. A. Klijn (Raad voor de Rechtspraak).

# De kwaliteit van advocaten die in IE-zaken optreden, wordt door de meeste rechters in de regel goed genoemd, beter dan in andere zaken

## Enkele algemene aspecten van het IE-kort geding

Alle geraadpleegde rechters zijn het er over eens dat IE-(inbreuk)zaken<sup>6</sup> geschikt zijn voor kort geding.<sup>7</sup>

Zij kunnen zich geen IE-zaak herinneren waarin zij de vorderingen hebben afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang omdat 'de zaak niet vatbaar is om op het kort geding genoegzaam te worden toegelicht'. Uiteraard komt het wel regelmatig voor dat de eiser de geldigheid van zijn gepretendeerde recht en/of de beweerdelijke inbreuk niet blijkt te kunnen aantonen, omdat de feiten in het kort geding onvoldoende uit de verf zijn gekomen. Dat leidt dan tot een afwijzing van de vorderingen, maar niet tot de conclusie dat de zaak te ingewikkeld is voor kort geding. Veel rechters vinden het voor IE-zaken ook een efficiënte en de meest aangewezen procedure<sup>8</sup> en vermoeden dat in veel gevallen, met name bij een toewijzend vonnis, in een bodemprocedure niet een andere beslissing zou worden genomen.

Verschillende rechters benadrukken dat zij zich er altijd van bewust zijn dat de gedaagde in de regel in het nadeel is. De eiser heeft altijd ruim de tijd om zich voor te bereiden, bewijs te verzamelen en het moment te kiezen waarop hij de gedaagde met een kort geding 'overvalt'. Andere rechters zijn van oordeel dat gedaagden in IE-zaken in de praktijk ook meestal goed voorbereid zijn en goede advocaten hebben.

De kwaliteit van advocaten die in IE-zaken optreden wordt door de meeste rechters in de regel goed genoemd, beter dan in andere zaken. Veel rechters vinden de situatie waarbij één partij een goede en gespecialiseerde advocaat heeft en de andere partij niet, het meest vervelend. Dan ontstaat bij sommige rechters de neiging om die andere partij te helpen, een neiging waar zij zich ongemakkelijk bij voelen en die zij proberen te onderdrukken. Andere rechters zeggen helemaal geen neiging te hebben om te helpen, ook niet wanneer een slechte advocaat bepaalde essentiële verweren of feiten niet naar voren brengt.

Aan de rechters is ook gevraagd wat hun opvatting is over (verdere) concentratie van IE-rechtspraak in Den Haag, om daardoor meer specifieke expertise op te bouwen. Op dit moment is alle octrooirechtspraak en alle

rechtspraak over gemeenschapsmerken, gemeenschapsmodellen en (gemeenschaps)kwekersrechten in Den Haag geconcentreerd.

Van de geraadpleegde Haagse rechters is slechts een enkeling voorstander van verdere concentratie van IE-rechtspraak. Buiten Den Haag zijn alle rechters het erover eens dat verdere concentratie van IE-rechtspraak geen goed idee is. Velen van hen zouden het een goed idee vinden als er voor de gemeenschapsmerken en -modellen een tweede rechtbank zou worden aangewezen.

'Hoe gespecialiseerder de rechter, hoe groter de kans dat hij voor een bepaald type problemen één lijn heeft. En als hij daarin star is, komt zijn onafhankelijkheid in gevaar.'

## Feitelijke gang van zaken van dagvaarding tot vonnis

### – Vóór de zitting

De voorbereiding van rechters op een kortgedingzitting is kort. Ze kijken allemaal pas één, hooguit twee dagen voor de zitting voor het eerst goed naar de stukken. De verklaring daarvoor is

1. dat de stukken vaak niet eerder compleet zijn. Met name de producties van de gedaagde (of de reactie daarop van de eiser) komen vaak pas op het laatste moment;
2. dat de zaak vaak op het laatste moment nog geschikt en dus ingetrokken wordt;
3. dat rechters het gewoon te druk hebben om er eerder naar te kijken.

Gezien deze korte voorbereidingstijd is het niet verbazingwekkend dat de voorbereiding op een IE-kort geding door

## Rechters kijken allemaal pas één, hooguit twee dagen voor de zitting voor het eerst goed naar de stukken

### Auteur

1. Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar intellectuele eigendomsrecht, Universiteit Leiden en advocaat te Amsterdam.

### Noten:

2. Zie D.J.G. Visser, *Het ABC van iedere IE-inbreuk*, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2004.

3. Een lijst met de namen van de zeventien rechters met wie is gesproken, is opgenomen aan het slot van dit verslag.

De rechters zijn benaderd met toestemming van de Raad voor de Rechtspraak.

4. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1, bij de uitgebreide versie van het verslag (o.a. gepubliceerd op [www.njb.nl](http://www.njb.nl)).

5. De tekstfragmenten zijn opgenomen in bijlage 2, bij de uitgebreide versie van het verslag (o.a. gepubliceerd op [www.njb.nl](http://www.njb.nl)).

6. Hierna wordt met IE-zaken steeds bedoeld IE-zaken *exclusief octrooizaken*, tenzij uit de context anders blijkt.

7. De rechters vinden de Hoge Raad hierbij aan hun zijde. Zelfs in een (in algemeen ingewikkelder te achten) octrooizaak oordeelde de HR dat de kortgedingrechter mag beslissen dat een zaak niet geschikt is voor kort geding 'al brengen hedendaagse rechtsopvattingen mee dat de kort-gedingrechter van deze bevoegdheid terughoudend gebruik behoort te maken', HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659, m.nt. D.W.F. Verkade (*Vredo/Veenhuis*), r.o. 3.2. In octrooizaken wordt

overigens wel soms geoordeeld dat een zaak te ingewikkeld is voor kort geding, zie bijvoorbeeld: V.zr. Rb 's-Gravenhage 1 december 2005, L.J.N. AU7262, BIE 2006/26 (*Heineken/Philips*).

8. Vgl. H.F. van den Haak, 'Auteursrecht in kort geding', in: *Auteursrecht in de informatiemaatschappij*, Sdu 1987, p. 87-100.

**Een deel van de rechters vindt elk eigen onderzoek principieel onjuist, omdat de rechter daarmee buiten het dossier en buiten de grenzen van de rechtsstrijd treedt**

de rechter in de regel niet meer behelst dan het lezen van de dagvaarding en het bekijken van de producties. Sommige rechters slaan er wel eens een arrest of een wetsartikel op na, maar de meesten doen dat, in de meeste gevallen, niet. Zij gaan ervan uit dat zij het juridisch kader door hun ervaring voldoende hebben geïnternaliseerd en dat het verder op de zitting allemaal moet gebeuren.

De meeste rechters overleggen niet voor de zitting met iemand anders over de zaak, ook niet met een collega-rechter, een niet-juridisch geschoolde collega of een familielid of huisgenoot. Enkele rechters doen dat soms wel: sommigen bespreken zaken incidenteel of structureel met collega kortgedingrechters. Anderen hechten juist ook wel enige waarde aan de indruk van een niet-juridisch geschoolde collega, terwijl weer anderen dat onverantwoord of principieel onjuist vinden. Meestal is er echter vóór de zitting niet of nauwelijks tijd voor overleg. Sommige rechters vertellen thuis wel over IE-zaken: hun kinderen kunnen hen soms veel vertellen over de belangrijkste kenmerken van een bepaald merk spijkerbroek.

Meestal is er vóór de zitting evenmin tijd voor eigen onderzoek. Eigen onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden in de supermarkt of op het internet. Een deel van de rechters vindt elk eigen onderzoek principieel onjuist, omdat de rechter daarmee buiten het dossier en buiten de grenzen van de rechtsstrijd treedt. Sommige rechters laten weten dat (reeds bestaande) eigen kennis uit hun eigen dagelijks leven wel meespeelt. Andere rechters vinden enig eigen onderzoek vóór de zitting geen probleem, mits de bevindingen daarvan ter zitting ter toetsing aan partijen worden voorgelegd. Een enkele rechter meldt indien mogelijk juist altijd aanvullend eigen onderzoek te doen. Hij maakt veel gebruik van internet en bezoekt ten behoeve van procedures regelmatig de Blokker en de Zeeman.

Vaak zijn niet alle te verwachten verweren van de gedaagde kenbaar uit de stukken, dit ondanks de zogenaamde substantiëringsplicht van artikel 111 lid 3 Rv.<sup>9</sup> De stukken bestaan immers meestal uit de dagvaarding en de producties van de eiser en daarnaast, meestal nog niet toegelichte, producties van de gedaagde. De rechters vinden dat zij vooraf vaak de belangrijkste verweren zelf al kunnen bedenken. Vaak: eiser heeft geen geldig recht, en/of: er is geen sprake van inbreuk (omdat het niet (teveel) op elkaar lijkt).

Verschillende rechters benadrukken daarom dat het heel nuttig kan of zou zijn als gedaagden vooraf wat meer feitelijke informatie zouden verschaffen. Het nemen van een conclusie van antwoord is bepaald niet verboden en een uitgebreide toelichting op de producties kan ook geen kwaad. De gedachte dat het een verstandige strategie zou zijn om de eiser (en de rechter!) pas ter zitting met de belangrijkste verweren te overvallen, wordt door de meeste rechters niet onderschreven. Het verschijnsel 'document burying', een belangrijke productie verstoppen tussen veel andere producties, waardoor de wederpartij hem niet zal opmerken, wordt door rechters ook niet erg gewaardeerd.

Noot

<sup>9</sup> Art. 111 lid 3 Rv, eerste volzin: 'Het exploit van dagvaarding vermeldt de door gedaagde tegen de eis aangevoerde verweren en de gronden daarvoor.'

## ‘Je catalogiseert zaken. Je ziet een zaak en je denkt, na één seconde, dit is pure na-aping, maar na drie seconden heb je een ander oordeel.’

Ook een te korte of te vage dagvaarding kan op weinig sympathie rekenen.

Het klinkt wat dubbelop, maar omdat de beslissing van een kortgedingrechter wordt aangeduid als een ‘voorlopig oordeel’, moet een voorlopig oordeel dat een rechter vóór de zitting op basis van de stukken zou kunnen hebben eigenlijk worden aangeduid als een ‘voorlopig voorlopig oordeel’.

Onder andere omdat rechters zich realiseren dat zij vóór de zitting in de regel alleen nog maar kennis hebben genomen van het eenzijdige standpunt van de eiser, ligt de vraag of zij vóór de zitting al een ‘voorlopig voorlopig oordeel’ hebben, gevoelig.

‘Meestal niet’ zegt een enkeling, ‘meestal wel’ zeggen de meesten, maar ‘zeer voorlopig’.

‘In zekere zin altijd. Je moet een oordeel hebben, anders heb je de zaak niet goed bestudeerd’.

Een interessante opmerking is de volgende: ‘Je catalogiseert zaken. Je ziet een zaak en je denkt, na één seconde, dit is pure na-aping, maar na drie seconden heb je een ander oordeel’.

Het lijkt erop dat iedere kortgedingrechter na bestudering van de stukken onvermijdelijk altijd een (zeer) voorlopig oordeel heeft, maar dat hij vaak ook nog veel vragen heeft en zich zeer goed realiseert dat hij pas één kant van het verhaal heeft gehoord en dat zijn voorlopige oordeel nog volledig kan veranderen.

Met alle slagen om de arm maakt de eiser met zijn versie van de feiten wel de eerste indruk op de rechter, die over en met die eerste indruk vaak al één of twee nachties gaat slapen. Het kan allemaal nog veranderen, maar de eerste indruk is er al. Die eerste indruk kan uiteraard ook negatief zijn omdat de eiser zich naar het zeer voorlopige oordeel van de rechter overschreeuwt en/of dat de eerste indruk van de rechter om andere redenen is dat *in casu* geen sprake is van IE-inbreuk.

Enkele spontane klachten betreffen de kwaliteit van de producties. Vaak ontbreekt een duidelijke inhoudsopgave en toelichting en ook is de visuele kwaliteit vaak slecht. Met name slechte zwart-wit kopieën van kleurenafbeeldingen is een bron van ergernis.

### – Tijdens de zitting

De zitting is in kort geding de plaats en de tijd waarop ‘het moet gebeuren’. Meestal blijken ter zitting nieuwe feiten die niet uit de stukken duidelijk waren. Volgens sommige rechters is zelfs regelmatig sprake van verrassingen.

Alle rechters vinden het belangrijk om altijd (indien mogelijk) de litigieuze voorwerpen ter zitting in het echt te zien. Hetzelfde geldt in de regel voor ‘de rest van de markt’; de ‘context’ (door (Haagse) rechters ook wel aangeduid als het ‘Umfeld’, ‘omveld’ of ‘vormgevingserfgoed’). Ook dat wil men graag, zo mogelijk, in het echt ter zitting zien. Het zien van de rest van de markt is extra belangrijk

bij gebieden waar de rechter zich minder in thuisvoelt. Als voorbeeld worden genoemd meubels en mode. Daarvan moet echt goed duidelijk worden gemaakt hoe de rest van de markt er uitziet.

Een enkele rechter vindt een weergave van de rest van de markt minder belangrijk bij producten waarvan de rechter wel een redelijk overzicht meent te hebben, bijvoorbeeld bij benzine of frisdrank. De merken daarvan zijn bij deze rechters wel bekend. Andere rechters vinden het *altijd* van belang om een fatsoenlijk overzicht van de rest van de markt gepresenteerd te krijgen. Ook wordt benadrukt dat een goed beeld moet worden gegeven van de *gehele* rest van de markt.

Sommige rechters vinden het vaak ook prettig wanneer de voorwerpen worden achtergelaten waardoor zij er na de zitting nog eens goed naar kunnen kijken. Eén rechter zou graag filmpjes zien van de echte winkelsituatie.

Sommige rechters laten ook weten het gewoon léuk te vinden de voorwerpen ter zitting in het echt te zien en noemen dit een aspect dat IE-zaken aantrekkelijk maakt. Verder geven enkelen desgevraagd wel aan dat dan de neiging bestaat de voorwerpen met elkaar te vergelijken, in plaats van het merk of model ‘zoals ingeschreven’ of het teken of voorwerp ‘zoals gebruikt’.

### – Na de zitting

Op de vraag ‘weet u direct na afloop van de zitting welke kant op u gaat beslissen?’ antwoordde de overgrote meerderheid: ‘meestal wel’ en een enkeling ‘soms wel soms niet’. Af en toe wordt er nog een nachtie over geslapen, maar meestal niet. ‘Het moet op de zitting gebeuren.’ Tijdens de zitting komt de rechter dus meestal al tot zijn eindbeslissing.

De meeste rechters doen na de zitting zelden of nooit nog eigen onderzoek en vinden dat ook eigenlijk niet verantwoord. Overleg, anders dan met de griffier, voeren de meesten ook niet na de zitting. Sommigen hebben wel overleg met collega’s en vragen soms ook naar het oordeel van niet-juristen. Een kleine minderheid betreft anderen er wel vaker bij: ‘Wat er bij mij thuis gebeurt en wat er in dit huis (de rechtbank) gebeurt, is mijn oordeelsvorming. Mijn oordeelsvorming is breder dan mijn hoofd alleen’ (dus: ook het oordeel van collega’s, ook van de griffie, en van partner en kinderen kunnen relevant zijn).

De meeste rechters overleggen direct na de zitting met de griffier en geven de griffier instructie hoe het vonnis in grote lijnen moet komen te luiden. De griffier maakt vervolgens een concept dat door de rechter wordt gecorrigeerd en aangevuld. De Haagse rechters maken echter

## ‘Het moet op de zitting gebeuren’

geen gebruik van een griffier. Zij schrijven het vonnis helemaal zelf. Wel wordt in Den Haag elk concept door een IE-collega meegelezen alvorens uitspraak wordt gedaan.

Het gegeven dat de rechter meestal aan het eind van de zitting zijn beslissing al heeft genomen, gecombineerd met de eerder beschreven zeer korte voorbereiding, die meestal slechts bestaat uit het doorlezen van de stukken, brengt de onvermijdelijke conclusie met zich dat de rechter (de kern van) het gemiddelde IE-geschil vrijwel altijd volledig *tijdens de zitting* beslist op basis van zijn (rechts) kennis en ervaring, de dagvaarding, producties en de input die hij op de zitting krijgt.

### Bronnen/bewijsmiddelen

De rechters kregen de vraag voorgelegd welke bronnen en bewijsmiddelen zij in de praktijk het belangrijkste vinden voor de beantwoording van de beschermings- en de inbreukvraag.

- a. Publieksonderzoeken.
- b. Deskundigenverklaringen.
- c. Eigen waarneming van de litigieuze voorwerpen (ter zitting / in de stukken).
- d. Opsommingen van rechtspraak met betrekking tot beweerdelijk vergelijkbare gevallen.

Alle rechters laten weten in de praktijk de eigen waarneming (veruit) het belangrijkste te vinden. De opsommingen van rechtspraak worden door de meesten ook wel relevant geacht. Het belang van deskundigenverklaringen en publieksonderzoeken wordt over de gehele linie zeer laag gewaardeerd.

De meningen over publieksonderzoeken zijn overwegend negatief: 'Zo manipuleerbaar', 'je kunt sturen', 'je kunt alles met publieksonderzoek bewijzen', 'je kunt er alle kanten mee op'.

Rechters hebben er vaak slechte ervaring mee en zijn daarom 'altijd achterdochtig'. Het is voor de rechter 'geen doorslaggevend factor': 'je kijkt toch niet erg naar publieksonderzoek'. Want: 'in theorie kan het heel belangrijk zijn, in de praktijk gaat het in 98% van de gevallen fout'.

De voornaamste redenen zijn: 'In veel gevallen slechte vragen', 'richtinggevend vragen'. De 'vragen zijn vaak *leading*'.

Als er slechts één publieksonderzoek ligt, hebben sommige rechters de neiging er niet naar te kijken omdat dat het sowieso te eenzijdig is. Wanneer er twee tegenstrijdige onderzoeken liggen, ontstaat de neiging de onderzoeken 'tegen elkaar weg te strepen'.

Een veelzeggende uitspraak is de volgende:

'Als het overeenkomt met onze eigen perceptie nemen we het dankbaar over natuurlijk. Willen we de andere kant op dan is het alleen maar lastig, want dan moet je het wetschrijven.'

Twee bijlagen bij dit artikel zijn op [www.njb.nl](http://www.njb.nl) geplaatst als link bij dit artikel. Bijlage I betreft de vragenlijst voor het onderzoek 'Beslissen in IE-zaken'; Bijlage II bevat enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken in dit artikel.

De meeste rechters zien geen eenvoudige oplossing voor de onbetrouwbaarheid van publieksonderzoek.

Een enkeling suggereert 'een deskundige te benoemen die naar de marktonderzoeken kijkt' of 'het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht'. Enkele anderen zien wel wat in een onafhankelijk instituut voor publieksonderzoek of kwaliteitsbewaking daarvan. De meesten denken echter dat partijen in kort geding in eerste aanleg niet op vertraging zitten te wachten. 'De partijen willen een beslissing. Ze zitten niet te wachten op nader onderzoek.'

Het valt echter op dat ook in hoger beroep en in een bodemprocedure rechters zelden of nooit een onafhankelijk publieksonderzoek gelasten in de vorm van een deskundigenbericht. Terecht of ten onrechte: het wantrouwen jegens publieksonderzoek is kennelijk zo diepgeworteld dat de rechter vrijwel steeds de voorkeur lijkt te geven aan een oordeel gebaseerd op de eigen waarneming.

Over deskundigenverklaringen ten aanzien van 'beschermde' of inbreukmakend karakter zijn de meningen ook negatief: 'Je kan een deskundige alles laten verklaren wat je wilt.' 'Iedere deskundige verklaart wat zijn partij wil.' 'Als je maar lang genoeg rond shopt, vind je altijd een deskundige die je gelijk geeft.' 'Alles is te koop.'

Opsommingen van (lagere) rechtspraak van beweerdelijk vergelijkbare gevallen, worden door rechters wisselend gewaardeerd. Sommigen laten weten er wel naar te kijken. Anderen hechten er weinig belang aan. Ieder geval is toch weer anders.

Alle rechters vinden hun eigen waarneming van de litigieuze voorwerpen (en 'de rest van de markt') het belangrijkste voor hun oordeelvorming over bescherming en inbreuk. Aan publieksonderzoeken en deskundigenverklaringen hechten zij, als hierboven beschreven, weinig waarde.

Zij zijn zich ervan bewust dat zij moeten proberen van hun eigen waarneming te abstraheren.

Dat doen zij in de regel naar eigen zeggen op basis van hun kennis van en ervaring met vergelijkbare gevallen uit de rechtspraak. Om die reden hechten veel rechters uiteindelijk niet zoveel waarde aan het oordeel van niet-juristen. Het gaat namelijk om een rechtsoordeel, om een juridische waardering en niet om een feitelijk oordeel. 'Het verwarringsbegrip is veel normatiever dan het Hof van Justitie wil doen voorkomen.'

Ook ten aanzien van het meest feitelijk klinkende inbreukcriterium, het merkenrechtelijke 'gevaar voor verwarring' zijn alle rechters van oordeel dat dit een normatief begrip is. Het feit dat de rechter bijvoorbeeld rekening moet houden met het feit dat er sprake is van een 'vaag herinneringsbeeld', blijkt dat hij zijn oordeel niet kan baseren op al dan niet aanwezig verwarringsgevaar bij directe vergelijking.

Omdat de normatieve begrippen deels gekoppeld zijn aan een fictieve maatman probeert de rechter zich wel een beeld te vormen van het fictieve oordeel van de fictieve maatman, maar steeds neemt hij zijn eigen oordeel daarbij als uitgangspunt.

De één ervaart dat als een minder groot probleem: 'Ik ben wel zo'n beetje de gemiddelde consument. Ik zit niet achter de geraniums.' De ander vindt 'abstraheren van jezelf' moeilijk: 'het gaat bijna altijd om producten waar

ik zelf niks mee heb'. Veel rechters realiseren zich dat zij (meestal mannen van boven de veertig) vaak niet zelf tot de doelgroep behoren: 'als ik zelf niet tot de doelgroep behoor, dan hoop ik maar dat de griffier de gemiddelde consument is'.

Toch vinden zij dat zij voldoende ervaring hebben om op basis van hun ervaring een rechtsoordeel te geven: 'je kijkt er met een bepaald oog naar'. Het gaat om een 'getraind oog'.

Verschillende rechters melden ook dat zij domweg niet weten hoe het anders zou moeten.

### Toepassen van de criteria

Aan de rechters is gevraagd of zij de verschillende rechtsvragen ten aanzien van IE-inbreuk, zoals de 'beschermingsvraag' en de 'overeenstemmingsvraag', in bepaalde volgorde of misschien gezamenlijk beantwoorden. De meeste rechters kijken eerst of het 'eisende voorwerp' voor enige IE-bescherming in aanmerking komt en daarna of het 'gedaagde voorwerp' er zoveel op lijkt dat van inbreuk sprake is. Soms is er ook sprake van een gezamenlijke beantwoording: 'Als de gedaagde een fantastisch 'Umfeld' [dat wil zeggen: de rest van de markt lijkt (ook) allemaal erg op elkaar] kan laten zien, is het al duidelijk dat het geen inbreuk én geen model is.'

De meeste rechters menen dat er wel sprake kan zijn van communicerende vaten en wisselwerking. Uiteraard geldt in het merkenrecht: hoe bekender het merk, hoe groter de beschermingsomvang. Maar ook: hoe creatiever of vernieuwender of afwijkender het 'eisende ontwerp', hoe eerder een nabootsing als inbreuk moet worden aangemerkt. Alle rechters onderschrijven als vuistregel de stelling: 'Hoe meer eiser B verschilt van de rest van de markt A, hoe eerder een gelijkende gedaagde C inbreuk maakt.' Ook de vuistregel 'als eiser B méér lijkt op rest van de markt A dan gedaagde C op B lijkt, dan is er géén sprake van inbreuk', wordt door de meeste rechters erkend.

Een deel van de rechters ervaart in de praktijk niet veel verschil tussen de beschermings- en inbreukcriteria van het auteursrecht, het modellenrecht, het (vorm)merkenrecht en de slaafse nabootsing (onrechtmatige daad). Voor zover zij wel verschil ervaren is dat vaak gradueel: 'auteursrecht is voor wat meer, modelrecht is voor wat minder, voor onrechtmatige daad moet het wel erg kras zijn'.

Daarmee zijn de inzichten aardig samengevat. Voor zover er merkbaar verschil is, vereist het auteursrecht iets meer creativiteit, terwijl het modellenrecht er ook is voor 'ambachtelijk' werk. Voor het aannemen van slaafse nabootsing is vereist dat het een tikkeltje erger is, het moet wel erg 'slaafs' zijn, waarbij in de regel sprake is van opzet en/of kwade trouw en vrijwel identiek kopiëren dat leidt tot verwarring.

Pogingen om vormgeving via het (vorm)merkenrecht te beschermen, worden door verschillende rechters niet gewaardeerd: de één heeft 'licht de pest aan vormmerken', een ander noemt vormmerken 'iets geconstrueerd' en een derde is 'verklaard tegenstander van vormmerken als het geen verpakking betreft'. De strengheid van het Hof van Justitie EG ten aanzien van vormmerken wordt door deze rechters toegejuicht en zij stellen hoge eisen aan de inburgering van vormmerken.

Sommige rechters zijn 'niet happy met cumulatie van beschermingsregimes'. Eén rechter bleek niet bekend met het verschil tussen vormmerken- en modellenrecht.

Over het nut van de verschillende criteria wordt verschillend gedacht: 'je valt er altijd op terug' en 'je moet wel wat hebben om het te motiveren'. Anderzijds werd ook gezegd: 'de terminologie verhuult de basis waarop je tot je oordeel komt'. 'De kreten die bestaan die gebruik je gewoon.'

Toch vinden de meeste rechters wel enige steun in de criteria die in de rechtspraak zijn ontwikkeld. De criteria 'kanaliseren je denken', 'zeggen iets over het doel van de bescherming'. 'Je hebt wat meer houvast om het rijtje af te lopen.' 'Iets meer handvatten.' 'Ze dwingen je om je reenschap te geven van de factoren die van belang zijn.' 'Je kunt er een denkpatroon aan ontleen.' Ze bepalen 'over welke boeg het verhaal moet worden gegooid'. 'Je denkt in categorieën en die geven wel enige sturing.'

Een 'opvatting waar geen maatstaf voor te vinden is' kan niet door de rechter worden volgehouden. En soms moet de rechter concluderen: 'ik krijg het niet op papier' (het blijkt niet in het normenstelsel te passen).

Verschillende rechters geven aan wel eens een

## **Auteursrecht is voor wat meer, modelrecht is voor wat minder, voor onrechtmatige daad moet het wel erg kras zijn'**

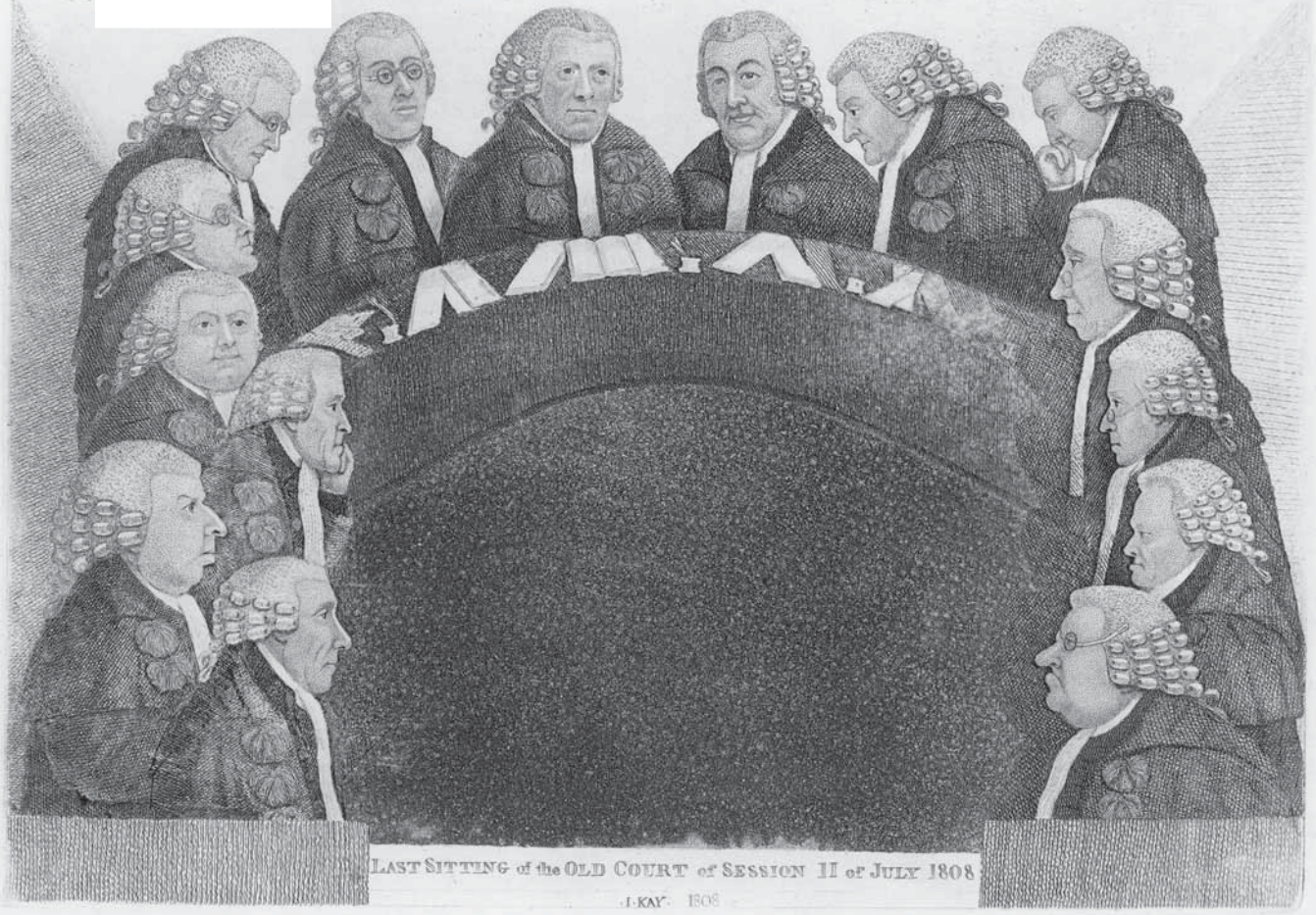
onjuiste motivering te hebben gebruikt voor een overigens juiste beslissing. Zij hadden dan bijvoorbeeld merkenrechtelijke criteria genoemd in een handelsnaamzaak. Of zij hadden een bepaald voortbrengsel niet beschermd geacht, waardoor zij aan de inbreukvraag niet toekwamen, terwijl zij eigenlijk het voortbrengsel wel beschermd hadden moeten achten, om vervolgens geen inbreuk aan te nemen. Zij benoemen deze voorvallen in de regel als 'bedrijfsongevallen' die in de kortgedingpraktijk nu eenmaal voorkomen.

De mate waarin de precieze criteria een rol spelen bij de beslissing mag blijken uit de opmerking van één rechter die aangaf na het *Union*-arrest uit 1983 (waarbij het associatie-criterium in het Benelux merkenrecht werd aanvaard) niet anders te zijn gaan oordelen, maar wel andere woorden te zijn gaan gebruiken. Hij was overigens wel blij met weer eens een andere term met een iets andere gevoelswaarde. Ook een andere rechter merkte op 'Union sloot goed aan' (bij mijn gevoel over merkinbreuk).

Ook bij de terugkeer van associatie naar verwarring door het arrest *Puma/Sabel*<sup>10</sup> in 1997 is menig rechter niet anders gaan oordelen. Er is 'geen verschil bij het

Noot

<sup>10</sup>. HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95, NJ 1998, 523.



LAST SITTING of the OLD COURT of SESSION II of JULY 1808

J. KAY. 1808

gebruik van het woord associatie'. 'Inhoudelijk verandert de beoordeling niet.' Ook de 'herinstructie' van (een soort) 'associatie' met het arrest *Davidoff/Gofkid*<sup>24</sup> in 2003 maakt inhoudelijk geen grote indruk op de praktijk van nogal wat kortgedingrechters. Enkele rechters benadrukken deze wijzigingen juist wel belangrijk te vinden.

Het 'benoemen van verschillen ter motivatie' van afwijzing van te grote gelijkens en het noemen van de punten van overeenstemming bij het aannemen van inbreuk wordt door de meeste rechters wel gezien als een gewenste motivering. Door sommigen aangevuld met de 'regel' dat men 'meer moet letten op punten van overeenstemming dan op punten van verschil'. 'Dat is wel een makkelijke riedel.' Een ander merkt juist op: 'Overeenkomsten wegen niet zwaarder dan verschillen.'

Eén rechter stelt: 'ik gebruik de criteria graag, anders is het te veel een machtswoord', maar dat heeft weer vooral betrekking op de verantwoording van de beslissing, niet op hoe hij tot zijn beslissing komt. Ook werd anderzijds opgemerkt dat je 'zo dicht mogelijk bij je motief moet blijven' en 'de dingen die door mijn hoofd gaan, schrijf ik gewoon op'.

Tendensen in de rechtspraak van hogere of lagere rechters over bescherming en beschermingsomvang die van invloed zijn op de manier waarop IE-zaken in de praktijk worden beslist, worden door de rechters niet of nauwelijks aanwezig geacht. De criteria worden steeds wat anders geformuleerd, maar in de praktijk maakt dat niet of nauwelijks verschil. Sommige Haagse rechters wijzen op de strengere beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken. Ten aanzien van de inbreukcriteria ziet slechts een enkeling een (overigens tegengestelde) ontwikkeling van iets minder respectievelijk naar iets meer bescherming.

De verschillende juridische criteria bieden weinig houvast. De criteria geven vaak wel een denkrichting aan, maar laten veel ruimte open. De discretionaire ruimte van een rechter in een IE-kort geding is vaak groot. Eén rechter merkt op: 'Laat de wetenschap blijven zoeken naar sterker meetbare houvasten', daaraan toevoegend: 'Om steeds weer van een ander etiketje te voorzien dat in feite dezelfde emotie is, zal het IE-recht niet veel verder brengen.'

## Andere factoren die een rol spelen

Op de vraag of kwade trouw of opzet van de gedaagde een rol speelt, antwoorden de meeste rechters: 'de intentie van partijen behoort geen rol te spelen'. Maar er is ook een aantal dat meent: 'opzet of kwade trouw kleuren het oordeel'. 'Bij gebleken opzet/kwade trouw van gedaagden "staan ze op achterstand", maar dat moet je proberen uit te schakelen.'

Speelt opzet van de gedaagde mee? 'Eigenlijk niet, maar je kan het dan wel makkelijker opschrijven.'

'Opzet speelt mee' en 'kwade trouw beïnvloedt wel.' 'Kwade trouw speelt een rol, "gejat" weegt wel mee.' 'Hangt af van hoe smerig het is geweest.' 'Er is veel kwade trouw', maar ook: 'de wijze waarop hoort geen rol te spelen.' 'Ik hoop van niet, ik moet er voor waken.'

Aan de rechters is ook de vraag voorgelegd of er een elfde gebod bestaat dat zou luiden 'Gij zult niet nabootsen.' De meeste rechters menen van niet: 'nabootsen is niet slecht', 'je komt niet verder zonder kopiëren.' 'Mensen hebben altijd nagebootst, het is een deel van de menselijke ontwikkeling, dat juist goed is.' 'IE-recht is een uitzondering [op de vrije mededinging], dus die moet je beperkt uitleggen.' 'De meeste ondernemingen leven van het imiteren van elkaar.' 'Profiteren van een trend in de markt, daar

## Volgens enkele rechters gaat het bij de beoordeling van IE-inbreukzaken uiteindelijk om basale rechtspolitieke overwegingen: wat is eigendom? wat moet je delen?

is niets mis mee.' 'Modebeeld volgen moet kunnen. Iets toonaangevends wordt nagemaakt.' 'Mode betekent eigenlijk dat iedereen een beetje hetzelfde gaat doen.'

Enkele rechters menen dat 'gij zult niet nabootsen' wel het uitgangspunt is. 'Nabootsen is onsympathiek', 'aanhaken bij het succes van een ander' is onfatsoenlijk.

De meeste rechters kunnen zich beter vinden in de formulering 'gij zult niet *nodeloos* nabootsen', waarbij de invulling van het begrip 'nodeloos' uiteraard doorslaggevend is. 'Nabootsen mag, tenzij onfatsoenlijk.' 'Gij zult niet op slinkse wijze profiteren van het bedrijfsdebet van uw concurrent.'

Een geclausuleerd 'elfde gebod' kan dus wel op de nodige steun rekenen.

Van Nieuwenhoven Helbach schreef in 1969 in een noot bij een arrest waarin werd aangenomen dat *Jurkaflex* geen inbreuk maakte op *Enkaflex*, maar *Jurkalon* wel op *Enkalon*.<sup>12</sup>

'Wanneer men het bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merken over de daarbij aan te leggen maatstaven eens is, wordt het resultaat van die beoordeling bepaald door de persoonlijke smaak. En omdat het spreekwoord wil, dat over smaak niet valt te twisten, heeft het in het algemeen weinig zin om opmerkingen te wijden aan het resultaat waartoe de Rechter – wederom bij aanvaarding en hantering van de juiste maatstaven – in het concrete geval bij zijn beoordeling is gekomen.'

De meeste rechters onderschrijven deze stelling niet volledig, omdat zij stellen moeite te hebben met de omschrijving 'persoonlijke smaak'. Zij stellen dat het uiteindelijk wel om een persoonlijk oordeel gaat, maar dat 'smaak' te subjectief klinkt, omdat er altijd een poging tot objectivering in zit.

Eén rechter stelt dat de persoonlijke smaak pas een rol gaat spelen als er geen daadwerkelijke verwarring is.

Verkade schreef in 1996 in een noot onder het arrest *Decaux/Mediamax*.<sup>13</sup>

'Bij hun stellingnamen omtrent de aan- of afwezigheid van een te grote gelijkenis, zullen advocaten naar vermogen lippendienst moeten bewijzen aan de onderscheiden inbreukregels en subcriteria voor bescherming van produktvormgeving (Aw, BTMW, BMW, onrechtmatige daad). Evenzo de feitenrechters.'

De meeste rechters onderschrijven deze stelling wel, al

vinden sommigen de term 'lippendienst' te negatief. 'Het is nu eenmaal historisch zo gegroeid, maar uit te leggen is het niet.'

Eén rechter merkt op: 'alles wat de feitenrechter doet, is in principe goed als hij maar lippendienst bewijst aan het inbreukcriterium en het een beetje te volgen is'.

Volgens enkele rechters gaat het bij de beoordeling van IE-inbreukzaken uiteindelijk om basale rechtspolitieke overwegingen: wat is eigendom? wat moet je delen? Uiteindelijk gaat het volgens de meesten om (al dan niet) 'onbetamelijk gedrag jegens een ander'. Bij de beoordeling van een fatsoensnorm, die niet veel verschilt van de onrechtmatige daad, gaat het noodzakelijkerwijs om subjectieve en deels gevoelsmatige beoordeling.

Eén rechter noemt drie P's die voor hem belangrijk zijn bij de beoordeling van IE-inbreukzaken.

**Pretentie:** beschermingwaardig. De eiser pretendeert een prestatie te hebben geleverd die voor bescherming in aanmerking komt. Is die pretentie terecht?

**Publiek:** bescherming tegen verwarring. Wat is de positie van het publiek / wordt het misleid of in verwarring gebracht?

**Parasiet:** te zeer profiteren van een ander. Is er sprake van parasiteren, van 'te zeer' profiteren van de prestaties van een ander?

Uit verschillende uitspraken van rechters blijkt de manier waarop zij soms tegen IE-inbreukzaken aan kijken:

- 'We gaan 't namaken, maar we gaan 't hier en daar veranderen om de rechter zand in de ogen te strooien.'
- Eerste indruk (die vaak blijft): 'is de inbreukmaker nu helemaal gek?' of: (over de eiser) 'wat een zeur zeg!'
- 'Waarom doe je dat nou net?'
- 'Kom eens met wat beters!'
- 'Had je niet zelf iets anders kunnen verzinnen?'
- 'Als het lijkt, is het meestal geen toeval.'

### Conclusies

Rechters die IE-zaken in kort geding beslissen nemen meestal één of twee dagen voor de zitting kennis van de stukken (de dagvaarding en de producties) en hebben meestal aan het eind van de zitting een beslissing genomen. Zij baseren hun oordeel op de argumenten die in de stukken en vooral op de zitting bij pleidooi naar voren worden gebracht. Binnen de wettelijke en in de hogere rechtspraak ontwikkelde criteria baseren ze hun oordeel op hun eigen waarneming van de litigieuze voorwerpen of tekens en hun eigen waarneming van 'de rest van de markt', zoals die in de stukken of ter zitting naar voren wordt gebracht én soms zoals die hen ambtshalve bekend is. In de regel nemen zij zichzelf dus als 'maatman', maar proberen daar vervolgens van te abstraheren tot een meer of minder geïnformeerde of oplettende gebruiker.

Publieksonderzoeken en deskundigenverklaringen van partijen hebben voor de meeste rechters nauwelijks invloed op hun oordeel over de vraag of een voorwerp of

#### Noten

11. HvJ EG 9 januari 2003, zaak C-292/00, *BIE* 2003/81.

12. Hof 's-Gravenhage 3 april 1968, *BIE* 1969, p. 169.

13. HR 29 december 1995, *NJ* 1996, 546.



onderscheidingsteken voor bescherming in aanmerking komt dan wel inbreuk maakt. Dit is het gevolg van hun ervaring dat dergelijke onderzoeken en verklaringen bijna altijd onzorgvuldig, gemanipuleerd, partijdig en/of tegenstrijdig zijn.

De verschillende beschermings- en inbreukcriteria verschillen op sommige gebieden niet erg veel van elkaar en bieden op zich weinig houvast, al geven ze wel enige structuur. De feitenrechter heeft een grote discretionaire ruimte, die hij deels invult met zijn opvatting over hetgeen betamelijk is. Verwarring stichten of misleiden mag in ieder geval niet. Het verwarringsgevaar in het merkenrecht is echter volgens bijna alle rechters een normatief rechtsbegrip en niet een feitenvaststelling.

Bij de motivering van zijn oordeel maakt de rechter netjes gebruik van de geldende criteria die in meer of mindere mate aansluiten bij zijn daadwerkelijke 'motieven'.

De grote meerderheid van de rechters is van mening dat een elgde gebod 'Gij zult niet nabootsen', niet bestaat, maar dat het *gekwalficeerde* elfde gebod 'Gij zult niet *nodeloos* nabootsen' aardig in de richting komt van een *grondnorm* van het intellectuele eigendomsrecht. *Wanneer* nabootsen *nodeloos* is, is vervolgens de grote vraag en die vraag lijkt deels gevoelsmatig te worden beantwoord. Volgens veel rechters mag de opzet of kwade trouw van de 'nabootser' geen rol spelen, volgens sommigen is dat echter onvermijdelijk wel het geval. ●

### Personen die hebben meegewerkt aan het onderzoek 'Beslissen in IE-zaken'

(Vice)presidenten van rechtbanken

1. Mr. E.F. Brinkman, Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage
2. Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage
3. Mr. J.P. Leijten, Vice-president Rechtbank Breda
4. Mr. G.H. Marcus, Vice-president Rechtbank Amsterdam
5. Mr. A.J. van der Meer, Vice-president Rechtbank Haarlem
6. Mr. R. Orobio de Castro, Vice-president Rechtbank Amsterdam
7. Mr. G.R.B. van Peurseem, Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage
8. Mr. J.W. du Pon, Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage
9. Mr. J.H.W. Rullmann, Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch
10. Mr. H.J. Schepen, Vice-president Rechtbank Utrecht
11. Mr. H.AE.Uniken Venema, President Rechtbank Utrecht
12. Mr. F.J. de Vries, Vice-president Rechtbank Arnhem
13. Mr. G. Vrieze, President Rechtbank Zutphen

Oud-(vice)presidenten

1. Prof. mr J.J. Brinkhof, voorheen Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage en eerder Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage
2. Mr. H.F. van den Haak, voorheen President Gerechtshof Amsterdam en eerder President Rechtbank Haarlem
3. Mr. J. Mendlik, voorheen President Rechtbank Rotterdam en eerder President Rechtbank Breda
4. Mr. E.J. Numann, Raadsheer Hoge Raad, voorheen Vice-president Rechtbank 's-Gravenhag