

Het ex parte bevel

Dirk Visser en Charlotte Vrendenburg¹

I. Inleiding

15 jaar geleden werd de Handhavingsrichtlijn (HrI)² geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Eén van de processuele noviteiten was het ex parte bevel van art. 9 lid 4 HrI, dat is omgezet in art. 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Op grond van dit artikel is het mogelijk via een verzoekschrift een verbod te verkrijgen in zaken ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten (IE). Voorwaarde is dat het gaat om een “spoedeisende zaak, met name indien uitstel onherstelbare schade voor de houder van het recht van intellectuele eigendom zou veroorzaken”. De verwachting was dat in de IE-praktijk veelvuldig gebruik gemaakt zou worden van deze superspoedprocedure zonder wederhoor.

In 2013 hebben wij kwantitatief onderzoek verricht naar het ex parte bevel over de jaren 2007-2012 (“periode I”).³ Toen bleek dat inderdaad regelmatig – en met succes – gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid van het ex parte bevel. In het artikel constateerden wij echter ook een afname van het aantal ex parte bevelen richting het eind van de onderzochte periode. Ten behoeve van dit Liber Amicorum hebben wij een vervolgonderzoek verricht naar het ex parte bevel over de periode 2013-2021 (“periode II”). De gegevens over periode I en periode II hebben wij samengevoegd, zodat in deze bijdrage het beeld kan worden geschetst van de ex parte praktijk over de gehele periode van de inwerkingtreding van art. 1019e Rv tot heden.

Leids onderzoek mag in dit Liber Amicorum niet ontbreken, gezien de nauwe band tussen de Universiteit Leiden en Constant van Nispen die in Leiden heeft gestudeerd, er cum laude is gepromoveerd en er nog altijd regelmatig optreedt als gastdocent in het postacademisch onderwijs. De auteurs voelen zich bovendien verbonden met Constant van Nispen, onder andere omdat hij in hun beider promotiecommissie zat, respectievelijk in 1997 en in 2018.

In deze bijdrage proberen wij een balans op te maken van 15 jaar ex parte bevelen in de praktijk.

- Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in de ex parte praktijk?
- Welke voorwaarden gelden voor het verkrijgen van een ex parte bevel en hoe worden deze toegepast?
- Hoeveel gebruik wordt ervan gemaakt in de praktijk, bij welke rechtbanken worden de verzoeken ingediend, welke zaken lenen zich hiervoor en wat zijn de uitkomsten?

1 Respectievelijk hoogleraar en universitair docent IE in Leiden. Visser is daarnaast advocaat in Amsterdam. Het kwantitatieve onderzoek is verricht door masterstudenten Anna Koster en Pieter Jordans. Zij werden daarbij ondersteund door masterstudenten Rinder Pietjouw, Bouke Algie, Karel Wijdeveld, Emma Stevens en Bart van Beek. Veruit het meeste werk is verricht door Anna Koster.

2 Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

3 R. de Jong, P. de Jonge en C.J.S. Vrendenburg, ‘Het ex parte bevel. Een kwantitatief statistisch onderzoek naar ex parte procedures in de periode 2007-2012’, BIE 2014, afl. 5, p. 104-114.

- Hoe vaak wordt doorgeprocedeerd over een verkregen ex parte bevel, hoe vaak leidt dit tot een herziening?
- Heeft het ex parte bevel van art. 1019e Rv gebracht wat ervan werd verwacht?

In deze bijdrage gebruiken wij de aanduiding ‘ex parte’ voor het ex parte bevel c.q. ex parte verbod ex art. 1019e Rv, en dus niet voor het afgiftebeslag, het bewijsbeslag, de beschrijving en de monsterneming die ook met een verzoekschrift worden ingeleid en zonder wederhoor plaatsvinden.

II. Verantwoording onderzoek

Deze bijdrage is ten dele gebaseerd op een recent kwantitatief onderzoek naar *gepubliceerde* ex parte beslissingen in de periode 2013-2021, dat een vervolg is op het onderzoek over de periode 2007-2012.⁴ In deze bijdrage worden de resultaten van deze twee onderzoeken gecombineerd en met elkaar vergeleken.

In het onderzoek over de periode 2007-2012 hebben wij 131 gepubliceerde ex parte beschikkingen onderzocht. Op basis van het recente onderzoek komen wij tot een totaal van 231 beschikkingen over de gehele periode 2007-2021. Het gaat hier met name om beschikkingen die zijn gepubliceerd op Rechtspraak.nl, Boek9 en IE-Forum. Het is van belang te benadrukken dat het niet mogelijk is een compleet overzicht te krijgen van het aantal ex parte verzoeken en beschikkingen. Dat komt omdat lang niet alle beschikkingen worden gepubliceerd, terwijl de beschikkingen die worden gepubliceerd vrijwel uitsluitend (gedeeltelijke) toewijzingen betreffen. De meeste ex parte verzoeken worden ingetrokken nadat het voornemen tot afwijzing bekend is gemaakt.⁵ Rechtbank Den Haag liet ons weten:

“Met drie slagen om de arm, en alleen ten aanzien van onze eigen rechtbank, kan ik aangeven dat er een gemiddelde bandbreedte bestaat van ca. 8 tot 20 ex parte verbods-verzoeken per jaar. Slechts een heel klein deel daarvan wordt toegewezen. In de meeste gevallen vindt de behandelend voorzieningenrechter dat er niet wordt voldaan aan de hoge eisen die wij stellen voor toewijzing van een ex parte maatregel. Het voornemen tot afwijzing wordt aan de verzoekende partij gecommuniceerd waarbij de gelegenheid wordt gegeven het verzoekschrift in te trekken. In eigenlijk alle gevallen gebeurt dat en blijft een afwijzende beschikking achterwege.”⁶

Verder is van belang dat rechtbanken geen afzonderlijke administratie bijhouden van de ‘ex partes’ waar we het hier over hebben. Rechtbank Den Haag houdt sinds 2015 een overzicht bij van alle verzoekschriften tot het treffen van voorlopige voorzieningen waarbij geen wederhoor plaatsvindt. Verzoeken ex art. 1019e Rv zijn in de administraties samengevoegd met verzoeken tot afgifte, bewijsbeslag, beschrijving en monsterneming. Daarom was het (zonder zeer tijdrovend onderzoek in de papieren archieven van rechtbanken waar in tijden van corona sowieso geen toestemming voor werd gegeven) niet mogelijk om bij de rechterlijke macht meer (kwantitatieve) informatie te krijgen over niet gepubliceerde en/of afgewezen of ingetrokken ex parte verzoeken.

⁴ Zie vorige voetnoot.

⁵ Volgens een schatting van Blok in 2014 resulteert ongeveer de helft van de zaken in een toewijzende beschikking en in de andere helft van de zaken in een intrekking; R. de Jong en P. de Jonge, ‘Interview met mr. P. Blok’, BIE 2014, afl. 5, p. 115-117.

⁶ E-mail van mr. J. Th. van Walderveen, senior rechter A en coördinator van de sectie IE van Rechtbank Den Haag d.d. 26 januari 2022.

Ten slotte merken wij op dat ook niet alle *toewijzende* ex parte beschikkingen worden gepubliceerd. De rechtbanken zelf publiceren zelden ex parte beschikkingen op Rechtspraak.nl.⁷ Partijen sturen lang niet altijd hun toegewezen ex parte verzoeken in bij de bekende websites IE-forum en Boek9. Als een ex parte bevel tot een schikking leidt, kan het niet publiceren van de beschikking onderdeel zijn van de schikking. Piraterijbestrijder – en inmiddels grootste gebruiker van ex partes – Stichting BREIN noemt nog een drietal redenen waarom zij niet al hun ex parte beschikkingen publiceert:

- *als er relatief lange tijd zit tussen het verkrijgen van de ex parte en het bereiken van een schikking dan ligt het wat ons betreft niet meer zo voor de hand om de beschikking naar IE-forum te sturen;*
- *als er in het verzoekschrift relatief veel vertrouwelijke informatie staat en met weglakken daarvan geen nuttig document meer overblijft;*
- *een aantal keren is de ex parte gecombineerd met een bewijsbeslag; ook in die gevallen staat er teveel vertrouwelijke informatie in het verzoekschrift*.⁸

Stichting BREIN liet ons ook weten dat zij om deze redenen de afgelopen zeven jaar 14 toegewezen ex parte verzoeken niet ter publicatie heeft ingezonden.⁹ De dataset is aangevuld met deze niet-gepubliceerde beschikkingen.

In een poging de dataset verder uit te breiden met niet-gepubliceerde beschikkingen is op 4 februari 2022 per e-mail een rondvraag gedaan onder de leden van de Vereniging Intellectuele Eigendom Procesadvocaten (VIEPA).¹⁰ Iets minder dan een kwart van de ca. 140 leden heeft gereageerd op het verzoek informatie te delen over ex partes in de periode 2007-2021.¹¹ Deze rondvraag heeft nog eens 16 beschikkingen opgeleverd, die eveneens zijn toegevoegd aan de dataset.¹² Voorts zijn de onderzoekers bekend met nog één ex parte beschikking die (nog) niet is gepubliceerd.¹³ Dat brengt het totaal van ex parte beschikkingen in de afgelopen vijftien jaar dat bij de onderzoekers bekend is op 231. Uit de informatie van de VIEPA-leden is gebleken dat er in de periode 2007-2021 nog eens 35 á 40 ex parte verzoeken zijn ingediend. Over deze verzoeken is dermate weinig informatie bekend (jaartal, rechtbank, rechtsgebied, gevolgd door een beschikking of niet, uitkomst etc.) dat wij deze niet hebben opgenomen in de dataset.

Het bovenstaande dient steeds in gedachten te worden gehouden bij iedere interpretatie van de kwantitatieve gegevens over gepubliceerde ex partes.

7 In punt 5 van het Reglement maatregelen in de zin van de artikelen 1019b-d Rv en 1019e Rv (via rechtspraak.nl) staat hierover het volgende vermeld: “Een beslissing op een verzoek tot het verlenen van verlof tot het treffen van bewijsmaatregelen zoals bedoeld in artikel 1019b tot en met artikel 1019d Rv, alsmede een afwijzende beslissing op een verzoek uit hoofde van artikel 1019e Rv wordt in beginsel niet gepubliceerd, tenzij de voorzieningenrechter van mening is dat de beschikking nieuwe lijnen, ontwikkelingen van en/of verwijzingen op eerdere lijnen bevat die van belang zijn voor de praktijk. [...] Een toewijzende beslissing op een verzoek tot het afgeven van een onmiddellijke voorziening zoals bedoeld in artikel 1019e Rv wordt na het verstrijken van de in de beschikking genoemde termijn geanonimiseerd gepubliceerd.” Dit laatste lijkt niet standaard te gebeuren.

8 E-mail van B.R.J. van Ramshorst, advocaat en hoofd juridische zaken van Stichting Brein van 26 januari 2022.

9 Daarvan waren er 5 gecombineerd met bewijs- en/of derdenbeslagen (bij banken).

10 Via www.viepa.nl/leden.

11 De informatie is onder de voorwaarden van vertrouwelijkheid en anonimiteit verstrekt.

12 De rondvraag heeft duidelijk gemaakt dat er nog minimaal 20 ex parte beschikkingen zijn verkregen. Omdat daarover niets bekend is hebben wij deze niet meegenomen in de dataset.

13 Rb. Den Haag 15 oktober 2020, rekestnr. C/09/600723 KG RK 2020-1239 (Universal International Music/Y; bootlegs), nog niet gepubliceerd.

III. Het ex parte bevel: recente ontwikkelingen

In juridische zin is het ex parte bevel van art. 1019e Rv geen ingewikkeld verhaal. Lid 1 bepaalt:

“In spoedeisende zaken, met name indien uitstel onherstelbare schade voor de houder van het recht van intellectuele eigendom zou veroorzaken, is de voorzieningenrechter bevoegd een onmiddellijke voorziening bij voorraad te geven op een bij verzoekschrift gedaan verzoek om tegen de vermeende inbreukmaker een bevel uit te vaardigen teneinde een dreigende inbreuk op het recht van intellectuele eigendom van de houder te voorkomen, zonder de vermeende inbreukmaker op te roepen.”¹⁴

De belangrijkste aspecten van het ex parte bevel zijn reeds uitvoerig besproken door o.a. Maas e.a.¹⁵, Pinckaers¹⁶, Brinkman¹⁷, Blok¹⁸ en daarnaast is het artikel becommentarieerd door Van Nispen zelf¹⁹. Wij volstaan hier dan ook met een bespreking van een aantal ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan ná het verschijnen van deze literatuur.

Voorwaarden ex parte bevel

Een ex parte bevel kan enkel worden verkregen in “spoedeisende zaken, met name indien uitstel onherstelbare schade voor de houder van het recht van intellectuele eigendom zou veroorzaken”. Voor ex parte verzoeken – waaronder de ex parte *verbods*verzoeken ex art. 1019e Rv – maakt de rechtbank Den Haag gebruik van standaard aankruisbeschikkingen. Deze aankruisbeschikkingen met standaardtekstblokken zijn bedacht om sneller te kunnen werken en minder fouten te maken.²⁰ De standaard aankruisbeschikking geeft enig inzicht in de voorwaarden voor (gedeeltelijke) toewijzing van een ex parte verzoek.

De eerste voorwaarde is dat geen reden mag bestaan aan de geldigheid van de door verzoekster ingeroepen rechten te twijfelen. Daarnaast moet “voldoende aannemelijk” zijn gemaakt dat de gerekwestreerde inbreuk op die rechten maakt. Indien in het verzoekschrift voldoende is aangevoerd ten aanzien van het spoedeisend belang en de mate van aannemelijkheid van de inbreuk, bestaat voldoende grond voor toewijzing van het gevraagde bevel tot staking van de inbreuk zonder gerekwestreerde vooraf te horen. Het gevraagde bevel tot staking van de inbreuk dient daarentegen te worden afgewezen als “het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop en ten aanzien van de spoedeisendheid van de zaak”. Het verzoek wordt (gedeeltelijk) afgewezen indien “onvoldoende aanleiding voor de verzochte maatregelen bestaat, dan wel omdat een wettelijke grondslag ontbreekt, het verzochte onvoldoende specifiek is of ter voorkoming van executiegeschillen”.

-
- 14 Het spreekt vanzelf dat het ex parte verbod ook kan worden opgelegd indien een eerste inbreuk al heeft plaatsgevonden; zie o.a. J.C.S. Pinckaers, ‘Het ex parte verbod’, in: F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, Amsterdam: deLex 2016, p. 161.
 - 15 W.J.G. Maas, C. Shannon & C. de Boer, *De Handhavingsrichtlijn: handhaving van IE-rechten in Nederland*, Den Haag: Boom 2013.
 - 16 J.C.S. Pinckaers, ‘Het ex parte verbod’, in: F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, Amsterdam: deLex 2016, p. 161-175.
 - 17 E. Brinkman, ‘Het ex parte verbod’, *BIE* 2016, afl. 11-12, p. 304-307.
 - 18 R. de Jong en P. de Jonge, ‘Interview met mr. P. Blok’, *BIE* 2014, afl. 5, p. 115-117.
 - 19 C.J.J.C. van Nispen, T&C IE, commentaar bij art. 1019e Rv.
 - 20 E-mail van mr. J. Th. van Walderveen, senior rechter A en coördinator van de sectie IE van Rechtbank Den Haag d.d. 8 februari 2022.

Een belangrijk en illustratief arrest is dat van hof Den Haag van 22 december 2020 (*Audi/X*).²¹ Het Haagse hof stelt voorop dat een voorlopig inbreukverbod op de voet van artikel 1019e Rv een ingrijpende maatregel is, omdat de partij tegen wie de maatregel is gericht niet voorafgaand daaraan wordt gehoord, en vervolgt:

“Daarom worden hoge eisen gesteld aan het spoedeisend belang daarbij en dient te zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Daaruit volgt dat deze maatregelen slechts zijn gerechtvaardigd indien elk uitstel voor de houder van het intellectuele eigendomsrecht onherstelbare schade zou veroorzaken, die zo ernstig is dat een kort geding op tegenspraak niet kan worden afgewacht. Verder is voor toewijzing van een dergelijke maatregel alleen plaats indien geen andere, minder ingrijpende, maatregelen voorhanden zijn en – gegeven de afwezigheid van hoor en wederhoor – de inbreuk redelijkerwijs niet ter discussie staat.” (r.o. 4.4)

Na deze vooropstellingen geeft het hof aan waarom naar zijn oordeel in de zaak *Audi/X* níét voldaan was aan deze criteria. In het verzoekschrift werden als vaststaande feiten gepresenteerde stellingen ter zake van de dreigende schade op geen enkele wijze onderbouwd en werd cruciale informatie pas bekend gemaakt in het herzieningskortgeding. Met betrekking tot de spoedeisendheid overwoog het hof dat hieraan niet werd voldaan, nu zes weken werd gewacht met het indienen van een verzoekschrift ex art. 1019e Rv, terwijl onvoldoende steekhoudend was toegelicht waarom zodanige dreiging uitging van de gestelde ernstige en schadelijke inbreuken dat niet eerst een sommatie had kunnen worden verstuurd en/of een kort geding aanhangig gemaakt had kunnen worden.

Heeft herziening terugwerkende kracht?

Het zojuist genoemde Haagse arrest is ook om een andere reden vermeldenswaardig. Ter discussie stond de vraag of herziening van een ex parte bevel terugwerkende kracht heeft. Hierover werd sinds de invoering van art. 1019e Rv door rechtbanken verschillend geoordeeld.²² Rechtbank Den Haag heeft zich aanvankelijk op het standpunt gesteld dat een herziening geen terugwerkende kracht heeft. Sinds medio 2011 is het bij rechtbank Den Haag echter de heersende leer dat een herziening terugwerkende kracht heeft. In het arrest wordt die heersende leer voorzichtig bevestigd door het hof dat “in de gegeven omstandigheden geen aanleiding [ziet] daarvan af te wijken” (r.o. 4.14). Terzijde overweegt het hof Den Haag in *Audi/X* dat aan het vervallen van een ex parte bevel wegens het verstrijken van de ingevolge artikel 1019i Rv bedoelde termijn (voor het instellen van een eis in de hoofdzaak) géén terugwerkende kracht toekomt.²³ Daarmee vervallen reeds voor afloop van de 1019i Rv-termijn verbeurde dwangsommen niet.

Grijsmaken

Tot 1 augustus 2017 konden ex parte verzoeken worden grijsgemaakt bij de rechtbanken Den Haag, Haarlem en Amsterdam. Het grijsmakingsbeleid verschilde per rechtbank. Bij de andere rechtbanken in Nederland bestond (en bestaat) de mogelijkheid van grijsmaken niet. Deze gang van zaken is bekritiseerd, in de zin dat er een gebrek aan rechtseenheid, duidelijkheid en transpa-

²¹ Gerechtshof Den Haag 22 december 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2543 (*Audi/X*).

²² Vgl. C.J.J.C. van Nispen, T&C IE, art. 1019e Rv, aant. 8; F. van 't Geloof, 'Herziening van ex parte beschikkingen ex art. 1019e Rv', IER 2010/77.

²³ Het hof Den Haag verwijst in *Audi/X* in deze context naar hof Den Haag 22 februari 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BB1535).

rantie zou zijn als gevolg van het wisselende (of afwezige) grijsmakingsbeleid.²⁴ Per 1 augustus 2017 is bij de Haagse rechtbank een nieuw ‘Reglement grijsmaken maatregelen volgens 1019b-d en 1019e Rv’ van kracht.²⁵ Het is alleen in octrooi- en kwekersrechtzaken nog mogelijk een grijsmaking te doen bij de rechtbank Den Haag. Bij andere rechtbanken en in zaken over andere IE-rechten zoals (Unie- en Benelux-) merk- en modelrechten en auteursrechten is grijsmaken niet (langer) mogelijk. Rechters van de sectie IE van de rechtbank Den Haag zullen een grijsmakingsbrief in octrooi- en kwekersrechtzaken betrekken zowel bij de beoordeling van de bij de rechtbank Den Haag ingediende verzoeken, als bij de beoordeling van verzoeken die zij als rechter-plaatsvervanger beoordelen voor andere rechtbanken.²⁶

Met de wijziging per 1 augustus 2017 heeft men willen voorkomen dat de vraag of grijsmaken mogelijk is afhankelijk is van de relatief bevoegde rechtbank en de vraag of een Haagse rechter als plaatsvervanger wordt aangezocht om een maatregel in de zin van artikel 1019b t/m 1019e Rv te beoordelen. Daarnaast zou zijn gebleken dat in de praktijk voor andere IE-zaken dan genoemde octrooi- en kwekersrechtzaken beperkt behoefte bestaat aan de mogelijkheid tot grijsmaken.

Met betrekking tot het aantal grijsmakingsverzoeken per jaar laat de rechtbank Den Haag ons desgevraagd weten:

“Vanaf 1 januari 2017 zijn er op jaarbasis gemiddeld ongeveer 60 grijsmakingen ingediend (let op: dat betreft dus niet uitsluitend grijsmakingen in verband met verwachte ex parte verbod-verzoekschriften). Er is een dalende trend zichtbaar. Waar er in 2017 70 grijsmakingen werd ingediend, waren dat er in 2018 en 2019 ongeveer 60, in 2020 ruim 50, in 2021 ruim 40.”²⁷

Ten aanzien van de *effectiviteit* van grijsmakingsverzoeken bericht dezelfde rechtbank ons als volgt:

“Er is zelden een match met een inkomend verzoekschrift. In de gevallen waarin er een match is, treft dat toch niet vaak doel (het is ook niet voor niets dat destijds al is afgestapt van de mogelijkheid grijsmakingen met andere grondslagen in te kunnen dienen; anders dan in de advocatuur werd gedacht, was de trefkans gering maar de administratieve rompslomp voor ons groot). Bedacht moet worden dat grijsmakingen in octrooi- en kwekersrechtzaken niet alleen zien op ex parte verboden ex artikel 1019e Rv, maar ook afgifte of verhaalsbeslagen, bewijsbeslagen, monsterneming en beschrijving. Een grijsmaking leidt er zelden toe dat deze laatste maatregelen

24 Zie o.a. R. de Jong, P. de Jonge en C.J.S. Vrendenburg, ‘Het ex parte bevel. Een kwantitatief statistisch onderzoek naar ex parte procedures in de periode 2007-2012’, BIE 2014, afl. 5, p. 104-114; R. de Jong en P. de Jonge, ‘Interview met mr. P. Blok’, BIE 2014, afl. 5, p. 115-117; A. Tsoutsanis, ‘De ‘protective letter’ niet langer ‘protected’ – Het recht op afschrift van de grijsmakingsbrief in IE-zaken, en daarbuiten’, BIE 2017, afl. 1, p. 16-19.

25 Reglement grijsmaken octrooien kwekersrechtelijke maatregelen volgens 1019b-d en 1019e Rv te raadplegen via <https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/reglement-grijsmaken-octrooi-en-kwekersrechtelijke-maatregelen.pdf>.

26 Hierover staat in het reglement het volgende: “[...] Haagse rechters [behandelen] regelmatig verzoeken om dergelijke maatregelen die zijn ingediend bij andere rechtbanken, maar die betrekking hebben op rechten waarvoor de rechtbank Den Haag in de hoofdzaak exclusief bevoegd is (zoals octrooien, kwekersrechten, Gemeenschapsmerken en Gemeenschapsmodellen). Met het oog op de voor de behandeling van die geschillen vereiste expertise heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) aanbevolen dergelijke verzoeken te laten behandelen door een rechter uit de sectie Intellectuele Eigendom van de rechtbank Den Haag als rechter-plaatsvervanger. Een verzoek om behandeling door een rechter-plaatsvervanger uit Den Haag wordt gedaan door de rechtbank waar het verzoek is ingediend.”

27 E-mail van mr. J. Th. van Walderveen, senior rechter A en coördinator van de sectie IE van Rechtbank Den Haag d.d. 8 februari 2022.

om die reden worden afgewezen. Ex parte verboden worden, als eerder gemeld, sowieso slechts sporadisch toegewezen en daarom ook minder gevraagd. Een onderbouwde grijsmaking zal daarbij een extra argument kunnen vormen voor afwijzing van het verbod (terwijl het mogelijk is dat het ex parte verzoekschrift wat het verbod betreft na gerichte vragen ten aanzien daarvan wordt ingetrokken, maar bijvoorbeeld wat betreft verzochte (bewijs)beslagen etc. wordt doorgezet en toegewezen).²⁸

De mogelijkheid van grijsmaken is kortom niet alleen inmiddels beperkt tot octrooi- en kwekerszaken bij de rechtbank Den Haag, ook treffen die verzoeken tot grijsmaken in verband met verwachte verzoeken ex art. 1019e Rv zelden doel.

Rechterlijke bevoegdheid

De regels van de relatieve competentie die gelden voor verzoekschriftprocedures (art. 261 e.v. Rv) zijn overeenkomstig van toepassing op het verzoek ex art. 1019e Rv. In beginsel is dezelfde rechter bevoegd als de rechter in een gewoon kort geding in een inbreukzaak.²⁹

Uit ons eerste onderzoek blijkt dat ruim de helft van de ex parte verzoeken in de onderzochte periode (2007-2012) zijn gericht aan de rechtbank Den Haag. Een groot deel daarvan betrof een (vermeende) inbreuk op Unierechten, ten aanzien waarvan door verschillende rechtbanken indertijd werd aangenomen dat de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd was. In 2019 heeft het HvJ EU evenwel geoordeeld in het Spinmaster-arrest dat *alle* Nederlandse rechtbanken bevoegd zijn in kort geding te beslissen over inbreuken op Gemeenschapsmodelrechten.³⁰ Aangenomen wordt dat hetzelfde geldt ten aanzien van inbreuken op Uniemerken.³¹ Een uitzondering geldt voor Europawijde maatregelen in kort geding en voor bodemprocedures in EU-modellen- en merkenzaken: in die gevallen blijft de Haagse rechter wel exclusief bevoegd. De rechtbank Den Haag, die een afname constateert van het aantal ingediende ex parte verzoeken sinds 2020, acht het mogelijk dat deze afname mede verband houdt met de door het Spinmaster-arrest beschikbaar gekomen bevoegdheid voor andere rechtbanken (niet grensoverschrijdende) voorlopige voorzieningen te treffen in zaken ter handhaving van Unierechten.³²

Ons zijn geen ex parte bevelen in octrooizaken bekend die zijn uitgevaardigd door andere rechtbanken dan de Haagse, hoewel de exclusieve bevoegdheid daarvoor tot voorkort niet wettelijk was vastgelegd. Met de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AA, van de Rijkswet van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012 is die exclusiviteit neergelegd in

²⁸ Zie vorige voetnoot.

²⁹ C.J.J.C. van Nispen, T&C IE, art. 1019e Rv, aant. 4; E. Brinkman, 'Het ex parte verbod', BIE 2016, afl. 11-12, p. 304.

³⁰ HvJ EU 21 november 2019, ECLI:EU:C:2019:998, NJ 2020/208, m.nt. D.W.F. Verkade (Spin Master/High5 Products).

³¹ D.J.G. Visser & S. Dack, 'Kroniek van de intellectuele eigendom', NJB 2020/958; D.W.F. Verkade, noot NJ 2020/208; Rb. Midden-Nederland (vzr.) 24 januari 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:216 (TePe).

³² E-mail van mr. J. Th. van Walderveen, senior rechter A en coördinator van de sectie IE van Rechtbank Den Haag d.d. 26 januari 2022.

een nieuw art. 80 lid 2 sub c ROW³³, aansluitend bij de vanouds voor octrooizaken geldende exclusieve bevoegdheid van de Haagse rechter.

IV. Het onderzoek over de periode 2007-2012

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek over 2007-2012 op basis van in die periode gepubliceerde beschikkingen leek te zijn dat op ex parte verzoeken in bijna 90% van de gevallen een toewijzende beschikking is gevolgd en dat bijna 90% van die beschikkingen niet is gevolgd door een herzieningskortgeding. In hetzelfde onderzoek hebben wij deze *high success rate* sterk genuanceerd. Het was (en is) niet mogelijk een compleet overzicht van verzoekschriften en beschikkingen te krijgen,

“hetgeen alles te maken heeft met het ontbreken van transparantie in de verschillende fasen van de ex parte-procedure. Door zowel de mogelijkheid van het (informeel) vooroverleg tussen rechter en advocaat als de uitvoering van het (per rechtbank verschillende) grijsmakings- en publicatiebeleid zijn vermoedelijk de nodige ex parte-procedures ingetrokken, dan wel in de luwte gevoerd.”³⁴

In hetzelfde BIE-nummer is een interview met mr. P. Blok gepubliceerd, destijds rechter in de rechtbank Den Haag (thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag).³⁵ Ook Blok wees op het feit dat de *success rate* “veel te positief” is weergegeven. Blok noemt in het interview de volgende aantallen bij de Haagse rechtbank binnengekomen verzoekschriften, waarbij wij de uitkomsten hebben vermeld voor zover ons bekend uit de gepubliceerde beschikkingen:

Overzicht ex parte verzoeken behandeld door rechtbank Den Haag periode 2009-2013

Jaartal	Aantal	Aantal gepubliceerde c.q. bekende toewijzingen	Toewijzingen %	Uitkomst afwijkend of onbekend %
2009	39	13	33	67
2010	49	10	20	80
2011	32	3	9	91
2012	35	9	25	75
2013	34	5	15	85

Fig. 1: Overzicht ex parte verzoeken behandeld door rechtbank Den Haag periode 2009-2013

33 Art. 80 lid 2 sub c ROW luidt: “De rechtbank Den Haag is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd voor: [...] c. vorderingen en verzoeken als bedoeld in de artikelen 843a, 1019b, 1019e en 1019f van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die verband houden met de handhaving van een octrooi in de zin van artikel 70, 71, 72 of 73.” Stb. 2019, 476. In de MvT bij art. 80 lid 2 sub c ROW staat: “Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om met het voorgestelde tweede lid, onderdeel c, van artikel 80 een ommissie bij de implementatie van Richtlijn 2004/48/EG te herstellen. In het huidige artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 is de centralisatie van octrooirechtspraak bij de rechtbank Den Haag geregeld. Voor de beoordeling van vorderingen bedoeld in artikel 80 is specialistische octrooikennis vereist. Deze ommissie ziet op de artikelen 843a, 1019b, 1019e en 1019 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). [...] Voor de beoordeling van vorderingen en verzoeken op grond van de artikelen 843a, 1019b, 1019e en 1019f Rv die verband houden met de handhaving van een octrooi in de zin van artikel 70, 71, 72 of 73, geldt eveneens dat specialistische octrooikennis vereist is, waardoor ook centralisering van de behandeling van dit type vorderingen en verzoeken bij de rechtbank Den Haag dient plaats te vinden.”

34 BIE 2014, afl. 5, p. 109.

35 R. de Jong en P. de Jonge, 'Interview met mr. P. Blok', BIE 2014, afl. 5, p. 115-117.

Op basis van de *gepubliceerde, ons bekende* gegevens over ex parte bevelen in de periode 2009-2013 in Den Haag lag het toewijzingspercentage ongeveer op 20% en het percentage beschikkingen dat afwijzend is dan wel waarover niets bekend is dus op ongeveer 80%. Omdat (ook) niet alle toewijzende beschikkingen worden gepubliceerd vormen ook deze percentages slechts een indicatie van de daadwerkelijke verdeling. Volgens Blok “*resulteert [naar schatting] de helft van de zaken in een toewijzende beschikking en de andere helft van de zaken in een intrekking*”.³⁶ Op basis van bovenstaande gegevens vermoeden wij dat de kans op toewijzing van een ex parte verbodsverzoek bij de rechtbank Den Haag in de periode 2009-2013 (aanzienlijk) minder dan 50% was.

Andere conclusies die wij op basis van het onderzoek hebben kunnen trekken zijn dat veruit de meeste ex parte beschikkingen afkomstig zijn uit Den Haag en dat met name *soft IP* kwesties zich lenen voor het instrument, geschillen over de bescherming van vormgeving in het bijzonder.

V. Kwantitatieve bevindingen periode 2007-2021

1. Sterke afname aantal ex parte beschikkingen per jaar

Uit het kwantitatieve onderzoek over de gehele onderzoeksperiode (2007-2021) blijkt dat na een piek in 2008 het aantal ex parte beschikkingen eerst geleidelijk en vanaf 2017 zeer sterk is gedaald, naar slechts een hand vol ex parte beschikkingen per jaar alle de Nederlandse rechtbanken bij elkaar.

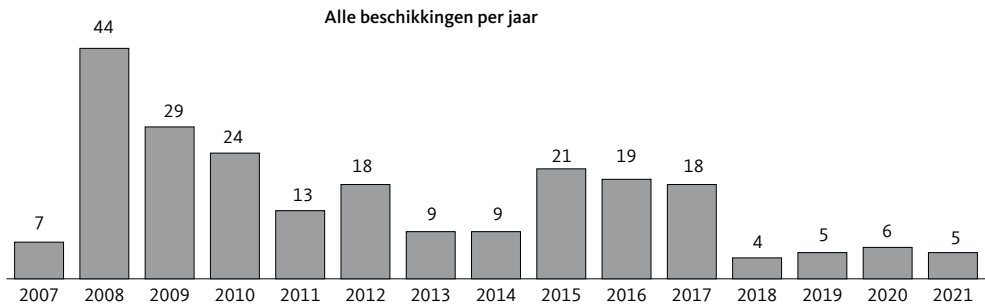


Fig. 2: Aantal beschikkingen naar aanleiding van ex parte verzoeken, alle rechtbanken periode 2007-2021

De lichte stijging in het aantal ex parte beschikkingen in de jaren 2012 en 2015-2017 is te verklaren door het toegenomen aantal ex parte beschikkingen op verzoeken van Stichting BREIN, die inmiddels het overgrote deel van alle ex partes betreffen.

De volgende figuur laat duidelijk zien dat Stichting BREIN sinds 2012 de grootste gebruiker is van het ex parte bevel van art. 1019e Rv.³⁷

³⁶ Zie vorige voetnoot.

³⁷ In ons eerste onderzoek merkten wij hierover op dat de geringe stijging in het aantal ex parte-beschikkingen in 2012 kon worden verklaard door de aanval die BREIN in dat jaar opende op aanbieders van proxy's waarmee de blokkade van The Pirate Bay kan worden omzeild; BIE 2014, afl. 5, p. 106.

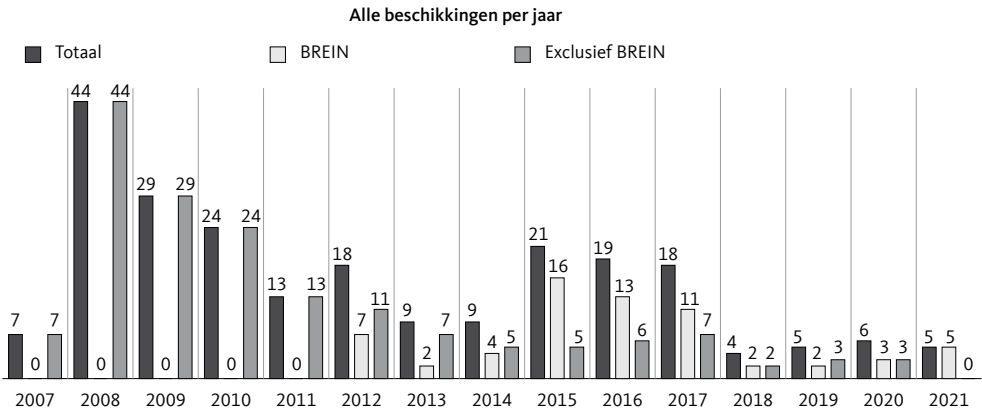


Fig. 3: Aantal gepubliceerde/verkregen beschikkingen naar aanleiding van ex parte verzoeken, alle rechtbanken periode 2007-2021 uitgesplitst naar BREIN / andere verzoekers

Het aantal ex parte verzoeken ligt zoals toegelicht onder II veel hoger dan het aantal gepubliceerde beschikkingen. Afwijzingen, intrekkingen maar ook toewijzingen worden vaak niet gepubliceerd. Hoewel wij geen cijfers hebben met betrekking tot het aantal ingediende verzoekschriften per jaar, kunnen wij vaststellen dat ook dit aantal is afgenomen. Bij de rechtbank Den Haag werden in de periode 2009-2013 gemiddeld nog 35 verzoekschriften per jaar behandeld³⁸; in de afgelopen jaren kwamen er niet meer dan “8 tot 20” verzoeken per jaar binnen.³⁹ Van de andere rechtbanken in het land ontvingen wij berichten van vergelijkbare strekking. Ook uit de informatie verkregen van de VIEPA-leden valt af te leiden dat het aantal ex parte verzoeken per jaar afneemt (nr. III hierboven en zie nr. VI hierna).

2. Uitkomsten ex partes 2007-2021

Het overgrote deel van de gepubliceerde/verkregen ex parte beschikkingen betreft toewijzingen: van de 231 gepubliceerde ex parte beschikkingen in de periode 2007-2021 zijn er 208 toegewezen. Ons zijn slechts 17 afwijzingen, 4 gedeeltelijke toewijzingen, 1 onbevoegdverklaring en 1 intrekking bekend.

³⁸ R. de Jong en P. de Jonge, 'Interview met mr. P. Blok', BIE 2014, afl. 5, p. 115-117.

³⁹ E-mail van mr. J. Th. van Walderveen, senior rechter A en coördinator van de sectie IE van Rechtbank Den Haag d.d. 26 januari 2022.

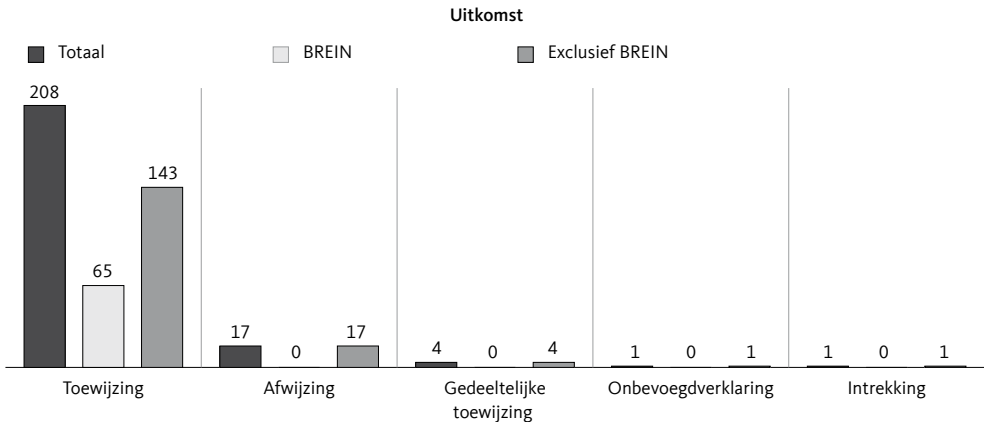


Fig. 4: *Uitkomsten ex parte verzoeken alle rechtbanken, periode 2007-2021, inclusief en exclusief BREIN*

Zoals hiervoor onder II uitgelegd, zeggen deze aantallen wederom weinig over het totale aantal beslissingen op ex parte verzoeken en het totale aantal ingediende verzoekschriften. In de eerste plaats worden in de regel alleen toewijzende beschikkingen gepubliceerd. Afwijzingen worden alleen gepubliceerd indien de voorzieningenrechter van mening is dat de beschikking nieuwe lijnen, ontwikkelingen van en/of verfijningen op eerdere lijnen bevat die van belang zijn voor de praktijk. De 17 afwijzingen die wij hebben gevonden zijn ofwel interessant genoeg bevonden voor publicatie, ofwel ingezonden door de gerkwestreerde partij.

Waar Blok in zijn interview in 2014 stelde dat ongeveer de helft van de zaken in een toewijzende beschikking resulteert en de andere helft in een intrekking, is de kans op toewijzing bij de rechtbank Den Haag in de afgelopen jaren zeer gering geworden, zo leiden wij af uit het e-mailbericht van Van Walderveen waarin hij stelt dat “slechts een heel klein deel [...] wordt toegewezen” omdat “in de meeste gevallen [...] de behandelend voorzieningenrechter[vindt] dat er niet wordt voldaan aan de hoge eisen.”⁴⁰ Wanneer het verzoek niet voldoet aan de vereisten van spoedeisendheid of aannemelijkheid van de inbreuk of wanneer de rechter niet overtuigd is door de toelichting op het ex parte verzoek, wordt de verzoekende partij in de gelegenheid gesteld het verzoek in te trekken.⁴¹ De betreffende voorzieningenrechter neemt daarover contact op met de advocaat van de verzoekende partij, waarna meestal een intrekking volgt. Volgens Van Walderveen gebeurt dat laatste in Den Haag “eigenlijk in alle gevallen”. Op één intrekking na zijn geen ingetrokken verzoekschriften gepubliceerd.

Opvallend is ook dat BREIN in de periode 2012-2021 niet minder dan 65 ex parte verbodsverzoeken heeft ingediend die allemaal zijn toegewezen. Terwijl de voorwaarden voor toewijzing streng zijn en in vrijwel alle gevallen een intrekking volgt, is BREIN juist zeer succesvol in het verkrijgen van ex parte bevelen jegens inbreukmakers en met name tussenpersonen. Op basis hiervan kan worden geconstateerd dat het ex parte bevel zich uitsluitend nog leent voor zeer spoedeisende gevallen van piraterij.

⁴⁰ E-mail van mr. J. Th. van Walderveen, senior rechter A en coördinator van de sectie IE van Rechtbank Den Haag d.d. 26 januari 2022.

⁴¹ R. de Jong, P. de Jonge en C.J.S. Vrendenburg, ‘Het ex parte bevel. Een kwantitatief statistisch onderzoek naar ex parte procedures in de periode 2007-2012’, BIE 2014, afl. 5, p. 106.

3. Territoriale verdeling

Veruit de meeste ex parte verzoeken in de periode 2007-2021 zijn behandeld door de rechtbank Den Haag: 108 van de 231, dus 47% van het totaal. Rechtbank Amsterdam is daarna de meest aangezochte rechtbank.

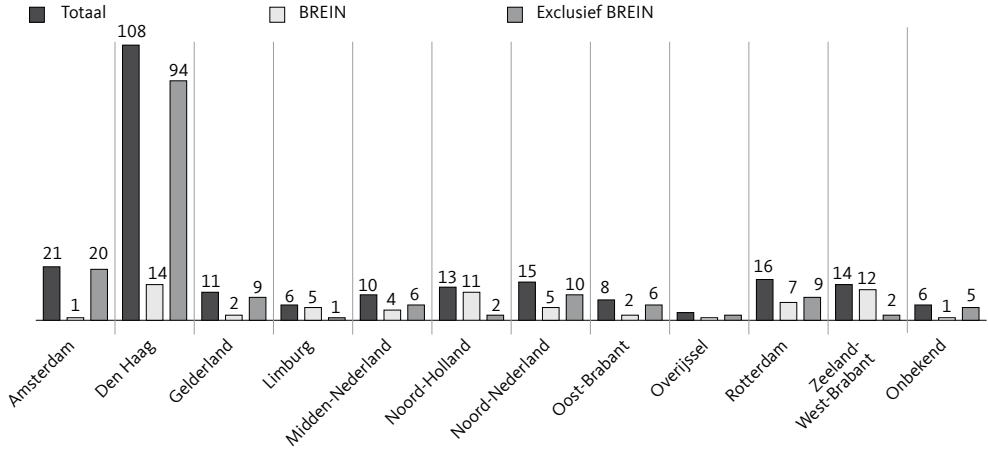


Fig. 5: Aantal gepubliceerde/verkregen beschikkingen per rechtbank, periode 2007-2021

Over de mogelijke invloed van het Spinmaster-arrest van 21 november 2019⁴² – en de daarmee door andere rechtbanken dan de Haagse verworven bevoegdheid in niet-grensoverschrijdende geschillen over Unierechten, sub III – op de territoriale verdeling valt nog weinig te zeggen. In 2021 zijn slechts vijf ex parte beschikkingen gepubliceerd, waarvan twee afkomstig uit Den Haag, één van rechtbank Rotterdam, één rechtbank Zeeland West-Brabant en één rechtbank Midden-Nederland.⁴³

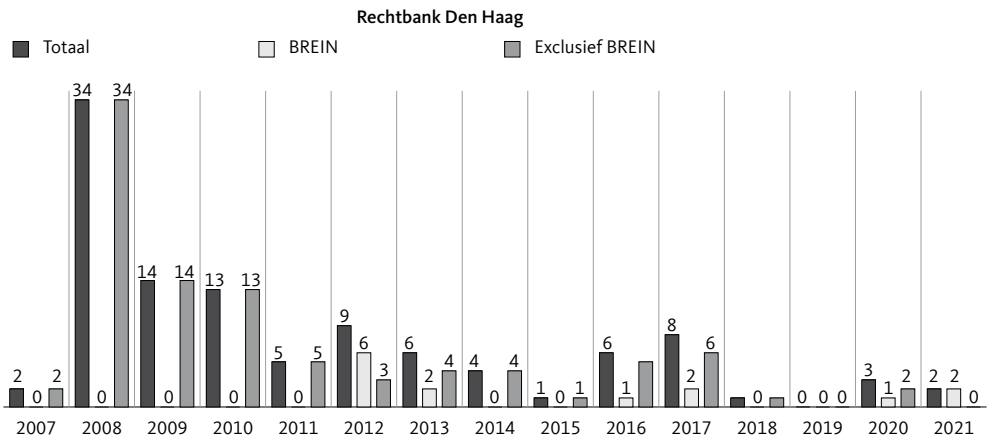


Fig. 6: Aantal gepubliceerde/verkregen beschikkingen rechtbank Den Haag, periode 2007-2021

42 HvJ EU 21 november 2019, ECLI:EU:C:2019:998 (Spin Master/High5 Products).

43 De BREIN ex partes gaan meestal over illegale audiovisuele content (films of illegale IPTV) of e-books. De woonplaats van de gedaagde is bepalend voor waar de ex parte wordt gevraagd.

4. Rechtsgebieden

In het in 2014 gepubliceerde onderzoek constateerden wij dat de meeste ex parte bevelen betrekking hadden op *soft IP* kwesties, en dan met name de geschillen over bescherming van vormgeving. Het figuur hieronder geeft het percentage beschikkingen per rechtsgebied weer in de periode 2007-2012.

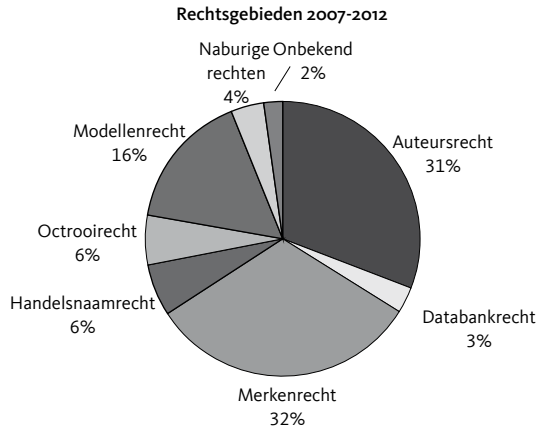


Fig. 7: Verdeling rechtsgebieden alle rechtbanken periode 2007-2012

Zoals hiervoor opgemerkt is het aantal ex parte beschikkingen rond 2012 sterk afgenomen, terwijl het aantal door BREIN verzochte ex parte bevelen vanaf 2012 juist sterk is toegenomen. Dit heeft grote gevolgen voor het beeld van de rechtsgebieden waarin gebruik wordt gemaakt van het ex parte verbod: het overgrote deel van ex partes worden verzocht tegen vaak relatief kleine internet tussenpersonen, vaak natuurlijke personen, die naar de huidige stand van de rechtspraak in de regel nogal evident zelfstandig auteursrechtinbreuk plegen.⁴⁴ Daarbuiten is sprake van een zeer gemengd beeld, met vooral veel ex partes over bescherming van vormgeving.

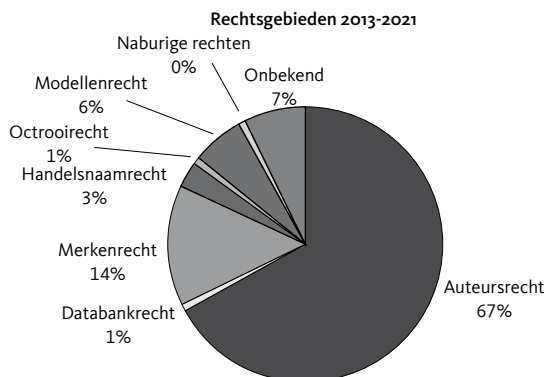


Fig. 8: Verdeling rechtsgebieden alle rechtbanken periode 2013-2021

44 Vgl. HvJ EU 26 april 2017, C-527/15, ECLI:EU:C:2017:300, AMI 2017/13, m.nt. K.J. Koelman; NJ 2018/113, m.nt. P.B. Hugenholtz onder nr. 114 (Brein/Wullems; Filmspeler). HvJ EU 14 juni 2017, C-610/15, ECLI:EU:C:2017:456, AMI 2017/14, m.nt. K.J. Koelman; BIE 2017/29, m.nt. A.A. Quaedvlieg; NJ 2018/114, m.nt. P.B. Hugenholtz (Brein/Ziggo).

De grafiek hierna geeft het aandeel “BREIN” weer in de periode 2013-2021.

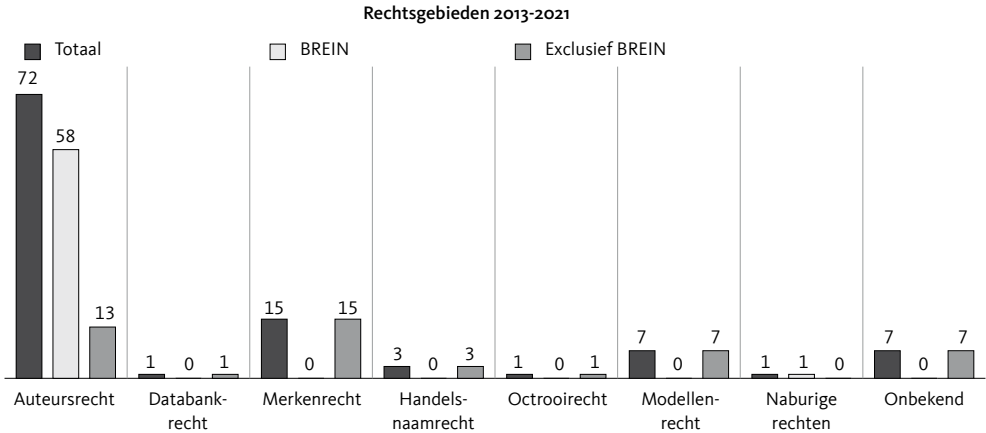


Fig. 9: Verdeling rechtsgebieden alle rechtbanken, periode 2013-2021 inclusief en exclusief BREIN

5. Herzieningskortgedingen, bodemprocedures en appelprocedures

Het aantal uitspraken in herzieningskortgedingen is nog steeds heel klein. In de periode 2007-2012 is op ca. 11% van de ex parte beschikkingen een herzieningskortgeding gevolgd. In de periode 2013-2021 tellen wij niet meer dan 10 uitspraken in herzieningskortgedingen, derhalve in nog geen 5% van de gevallen. Van deze 10 heeft precies de helft tot een herziening geleid en de andere helft tot instandhouding van het ex parte bevel.

In de periode 2013-2021 telden wij slechts 4 uitspraken in bodemprocedures (volgend op een ex parte bevel). In de periode 2007-2012 waren het er niet meer dan 11. Tussen 2013 en 2021 is in slechts 3 gevallen hoger beroep ingesteld tegen een uitspraak in een herzieningskortgeding, waarbij in 2 gevallen het ex parte bevel is vernietigd en 1 geval een niet-ontvankelijkheidsverklaring is uitgesproken.

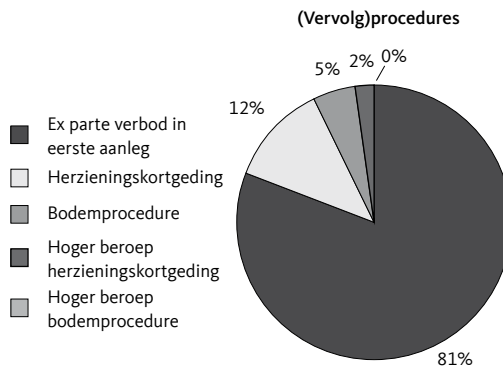


Fig. 10: Ex parte (vervolg)procedures, alle rechtbanken periode 2007-2021

VI. Mogelijke verklaringen dalende trend

Hoewel op basis van het onderzoek geen volledig beeld geschetst kan worden van de ex parte praktijk in de periode 2007-2021, kan worden vastgesteld dat de in 2014 geconstateerde dalende trend is voortgezet. Er worden minder ex parte verbodsverzoeken ingediend en er worden minder beschikkingen ex art. 1019e Rv gegeven. Voorts worden steeds minder vaak herzieningskortgedingen of andere procedures naar aanleiding van ex parte bevelen gevoerd. Dit blijkt uit de beschikbare gegevens, uit de correspondentie met de rechtbank Den Haag en uit de rondvraag onder VIEPA-leden.

Strengere vereisten als mogelijke verklaring voor de dalende trend

In het interview van 2014 zei Blok (destijds rechter in de rechtbank Den Haag, thans raadsheer in het hof aldaar) over het beleid het volgende:

“Voor een ex parte moeten [...] echt goede redenen zijn. Er moet sprake zijn van zogenaamde ‘super spoed’, in die zin dat een kort geding niet kan worden afgewacht. De lat ligt betrekkelijk hoog aangezien een kort geding ook in een relatief korte termijn kan worden behandeld in Nederland. Er zijn geen harde criteria voor deze super spoed. Hetzelfde geldt voor de aannemelijkheid van de inbreuk. Het gaat hier om een afweging van de spoedeisendheid tegen de evidentie van de inbreuk. Naarmate een bevel spoedeisender is, bijvoorbeeld wanneer in een zaak vandaag of morgen iets moet gebeuren, zal er soepeler worden gekeken naar de aannemelijkheid van de inbreuk ten opzichte van andere ex parte verboden en vice versa. Men kan ook wel spreken van communicerende vaten. Uit de rechtspraak blijkt dat sommatie van de gerekwestreerde doorgaans geen vereiste is voor toewijzing van een ex parte verzoek.”⁴⁵

Met het onder III besproken arrest van hof Den Haag 22 december 2020 (*Audi/X*) is de lat mogelijk verder opgehoogd. Slechts indien in de daar hoog aangezette mate aan de vereisten van spoedeisendheid, aannemelijkheid van de inbreuk, proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan en de juiste/volledige informatie is verstrekt, ligt het verzoek voor toewijzing gereed. De dominantie van BREIN in de ex parte praktijk wekt de indruk dat het ex parte bevel van art. 1019e Rv zich in feite uitsluitend nog leent voor overduidelijke gevallen van piraterij. In dergelijke IE-handhavingszaken voorziet de superspoed verbodsprocedure zonder wederhoor in een behoefte. In de niet flagrante, maar wel spoedeisende IE-handhavingszaken liggen andere handhavingsmiddelen en -procedures meer voor de hand.

In het kader van de rondvraag onder VIEPA-leden is respondenten gevraagd naar hun redenen om al dan niet c.q. meer of minder gebruik te maken van de mogelijkheid van het ex parte verbod. Meerdere respondenten lieten weten in IE-zaken meestal de voorkeur te geven aan (bewijs)beslag of een kort geding. De kans op afwijzing van een ex parte verzoek is volgens hen groot, omdat aan de spoedeisendheid hoge eisen worden gesteld. Vaak werd ingeschat dat de verlofrecchter niet zou inzien waarom een uitspraak in kort geding niet zou kunnen worden afgewacht en/of dat sprake zou zijn van onherstelbare schade als een kort geding zou moeten worden afgewacht. Wanneer getwijfeld wordt aan de vereiste superspoed (of “bloedspoed”) is het kort geding een goed alternatief, omdat daarvoor meestal ook op korte termijn een zittingsdatum verkregen zou kunnen wor-

⁴⁵ R. de Jong en P. de Jonge, 'Interview met mr. P. Blok', BIE mei 2014, afl. 5, p. 115-117.

den. Verschillende respondenten wijzen op het voordeel van hoor en wederhoor in kort geding, waaraan één respondent toevoegt dat de informatie die men verkrijgt uit het verweer van belang is voor de risico-inschatting alvorens te handhaven. Ook de schadeplechtigheid in geval van een herziening wordt genoemd als reden om geen ex parte bevel te vragen, evenals de vrees voor mogelijke publicatie van die afwijzing.

Opvallend veel respondenten noemen in dit verband het “strengere beleid” bij de rechtbanken. Bij twijfels over de ernst en omvang van de inbreuk en of het IE-recht “sterk” genoeg is, vinden zij een ex parte verbodsverzoek geen optie. In dit verband merkt een respondent op dat “de kans op afwijzing groot is en dan zijn er al behoorlijke kosten gemaakt”. Ex parte bevelen zouden zich alleen lenen voor counterfeitzaken / zaken waarin grotere retailer van plan is te stunten met namaak producten / BREIN-zaken / zaken over nagemaakte seizoensproducten / één op één inbreuken. Drie respondenten wijzen erop dat ex partes in het octrooirecht eigenlijk niet of nauwelijks voorkomen. Eén van hen stelt dat de rechtbank Den Haag “er altijd op gewezen heeft dat een ex parte verbod in het octrooirecht eigenlijk niet goed toewijsbaar is”; een ander meent dat een ex parte verzoek “kansloos is in een octrooizaak tenzij er al een uitspraak ligt. Dan kan vermoedelijk met succes een ex parte gevraagd worden tegen een andere inbreukmaker die eenzelfde product verhandelt.”

“Zeer beperkt aantal zaken leent zich voor ex parte verzoeken vanwege de gestelde eisen aan toewijzing. Cliënten zijn ook erg terughoudend vanwege vrees dat ex parte verbod onderuit gaat in kort geding/civiele procedure met schadeplechtigheid als gevolg. De afgelopen jaren geen ex parte verzoeken meer ingediend. Ook de hoge proceskosten in complexe IE-zaken maken dat cliënten eerder kiezen voor reguliere procedures op tegenspraak”⁴⁶

“Je wilt cliënten ook niet te veel hoop geven op een snelle oplossing terwijl uit de gepubliceerde toewijzingen blijkt dat het nagenoeg onmogelijk is om het te krijgen. Dit is overigens erg frustrerend want de ex parte is er niet voor niets. Gezien de doorlooptijden in kort geding in den haag is dit wel een slechte ontwikkeling.”⁴⁷

“Het is gewoon een heel ander dier dan de Einstweilige Verfügung. Duitsers begrijpen niets van Nederland. De eisen liggen in NL echt heel hoog. Moet bij wijze van spreken wel over knetterharde namaak gaan en dan kan je ook beslag leggen. Is dan effectiever. Bij enige ruis op de lijn is ook een kort geding handiger en veiliger.”⁴⁸

“Ik beschouw het als een uiterst middel dat alleen moet worden toegepast als een bijzonder belang dat rechtvaardigt en zwaarder mag wegen dan een beslissing op tegenspraak, en ervaar dat de kans slagen van succesvol overleg de afgelopen jaren is gegroeid en procederen onnodig is.”⁴⁹

Mogelijke verklaringen gering aantal vervolgpcedures

Het is de vraag waarom niet meer herzieningskortgedingen worden gevoerd. Uit het onderzoek naar ex parte bevelen in de periode 2007-2012 volgt dat herzieningskortgedingen in bijna 80% van de gevallen leidden tot een herziening. In de periode 2013-2021 tellen wij niet meer dan 10

⁴⁶ Advocaat soft IP praktijk, sinds 2000.

⁴⁷ Advocaat soft IP praktijk, sinds 2000.

⁴⁸ Advocaat soft IP praktijk, sinds 1996.

⁴⁹ Advocaat IE (brede zin), sinds 1992.

uitspraken in een herzieningskortgeding (waarvan de helft toewijzend). Een verklaring voor het geringe aantal is moeilijk te geven. In het eerste onderzoek noemden wij als mogelijke redenen de ongelijkheid tussen partijen (de sterke positie van de rechthebbende vs. de zwakkere positie van de inbreukmaker), het vermoeden dat veel zaken worden geschikt na een uitgevaardigd ex parte bevel én de dreiging van een volledige proceskostenveroordeling op grond van art. 1019h Rv.

In dit verband wijst een aantal respondenten op het feit dat men soms lang moet wachten op een datum voor een herzieningskortgeding (“de gerequesteerde kan tot Sint Juttemis wachten”).⁵⁰ Voorheen werd direct een datum voor een herzieningskortgeding gegeven.⁵¹ Dat lijkt tegenwoordig niet meer te gebeuren:

“Er werd dan meteen een datum voor een zitting gepland en meegedeeld via het bevel, zodat de gerkwestreerde op korte termijn een datum had voor een mogelijke opheffing om het gebrek aan hoor en wederhoor te herstellen. Ook moest dan voor een bepaalde datum de KG DV zijn betekend. In veel gevallen heeft opheffing niet direct zin meer. De schade is al geleden. Het zijn vaak nieuwe producten of het gaat om een beurs of een bepaald moment (Valentijnsdag, Kerst etc). Dan kiezen veel cliënten eieren voor hun geld. Vandaar dat ik denk dat je minder opheffingen ziet dan je zou verwachten.”⁵²

Een enkeling wijst ook op de kosten die gemoeid zijn met het doorprocederen naar aanleiding van een gegeven ex parte bevel. De ontwikkelingen die zich na het onderzoek uit 2014 hebben voorgedaan op het terrein van de proceskostenveroordeling hebben de voorspelbaarheid van het kostenrisico enigszins vergroot, maar de kosten van verlies (en van mogelijke vervolgpcedures) kunnen nog altijd substantieel zijn.⁵³

Ten slotte wordt gewezen op de zware toets in het herzieningskortgeding, waarbij de bewijslast bij de gerkwestreerde ligt.

VII. Conclusies

De belangrijkste conclusie die wij kunnen trekken op basis van het onderzoek naar het ex parte bevel in de periode 2007-2021 is dat het juist heel moeilijk is om conclusies te trekken ten gevolge van gebrek aan informatie. De belangrijkste oorzaak hiervan is de informele intrekkingspraktijk, waarbij verzoekers in de (grote?) meerderheid van de gevallen na een (telefonisch) bericht van de rechtbank dat afwijzing waarschijnlijk of zelfs zeker is, hun verzoek intrekken. Dit leidt tot een groot gebrek aan transparantie, hetgeen niet bevorderlijk is voor de rechtsontwikkeling.

50 Door de rechtbank Den Haag wordt dat beeld overigens niet herkend. In een reactie laat de rechtbank weten dat geprobeerd wordt om een herzieningskortgeding zo spoedig mogelijk te appointeren. (Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBDHA:2022:1216. Ex parte bevel gegeven bij beschikking van 31 januari 2022. Op 8 februari 2022 is herzieningsdagvaarding betekend, mondelinge behandeling op 10 februari 2022, vonnis in het herzieningskortgeding op 16 februari 2022).

51 W.J.G. Maas, C. Shannon & C. de Boer, De Handhavingsrichtlijn: handhaving van IE-rechten in Nederland, Den Haag: Boom 2013 p. 137 (voetnoot 15). Volgens de rechtbank Den Haag is die praktijk afgeschaft omdat gezien werd dat er zelden gebruik werd gemaakt van de gereserveerde datum omdat er geen herzieningskortgeding volgde (of omdat er gesteggel ontstond over verhinderings op de gereserveerde datum) terwijl dat administratief te veel werk opleverde.

52 Advocaat (m.n.) octrooipraktijk, sinds 2002.

53 C.J.S. Vrendenburg, Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken. Regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2018. Zie tevens de vanaf 2017 gepubliceerde Indicatietarieven IE via rechtspraak.nl.

In 2014 concludeerden wij:

“In het ingrijpende karakter van het ex parte-bevel kan een rechtvaardiging worden gevonden voor de mogelijkheid van overleg met de rechter, het grijsmaken en/of het achterwege laten van publicatie van een (afwijzende) beschikking. Maar men kan zich afvragen of deze gang van zaken rond de ex parte-procedure in overeenstemming is met de beginselen van een goede procesorde, waaronder de openbaarheidseis van art. 28 Rv. Het zou ons inziens wenselijk zijn indien er een landelijk, formeler en transparanter beleid zou komen ten aanzien van de behandeling van ex parte-verzoeken en de publicatie van beschikkingen.”⁵⁴

Het grijsmaken is zo goed als betekenisloos geworden, maar voor het overige blijft deze conclusie anno 2022 overeind. Tegelijkertijd onderkennen wij dat de informele intrekkingspraktijk ook voordelen kan hebben. In de eerste plaats voor rechthebbenden en hun advocaten, omdat (publicaties van) afwijzingen zo kunnen worden voorkomen, en men zich in de luwte kan beraden op andere juridische stappen jegens de inbreukmaker, zoals het leggen van (bewijs)beslag of een kort geding. Daarnaast is het voor rechters een efficiënte praktijk, omdat zij bij een intrekking hun afwijzing niet (schriftelijk) behoeven te motiveren.

Wij zeggen dus niet dat de informele intrekkingspraktijk zou moeten verdwijnen. Misschien is deze per saldo wel wenselijk, omdat de maatschappelijke kosten van het steeds schriftelijk gemotiveerd afwijzen van een ex parte verzoek niet opwegen tegen de voordelen daarvan. Maar deze praktijk maakt het voor wetenschap én praktijk heel lastig om inzicht te krijgen in de praktijk, het beleid en de gehanteerde criteria.

Vervolgens kunnen wij wel concluderen dat er sprake is van een dalende trend. Er wordt minder gebruik gemaakt van het ex parte bevel van art. 1019e Rv dan in de beginperiode. Dit kan goed het gevolg zijn van het feit dat de strenge criteria ten aanzien van spoedeisendheid en duidelijkheid van de inbreuk inmiddels bij iedereen voldoende bekend zijn geraakt. Of uit het geringe aantal herzieningskortgedingen en vervolggrocedures kan worden afgeleid dat ex parte verboden in de regel terecht worden opgelegd, is niet te zeggen. Andere omstandigheden, zoals de veronderstelling dat een herziening vragen kansloos/zinloos is, of de kosten gemoeid met een herzieningskortgeding (en eventuele daarop volgende procedures), kunnen hierbij ook een rol spelen.

Het feit dat de meeste ex parte bevelen inmiddels worden gevraagd en verkregen door Stichting BREIN, betekent dat deze maatregel vooral wordt gebruikt voor de bestrijding van de online piraterij. Aangezien deze vorm van evidente inbreuk inmiddels algemeen ervaren wordt als hoogst schadelijk voor de betrokken IE-rechthebbenden en de bestrijding ervan naar zijn aard (hoogst) spoedeisend is, is dit een begrijpelijke ontwikkeling. Ook uit het overige lijkt er consensus over en berusting in het feit dat het ex parte verbod alleen een optie is in zeer spoedeisende gevallen met zeer duidelijk inbreuken.

⁵⁴ R. de Jong, P. de Jonge en C.J.S. Vrendenburg, ‘Het ex parte bevel. Een kwantitatief statistisch onderzoek naar ex parte procedures in de periode 2007-2012’, BIE 2014, afl. 5, p. 108.

