

aan
van Sector civiel van de rechtbank Arnhem
doorkiesnummer
faxnummer
datum 9 december 2009
onderwerp procedure tot benoeming van een deskundige in merkenzaken

Benoeming deskundige in merken- en reclamezaken

Aanleiding

1. In sommige procedures over merkinbreuk laat de merkrechtelijke een marktonderzoek uitvoeren om aan de hand daarvan aan te tonen dat er sprake is van een merkinbreuk. Veelal laat de andere partij dan ook een marktonderzoek uitvoeren om daarmee aan te tonen dat er van zo'n merkinbreuk juist geen sprake is. In de jurisprudentie ziet men regelmatig dat de rechter beide marktonderzoeken tegen elkaar wegstreept en op basis van een eigen analyse van de feiten een beslissing over de gestelde merkinbreuk neemt. Dat tegen elkaar wegstrepen van elkaar tegensprekende marktonderzoeken is niet ideaal. In dit memo worden drie mogelijkheden besproken om het marktonderzoek in de rechtszaal beter tot zijn recht te laten komen. In reclamezaken kunnen dezelfde problemen ontstaan ten aanzien van overgelegde marktonderzoeken. Wat hierna wordt voorgesteld voor merkenzaken geldt ook voor reclamezaken.

Voorlopig deskundigenbericht (art. 202 Rv e.v.)

2. Een partij kan op de voet van art. 202 Rv e.v. verzoeken dat de rechtbank een marktonderzoeker benoemt die voorafgaande aan een procedure onderzoekt of sprake is van feiten en omstandigheden op basis waarvan de rechter een merkinbreuk kan vaststellen. In verband met het spoedeisende karakter van de zaak kan de rechtbank op een korte termijn de zitting bepalen en op een korte termijn een beschikking geven. Met de beroepsgroep van marktonderzoekers, de Marktonderzoeksassociatie te Amsterdam (MOA), is overleg geweest over een vlotte uitvoering van het marktonderzoek, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de grondigheid van het onderzoek en het beginsel van hoor en wederhoor.

Deskundigenonderzoek in een kort geding (art. 1019b j° 194 Rv)

3. Een andere mogelijkheid is dat in het kader van een kort geding een deskundige wordt benoemd, die aan de hand van een bureaustudie vóór de zitting de door partijen in het geding gebrachte partijmarktonderzoeken op hun merites beoordeelt, dit vastlegt in een beknopt deskun-

datum 9 december 2009
onderwerp procedure tot benoeming van een deskundige in merken- en reclamezaken
pagina 2 van 5

digenbericht, dat hij aan partijen en de rechter toestuurt en dat hij op de zitting desgewenst toelicht.

4. De procesrechtelijke inbedding moet worden gevonden in art. 1019b Rv. Eiser verzoekt tegelijkertijd met de datum voor de behandeling van een kort geding om een ex parte beschikking ex art. 1019b. De ex parte beschikking houdt in dat een deskundige wordt benoemd die de bestaande rapporten onderzoekt. De bepalingen over de bevoorschotting en honorering van de deskundige en over de toezending van de stukken uit § 6 van titel 2 van boek 1 Rv (art. 194 Rv e.v.) zijn analogisch van toepassing. De voorzieningenrechter bepaalt vóór welke datum de verzoeker het voorschot moet hebben betaald en de stukken moet hebben toegezonden. De benoemde deskundige stelt vóór de zitting een rapport op, waarin hij de marktonderzoeken evalueert. Hij stuurt dat op een zodanig tijdstip vóór de zitting toe dat partijen het rapport met het oog op de behandeling te zitting voldoende kunnen analyseren. De deskundige verschijnt ter zitting om het rapport desgewenst toe te lichten. De ex parte maatregel is alleen mogelijk als eiser en gedaagde een marktonderzoek hebben laten opstellen.
5. Art. 1019b Rv laat voldoende ruimte voor een dergelijke ex parte beschikking. Het artikel regelt het treffen van voorlopige maatregelen ter *bescherming* van bewijs en noemt - enuntiatief - enkele soorten maatregelen op. Doel en strekking van dit artikel worden niet te ver opgerekt, als dit artikel wordt gebruikt voor het treffen van een maatregel ter *verkrijging* van bewijs.

Deskundigenbericht in een bodemprocedure

6. In de praktijk blijkt dat een kort geding in merkinbreukzaken niet altijd onmiddellijk wordt aangebracht. Partijen hebben doorgaans al enige tijd van schriftelijke uitwisseling van argumenten achter de rug als de dagvaarding wordt uitgebracht. Dit impliceert dat dergelijke zaken veelal niet vreselijk spoedeisend zijn. Dat betekent weer dat de behandeling van zo'n geschil in een bodemzaak het overwegen waard is, omdat in een bodemzaak meer gelegenheid is voor het ten gronde beoordelen van de stellingen en het bewijsmateriaal. De rechtbank heeft daarom een reglement opgesteld voor versneld procederen in merken- en reclamezaken dat als bijlage is bijgevoegd. Kenmerk daarvan is dat partijen daarvoor kunnen kiezen, dat de gedaagde op een termijn van twee weken voor antwoord concludeert, dat de deskundige in het CnA-vonnissen wordt benoemd, dat zijn rapport op de comparitie wordt besproken en dat de rechtbank op een termijn van twee weken vonnis wijst. Voorwaarde voor toepassing van het versnelde regime

datum 9 december 2009
onderwerp procedure tot benoeming van een deskundige in merken- en reclamezaken
pagina 3 van 5

dat ieder der partijen een of meer marktonderzoeken moet hebben laten uitvoeren. Het draaiboek ziet er als volgt uit:

dag 0: uitbrengen dagvaarding

dag 8: eerste roldatum, marktonderzoek eiser wordt in geding gebracht

dag 22: conclusie van antwoord, marktonderzoek gedaagde wordt in geding gebracht

dag 36: CnA-vonnis, waarin deskundige wordt benoemd die bureaustudie doet naar beide marktonderzoeken en de comparitie wordt bepaald omstreeks dag 78

dag 43: voorschot wordt gestort en dossier wordt naar deskundige gestuurd

dag 57: deskundige stuurt concept rapport aan partijen

dag 64: partijen reageren op concept rapport

dag 71: deskundige stuurt definitieve rapport in

omstreeks dag 78: comparitie van partijen, waarin partijen ook hun reactie op het rapport van de deskundige geven

dag 92: vonnis

7. Zo duurt de procedure van dagvaarding tot (eind-)vonnis drie maanden. Dat is langer dan de periode van een maand die doorgaans met een kort geding is gemoeid. Toch is de duur beperkt zodat het een goed alternatief biedt voor een kort geding, zeker als de marktonderzoeken dan wel in de beoordeling van de zaak kunnen worden betrokken.

datum 9 december 2009
onderwerp procedure tot benoeming van een deskundige in merken- en reclamezaken
pagina 4 van 5

BIJLAGE I

REGLEMENT VERSNELD PROCEDEREN IN MERKEN- EN RECLAMEZAKEN

Inleiding

De praktijk heeft behoefte aan een verkorte procedure in merken- en reclamezaken, vooral als daarbij een of meer marktonderzoeken moeten worden beoordeeld. Dit reglement bevat de regels die gelden voor versneld procederen in merken- en reclamezaken, als partijen daarvoor kiezen.

Artikel 1

Partijen kunnen kiezen voor het versneld procederen in merken- en reclamezaken. Dit versnelde regime kan worden toegepast, als voorafgaande aan de procedure door beide partijen ieder een of meer marktonderzoeken zijn uitgevoerd en aannemelijk is dat deze marktonderzoeken moeten worden betrokken bij de beoordeling van de zaak.

Artikel 2

Eiser deelt bij de inschrijving ter rolle mee dat partijen hebben gekozen voor het versneld procederen in merken- en reclamezaken. Partijen kunnen ook op de eerste roldatum aangeven dat zij voor dit regime kiezen. In beide gevallen wordt aangegeven dat er voorafgaande aan de dagvaarding door beide partijen ieder een of meer marktonderzoeken zijn uitgevoerd.

Artikel 3

Als is gekozen voor het versneld procederen in merken- en reclamezaken, bepaalt de rolrechter dat de conclusie van antwoord twee weken later wordt genomen. Als gedaagde op die dag uitstel vraagt, wordt de zaak uit dit versnelde regime gehaald.

Artikel 4

De rechtbank gaat in het CnA-vonnis in op de noodzaak van het benoemen van een deskundige die de aanwezige marktonderzoeken beoordeelt. Ziet de rechtbank geen noodzaak tot het benoemen van een deskundige, dan wordt dat gemotiveerd beslist. Benoemt de rechtbank een deskundige, dan zal de planning zodanig zijn dat het deskundigenbericht vóór de comparitie is afgerond. In beginsel ziet de planning er als volgt uit:

datum 9 december 2009
onderwerp procedure tot benoeming van een deskundige in merken- en reclamezaken
pagina 5 van 5

dag 0: CnA-vonnis, waarin deskundige wordt benoemd die onderzoek doet naar het marktonderzoek of de marktonderzoeken en waarin de comparitie omstreeks dag 42 wordt bepaald
dag 7: voorschot wordt gestort en dossier wordt naar deskundige gestuurd
dag 21: deskundige stuurt concept rapport aan partijen
dag 28: partijen reageren op concept rapport
dag 35: deskundige stuurt definitieve rapport in
omstreeks dag 42: comparitie van partijen, waarin partijen ook hun reactie op het rapport van de deskundige geven

Artikel 5

De rechtbank zal op een termijn van twee weken na de comparitie vonnis wijzen.

Rechtbank Arnhem, sector civiel, december 2009