

Hoge Raad, 27 november 1987, Chloe v Peeters



MERKENRECHT - PROCESRECHT

Noemen voorman

- een verplichting tot het geven van voormelde inlichtingen kan niet reeds worden gegrond op het feit dat degene wiens inlichtingen worden verlangd, zelf jegens de rechthebbende op het merk onrechtmatig heeft gehandeld en door de derde(n) daartoe in de gelegenheid is gesteld.
- Verplichting tot noemen toeleverancier in kort geding hangt af van aard van de aan de derde(n) verweten handeling, zoals desbewust aanbieden van vervalsingen en nodig dat bij uitblijven van inlichtingen gevaar bestaat dat derden daarmee voortgaan en dat geen schadevergoeding kan worden verkregen

Het middel stelt niet de vraag aan de orde, waarop 's hofs hiervoor onder ii weergegeven afwijzingsgrond betrekking heeft, namelijk of zich hier bijzondere omstandigheden voordoen die het oordeel wettigen dat Peeters onrechtmatig handelt door de namen en adressen van de hier bedoelde derde(n), te weten zijn toeleverancier(s), niet te noemen. Het antwoord op de vraag of de zorgvuldigheid die aan degene die op een anders merkrecht inbreuk heeft gemaakt, jegens die ander in het maatschappelijk verkeer betaamt, inderdaad een plicht tot het geven van deze inlichtingen meebrengt, zal in de eerste plaats afhangen van de aard van de aan de derde(n) verweten handelingen, zoals in dit geding het desbewust in het handelsverkeer brengen of ter verhandeling aanbieden van een vervalsing van het produkt van de rechthebbende op het merk, zulks onder dit merk en in een verpakking die met die van deze rechthebbende een bedriegelijke gelijkenis vertoont. Indien een geval van deze aard zich voordoet, zal voorts voor het aanvaarden van een zodanige verplichting, voor zover in dit geding van belang, nodig zijn dat bij uitblijven van de voormelde inlichtingen gevaar bestaat dat de betreffende derden zullen voortgaan met het verrichten van handelingen van voormelde aard of dat geen vergoeding zal kunnen worden verkregen voor de schade die door de in die handelingen besloten liggende desbewuste merkinbreuken aan de rechthebbende op het merk is of zal worden toegebracht.

Tegen deze achtergrond faalt ook het vierde onderdeel van het middel dat zich slechts keert tegen 's hofs hiervoor onder iii weergegeven afwijzingsgrond. Blijkens het voorgaande kan een verplichting tot het geven van voormelde inlichtingen niet reeds worden gegrond op het feit dat degene wiens inlichtingen worden verlangd, zelf jegens de rechthebbende op het merk onrechtmatig heeft gehandeld en door de derde(n) daartoe in de gelegenheid is gesteld. Zulks is — zoals het hof terecht

opmerkt — te minder het geval als omtrent andere inbreuken dan die welke ook aan de verbodsactie ten grondslag waren gelegd, niets is gesteld of gebleken.

3.5 Het voorgaande brengt mee dat het middel in het principaal beroep faalt en dat het middel in het voorwaardelijk ingesteld incidentele beroep geen behandeling behoeft.

Vindplaatsen: NJ 1988, 722. m.nt. Wichers Hoeth

Hoge Raad, 27 november 1987

(Snijders, Van Den Blink, De Groot, Bloembergen, Haak)

(...)

1. Chloe Societe Anonyme, te Parijs, Frankrijk,
2. Societe des Etablissements Elizabeth Arden, te St. Cloud, Frankrijk,
3. Societe Chimiques Francaise SARL, te Fegersheim, Frankrijk,
4. Beth Co. Fragrances Inc., te New York, USA, eiseressen tot cassatie, incidenteel verweersters, adv. Mr. G.L. Kooy,

tegen

[X] Peeters, te Venlo, verweerder in cassatie, incidenteel eiser, adv. Mr. J.W. Lely.

(...)

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseressen tot cassatie — hierna gezamenlijk aan te duiden als Chloe — hebben bij exploit van 27 sept. 1984 verweerder in cassatie — hierna te noemen Peeters — gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Roermond en gevorderd dat de President 1. Peeters zal verbieden direct of indirect inbreuk te maken op Chloes bij die dagvaarding omschreven merkrecht en 2. Peeters zal bevelen binnen zes dagen na betekening van het vonnis aan Chloe ter hand te stellen een accurate en complete lijst met namen en adressen van zijn toeleveranciers van de in de dagvaarding omschreven produkten.

Nadat Peeters tegen die vordering verweer had gevoerd, heeft de President bij vonnis van 11 okt. 1984 beide vorderingen toegewezen.

Tegen dit vonnis heeft Peeters hoger beroep ingesteld bij het Hof te 's-Hertogenbosch.

Bij arrest van 13 dec. 1985 heeft het hof het vonnis van de President vernietigd en de hiervoor onder 2. omschreven vordering alsnog afgewezen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Chloe beroep in cassatie ingesteld, waarna Peeters voorwaardelijk incidenteel beroep heeft ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie houdende het incidenteel beroep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Pp. hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van de beroepen.

De zaak is voor pp. toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de waarnemend Advocaat-Generaal Asser strekt tot verwerping van het principaal beroep.

3. Beoordeling van de middelen in het principaal en in het incidenteel beroep

3.1 In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan. Chloe is uit hoofde van een tweetal inschrijvingen (onder de nrs. 372123 en 380149) bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom, binnen het Beneluxgebied gerechtigd tot het merk Chloe o.m. voor eau de toilette. Op dit merkrecht heeft Peeters inbreuk gemaakt door onder dat merk in een op die van Chloe bedriegelijk gelijkende verpakking een vervalsing van de eau de toilette van Chloe in het handelsverkeer te brengen. Peeters is niet de producent van het inbreukmakende produkt. Hij heeft dit van een derde gekocht, wetende dat het om namaak ging.

Behalve een verbod van verdere inbreuk heeft Chloe in kort geding gevorderd een bevel aan Peeters om aan Chloe een lijst met namen en adressen van zijn toeleveranciers van het inbreukmakende produkt te verschaffen. De President heeft beide vorderingen toegewezen. Op het — uitsluitend tegen het voormelde bevel gerichte — hoger beroep van Peeters heeft het hof de desbetreffende vordering van Chloe alsnog afgewezen. Tegen die beslissing is het principaal cassatieberoep gericht.

3.2 Blijkens zijn rechtsoverweging 4.4.2 en 4.4.3 is het hof ervan uitgegaan dat het door Chloe gevraagde bevel ertoe strekte haar in staat te stellen 'jegens een derde of derden (te) ageren ter zake van of ter voorkoming van een door die derde(n) jegens Chloe onrechtmatig handelen'. De aldus opgevatte vordering heeft het hof afgewezen op drie onderling samenhangende gronden, die zich als volgt laten samenvatten:

i. Op degene die ervan kennis draagt dat een derde onrechtmatig gehandeld heeft, handelt of zal handelen rust geen rechtsplicht daarvan mededeling te doen aan de benadeelde behoudens 'in uitzonderlijke gevallen', waarmee het hof kennelijk bedoelt: behoudens bijzondere omstandigheden die een ander oordeel wettigen.

ii. Van een 'uitzonderlijk geval' als door het hof bedoeld, is hier geen sprake.

iii. Hieraan doet niet af dat Peeters zelf jegens Chloe onrechtmatig handelde en daartoe door die derde(n) in de gelegenheid werd gesteld, dit te minder nu door Chloe geen andere inbreuken op haar merk zijn gesteld dan die ten processe aan de orde geweest zijn, noch daarvan anderszins is gebleken.

3.3 Het eerste onderdeel van het middel bevat geen klacht. Het tweede en derde onderdeel richten zich tegen 's hofs hiervoor onder i weergegeven afwijzingsgrond. De daarin vervatte rechtsopvatting is echter juist. In dit licht falen de in deze onderdelen vervatte rechtsklachten, zowel als de daarin opgenomen motiveringsklachten.

3.4 Het middel stelt niet de vraag aan de orde, waarop 's hofs hiervoor onder ii weergegeven afwijzingsgrond betrekking heeft, namelijk of zich hier bijzondere omstandigheden voordoen die het oordeel wettigen dat Peeters onrechtmatig handelt door de namen en adressen van de hier bedoelde derde(n), te weten zijn toeleverancier(s), niet te noemen. Het antwoord op de

vraag of de zorgvuldigheid die aan degene die op een anders merkrecht inbreuk heeft gemaakt, jegens die ander in het maatschappelijk verkeer betaamt, inderdaad een plicht tot het geven van deze inlichtingen meebrengt, zal in de eerste plaats afhangen van de aard van de aan de derde(n) verweten handelingen, zoals in dit geding het desbewust in het handelsverkeer brengen of ter verhandeling aanbieden van een vervalsing van het produkt van de rechthebbende op het merk, zulks onder dit merk en in een verpakking die met die van deze rechthebbende een bedriegelijke gelijkenis vertoont. Indien een geval van deze aard zich voordoet, zal voorts voor het aanvaarden van een zodanige verplichting, voor zover in dit geding van belang, nodig zijn dat bij uitblijven van de voormelde inlichtingen gevaar bestaat dat de betreffende derden zullen voortgaan met het verrichten van handelingen van voormelde aard of dat geen vergoeding zal kunnen worden verkregen voor de schade die door de in die handelingen besloten liggende desbewuste merkinbreuken aan de rechthebbende op het merk is of zal worden toegebracht.

Tegen deze achtergrond faalt ook het vierde onderdeel van het middel dat zich slechts keert tegen 's hofs hiervoor onder iii weergegeven afwijzingsgrond. Blijkens het voorgaande kan een verplichting tot het geven van voormelde inlichtingen niet reeds worden gegrond op het feit dat degene wiens inlichtingen worden verlangd, zelf jegens de rechthebbende op het merk onrechtmatig heeft gehandeld en door de derde(n) daartoe in de gelegenheid is gesteld. Zulks is — zoals het hof terecht opmerkt — te minder het geval als omtrent andere inbreuken dan die welke ook aan de verbodsactie ten grondslag waren gelegd, niets is gesteld of gebleken.

3.5 Het voorgaande brengt mee dat het middel in het principaal beroep faalt en dat het middel in het voornamelijk ingesteld incidentele beroep geen behandeling behoeft.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Chloe in de kosten van het geding in cassatie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Peeters begroot op f 2875 op de voet van art. 57b Rv te voldoen aan de griffier.

Conclusie waarnemend Advocaat-Generaal Asser:

1. Inleiding

1.1. De feiten in deze zaak zijn eenvoudig, het procesverloop evenzeer. Eiseressen tot cassatie — hierna te zamen door mij Chloe genoemd — zijn rechthebbenden tot het merk 'Chloe' krachtens de daarvan verrichte internationale inschrijvingen onder nrs. 372123 en 380149 bij het Internationale Bureau te Geneve. Deze depots strekken zich o.a. uit tot de Benelux (art. 3 eerste lid BMW). Verweerder in cassatie — Peeters — heeft op de merkrechten van Chloe inbreuk gemaakt door een bedriegelijke namaak van het produkt van Chloe onder haar genoemde merknaam in nagebootste verpakking in het handelsverkeer te bren-

gen. (Zie rechtsoverweging (waaronder ik de overwegingen van het hof onder '4. Beoordeling' versta) 1 van het bestreden arrest.)

1.2. In verband hiermee heeft Chloe Peeters in kort geding voor de President van de Rechtbank te Roermond gedaagd en gevorderd — kort gezegd — een verbod aan Peeters om direct of indirect inbreuk op genoemde merkrechten te maken en een bevel om een lijst met namen en adressen van zijn (Peeters') toeleveranciers van de inbreuk makende produkten aan Chloe ter hand te stellen.

1.3. De President heeft beide vorderingen bij vonnis van 11 okt. 1984 toegewezen. Aangezien Peeters bezwaar had tegen het bevel om de namen en adressen van zijn toeleveranciers aan Chloe over te leggen, heeft hij tegen die beslissing geappelleerd bij het Hof te 's-Hertogenbosch. Dit stelde bij zijn arrest van 13 dec. 1985 hem in het gelijk, vernietigde het vonnis a quo in zoverre en wees de vordering voor wat betreft dat bevel af.

1.4. Chloe is van dit arrest tijdig in cassatie gekomen met een uit vier genummerde onderdelen opgebouwd middel. Peeters heeft zijnerzijds voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld met een middel dat bestaat uit vijf genummerde onderdelen.

2. Noemen van de naam van de voorman

2.1. 'Dweilen met de kraan open', aldus De Ranitz (Het noemen van de voorman, in: *Intellectuele eigendom en reclamerecht (IER)*, 1986, p. 61–64.) als hij het heeft over de bestrijding van 'counterfeiting', piraterij, het vervaardigen en op de markt brengen van vervalsingen van door enig intellectueel eigendomsrecht beschermde produkten, zonder het opsporen en sluiten van de bron. In deze zaak gaat het om de vraag of de bron van de 'counterfeiting' kan worden opgespoord door de inbreukmaker te dwingen zijn toeleverancier(s) te noemen, maar ook om de vraag of i.c. de 'kraan' nog wel openstaat.

2.2. Men kan de in het kader van de ongeoorloofde mededinging opkomende vraag of degeen die zich aan een vorm van ongeoorloofde mededinging, zoals merkinbreuk, heeft schuldig gemaakt, zijn voorman moet noemen in verband brengen met twee onderscheiden probleemgebieden, nl. dat van de stelplicht en bewijslast met betrekking tot het onrechtmatig handelen enerzijds en dat van de schadevergoeding c.q. het voorkomen van onrechtmatig handelen en daaruit voortvloeiende schade anderzijds.

2.3. Voor wat betreft de stelplicht en bewijslast wil ik allereerst wijzen op de opmerking van Meijers in zijn noot onder het arrest inzake 4711-eau de cologne uit 1929 (HR 24 mei 1929, NJ 1929, 1515 (m.nt. EMM).) dat men, niettegenstaande het feit dat de bewijslast met betrekking tot de merkinbreuk rust op de merkgerettigde, kan 'verlangen dat de aangesproken verkoper opgeve, van wien hij de waar, voorzien van het merk, waarop de eiser recht heeft, betrokken heeft'.

2.4. Voorts is in dit verband van belang het arrest inzake Gennep/Jac. Hermans. (HR 26 juni 1964, NJ 1965, 170 (m.nt. GJS onder nr. 171). Zie over dit arrest ook Verburgh, *De bewijslastverdeling in de zestiger jaren*

(openbare les Amsterdam), Zwolle 1970, p. 26–29; *Onrechtmatige Daad VI* (Martens), nr. 83 (in dit verband).) Daarin werd beslist dat de fabrikant (Gennep) die een gesloten systeem van verticale prijsbinding via een kettingbeding in het leven had geroepen met betrekking tot zijn produkten en Jac. Hermans betichtte van onrechtmatig profiteren van de wanprestatie van haar leveranciers jegens Gennep, bestaande uit schending van het kettingbeding, de stelplicht en de bewijslast ten aanzien van die onrechtmatige daad had, en voorts werd beslist dat het oordeel van het hof dat Hermans niet de naam van haar leverancier behoeft te noemen, niet deed blijken van miskenning van enige op het stuk van stelplicht of bewijslast geldende rechtsregel. Wel kan de rechter die over de feiten oordeelt de betwisting van de onrechtmatige gedraging onvoldoende oordelen en de bewijslast op de van onrechtmatig handelen betichte partij leggen.

2.5. Uw Raad heeft daarmee de opmerking van Meijers in dier voege verworpen dat in beginsel geen rechtsplicht bestaat voor degeen die wordt beticht van een onrechtmatige mededinging om in het kader van de stelplicht en bewijslast dienaangaande zijn voorman te noemen. Dat is begrijpelijk, want de op zichzelf legitieme belangen van die partij bij het niet openbaren van zijn leveranciers en het niet blootleggen van zijn commerciële contacten tegenover concurrenten moeten, daar waar het nog slechts gaat om bewijslevering en de onrechtmatige daad nog niet vaststaat, dunkt me, prevaleren. De P-G Langemeijer drukte zich in zijn conclusie voor dit arrest krachtig uit waar hij opmerkte:

'Is het eerste middel daarentegen ongegrond, dan zou dus met gevallen rekening moeten worden gehouden, waarin gedaagdes handelen niet onrechtmatig zou zijn. In dat geval echter is er in ons procesrecht geen steun te vinden voor de stelling — ja, verzet het gehele stelsel van dit onderdeel van ons recht zich tegen die stelling — dat de gedaagde verplicht zou zijn gegevens te verstrekken, aan de hand waarvan de tot zover in het onzekere gebleven vraag, of de bijzonderheden van zijn handelwijze deze onrechtmatig maakten, in zijn nadeel zou kunnen worden beantwoord.'

2.6. Nu zou ik menen dat er voldoende gevallen bekend zijn uit de rechtspraak van Uw Raad om aan te nemen dat wat de P-G hier zegt niet altijd in alle scherppte geldt. Met name komt het voor dat de partij op wie niet de bewijslast rust wel een plicht heeft om gegevens te verschaffen teneinde de wederpartij bij haar bewijslevering te helpen. (Zie (naast het aanstonds te noemen arrest inzake Maxis) HR 29 nov. 1957, NJ 1958, 31 (Elkington), HR 24 jan. 1975, NJ 1976, 90 (m.nt. WLH) (Rival) — beide betreffende een merkenkwestie waarin een non-usus verweer werd gevoerd — HR 10 juni 1966, NJ 1966, 390 (m.nt. GJS) (Van der Graaf en Co.) — zie daarover ook Verburgh, *De bewijslastverdeling cit.*, p. 30–33; HR 25 april 1986, NJ 1986, 624 (Millenaar/Oerlemans) en HR 10 april 1987, RvdW 1987, 93 (Meuleman/Hagemeyer).) Maar zelfs dan is het noemen van de voorman niet geboden zoals blijkt uit het arrest inzake Maxis tegen de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (HR 18

mei 1979, NJ 1979, 480 (m.nt. LWH.) waarin op Maxis die van ongeoorloofde mededinging door het onrechtmatig profiteren van de wanprestatie (schending van het systeem van vaste boekenprijzen) van haar leveranciers werd beticht, de plicht rustte om de herkomst van de door haar verhandelde boeken aan te tonen, waarbij zij kon volstaan met het overleggen van facturen waarop de naam van haar leverancier onleesbaar was gemaakt. Nu ging het in dat geval om de vraag of de boeken in kwestie van een Nederlandse dan wel een Belgische leverancier afkomstig waren en niet zozeer om de verdere identiteit van de leverancier. Maar m.i. blijkt wel dat in het stadium van de stelplicht en bewijslevering aangaande de onrechtmatigheid het noemen van de naam van de voorman niet geboden is. (Anders oordeelde de President van de Haarlemse Rechtbank (13 april 1984, KG 1984, 160), die van oordeel was dat op de van inbreuk op dat systeem van collectieve verticale prijsbinding voor boeken betichte handelaar de taak rustte te laten zien hoe zij haar boeken heeft verkregen, nu zij op relatief eenvoudige wijze te weten door overlegging van facturen en de verstrekking van namen van leveranciers de herkomst van de boeken kon aantonen. Zie ook Onrechtmatige Daad VI (Martens), nr. 83. In de lijn van de rechtspraak van Uw Raad President Roermond 1 mei 1984, KG 1984, 151.)

2.7. Zoals gezegd gaat het in dit arrest en in het arrest inzake Gennep om de stelplicht en de bewijslast en ik zou dan ook niet uit met name laatstgenoemd arrest willen afleiden dat Uw Raad daarin in algemene zin heeft beslist dat de inbreukmaker — dus degenen van wie vaststaat dat hij inbreuk heeft gemaakt op bijv. een absoluut recht van intellectuele eigendom — zijn voorman niet behoeft te noemen. (Dit lijkt Mr. Lely in de laatste zin van zijn dupliek wel te doen. Zo ook Verkade, Ongeoorloofde mededinging, 1986, nr. 59, p. 188, noot 14, waar hij onder verwijzing naar dit arrest zegt: ‘Om begrijpelijke redenen verplicht de rechtspraak de onderbieder niet de naam van zijn voorman te noemen’. Martens, Onrechtmatige Daad VI, nr. 83 behandelt dit onderdeel van het arrest wel in het kader van de stelplicht en bewijslast.)

2.8. In de onderhavige zaak gaat het echter niet om de stelplicht en bewijslast ten aanzien van de inbreuk — die staat zoals gezegd vast — maar om het tweede hierboven onder 2.2 genoemde gebied. Het is Chloe 's bedoeling om de identiteit van de leverancier(s) van Peeters op te sporen om de herkomst van de nagemaakte producten vast te stellen en verdere maatregelen tegen de verhandeling daarvan te nemen. (Zie de pleitnota in eerste aanleg van Mr. Kooy, p. 3–4 onder nr. 4, laatste alinea en onder 7; m.v.a. in hoger beroep onder 4; pleitnotities van Mr. Kooy in hoger beroep, p. 4 onder 5.)

2.9. Alvorens in te gaan op de merites van de onderhavige cassatieberoepen zal ik in het kort de stand van zaken op het gebied van de piraterij-bestrijding schetsen in het bijzonder toegespitst op de kwestie die in dit geding aan de orde is.

2.10. In de voorhanden zijnde literatuur wordt door een aantal schrijvers het standpunt ingenomen dat in geval-

len van piraterij de inbreukmaker kan worden bevolen de naam of namen van zijn leverancier(s) op te geven aan de gerechtigde. (Aldus De Ranitz, op.cit.; Verkade, Ongeoorloofde mededinging cit., nr. 77, p. 223; idem, Counterfeiting, in: BIE 1985, p. 333–334, nr. 14; Gielen, Piraterij, in: NJB 1986, p. 283; Verdam in zijn bespreking van het Interimrapport van de Interdepartementale werkgroep piraterij, in: IER 1985, 1, onder nr. 8, p. 7 r.k.) Door een aantal presidenten is behalve de onderhavige zaak, al eens een bevel tot het noemen van de voorman gegeven. (Zie De Ranitz, Het noemen van de voorman cit., p. 62; Van Nispen in Onrechtmatige Daad II-B, nr. 225 onder 3.)

2.11. Op de groeiende omvang van counterfeiting en de gevolgen daarvan voor de handel, industrie en de maatschappij in haar geheel wijzen de rapporten van de Interdepartementale werkgroep piraterij. (De commissie stond onder voorzitterschap van Mr. E. Lukacs en bracht uit een Interimrapport, aangeboden aan de ministers van Justitie en WVC op 29 aug. 1984 en een eindrapport, getiteld: ‘Piraterij van producten beschermd door rechten van industriële eigendom’, aangeboden op 29 okt. 1985. Het interimrapport is aangekondigd in NJB 1984, 31, p. 988; Auteursrecht (AMR) 1984, 5, p. 114 (Mom) en besproken door Verdam in IER, zie hierboven noot 10. Het eindrapport is aangekondigd in NJB 1985, 40, p. 1288–1289; besproken door Gielen (zie vorige noot), Spoor in Informatierecht (AMI) 1986, 2, p. 47–48; Nooteboom in IER 1985, 6, p. 104–106. Zie over beide rapporten ook nog het opstel van Mom in AMI 1986, 2, p. 43–46 naar aanleiding van het derde rapport van de Studiecommissie Piraterij van de Vereniging voor Auteursrecht.) Het interimrapport van deze werkgroep heeft geleid tot een thans aanhangig wetsvoorstel ter verbetering van de bestrijding van de piraterij op auteursrechtelijk terrein. (Wetsvoorstel 19921 (Wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken). Zie voor de tekst Bijl.Hand. II 1986–1987, nrs. 1–2; m.v.t. nr. 3; VV van 30 juli 1987, nr. 4.) Daarbij wordt, naar het voorstel in het interimrapport van genoemde werkgroep (p. 23–24 onder 5.2), o.a. voorgesteld een art. 27a waarin naar analogie van art. 43 Rijksoctrooiwet de mogelijkheid wordt geschapen voor een vordering tot afdracht van door de inbreukmaker genoten winst en de mogelijkheid om deze te verplichten rekening en verantwoording af te leggen betreffende de door de inbreuk genoten winst. (De rekening en verantwoordingsplicht ontbreekt in het voorstel van de werkgroep, zij het dat wel naar art. 43 Rijksoctrooiwet wordt verwezen, waarin de veroordeling tot het afleggen van rekening en verantwoording wel voorkomt.) Dat is weliswaar niet hetzelfde als de verplichting tot het desgevorderd noemen van de leverancier maar het zal toch in voorkomend geval kunnen leiden tot meer opening van zaken aan de inkoopkant. In dit opzicht gaat verder het voorgestelde art. 30b dat de mogelijkheid scheidt dat bepaalde handelaren en producenten in auteursrechtelijk beschermde werken verplicht worden hun administratie te voeren op een bepaalde wijze. In

de m.v.t. op deze bepaling wordt verwezen naar het interimrapport van de werkgroep waar op p. 29 onder 5.6 de opnemings van een dergelijke bepaling wordt voorgesteld en o.a. wordt opgemerkt dat met het eventueel te zijner tijd verplicht stellen van het bijhouden van de administratie wordt beoogd de anonimiteit waarin de leveranciers zich doorgaans hullen te doorbreken. Aldus ook de m.v.t. op dit artikel.

2.12. In het eindrapport van de werkgroep (p. 24–26, onder 5.3) wordt met betrekking tot die rechten behorende tot de intellectuele eigendom die de werkgroep tot haar werkterrein rekende — merken-, tekeningen-, modellen- en octrooirechten — eveneens voorgesteld de mogelijkheid om afdracht van de door de inbreukmaker gemaakte winst en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande te vorderen. Over het invoeren van een bepaalde administratieverplichting wordt in dit rapport niet gesproken en dat lijkt me begrijpelijk omdat het hier niet gaat om de vervaardiging van en handel in een bepaald soort produkten, zoals auteursrechtelijk beschermde werken.

2.13. In de schriftelijke toelichting van Mr. Kooy wordt melding gemaakt van de aanbevelingen in het memorandum dat op 18 febr. 1987 is uitgebracht door het Internationale Bureau van de World Intellectual Property Organisation (WIPO) te Geneve betreffende de bescherming tegen counterfeiting op het gebied van merken en het uiterlijk van produkten. Art. B lid 1 jo. lid 2 aanhef en onder (v) van de in dat memorandum voorgestelde modelbepalingen voor nationale rechtstelsels op het gebied van de voorkoming en bestrijding van counterfeiting luidt (p. 17):

‘1. At the request of the party injured by an act of counterfeiting, the law enforcement authorities may, with the prior authorization or subsequent ratification of the court authorities, take the measures they deem necessary in order to:

(i) prevent the committing or the continuation of the committing of acts of counterfeiting, and/or
(ii) provide evidence as to the identity, quantity, location, source and destination of the counterfeit goods.

2. The measures may include, in particular, the following: ...

(v) ordering disclosure of the source of the counterfeit goods.’

In de leden 3 t/m 9 (p. 19 en 21) worden de voorwaarden genoemd waaronder deze en andere voorgestelde maatregelen kunnen worden getroffen, zoals de voorwaarde dat de gelaedeerde counterfeiting moet stellen (lid 3), dat het gerecht dat de maatregelen toestaat of goedkeurt of de autoriteit die de maatregelen uitvoert ‘must find that the acts committed or likely to be committed may reasonably be suspected of constituting acts of counterfeiting’ (lid 4) en dat de verzoekende partij zekerheid dient te stellen (lid 6), terwijl de maatregelen (ambtshalve of op verzoek) telkens als de voorwaarden van de leden 3 en 4 niet langer aanwezig zijn door dat gerecht of die autoriteit kunnen worden opgeheven (lid 5). Als uiteindelijk het gerecht vaststelt dat er geen sprake was van counterfeiting, zal de verzoekende partij aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is

van de verzochte maatregel (lid 9). Met betrekking tot lid 2 onder (v) merkt de toelichting in het memorandum (p. 18) op:

‘Truly effective repression of counterfeiting can only exist if it is possible to find out the source of the counterfeit goods. Although counterfeiting is a global phenomenon that must be combated at all the levels where it is present, it is only when it is possible to find out the source of the counterfeit goods that the courts can make use of the civil or criminal measures contained in the law against the manufacturer of the goods and thus put an end to the counterfeiting.’

2.14. Het lijkt me, als ik het voorgaande overzie, onmiskenbaar dat er een groeiend besef ontstaat dat piraterij effectief en krachtig moet worden aangepakt en ik meen daarom dat er ook onder de huidige stand van wetgeving in ons land in beginsel ruimte moet kunnen zijn voor een bevel aan een partij van wie vaststaat dat zij door vervaardiging en/of in het verkeer brengen van vervalste produkten zich aan piraterij heeft schuldig gemaakt, haar leverancier(s) te openbaren hetzij ter nadere vaststelling van de reeds — door de inbreuk van degene tegen wie het bevel wordt verzocht — ontstane schade, hetzij ten einde verdere inbreuken door die inbreukmaker of anderen en schade als gevolg daarvan te voorkomen. (Vgl. over dit onderscheid met name De Ranitz, Het noemen van de voorman cit. die in het eerste geval van een neven-, in het tweede van een hoofdvordering spreekt.)

2.15. Zoals aangeduid, kan het motief voor een vordering tot openbaring van de identiteit van de toeleverancier, evenals voor het noemen van de afnemers (Dit komt vaak voor, zie Van Nispen in Onrechtmatige Daad II-B, nr. 225.3.), worden gevormd door de behoefte aan controle op de naleving van een verbod aan de inbreukmaker of aan gegevens voor de berekening van de schade die van de geconstateerde inbreuk(en) het gevolg is. Mogelijk moet de vraag op welke rechtsgrond een voor dat doel gevorderd bevel tot openbaring van de identiteit van de voorman is gebaseerd in die zin worden beantwoord dat de rechter een maatregel treft teneinde te bevorderen dat aan zijn veroordeling (bijv. het verbod of de schadevergoeding) wordt voldaan. (Vgl. Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, diss. 1978, nr. 202, p. 353–354, die de grondslag ziet in het voorkomen van executiegeschillen. Zie ook dezelfde in Onrechtmatige Daad II-B, nr. 228a.) Men zou kunnen zeggen dat uit het verbod of de veroordeling tot schadevergoeding de verplichting van de veroordeelde voortvloeit aan dat verbod of die veroordeling te voldoen en in het kader daarvan indien nodig opening van zaken te verschaffen. Dat strookt ook met de gewone regel van de bewijslastverdeling (Zie over de bewijslastverdeling in dit verband Van Nispen, diss., nr. 202, p. 354 en nr. 261, p. 460; dezelfde in Onrechtmatige Daad II-B, nr. 228, met verdere literatuur en rechtspraak.) in een executiegeschil: de tot schadevergoeding veroordeelde zal moeten aantonen dat hij aan het vonnis heeft voldaan indien hij de executoriale maatregelen bestrijdt, terwijl van hem, als hij een verbod tegen zich heeft uitgesproken gekregen, kan

worden verlangd dat hij zijn wederpartij gegevens verschaft die deze kunnen helpen bij de verificatie of het verbod wordt nageleefd nu op laatstgenoemde de bewijslast van een eventuele overtreding van het verbod rust. (Vgl. de hierboven onder 2.6 genoemde rechtspraak.)

2.16. In het onderhavige geding gaat het echter om een ander doel waartoe de omstreden vordering door Chloe is gedaan, nl. het treffen van maatregelen tegen de toeleverancier. Of dat nu gebeurt om verder reeds geschied, buiten de inbreukmaker tegen wie het bevel wordt gevraagd om gepleegd, onrecht op te sporen of om zulk onrecht in de toekomst te keren is, lijkt me, niet van primair belang. Wel dat er voor deze inbreukmaker een verplichting bestaat die een dergelijk bevel rechtvaardigt. Het bevel is, naar ik zou menen in zo'n geval waarin het niet rechtstreeks betrekking heeft op de naleving van de eigen verplichtingen van de inbreukmaker, alleen dan gerechtvaardigd als het nalaten van de handeling waarop het bevel gericht is schending van een rechtsplicht oplevert, onrechtmatig is. (Zie hieromtrent Van Nispen, diss., nr. 43, p. 66.) In dit geding is dan ook de vraag aan de orde of Peeters onrechtmatig handelt door te weigeren de identiteit van zijn toeleverancier te noemen. Ik kom daarmee tot het volgende onderdeel van mijn betoog.

3. Bespreking van het principale cassatiemiddel

3.1. Bij de beoordeling van het middel moet tot uitgangspunt dienen dat het hof het verweer van Peeters met betrekking tot het onderhavige bevel aldus heeft opgevat dat Peeters in het algemeen betwistte dat Chloe gerechtigd was een dergelijk bevel te vorderen en zulks te meer nu Peeters contractueel gebonden was jegens zijn toeleverancier diens naam niet te noemen. Na dit laatste argument tegen toewijzing van het bevel te hebben verworpen in rechtsoverweging 3.3 — waartegen zich het voorwaardelijk incidenteel cassatiemiddel keert — gaat het hof in rechtsoverweging 4.1 t/m 4.4 in op dat verweer in meer algemene zin.

3.2. Het hof heeft het gevorderde bevel aldus opgevat dat Chloe daarmee, door te ageren jegens de derde wiens identiteit bekend gemaakt zou moeten worden, verdere merkinbreuken en verder nadeel ten gevolge van de reeds gepleegde merkinbreuk beoogde te voorkomen, zie rechtsoverweging 4.2 en 4.4. Het hof heeft de vordering tot het geven van het bevel in kwestie dus niet opgevat als een vordering tot vergoeding of herstel van de schade die is veroorzaakt door de inbreuk door Peeters zelf.

3.3. Het hof stelt dan allereerst vast dat op Peeters i.c. geen rechtsplicht rust de naam van zijn toeleverancier voor dat doel te noemen en is van oordeel dat het toegewezen verbod aan Peeters, dat in appel niet ter discussie stond, voldoende was om dit doel te bereiken nu door Chloe geen andere inbreuken op haar merk dan die ten processe aan de orde zijn geweest gesteld zijn, noch daarvan anders is gebleken.

3.4. Onderdeel 1 van het middel bevat geen klacht. Onderdeel 2 bestrijdt 's hofs oordeel in rechtsoverweging 4.1 dat op degene die ervan kennis draagt dat een derde onrechtmatig gehandeld heeft, handelt of zal handelen

geen rechtsplicht rust — behoudens in uitzonderlijke gevallen — daarvan mededeling te doen aan de (toekomstig) gelaedeerde.

3.5. Het komt mij voor dat het hof hier geen rechtsregel heeft miskend zij het dat ik de tussenzin 'behoudens in uitzonderlijke gevallen' wat beperkt geformuleerd acht. Kennelijk bedoelt het hof hiermee dat onder bepaalde omstandigheden het anders kan zijn. Dat lijkt me niet onjuist. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of een dergelijke rechtsplicht in concreto aanwezig is. Ik denk daarbij dan met name aan de aard en ernst van de onrechtmatige gedraging en van de schade die als gevolg daarvan te voorzien valt alsmede aan de vraag of tussen degeen die door de gedraging is of zal worden getroffen en degeen die hem zou moeten inlichten een bijzondere relatie of rechtsverhouding bestaat die een dergelijke verplichting zou meebrengen.

3.6. Het door Mr. Kooy op p. 4 onder 9 van zijn schriftelijke toelichting genoemde arrest HR 8 maart 1957, NJ 1957, 271 heeft m.i. betrekking op een geheel ander geval dan het onderhavige, nl. op de cafe-exploitant die hoewel in staat te verhinderen dat musici de rechten van de BUMA schenden bij het in het openbaar ten gehore brengen van muziekwerken, dat nalaat en aldus de op hem in het maatschappelijk verkeer rustende verplichting om de belangen van de BUMA te ontzien niet nakomt, en kan dan ook naar mijn mening niet bijdragen tot aanvaarding van de in dit middelonderdeel verdedigde stelling.

3.7. Dit onderdeel moet naar mijn oordeel dus falen.

3.8. De onderdelen 3 en 4 bestrijden 's hofs in rechtsoverweging 4.2 vervatte en in rechtsoverweging 4.3 nader gemotiveerde oordeel dat Peeters i.c. geen rechtsplicht heeft de naam van zijn toeleverancier te noemen en berusten op de stelling dat Peeters onrechtmatig handelt door die naam te blijven verzwijgen. Meer in het algemeen wordt door de steller van het middel verdedigd dat als sprake is van counterfeit, van piraterij en de betrokken inbreukmaker dat van het begin af aan wist en dus zich het onrechtmatig handelen van zijn toeleverancier realiseerde of behoorde te realiseren, hij onrechtmatig handelt door de naam van zijn toeleverancier te verzwijgen.

3.9. Verder wordt in de toelichting op het middel nog de stelling verkondigd dat Peeters ook gehouden is de naam van zijn toeleverancier te noemen teneinde de schade die het gevolg is van zijn onrechtmatig handelen — de inbreuk — ongedaan te maken. Aan deze grondslag voor het bevel ga ik echter voorbij nu het hof deze kennelijk (overigens begrijpelijkerwijze) niet in de eerdere stellingen van Chloe heeft gelezen en de vordering tot het geven van het bevel, zoals gezegd, niet heeft opgevat als een vordering tot vergoeding van de door Peeters zelf veroorzaakte schade, terwijl het middel daaromtrent geen klacht bevat.

3.10. Het komt mij voor dat de enkele weigering van de inbreukmaker in een geval van verhandeling van vervalste merkproducten de naam van zijn toeleverancier desgevorderd te noemen niet zonder meer onrechtmatig is jegens de gerechtigde die door de inbreuk is getroffen maar dat, mede afhankelijk van het doel waartoe

bekendmaking van de identiteit van de voorman wordt verlangd, zulks onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig kan worden. Ik zou menen dat telkenmale een belangenafweging op haar plaats is.

3.11. Nu zou er wel wat voor te zeggen zijn de regel om te draaien en er bij voorbaat van uit te gaan dat het belang van de inbreukmaker in een geval van merk- of produktvervalsing — ik vat het samen met het begrip piraterij — bij geheimhouding van zijn contacten teneinde deze niet prijs te geven aan de concurrentie of niet bloot te stellen aan maatregelen, steeds ondergeschikt dient te zijn aan het belang van de gerechtigde bij uitroeiing van de piraterij, behoudens bijzondere omstandigheden, die dan door de inbreukmaker gesteld en zonodig bewezen zouden moeten worden. Het lijkt me echter dat, wil men een dergelijke regel, een duidelijke afbakening van piraterij van de overige gevallen van ongeoorloofde mededinging moet worden gemaakt teneinde te voorkomen dat telkens moet worden vastgesteld in welk geval wel en in welk niet van piraterij sprake is. Om dit afbakeningsprobleem te voorkomen pleit ik voor het — laat ik zeggen — normale uitgangspunt bij de vordering gebaseerd op een onrechtmatige daad en het sluit, naar ik meen, aan bij de terughoudendheid die de jurisprudentie van Uw Raad kenmerkt waar het gaat om het a priori onrechtmatig achten van bepaalde gedragingen op het terrein van de mededinging.

3.12. Hoewel de Duitse rechtspraak op het gebied van de 'Auskunftplicht', waaraan beide pp. in dit geding refereren, in ontwikkeling op de onze vooruitloopt, meen ik ook daarin een zekere terughoudendheid te bespeuren en in menig geval een afweging van de wederzijdse belangen. (Zie voor een overzicht Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht (Beck'sche Kurz-Kommentare Band 13a) 1983, UWG Einleitung, nrs. 372–386; in het bijzonder nr. 377, p. 376–377, waar de belangenafweging wordt behandeld en nr. 379, p. 378–379. Zie voor het geval van schending van een stelsel van verticale prijsbinding nr. 655, p. 871.) De door pp. aangehaalde uitspraak van het Bundesgerichtshof van 4 juli 1975 (Neue Juristische Wochenschrift 1976, p. 193–194; Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1976, p. 367–370. Het BGH ontzegde een vordering tot onthulling van de identiteit van een derde teneinde tegen deze een procedure te beginnen wegens het verraden van bedrijfsgeheimen voornamelijk op de bij de belangenafweging doorslaggevende grond dat de derde bij toewijzing van de vordering zou worden blootgesteld aan de mogelijkheid van strafvervolgning.) en de zeer kritische noot daaronder van Fritze in GRUR (Zie vorige noot. Hij karakteriseert de uitspraak zelfs als 'fast ein hochstrichterliche Anerkennung einer Ganovenehre, die dem Tater verbietet, seine Mittäter zu verraten' (p. 369 l.k.)) tonen m.i. overigens duidelijk aan hoe verschillend over deze materie kan worden gedacht.

3.13. Wanneer ik mij verder beperk tot een geval als het onderhavige, waarin een bevel wordt gevorderd teneinde tegen de toeleverancier van de inbreukmaker op te treden, lijkt me dat, wil er van onrechtmatig ver-

zwijgen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesproken, er tenminste een reële dreiging van verdere inbreuken — los van de gedragingen van de inbreukmaker zelf — en schade als gevolg daarvan moeten bestaan en tenminste aannemelijk moet zijn dat openbaring van de identiteit van de voorman het belang van de gerechtigde dient omdat het er toe kan bijdragen die dreigende inbreuken en schade te voorkomen. Voor een verbod uitgesproken tegen de inbreukmaker zelf wordt immers ook vereist dat verdere inbreuken dreigen en dat de gerechtigde bij het verbod een rechtens te respecteren belang heeft. (Zie Van Nispen in Onrechtmatige Daad II-B, nrs. 212 en 214 en voor het vereiste belang nr. 215.) Verder kunnen dan meespelen de belangen van de inbreukmaker bij het niet hoeven openbaren van de identiteit van of blootstellen van zijn relaties aan maatregelen door de gerechtigde, terwijl op de vraag in hoeverre met deze belangen rekening kan worden gehouden, van invloed kan zijn bijv. de omstandigheid dat de inbreukmaker en zijn voorman hebben samengespannen en sprake is van een bedriegelijke namaak.

3.14. De gerechtigde zal, naar ik meen, ten aanzien van de dreiging van verdere inbreuken en zijn belang bij het bevel, zoals hierboven door mij uiteengezet, stelplicht hebben, maar aan zijn stelplicht zullen niet al te hoge eisen behoeven te worden gesteld. Het lijkt me dat vooral in het kader van een kort geding de rechter al snel zal kunnen komen tot het aannemelijk achten van dreigende verdere inbreuken en het belang van de gerechtigde bij de onthulling van de identiteit van de voorman van de inbreukmaker in het kader van de voorkoming van die inbreuken, terwijl in een bodemprocedure de rechter de vrijheid heeft om op grond van wat over en weer gesteld is (eventueel tot op tegenbevijs van de inbreukmaker als diens stellingen daartoe aanleiding mochten geven) van een en ander uit te gaan. Daarom meen ik dat in het door mij verdedigde stelsel de bestrijders van piraterij niet worden blij gemaakt met de spreekwoordelijke dode mus.

3.15. Teneinde na te gaan of het hof ten onrechte het niet onthullen van de identiteit van de toeleverancier niet onrechtmatig heeft geoordeeld, keer ik terug naar het bestreden arrest.

3.16. Het hof heeft blijkens rechtsoverweging 4.3 en 4.4, kort gezegd, geoordeeld dat de omstandigheid dat Peeters door zijn inbreuken onrechtmatig had gehandeld en daartoe in de gelegenheid was gesteld door zijn toeleverancier niet van doorslaggevend gewicht geacht voor het aannemen van een rechtsplicht van Peeters om de identiteit van zijn toeleverancier bekend te maken, zulks omdat, gelet op wat er door Chloe omtrent inbreuken op haar rechten was gesteld of was gebleken, het niet bestreden verbod aan Peeters voldoende was ter voorkoming van verdere inbreuken en verder nadeel tengevolge van de reeds gepleegde merkinbreuk, met andere woorden dat Chloe onvoldoende belang heeft bij het gevorderde bevel omdat — zo lees ik de zinsnede vanaf 'teminder' in rechtsoverweging 4.3 — er onvoldoende is gesteld of gebleken van andere merkinbreuken dan die welke door Peeters was gepleegd.

Kennelijk heeft het hof hier met name (dreigende) inbreuken door de leverancier van Peeters op het oog en heeft het geoordeeld dat daarvan tenminste sprake moest zijn wilde een bevel als gevorderd gerechtvaardigd zijn.

3.17. Het middel klaagt niet over de vaststelling door het hof dat er geen dergelijke inbreuken waren gesteld of gebleken, wel (in onderdeel 4) dat niet begrijpelijk is wat het hof hiermee bedoelt. Maar in het licht van rechtsoverweging 4.4 is dat m.i. niet onbegrijpelijk, zoals ik hierboven heb uiteengezet. 's Hof's gedachtengang lijkt me voldoende duidelijk en zijn oordeel niet in strijd met enige rechtsregel. Het hof heeft als criterium gehanteerd of Chloe wel voldoende belang had met het oog op de bestrijding van verdere merkinbreuken en voorkoming van verder nadeel en heeft wat Chloe had gesteld daaraan getoetst en te licht bevonden. Het lijkt me dat de thans besproken middelonderdelen dat missen, zodat zij moeten falen.

3.18. Nu naar mijn oordeel geen van de onderdelen van het principale middel kunnen slagen behoeft ik niet toe te komen aan de bespreking van het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep. Omdat Uw Raad omtrent het principale beroep mogelijk anders zal oordelen zal ik hierna nog aan het incidentele middel aandacht schenken.

4. Bespreking van het voorwaardelijk incidenteel cassatiemiddel

4.1. Het middel richt zich tegen rechtsoverweging 3.3 van het bestreden arrest waar het hof het verweer van Peeters, dat het gevorderde bevel niet kan worden verleend omdat hij een contractueel bedongen zwijgplicht tegenover zijn toeleverancier heeft, heeft verworpen.

4.2. Onderdeel 1 bevat geen klacht en de algemene klacht in onderdeel 2 wordt uitgewerkt in de daarop volgende onderdelen.

4.3. De kern van de aangevallen overweging is, meen ik, gelegen in de tussenzin 'wetend dat dit in het kader van een merkinbreuk plaatsvond'. Onderdeel 5 van het middel bestoort die zin met een motiveringsklacht, doch naar het mij voorkomt, ten onrechte. Het hof heeft, als ik let op wat er in eerste instantie en in hoger beroep door Peeters was gesteld, aangenomen dat Peeters op het moment dat hij de belofte deed of de overeenkomst aanging waarop hij zich thans beroept, wist dat zijn toeleverancier en hij merkinbreuk pleegden of zouden plegen door het valse produkt op de markt te brengen. Kennelijk heeft het hof aangenomen dat Peeters dan ook heeft moeten beseffen dat hij zich tot het zwijgen over de identiteit van zijn toeleverancier verbond ten einde deze bij een mogelijke aktie van de rechthebbende buiten bereik van laatstgenoemde te houden. Deze gedachtengang lijkt me niet onbegrijpelijk.

4.4. Verder heeft het hof in de bestreden overweging tot uitdrukking gebracht dat, als ervan uitgegaan moet worden dat op Peeters een rechtsplicht rust om de identiteit van zijn toeleverancier te onthullen aan de merkgerechtigde, daaraan een onder genoemde omstandigheden en met genoemd doel aangegane verplichting aan die rechtsplicht niet kan afdoen. Dat

lijkt me een juiste beslissing. Als het belang van de inbreukmaker bij het geheimhouden van zijn toeleverancier moet wijken voor het belang van de merkgerechtigde bij de onthulling van diens identiteit, bijv. om verder onrecht en verdere schade te voorkomen, dan kan zulks niet worden doorkruist door een afspraak tussen de inbreukmaker en de toeleverancier. Hun belangen moeten immers wijken en daaraan doet niet af een onderling getroffen regeling die er toe strekt die belangen te beschermen. Daarop stuiten de onderdelen 3 en 4 af. Daarmee is het lot van het middel bezegeld. Het faalt.

5. Slotsom

Aangezien het in het principale beroep voorgestelde middel naar mijn oordeel niet tot cassatie leidt behoeft het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep niet te worden behandeld en bereik ik de navolgende conclusie.

6. Conclusie

Deze strekt tot verwerping van het principale cassatieberoep.
