

Benelux Gerechtshof, 24 oktober 2005, Dior v Delhaize**MERKENRECHT****Bepaling 'winst' bij gebruik te kwader trouw - art 13(5) BMW****Winst is netto-winst: verkoopprijs minus aankoop-prijs, en rechtstreeks met de verkoop samenhangende belastingen en kosten**

De term 'winst' moet worden uitgelegd naar het normale spraakgebruik. Dit brengt mee dat onder winst niet het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs moet worden verstaan, maar de door de onderneming genoten nettowinst, die wordt berekend door niet alleen de aankoopprijs maar ook bepaalde belastingen en kosten van de verkoopprijs af te trekken.

Bij de beantwoording van de vraag welke belastingen en kosten voor aftrek in aanmerking komen is van belang hetgeen met het voorschrift van art. 13A lid 5 van de Eenvormige Wet is beoogd. Daarbij gaat het om de gedachte dat de onderneming die te kwader trouw onrechtmatig van een merk gebruik heeft gemaakt, ontmoedigd dient te worden opnieuw merkinbreuk te plegen. Daarom komen uitsluitend belastingen en kosten die rechtstreeks samenhangen met de verkoop van de desbetreffende waren voor aftrek in aanmerking. Immers, zouden van de winst ook andere kosten zo-als de algemene kosten, die de gehele onderneming betreffen, worden afgetrokken dan zou deze onderneming voordeel trekken van het onrechtmatige gebruik en zou de verrijking die het gevolg is van de schending van de rechten van de merkhouder niet ongedaan worden gemaakt, hetgeen tegen de bedoeling van deze wetsbepaling indruist

Vindplaatsen: IER 2006, nr. 22, p. 85; BIE 2006, nr. 28, p. 172; NJ 2006, 588

Benelux Gerechtshof, 24 oktober 2005

(I. Verougstraete, J. Jentgen, M. Lahousse, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp en R. Schmit, F. Fischer, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en M.-J. Havé)

in de zaak 2004/5

Parfums Christian Dior S.A., te Parijs, adv.: mrs. A. Braun en E. Cornu te Brussel,

En

Delhaize S.A., te Brussel,

adv.: mrs. E. Hupin en R. de Baerdemaeker te Brussel.

1. In een arrest van 24 september 2004 heeft het Hof van Beroep te Brussel in de zaak 2001/AR/619 van de naamloze vennootschap Gebroeders Delhaize en Cie De Leeuw (verder te noemen: Delhaize), gevestigd te 1080 Brussel, Osseghemstraat 53, tegen de naamloze vennootschap naar Frans recht Parfums Christian Dior (verder te noemen: Dior), gevestigd te Parijs (Frankrijk), avenue Hoche 33, twee vragen van uitleg van artikel 13.A.5 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (verder te noemen: de Eenvormige Wet) aan het Hof gesteld overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder te noemen: het Verdrag).

Ten aanzien van de feiten

2. Uit het arrest van het Hof van Beroep blijken de navolgende feiten:

a. Dior is houdster van de merken Dior, Christian Dior en Dune waarvoor een internationale, de Benelux omvattende inschrijving is verricht.

b. In augustus 1997 laat Dior bij gerechtsdeurwaarder vaststellen dat Delhaize zonder haar toestemming parfumverstuivers "Dune" in haar "Di"-winkels in het gerechtelijk arrondissement Brussel te koop aanbiedt. Deze door Dior geproduceerde verstuivers zijn door Delhaize betrokken van een Zwitserse, te Zürich gevestigde onderneming, terwijl uit de op de flesjes aangebrachte streepjescodes blijkt dat deze voor een in Zuid-Afrika gevestigde onderneming zijn bestemd.

c. Dior daagt Delhaize voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel om haar elk gebruik in de Benelux van de merken Dior, Christian Dior en Dune ter aanduiding van buiten de Europese Unie in de handel gebrachte waren onder verbeurte van een dwangsom te doen verbieden. Dior vordert tevens diverse maatregelen en schadevergoedingen.

d. Genoemde rechtbank verbiedt Delhaize bij vonnis van 2 februari 2001 onder verbeurte van een dwangsom in de Benelux gebruik te maken van het merk Dune ter aanduiding van buiten de Europese Unie in de handel gebrachte waren. Bovendien veroordeelt de rechtbank Delhaize tot betaling aan Dior van 200 000 frank als schadevergoeding voor door het litigieuze gebruik geleden schade, tot afdracht aan Dior van ten gevolge van onrechtmatig gebruik van voormelde merken genoten winst, tot overlegging, onder verbeurte van een dwangsom, van haar rekeningen met betrekking tot dit onrechtmatig gebruik en tot teruggave aan Dior, binnen acht dagen na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom, van het eigendomsrecht op alle nog in haar bezit zijnde flesjes die een onrechtmatig gebruik van haar merken opleveren.

e. Delhaize tekent hoger beroep aan tegen dit vonnis. Dior stelt incidenteel beroep in, dat ertoe strekt Delhaize het gebruik in de Benelux van niet alleen het merk Dune maar ook de merken Dior en Christian Dior ter aanduiding van buiten de Europese Unie in de handel gebrachte waren te doen verbieden, het bedrag van de dwangsommen te laten verhogen en de bekendmaking van de beslissing te doen bevelen. Zij stelt bovendien een nieuwe vordering in, die strekt tot de veroordeling van Delhaize tot uitkering aan haar van een schadever-

goeding van 300 000 frank voor de schade die door de voortzetting van haar onrechtmatige handelingen tijdens de duur van de rechtspleging in eerste aanleg en in hoger beroep is veroorzaakt.

f. Het Hof van Beroep te Brussel vernietigt bij arrest van 24 september 2004 het bestreden vonnis behalve voor wat betreft de veroordeling van Delhaize tot betaling aan Dior van 4957,87 euro (200 000 frank).

g. Bij wege van nieuwe beschikkingen verbiedt het Hof Delhaize, onder verbeurte van een dwangsom, exemplaren van de waren "Dune", "Christian Dior" en "Dior" te koop aan te bieden zonder het bewijs te hebben dat deze door Dior of met haar toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht of zonder een begin van bewijs te hebben, dat zou kunnen rechtvaardigen dat Dior geheel of gedeeltelijk met het bewijs van de vereiste toestemming wordt belast.

h. In hetzelfde arrest verklaart het Hof van Beroep dat de schadevergoeding van 4957,87 euro in mindering komt van het bedrag van de afdracht van winst, houdt het de uitspraak over de vordering tot aanvullende schadevergoeding ter vergoeding van de na augustus 1997 geleden schade aan en wijst het de vordering tot bekendmaking van Dior af.

i. Tot slot houdt het iedere nadere beslissing aan totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vragen:

- Moet onder ten gevolge van het onrechtmatige gebruik van het merk genoten winst, waarvan de afdracht in artikel 13A lid 5 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken is geregeld, worden verstaan de door de derde genoten brutowinst die wordt verkregen door de aankoopprijs van de litigieuze waren zonder meer af te trekken van de verkoopprijs dan wel de door die derde genoten nettowinst die wordt berekend door niet alleen de aankoopprijs van de waren maar ook de algemene onkosten van de verkoopprijs af te trekken?

- Wat moet in dit laatste geval onder aftrekbare algemene onkosten worden verstaan? Gaat het om de algemene onkosten die heel de onderneming betreffen of uitsluitend om die algemene onkosten die met de litigieuze verkopen samenhangen?

Ten aanzien van het verloop van het geding

3. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg. Ten aanzien van het recht.

4. De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen. Voor Delhaize hebben mr. Emmanuel Hupin en mr. Robert De Baerdemaeker, beiden advocaat bij de balie te Brussel, een memorie en een memorie van antwoord ingediend. Voor Dior hebben mr. Antoine Braun en mr. Emmanuel Cornu, beiden advocaat bij de balie te Brussel, een memorie en een memorie van antwoord ingediend.

5. De middelen van de partijen zijn ter openbare zitting van 30 mei 2005 mondeling toegelicht door mr. Didier

Chaval voor Delhaize en mr. Antoine Braun voor Dior. Beiden hebben een pleitnotitie overgelegd.

6. Advocaat-Generaal Jean-François Leclercq heeft op 7 juni 2005 schriftelijk **conclusie** genomen.

Met betrekking tot de eerste vraag

7 Art. 13A lid 5 van de Eenvormige Wet luidt als volgt: Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit (onrechtmatige) gebruik (van het merk) genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.

8 De door het Hof van Beroep gestelde vraag heeft betrekking op de uitlegging van het in deze bepaling gebezigde woord "winst".

9 Nu noch in deze bepaling, die bij Protocol van 2 december 1992 in de Eenvormige Wet is ingevoerd, noch in enige andere bepaling van genoemde wet of in de Artikelsgewijze Toelichting bij het Protocol een aanknopingspunt voor een andere uitleg kan worden gevonden, moet die term worden uitgelegd naar het normale spraakgebruik.

10 Dit brengt mee dat wanneer een onderneming een door de merkhouder geproduceerde waar onrechtmatig heeft verkocht, onder winst niet het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs moet worden verstaan, maar de door de onderneming genoten nettowinst, die wordt berekend door niet alleen de aankoopprijs maar ook bepaalde belastingen en kosten van de verkoopprijs af te trekken.

Met betrekking tot de tweede vraag

11 Bij de beantwoording van de vraag welke belastingen en kosten voor aftrek in aanmerking komen is van belang hetgeen met het voorschrift van art. 13A lid 5 van de Eenvormige Wet is beoogd. Daarbij gaat het om de gedachte dat de onderneming die te kwader trouw onrechtmatig van een merk gebruik heeft gemaakt, ontmoedigd dient te worden opnieuw merkinbreuk te plegen.

12 Daarom komen uitsluitend belastingen en kosten die rechtstreeks samenhangen met de verkoop van de desbetreffende waren voor aftrek in aanmerking.

13 Immers, zouden van de winst ook andere kosten zoals de algemene kosten, die de gehele onderneming betreffen, worden afgetrokken dan zou deze onderneming voordeel trekken van het onrechtmatige gebruik en zou de verrijking die het gevolg is van de schending van de rechten van de merkhouder niet ongedaan worden gemaakt, hetgeen tegen de bedoeling van deze wetsbepaling indruist.

Ten aanzien van de kosten

14. Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadsliden van partijen voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

15. Krachtens de Belgische wetgeving zijn de honoraria van de raadslieden niet begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

16. Op de behandeling voor het Hof zijn geen kosten gevallen.

Verklaring voor recht

Met betrekking tot de eerste vraag

17 Onder ten gevolge van het onrechtmatige gebruik van het merk genoten winst, waarvan de afdracht in art. 13A lid 5 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken is geregeld, moet worden verstaan de door de derde genoten nettowinst die wordt berekend door niet alleen de aankoopprijs van de waren maar ook de belastingen en kosten als bedoeld in de beantwoording van de tweede vraag van de verkoopprijs af te trekken.

Met betrekking tot de tweede vraag

18 De aftrekbare belastingen en kosten zijn die welke rechtstreeks met de verkoop van de desbetreffende waren samenhangen.

Vertaling van de Conclusie van de Advocaat-Generaal J.F. Leclercq

I. FEITEN EN VOORAFGAANDE PROCEDURE

1. De vennootschap N.V. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, hierna aangeduid als "DIOR", is houdster van de merken "Dior", "Christian Dior" en "Dune", onder meer voor waren van klasse 3, t.w. parfumerie- en schoonheidsproducten. Voor al die merken werd een internationale inschrijving verricht, die ook de Benelux omvat.

2. In augustus 1997 vernam Dior dat de N.V. GEBROEDERS DELHAIZE en Cie, hierna aangeduid als "DELHAIZE", zonder haar toestemming parfumverstuivers "Dune" in haar "Di"-winkels te koop aanbood. Het ging om authentieke producten.

3. DIOR daagde DELHAIZE voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel om haar elk gebruik van voormelde merken in de Benelux ter aanduiding van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel gebrachte waren te doen verbieden, een en ander onder verbeurte van een dwangsom. DIOR vorderde voorts diverse maatregelen en schadevergoedingen.

4. De Rechtbank van Koophandel te Brussel verklaarde de vordering van DIOR bij vonnis van 24 december 1998 ontvankelijk en wees bij vonnis van 2 februari 2001 de eis tot het verbieden van het gebruik van de merken door DELHAIZE toe, zulks onder verbeurte van een dwangsom. Zij veroordeelde DELHAIZE tot betaling van schadevergoeding, tot afdracht van genoten winst met overlegging van haar rekeningen met betrekking tot het onrechtmatige gebruik van de merken en tot teruggave aan DIOR van alle nog in haar bezit zijnde inbreukmakende producten.

5. DELHAIZE tekende hoger beroep aan tegen dat laatste vonnis.

6. Bij arrest van 24 september 2004 bevestigde het Hof van Beroep te Brussel het vonnis van de Rechtbank van Koophandel, in zoverre het oordeelde dat DELHAIZE door het invoeren en in de handel brengen van de litigi-

euze waren inbreuk maakte op de merken van DIOR. Het veroordeelde DELHAIZE tot betaling van schadevergoeding aan DIOR voor de tot in 1997 geleden schade. Het stelde tevens vast dat het invoeren en in de handel brengen door DELHAIZE van de litigieuze "Dune"-producten te kwader trouw werden verricht vanaf 1 september 1999 en verklaarde de vordering tot winstafdracht van DIOR op grond van artikel 13.A.5 van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) in principe gegrond. Het Hof van Beroep hield de uitspraak daarover echter aan, daar het over de uitlegging van artikel 13.A.5 van de BMW twee prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof wilde stellen.

II. PREJUDICIËLE VRAGEN

7. Beide prejudiciële vragen worden dus door het Hof van Beroep te Brussel in het arrest van 24 september 2004 gesteld.

8. Blijkens artikel 13.A.5 van de BMW kan de merkhouder, naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van het gebruik van het merk, zonder zijn toestemming, door een derde genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, en wijst de rechter de vordering af, indien hij van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven.

Artikel 13.A.5 van de BMW is een rechtsregel die gemeen is aan de drie Beneluxlanden in de zin van artikel 1 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof.

9. De twee prejudiciële vragen hebben betrekking op de betekenis die aan evengenoemd begrip "genoten winst" moet worden gegeven. Het Hof van Beroep te Brussel heeft namelijk de volgende twee prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof gesteld:

A. Moet onder ten gevolge van het onrechtmatige gebruik van het merk genoten winst, waarvan de afdracht in artikel 13.A.5 van de eenvormige Beneluxwet op de merken is geregeld, worden verstaan de door de derde genoten brutowinst die wordt verkregen door de aankoopprijs van de litigieuze waren zonder meer af te trekken van de verkoopprijs dan wel de door die derde genoten nettowinst die wordt berekend door niet alleen de aankoopprijs van de waren maar ook de algemene onkosten van de verkoopprijs af te trekken?

B. Wat moet in dit laatste geval onder aftrekbare algemene onkosten worden verstaan: gaat het om de algemene onkosten die heel de onderneming betreffen of uitsluitend om die algemene onkosten die met de litigieuze verkopen samenhangen?

III. BESPREKING

10. Artikel 13.A.5 van de BMW werd ingevoerd bij Protocol van 2 december 1992 tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken¹ als artikel 13.A.4 van de BMW en werd bij artikel 1, I van het

¹ Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, ondertekend te Brussel op 2 december 1992, goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995, B.S. 12 maart 1996

Protocol van 7 augustus 1996² hernummerd tot artikel 13.A.5 van de BMW.

11. Met het Protocol van 2 december 1992 zijn onder meer wijzigingen aangebracht in de vormen van (geldelijk) redres van een merkinbreuk. Die wijzigingen moeten worden gezien tegen de achtergrond van een van de doelstellingen van het Protocol, m.n. de bestrijding van namaak van door merken beschermde waren.³

12. De wetgever heeft namaak willen aanpakken door het arsenaal aan juridische mogelijkheden voor de merkhouders uit te breiden. Deze zijn opgenomen in de artikelen 13 en 13bis van de BMW. Artikel 13.A.5 maakt aldus deel uit van dit geheel.

13. In het GC⁴ is nader aangegeven dat in het kader van de uitbreiding van de juridische mogelijkheden die de merkhouders ter beschikking staan, in de eerste plaats de mogelijkheid wordt gecreëerd om naast of in plaats van vergoeding van geleden schade een veroordeling tot het afdragen van onrechtmatig genoten winst te vorderen, eventueel gepaard gaande met een vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. In de tweede plaats creëert het Protocol de bevoegdheid voor de merkhouders om roerende zaken waarmee inbreuk op zijn recht wordt gemaakt en productiemiddelen die bij de vervaardiging van die zaken zijn gebruikt als zijn eigendom op te vorderen dan wel de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen. Die bevoegdheid bestaat ook ten aanzien van gelden, waarvan aannemelijk is gemaakt dat zij als gevolg van inbreuk zijn verkregen⁵. Ten slotte krijgt de merkhouders de bevoegdheid te vorderen dat de inbreukmaker verplicht wordt om informatie te verschaffen over de herkomst van de inbreukmakende goederen, zodat de merkhouders in staat wordt gesteld om eerdere schakels in het productie- en distributieproces te achterhalen⁶.

14. Uit het GC blijkt dat deze bepalingen zijn ontleend aan het rapport van een in 1983 in Nederland ingestelde ambtelijke werkgroep die tot taak had te inventariseren op welke wijze de overheid tegen piraterij kon optreden en voorstellen te doen voor wettelijke maatregelen die daartegen konden worden getroffen. In zijn rapport "Piraterij van producten beschermd door rechten van industriële eigendom"⁷ kwam deze werkgroep onder meer tot de conclusie dat het met het oog op de efficiënte bestrijding van piraterij wenselijk was een vordering tot afdracht van de door de inbreukmaker genoten winst in te voeren in geval van piraterij van merken en modellen⁸.

² Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, ondertekend te Brussel op 7 augustus 1996, goedgekeurd bij wet van 3 juni 1999, B.S. 26 oktober 1999.

³ Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen bij het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, B.S. 12 maart 1996, 5325 en 5329, hierna afgekort als "GC".

⁴ GC, p. 5329.

⁵ Art. 13bis van de BMW; GC, 5329, onder punt 5.

⁶ Art. 13bis van de BMW; GC, 5329, onder punt 5.

⁷ Rapport interdepartementale werkgroep piraterij, Den Haag, Staatsuitgeverij, 29 oktober 1985, p. 59.

⁸ Rapport interdepartementale werkgroep piraterij, p. 24-26; voorstel van wettekst: p. 58. Dit voorstel houdt in dat in sommige gevallen

Deze aanbeveling werd op voorstel van de Nederlandse delegatie opgenomen in het overleg tussen de Benelux-partners met het oog op de wijziging van de eenvormige Benelux Merkenwet en Tekeningen- en Modellenwet⁹.

15. Het idee om een vordering tot winstafdracht voor inbreuken op onder meer merken in te voeren, is ontleend aan het toenmalige artikel 43, derde lid, van de Nederlandse Rijksoctrooiwet (1910)¹⁰, dat op zijn beurt de basis vormde van artikel 27a van de Nederlandse Auteurswet¹¹. De rechtspraak die op grond van die artikelen is ontwikkeld, kan dus nuttig zijn voor de interpretatie van het begrip "winst" of "winstafdracht", daarbij rekening houdend met de wil van de Benelux-wetgever. Die rechtspraak komt verder aan bod.

16. Voormeld overleg tussen de Benelux-partners heeft ertoe geleid dat de redactie van de in het Protocol opgenomen bepalingen op enkele punten afwijkt van de door genoemde werkgroep voorgestelde teksten¹². Zo bepaalt artikel 13.A.5 van de BMW, in tegenstelling tot zijn zojuist genoemde Nederlandse voorlopers¹³, dat die vordering wordt afgewezen indien de rechter van oordeel is dat het gebruik van het merk niet te kwader trouw was¹⁴.

een vordering tot winstafdracht kan worden ingesteld in plaats van een vordering tot schadevergoeding.

⁹ GC, p. 5329; Stukken Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1990-91, nr. 21641, A, p. 1. De oorspronkelijke Nederlandse voorstellen omschreven de vordering tot winstafdracht ook als een alternatief voor schadevergoeding. Of deze vordering daadwerkelijk een alternatief vormt voor de schadevergoeding, dan wel daarmee kan worden gecumuleerd, staat nog ter discussie. Zie hierover verder onder randnr. 18-20.

¹⁰ T.E. DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op het auteursrecht », Infonecht/AMI 1992, nr. 7, 130. Artikel 43, derde lid, van de Rijksoctrooiwet bepaalde: « In plaats van schadevergoeding kan worden gevorderd, dat de gedaagde veroordeeld wordt de dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen; indien de rechter evenwel van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, zal hij de gedaagde tot schadevergoeding kunnen veroordelen. » Het huidige artikel 70, vierde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 bepaalt: « Naast schadevergoeding kan worden gevorderd ... ».

¹¹ T. COHEN JEHORAM, « Schadevergoeding naast winstafdracht (in de Aw, WNR, ROW 1995, B.M.W. en BTM) », BMM Bull. 2000, 95; E.A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH/J.L.R.A. HUYDECOPER en C.J.J.C. VAN NISPEN, Industriële eigendom, I, Bescherming van technische innovatie, Deventer, Kluwer, 2002, 405-406. Artikel 27a van de Auteurswet bepaalt: « Naast schadevergoeding kan de maker of zijn rechtsverkrijgende vorderen dat diegene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt, wordt veroordeeld de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen. »

¹² GC, p. 5329.

¹³ Soms wordt artikel 6:104 van het nieuwe Nederlandse BW ook daarbij vernoemd. Op grond van dit artikel kan echter geen vordering tot winstafdracht worden ingesteld. Het is, volgens de Hoge Raad, geen algemene winstafdrachtregeling sui generis. Het is een vorm van abstracte schadeberekening die de winst als middel tot begroting van de schade hanteert. (Hoge Raad, 24 december 1993, RVDW 1994, 17; T.E. DEURVORST, noot onder Rb. Arnhem, 29 april 1993, Infonecht/AMI 1994, nr. 8, 157; T.E. DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten », IER 1990, (52) 53.)

¹⁴ De andere grond tot afwijzing van de vordering, m.n. wanneer de rechter van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, bestond reeds in de tekst van de Nederlandse voorlopers. Hierop wordt niet verder ingegaan.

17. Sommigen leiden hieruit¹⁵ en uit het feit dat de tekst van artikel 13.A.5 van de BMW een cumulatie met de vordering tot schadevergoeding mogelijk maakt, af dat deze bepaling een punitief karakter zou hebben en aldus zou toelaten dat het klassieke principe van de equivalentie tussen schade en schadevergoeding wordt doorbroken. Volgens dat principe heeft de schadelijder slechts recht op vergoeding gelijk aan de bewezen schade. Dit punitieve karakter zou een invloed hebben op de interpretatie van artikel 13.A.5 van de BMW.

18. Of de vordering tot winstafdracht op grond van artikel 13.A.5 van de BMW daadwerkelijk een alternatief vormt voor de vordering tot schadevergoeding, dan wel daarmee kan worden gecumuleerd en in welke mate, staat nog ter discussie.

19. De oorspronkelijke Nederlandse wetsvoorstellen omschreven de winstafdracht als een alternatief voor schadevergoeding, naar het voorbeeld van het reeds bestaande artikel 43, derde lid, van de Rijsoctrooiwet. Die bepaling liet niet toe dat de vordering tot winstafdracht werd gecumuleerd met een vordering tot schadevergoeding¹⁶.

20. Het is nog onbeslist of in Benelux-verband het principe van de equivalentie tussen schade en schadevergoeding onverkort in stand blijft, waardoor een onbeperkte cumulatie van beide vorderingen wordt uitgesloten, voor zover deze de bewezen schade te boven zouden gaan. Enkele auteurs pleiten voor de mogelijkheid tot onbeperkte cumulatie in Benelux-verband. Zij wijzen daarbij op de specificiteit van het Benelux-recht¹⁷ of op een voormalige Belgische regeling waarbij een schadevergoeding werd toegestaan, die de geleden schade overtrof¹⁸, dan wel op de tekst van het GC¹⁹. Een rechterlijke beslissing zou de cumulatie reeds hebben toegestaan²⁰. Andere commentatoren wijzen een dergelijke interpretatie af op grond van de door de Hoge Raad der Nederlanden ingeslagen weg inzake artikel 27a van de Nederlandse Auteurswet²¹.

21. Indien cumulatie van beide vorderingen zou worden aanvaard, leidt dit daarom nog niet meteen tot de conclusie dat die vordering een punitief effect zou hebben.

¹⁵ Het feit dat deze vordering moet worden afgewezen wanneer er geen kwade trouw is bewezen, zou erop wijzen dat de wetgever het verband met de aangetoonde schade heeft willen verbreken. Zo bv. A. BRAUN, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2004, nr. 422; M. BUYDENS, « La réparation du dommage en droit de la propriété industrielle », T.B.H. 1995, (448) 457.

¹⁶ T. COHEN JEHORAM, « Schadevergoeding naast winstafdracht (in de Aw, WNR, ROW 1995, B.M.W. en BTMW) », BMM Bull. 2000, (95) 98.

¹⁷ T. COHEN JEHORAM, « Schadevergoeding naast winstafdracht (in de Aw, WNR, ROW 1995, B.M.W. en BTMW) », BMM Bull. 2000, (95) 98.

¹⁸ A. BRAUN, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2004, nr. 422; A. PUTTEMANS, *Les droits intellectuels en action(s)*, in J.-J. EVRARD e.a. (ed.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, Larcier, 2004, (7), 39.

¹⁹ M. BUYDENS, « La réparation du dommage en droit de la propriété intellectuelle », T.B.H. 1995, 457, 462-463.

²⁰ Kh. Luijk, 18 oktober 1999, T.B.H. 2000, 386 met noot L. VAN BUNNEN.

²¹ AFDELING HANDELSRECHT UNIVERSITEIT LEIDEN, « Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak. Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en het Benelux-Gerechtshof. 1996-2000 », T.P.R. 2001, (2285) 2418-2419. Zie hierover randnr. 21.

Cumulatie kan de vordering tot winstafdracht een punitief karakter geven, met name wanneer de winstafdracht onbeperkt kan worden gecumuleerd met schadevergoeding²², doch de cumulatie van beide vorderingen hoeft niet noodzakelijk een punitief effect te hebben. De winstafdracht die op grond van artikel 13.A.5 naast schadevergoeding kan worden gevorderd, kan ook een abstracte manier van schadeberekening inhouden voor bijvoorbeeld bewezen gedeelde winst. Een dergelijke vorm van schadeberekening is te vergelijken met de berekening *ex æquo et bono*. Het gaat om een schatting, op basis van bepaalde parameters. Van deze vorm van schadeberekening wordt aanvaard dat deze in overeenstemming is met de equivalentietheorie. Naast deze vorm van geldelijk redres kan nog schadevergoeding worden toegekend voor bijvoorbeeld bewezen schade aan reputatie of kosten van opsporing van de inbreuk. De som van dit alles kan binnen de grenzen van de aangetoonde schade liggen zodat de winstafdracht, als onderdeel van de schadevergoeding, geen punitief effect heeft.

In die zin is de rechtspraak van de Hoge Raad inzake artikel 27a van de Nederlandse Auteurswet – niettegenstaande de formulering en de parlementaire voorbereiding – gevestigd: cumulatie kan, maar niet onbeperkt. Er kan naast winstafdracht nog schadevergoeding worden gevorderd voor schade van een andere aard dan gedeelde winst²³.

22. Uit de tekst van het GC valt niet met zekerheid af te leiden of de vordering tot winstafdracht op grond van artikel 13.A.5 van de BMW kan worden gecumuleerd met een vordering tot schadevergoeding²⁴. De tekst van artikel 13.A.5 van de BMW, die bepaalt dat winstafdracht kan worden gevorderd "naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding", laat dit vermoeden. De passage uit de "Artikelsgewijze toelichting"²⁵, die stelt dat de vordering tot winstafdracht "uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan" kan zo'n vermoeden bevestigen. Echter, de AT bij artikel 13bis van de BMW – dat, zoals eerder gezegd, een onderdeel vormt van het geheel van maatregelen ter bestrijding van piraterij – vermeldt dat naar verwacht mag worden de rechter bij de beoordeling van een vordering op grond van artikel 13, onder A, derde en vierde lid – i.e. het huidige 13.A.4 en 5 BMW – re-

²² Dat is de mening van de hoger aangehaalde Belgische auteurs. Ook SPOOR en VERKADE wezen op deze mogelijkheid in een cijfermatig voorbeeld (J.H. SPOOR en D.W.F. VERKADE, *Auteursrecht*, Deventer, Kluwer, 1993, 414-415).

²³ Hoge Raad, 14 april 2000, NJ 2000, 489, concl. BAKELS, zie in het bijzonder de nrs. 2.26-2.36, met noot DWFV; Arrondissementsrb. 's-Gravenhage, 4 september 2002, BIE 2003, 266. Voor gedeelde winst zelf moet de rechthebbende een keuze maken: ofwel vordert hij schadevergoeding ofwel winstafdracht. Die keuze mag hij maken nadat daarover rekening en verantwoording is afgelegd door de inbreukmaker (Hoge Raad, 9 november 1990, BIE 1991, 137, met noot STE); T. COHEN JEHORAM, « Schadevergoeding naast winstafdracht (in de Aw, WNR, ROW 1995, B.M.W. en BTMW) », BMM Bull. 2000, (95) 98.

²⁴ Zo ook E.J. ARKENBOUT/C. GIELEN, *Intellectuele eigendom*. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 1998, 185.

²⁵ Artikelsgewijze toelichting bij het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, B.S. 12 maart 1996, 5337, hierna afgekort als « AT ».

kening zal houden met de gelden die reeds door de merkhouder op grond van artikel 13bis van de BMW zijn verkregen²⁶. Dit houdt in dat bij de toewijzing van schadevergoeding en winstafdracht rekening moet worden gehouden met de door de merkhouder in beslag genomen gelden. Het bedrag ervan moet m.a.w. worden vergeleken met de totaal verschuldigde schadevergoeding. Dat kan erop wijzen dat ook de Benelux-wetgevers uitgaan van het principe van de equivalentie van schade en schadevergoeding.

23. Het staat dus niet vast of de vordering tot winstafdracht een punitief karakter heeft en of dit kan worden afgeleid uit de eventuele mogelijkheid tot cumulatie met de vordering tot schadevergoeding.

24. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat sommige auteurs het punitieve karakter van de vordering tot winstafdracht toeschrijven aan het feit dat de af te dragen winst in ieder geval losstaat van de geleden schade en dus van de equivalentie²⁷.

25. Aangezien het al dan niet punitieve karakter van artikel 13.A.5 van de BMW nog ter discussie staat, lijkt het niet wenselijk dit als uitgangspunt te nemen voor de uitlegging van die bepaling, zoals Delhaize voorstelt.

26. **Tussenbesluit:** artikel 13.A.5 van de BMW maakt deel uit van een pakket maatregelen om piraterij te bestrijden. Uit het GC en de AT kan niet met zekerheid worden afgeleid of de vordering tot winstafdracht een punitief karakter heeft. Het Benelux-Gerechtshof zal zich over de aard van die vordering moeten buigen wanneer het daartoe de kans krijgt. Het zou dan ook niet juist zijn uit de al dan niet punitieve aard van die vordering conclusies te trekken over de uitlegging van het begrip winst in het kader van de vordering op grond van artikel 13.A.5 van de BMW.

27. Teneinde de juiste draagwijdte van het begrip winst in het kader van artikel 13.A.5 van de BMW te achterhalen, moet aandacht worden besteed aan het oogmerk van de vordering tot winstafdracht.

28. De vordering tot winstafdracht, die krachtens artikel 13.A.5 van de BMW kan worden ingesteld, past in het kader van de verschillende doelstellingen van de Beneluxwetgever inzake piraterijbestrijding.

29. Een eerste doelstelling is de tegemoetkoming aan de bewijsrechtelijke problemen inzake de omvang en de verschillende deelaspecten van de schade geleden door namaak van merkartikelen en inbreuk op het merkenrecht in het algemeen²⁸. Een vordering tot schadevergoeding vereist immers het bewijs van de geleden schade en het oorzakelijk verband. In de literatuur wordt erop gewezen dat het bepalen en bewijzen van door merkinbreuk geleden schade niet vanzelfsprekend is²⁹. Die schade kan bestaan uit ver-

schillende elementen, zoals gederfde winst en geleden verlies, aantasting van de reputatie van het merk, enz. Sommige schadeposten manifesteren zich pas na verloop van tijd. Bovendien is het niet gemakkelijk aan te tonen dat de door de inbreukmaker gemaakte winst noodzakelijkerwijs overeenstemt met de door de merkhouder gederfde winst. Immers, eerstgenoemde winst kan de danken zijn aan de bijzondere inspanningen van de inbreukmaker, aan zijn marketing of reclame, dan wel aan het feit dat hij de producten tegen een lagere prijs kan verkopen³⁰. Het is, zoals de AT vermeldt³¹, vaak eenvoudiger de omvang van de door de inbreukmaker onrechtmatig genoten winst vast te stellen, te meer daar de merkhouder tevens kan vorderen dat de inbreukmaker rekening en verantwoording omtrent diens als gevolg van de inbreuk genoten winst aflegt.

30. Een tweede doelstelling van de vordering tot winstafdracht is de ontmoediging en bestraffing van de inbreukmaker door het wegnemen van de economische prikkels tot het voortzetten van de inbreuk³². De winstafdracht maakt zijn investering immers onrendabel. De vordering heeft aldus een preventieve en een bestraffende werking: enerzijds haalt de inbreukmaker geen voordeel uit zijn onrechtmatig handelen³³ en zal hij normalerwijs niet worden aangespoord dit te herhalen; anderzijds wordt zijn onrechtmatige verrijking die op grond van andermans merkenrecht is verkregen, ongedaan gemaakt.

31. Die doelstellingen inzake preventie en bestraffing van onrechtmatige verrijking³⁴ kunnen er reeds op wijzen dat bij de berekening van de onrechtmatig behaalde winst geen rekening zal mogen worden gehouden met de zgn. "algemene" kosten van de onderneming van de inbreukmaker³⁵, zelfs niet met een evenredig deel van

³⁰ Voor een opsomming van bewijsrechtelijke problemen zie bv. M. BUYDENS, l.c. 1995, 455-461.

³¹ AT, p. 5337.

³² T.E. DEURVORST, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.), Kluwer, Deventer, 1994, p. 14-15, 174 en 176 met verwijzing naar de Duitse doctrine; T. DREIER, Kompensation und Prävention, Tübingen, Mohr Siebeck, 2002, 139-144.

³³ GC, 5337; L. WICHERS HOETH/C. GIELEN, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 171. Dit gaat terug op de ratio legis van de winstafdracht, met name dat men zich niet behoort te verrijken door zich aan andermans recht te vergrijpen en dient eveneens de doelstelling dat de verrijking dient toe te komen aan de rechthebbende omdat diens recht de verrijking mogelijk maakt (T.E. DEURVORST, « Winstafdracht ... », l.c., 1990, 53); T.E. DEURVORST, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.), Kluwer, Deventer, 1994, p. 173.

³⁴ Deze doelstellingen lagen ook ten grondslag aan artikel 43, derde lid ROW, de voorloper van artikel 13.A.5 BMW (Advocaat-Generaal STRIKWERDA, conclusie bij Hoge Raad, 9 november 1990, BIE 1991, 147, nr. 34).

³⁵ Dit zijn de (vaste en variabele) kosten die niet onmiddellijk verbonden zijn aan de inbreukmakende producten, zoals kosten voor (huur van) gebouwen, onderhoudskosten, wagenpark, personeelskosten, enz. Hierop wordt onder de randnrs. 40, 46 en 47 nog teruggekomen.

²⁶ In dezelfde zin: J.J. EVRARD, P. PETERS, La défense de la marque dans le Benelux, Brussel, Larcier, 2000, nr. 435.

²⁷ T.E. DEURVORST, « Winstafdracht... », l.c., 1990, 53 met verwijzingen aldaar.

²⁸ AT, p. 5337; E.J. ARKENBOUT/C. GIELEN, Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 1998, 185; F.W. GROSHEIDE, noot onder Gerechtshof Amsterdam, 27 april 1995, AMI 1996, (76)-77.

²⁹ Zie bv. M. BUYDENS, l.c. 1995, 448-461; T.E. DEURVORST, « Winstafdracht... », l.c. 1990, 53.

die kosten, dat via een bepaalde sleutel zou worden verrekend met de opbrengst van de inbreukmakende producten ("verbijzondering van de algemene kosten"³⁶). Het toestaan van de aftrek van die kosten zou er immers op neerkomen dat een deel van het risico van de inbreuk wordt gedragen door de rechthebbende³⁷, aangezien hij aldus wordt "gedwongen om het bedrijf van de inbreukmaker en dus de inbreuk op zijn eigen product mee te financieren"³⁸. Dit druist uiteraard in tegen de preventieve werking van de winstafdracht³⁹. Er zou tevens afbreuk worden gedaan aan de doelstelling van het ongedaan maken van de onrechtmatige verrijking. Immers, het (gedeeltelijk) terugkrijgen van gemaakte algemene kosten via verrekening van de kosten met de af te dragen winst maakt eveneens een ongerechtvaardigd vermogensvoordeel uit.

32. **Tussenbesluit:** uit de doelstellingen van de vordering tot winstafdracht, m.n. preventie en bestraffing, kan worden afgeleid dat in het kader van de vordering tot winstafdracht op grond van artikel 13.A.5 van de BMW, de winst moet worden berekend zonder dat de algemene kosten daarbij in mindering mogen worden gebracht.

33. Hiermee is de vraag hoe de omvang van de winst in het kader van een vordering tot winstafdracht moet worden berekend, echter slechts gedeeltelijk beantwoord.

34. De inhoud van het begrip "winst" in het kader van een vordering tot winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is nauwelijks omschreven⁴⁰. De AT verschaft slechts één aanknopingspunt om dit begrip te interpreteren, m.n. dat de afdracht enkel winst mag betreffen die "ten gevolge van inbreukmakend gebruik van het merk" is genoten⁴¹. Enkel ten gevolge van inbreuk genoten winst kan dus worden gevorderd. Winst die voortkomt uit verscheidene samenhangende factoren, zoals de verkoop van een inbreukmakend product in een niet-inbreukmakende aantrekkelijke

verpakking, zal niet volledig kunnen worden gevorderd⁴².

Deze toelichting geeft evenwel geen uitsluitel over de bepaling van het begrip winst zelf.

35. Op grond van een analyse van de (schaarse) literatuur⁴³ en rechtspraak over het begrip winst in het kader van de vordering tot winstafdracht op grond van de Nederlandse voorlopers van artikel 13.A.5 van de BMW meen ik dat ook in het kader van de eenvormige Beneluxwet op de merken mag worden uitgegaan van de normale betekenis van het begrip winst, t.w. het positieve verschil tussen de in casu met de inbreukmakende producten behaalde baten, hetzij opbrengsten⁴⁴, en de daaraan verbonden kosten. Eenzelfde benadering ligt ten grondslag aan de definitie van het fiscale begrip "winst", zoals omschreven door het Hof van Cassatie van België in zijn arrest van 13 april 1978⁴⁵.

36. Aldus kan de door het Hof van Beroep gesuggererde oplossing, volgens welke de af te dragen winst zou bestaan uit de door de derde genoten brutowinst die wordt verkregen door de aankoopprijs van de litigieuze waren zonder meer af te trekken van de verkoopprijs, niet als uitgangspunt gelden⁴⁶.

³⁶ E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », BMM Bull. 2004, (12) 19.

³⁷ E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », BMM Bull. 2004, (12) 19.

³⁸ A.A. QUAEDVLIEG, Bespreking van T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.) », Themis, 1997, (70) 74; in dezelfde zin T. DREIER, *Kompensation und Prävention*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2002, p. 286.

³⁹ E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », BMM Bull. 2004, (12) 19.

⁴⁰ T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.) », Kluwer, Deventer, 1994, p. 182.

⁴¹ AT, 5337.

⁴² T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.) », Kluwer, Deventer, 1994, p. 201-206; T.E. DEURVORST, « Winstafdracht ... », I.c., 1990, 56.

⁴³ E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », BMM Bull. 2004, (12) 19; T.E. DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht. Art. 27a lid 1 Aw, mede in relatie tot art. 6:104 BW », AMI 1992, (130) 132, met verwijzingen naar de niet zeer consequente, schaarse rechtspraak op dit gebied; T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.) », Kluwer, Deventer, 1994, p. 198-201; X., *Schadevergoeding*, Deventer, Kluwer, losbl., art. 96, aantekening 96; art. 104, aant. 24.

⁴⁴ Meestal zullen dit de ontvangsten zijn (bijv. via verkoop of verhuur), maar de baten van de inbreukmakende goederen kunnen ook bestaan uit andere voordelen (die dan zullen moeten worden gewaardeerd), bijv. wanneer het inbreukmakende product enkel intern wordt gebruikt. T.E. DEURVORST, « Winstafdracht... », I.c., 1990, 56.

⁴⁵ Het fiscale begrip winst, zoals omschreven door het Hof van Cassatie in zijn arrest d.d. 13 april 1978 (Pas. 1978, I, 899): « winst is de toename van het eigen vermogen tussen het begin en het einde van het boekjaar », acht ik in deze echter moeilijk hanteerbaar. De onderliggende benadering van het winstbegrip berust echter op dezelfde redenering: de stijging of daling van het nettoactief wordt bepaald door de opbrengsten en de kosten van verrichtingen en door de waardering van de

balansposten. Zij worden in de resultatenrekening tot uiting gebracht, waarbij winst boekhoudrechtelijk het saldo is van de resultatenrekening. (S. VAN CROMBRUGGE, « Het winstbegrip », in *Vennootschap en belastingen*, Antwerpen, Kluwer, losbl., p. 23, 26-28).

⁴⁶ Deze methode wordt soms toegepast, maar slechts als tussenstap bij de berekening van de nettowinst, i.e. onder aftrek van nog andere kosten. Zie bijv. Pres. Rb. Arnhem, 20 januari 1989, IER 1989, 32 (berekening van gedeelde, af te dragen winst).

37. De af te dragen winst is de "nettowinst", namelijk de winst na aftrek van de verschuldigde belastingen. Dit lijkt logisch⁴⁷ nu belastingen geen deel uitmaken van het met de inbreuk behaalde en af te dragen vermogensvoordeel. Dit is tevens in overeenstemming met de rechtspraak⁴⁸ en de rechtsleer⁴⁹.

38. De in aanmerking te nemen winst bestaat dus uit de opbrengst van de inbreukmakende goederen minus de daarop betrekking hebbende belastingen⁵⁰) en de op die opbrengst in mindering te brengen kosten.

39. Voor de berekening van de omvang van de kosten die op de nettowinst in mindering kunnen worden gebracht, worden in de literatuur⁵¹ in hoofdzaak twee methodes genoemd. Daarnaast vermeld ik nog een variant op de tweede methode.

40. Een eerste methode is de "integrale kostprijsberekening". Bij deze methode wordt een onderscheid gemaakt tussen "directe" en "indirecte" kosten. Directe kosten zijn die welke rechtstreeks met een product verbonden zijn, zoals de kosten van de rechtstreeks voor de productie van een inbreukmakende zaak benodigde grondstoffen en arbeid. Indirecte kosten zijn niet toe te rekenen aan een bepaald product en hebben betrekking op het functioneren van het bedrijf in het algemeen. Het betreft bijvoorbeeld verzekeringspremies, administratie- en personeelskosten, enz.⁵² Bij de integrale kostprijsberekening wordt een percentage van die indirecte kosten via een bepaalde sleutel toegerekend aan het inbreukmakende product ("verbijzondering").

⁴⁷ Zoniet kan hetzelfde bedrag aanleiding geven tot een dubbele belastingheffing. T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.) », Kluwer, Deventer, 1994, p. 199.

⁴⁸ Pres. Rb. Arnhem, 20 januari 1989, IER 1989, 32; Gerechtshof Amsterdam, 27 april 1995, AMI 1996, 75 met noot F.W. GROSHHEIDE.

⁴⁹ T.E. DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht », l.c., 1992, 132; T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.) », Kluwer, Deventer, 1994, p. 183; T.E. DEURVORST, noot onder Arrondissementsrb. 's-Gravenhage, 8 december 1993, AMI 1995, (171) 172; E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », BMM Bull. 2004, (12) 19-20.

⁵⁰ Nettowinst + belastingen worden beschouwd als brutowinst. T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.) », Kluwer, Deventer, 1994, p. 183.

⁵¹ Deze houdt vooral verband met de Nederlandse artikelen 43, derde lid ROW en 27a Auteurswet, die, zoals hoger vermeld, tot inspiratie hebben gediend voor de vordering tot winstafdracht op grond van artikel 13.A.5 BMW.

⁵² Voor een uitgebreide beschrijving, zie T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.) », Kluwer, Deventer, 1994, p. 91-92; 199-200; T.E. DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht », l.c., 1992, 132.

41. Met deze methode kunnen aldus alle kosten in mindering worden gebracht. De ratio ervan is dat winstafdracht er enkel op is gericht de inbreukmaker de door de inbreuk behaalde winst te ontnemen⁵³.

42. Het voordeel van deze methode is dat deze tot een zeer precieze berekening van de winst kan leiden. Sommige rechters hebben deze methode reeds toegepast⁵⁴.

43. Aan de integrale kostprijsberekeningsmethode kleven evenwel enkele nadelen. Ten eerste veroorzaakt deze problemen bij de berekening van het percentage van de algemene kosten dat op de omzet van de inbreukmakende producten in mindering moet worden gebracht. Er bestaan daarvoor verschillende methodes die telkens tot een ander resultaat leiden⁵⁵, waarbij die resultaten vaak niet overeenstemmen met het werkelijke aandeel van de indirecte kosten in het kostenaandeel van het inbreukmakende product⁵⁶.

44. Niettegenstaande het overtuigende pleidooi van een auteur dat er bij de winstafdracht naar moet worden gestreefd de inbreukmaker enkel de door de inbreuk behaalde winst te ontnemen, wat haar tot de conclusie leidt dat de integrale kostprijsberekeningsmethode de beste methode is⁵⁷, ondanks de moeilijkheden die deze met zich brengt, meen ik toch dat deze methode bij de berekening van de winstafdracht op grond van artikel 13.A.5 van de BMW niet kan worden toegepast. Deze strookt immers naar mijn mening en zoals hoger reeds aangestipt niet met het oogmerk van artikel 13.A.5 van de BMW, m.n. de ontmoediging en bestraffing van de inbreukmaker⁵⁸. Ik ben ervan overtuigd dat de Benelux-wetgever daarop de nadruk heeft willen leggen. Steun voor deze overtuiging vind ik in het feit dat, in tegenstelling tot de Nederlandse voorlopers, de Benelux-wetgever van oordeel was dat de vordering tot winstafdracht slechts kan worden toegestaan wanneer kwade trouw bij de inbreukmaker is komen vast te staan. Dit kan erop duiden dat de Benelux-wetgever een beperkt aantal inbreukmakende handelingen zwaarder heeft willen bestraffen, wat een gerichtere interpretatie van het begrip "winst" mogelijk maakt.

⁵³ T.E. DEURVORST, noot onder Arrondissementsrb. 's-Gravenhage, 8 december 1993, AMI 1995, 172.

⁵⁴ Zie Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, BMM Bull. 2004, 33; Pres. Rb. 's-Gravenhage, 26 maart 1991, vernoemd bij T.E. DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht », l.c., 1992, voetnoot 22.

⁵⁵ E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », BMM Bull. 2004, (12) 19. T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.) », Kluwer, Deventer, 1994, p. 92; T.E. DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht », l.c., 1992, 133.

⁵⁶ Zie ook het voorbeeld daarover gegeven door T. DREIER, *Kompensation und Prävention*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2002, p. 285, voetnoot nr. 200. Zie tevens de bezwaren geuit door E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », BMM Bull., 2004 (12) 19.

⁵⁷ T.E. DEURVORST, noot onder Arrondissementsrb. 's-Gravenhage, 8 december 1993, AMI 1995, 172.

⁵⁸ Zie hoger onder randnrs. 31-32.

Naar Benelux-recht kan de vordering slechts in gevallen van moedwillige en flagrante inbreuk worden toegestaan, waaruit de bedoeling van de Benelux-wetgever kan worden afgeleid dat het in die gevallen onaanvaardbaar is dat een deel van de algemene kosten van een onderneming bij de berekening van de winst in mindering wordt gebracht. 45. Bevestiging van dit standpunt vind ik in de Nederlandse en Duitse literatuur en de recente Duitse rechtspraak⁵⁹. Aldaar wordt, tegen de achtergrond van de doelstelling van de winstafdracht, gepleit voor een toepassing van de "variabele kostprijsberekeningsmethode"⁶⁰.

46. Bij deze methode wordt een onderscheid gemaakt tussen "vaste" en "variabele" kosten. Variabele kosten zijn kosten waarvan het totaalbedrag afhankelijk is van de behaalde productie- of verkoopomvang ("bedrijfsdrukte"). Deze kosten worden dus afhankelijk van de productie of de verkoop van het inbreukmakende product gemaakt. Voor vaste kosten geldt deze afhankelijkheid niet; deze blijven ongewijzigd ondanks veranderingen in bedrijfsdrukte⁶¹. Aangenomen wordt dat die kosten hoe dan ook gemaakt zouden zijn, ook al had de inbreukmaker het litigieuze product niet gebruikt, vervaardigd en/of verkocht.

47. Het onderscheid tussen vaste en variabele kosten vertoont parallellen met het onderscheid tussen "algemene" en "bijzondere" kosten dat in de Belgische literatuur en rechtspraak met betrekking tot de "verkoop met verlies"⁶² wordt gehanteerd. Aan de hand van

de berekening van winst en verlies per te koop aangeboden product stelt de rechter vast of er van verkoop met verlies sprake is. Om deze berekening te maken, wordt uitgegaan van de verkoopprijs en worden daarvan "algemene" en "bijzondere" kosten afgetrokken. De algemene kosten hebben betrekking op het algemene functioneren van het bedrijf van de inbreukmaker. Dit kunnen vaste of variabele kosten zijn, zoals kosten voor huur, verwarming, energie, water, verzekeringen, enz. (vaste kosten) en kosten voor personeel, investeringen en algemene reclamekosten. De bijzondere kosten zijn productspecifieke kosten, zoals promotiekosten die op dat specifieke product betrekking hebben, kosten voor de service bij aankoop, bewaarkosten, enz.⁶³

48. De variabele kostprijsberekeningsmethode bestaat erin dat enkel de variabele kosten, t.w. die welke onmiddellijk verband houden met de productie en/of de verkoop van de inbreukmakende producten, in mindering worden gebracht⁶⁴. Deze kunnen onder meer inhouden: invoerrechten, enkel op deze goederen betrekking hebbende opslag- en transportkosten, aankoopkosten, enz.⁶⁵

49. Het is aan de inbreukmaker om middels de door hem af te leggen rekening en verantwoording aan te tonen welke kosten direct op de verkoop of de vervaardiging van de inbreukmakende goederen betrekking hebben en welke kosten nu precies kunnen worden afgetrokken van de met de verkoop van de inbreukmakende goederen behaalde winst⁶⁶.

50. In de Duitse rechtspraak wordt daarenboven aangevoerd dat, indien en in zoverre vaste kosten bij wijze van uitzondering gedeeltelijk toch rechtstreeks verbonden zijn met de inbreukmakende producten (en niet ook door de inbreukmaker zouden zijn gemaakt in het kader van de algemene bedrijfsvoering of voor andere producten), deze kosten ook van de ontvangsten kunnen worden afgetrokken. Ook daarvoor rust de bewijslast op de inbreukmaker⁶⁷. Voor zover die vaste kosten enkel betrekking hebben op het inbreukmakende product en het bedrijf van de inbreukmaker niet op een andere manier tot voordeel strekken⁶⁸ kunnen deze m.i. eveneens in mindering worden gebracht op de ontvangsten

⁵⁹ Nederland: E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », BMM Bull. 2004, (12) 19; A.A. QUADVLIEG, Bespreking van T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.) », Themis, 1997, (70) 74; Arrondissementsrb. 's-Gravenhage, 8 december 1993, AMI 1995, (169) 170, met noot T.E. DEURVORST (eerste uitspraak waarin de variabele kostprijsberekening werd toegepast). De jurisprudentie aan Nederlandse zijde loopt nog uiteen, terwijl aan Duitse zijde eenheid lijkt te zijn gebracht door het hierna vermelde arrest van het Bundesgerichtshof inzake tekeningen- en modellenrecht. Duitsland: BGH 2 november 2000, GRUR 2001, 329 (Gemeinkostenanteil), met uitdrukkelijke verwijzing naar de doelstellingen en de ratio van winstafdracht; T. DREIER, *Kompensation und Prävention*, p. 286-287; P. STRÖBELE/F. HACKER, *Markengesetz*, 2003, § 14, rdnr. 308; H. SCHMIDT-HOLBURG, « Calculation of Damages in Cases of Trademark Infringements under German Trademark Law », BMM Bull. 2004 (22) 23 met verwijzing naar voren genoemde rechtspraak aan het Bundesgerichtshof inzake tekeningen- en modellenrecht en auteursrecht. Door de meerderheid van de Duitse doctrine wordt aangenomen dat deze uitspraak over de berekeningsmethode voor winstafdracht ook geldt voor het gebied van het merkenrecht.

⁶⁰ Indien deze literatuur en rechtspraak vanuit de doelstellingen van de winstafdracht in het algemeen reeds pleit voor de variabele kostprijsberekeningsmethode, dan moet dit vanuit het oogpunt van de Benelux-regelgeving, die enkel afdracht mogelijk maakt in geval van kwade trouw, a fortiori worden bepleit.

⁶¹ T.E. DEURVORST, *Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.)*, Kluwer, Deventer, 1994, 90; BGH, 2 november 2000, GRUR 2001, (329) 331. Voorbeelden zijn: huurgeden, afschrijvingen.

⁶² Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, artt. 40-41.

⁶³ G.L. BALLON, *Reglementering. A. Handelspraktijken*, in X., *Recht voor de onderneming*, Antwerpen, Kluwer, losbl., IX.13, 10-11.

⁶⁴ E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », BMM Bull. 2004, (12) 19-20.

⁶⁵ Toepassing hiervan: Arrondissementsrb. 's-Gravenhage, 8 december 1993, AMI 1995, (169) 170,

met noot T.E. DEURVORST; Rb. Amsterdam, 2 april 1997, BMM Bull. 2004, 32. (Sommige uitspraken maken een onderscheid tussen « directe » en « indirecte » kosten, waar « variabele » en « vaste » kosten worden bedoeld.)

⁶⁶ E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », BMM Bull., 2004, (12) 19; Arrondissementsrb. 's-Gravenhage, 8 december 1993, AMI 1995, (169) 170, met noot T.E. DEURVORST.

⁶⁷ BGH, 2 november 2000, GRUR 2001, 329 (Gemeinkostenanteil); P. STRÖBELE/F. HACKER, *Markengesetz*, 2003, § 14, rdnr. 308.

⁶⁸ Ik denk bijvoorbeeld aan personeelskosten die enkel voor de verkoop of productie van het inbreukmakende product zijn gemaakt. Zodra dit in dienst genomen personeel ook op een andere manier in het bedrijf wordt ingezet, mogen deze kosten niet in mindering worden gebracht bij de berekening van de af te dragen nettowinst.

van de inbreukmakende producten. Dit lijkt mij een logische oplossing.

51. Deze methode verdient naar mijn mening en ondanks voormelde kritiek⁶⁹ de voorkeur, daar deze m.i. geheel overeenstemt met de doelstelling van artikel 13.A.5 van de BMW. Door de eenvoud ervan kan deze tevens gemakkelijker worden toegepast en aldus bijdragen aan een efficiëntere bestrijding van inbreuken.

52. In de literatuur wordt een variant op deze tweede methode geopperd, waarbij voor de berekening van de af te dragen winst wordt uitgegaan van de "gebruikelijke winstmarge in de sector"⁷⁰. Het in mindering brengen van alle kosten, dus ook die van de investeringen in de inbreukmakende goederen, zou de winstmarge van de inbreukmaker immers onredelijk naar omlaag halen.

53. M.i. kleeft er een aantal bezwaren aan deze variant op de tweede methode. Het valt te verwachten dat de winstmarge van de inbreukmaker ten gevolge van een aantal factoren niet vergelijkbaar is met die van de rechthebbende (de "gebruikelijke" winstmarge in de sector). De inbreukmaker hoeft niet (evenveel) te investeren in bijvoorbeeld onderzoek en ontwikkeling, kan het product doorgaans tegen een lagere verkoopprijs slijten, dient geen voorzieningen te treffen waaraan officiële distributeurs moeten voldoen om te beantwoorden aan de kwaliteits- en andere standaarden die door de merkhouder worden opgelegd, enz. Bovendien zal de merkhouder voor het bepalen van de "gebruikelijke" winstmarge zijns ondanks interne informatie over zijn winstberekening moeten bekendmaken. Op die manier wordt de merkhouder paradoxaal genoeg gedwongen te delen in de kwalijke gevolgen van de inbreuk op zijn eigen recht. Dit druist in tegen de bedoeling van de wetgever om de merkhouder zoveel mogelijk te steunen in de vergemakkelijking van de bewijsvoering en de bestrijding van piraterij. Daarom lijkt deze variant mij minder verkieslijk dan de hierboven beschreven variabele kostprijsberekeningsmethode.

54. **Tussenbesluit:** op grond van de door de Benelux-wetgever nagestreefde doelstellingen van artikel 13.A.5 van de BMW dient voor de berekening van de af te dragen winst te worden uitgegaan van de opbrengst van de inbreukmakende producten minus de daarop verschuldigde belastingen en de rechtstreeks daarmee verbonden kosten die volgens de variabele kostprijsberekeningsmethode te berekenen zijn.

IV. OP DE BEHANDELING VOOR HET HOF GEVALLEN KOSTEN

55. Op grond van artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof moet uw Hof de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aan-

hangig is. Krachtens de Belgische wetgeving zoals deze thans nog in het soort gedingen als het onderhavige geldt, zijn de honoraria van de raadslieden niet begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht⁷¹.

V. BESLUIT

56. Uit vorenstaande tussenbesluiten volgt dat onder ten gevolge van het onrechtmatige gebruik van het merk "genoten winst", waarvan de afdracht in artikel 13.A.5 van de eenvormige Beneluxwet op de merken is geregeld, moet worden verstaan de nettowinst, d.w.z. de met de litigieuze waren door de derde behaalde opbrengst minus de daarop verschuldigde belastingen en de rechtstreeks met het gebruik, de productie en/of de verkoop van genoemde waren verbonden kosten.

⁶⁹ T.E. DEURVORST, noot onder 's-Gravenhage, 8 december 1993, AMI 1995, (170) 172; T.E. DEURVORST, « Winstafdracht... », l.c., 133.

⁷⁰ L. WICHERS HOETH, C. GIELEN, N. HAGEMANS e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, (8), nr. 732.

⁷¹ Vgl. BenGH, zaak A 2004/1, Polygon Insurance Company Limited t. H. c.s., 16 december 2004, te publiceren in Ben. jur. 2004, concl. Plv. Advocaat-Generaal J.F. LECLERCQ.