

Hoge Raad, 27 oktober 2006, IWC v Michel

CORBLOK[®]

MERKENRECHT

Depot te kwader trouw en gebruik te kwader trouw
[Kwade trouw depot staat los van kwade trouw gebruik](#)

Het hof heeft - terecht - niet geoordeeld dat inbreukmakend gebruik van een merk als te kwader trouw in de zin van art. 13A lid 5 BMW moet worden aangemerkt op de enkele grond dat de inbreukmaker dat merk te kwader trouw in de zin van art. 4 onder 6 BMW heeft gedeponereerd.

Winstafdracht en schadevergoeding
[Winstafdracht vereist meer dan verwijtbaarheid van de inbreuk](#)

Vooropgesteld zij dat hetgeen in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.22-4.24 is weergegeven omtrent de totstandkomingsgeschiedenis van art. 13A lid 5 BMW buiten twijfel stelt dat voor toewijzing van een vordering tot winstafdracht meer nodig is dan dat de inbreuk aan de inbreukmaker kan worden verweten.

[Vragen aan Benelux-Gerechtshof over betekenis van de voor winstafdracht vereiste kwade trouw en omstandigheden die tot afwijzing kunnen leiden](#)

Geen duidelijkheid verschaffen de in de conclusie van de Advocaat-Generaal aangehaalde passages uit het Gemeenschappelijk commentaar (GC) op de BMW omtrent het antwoord op de vraag of de mogelijkheid van een veroordeling tot winstafdracht beperkt is tot gevallen van piraterij - in het GC omschreven als: moedwillige namaak van merkproducten - dan wel, meer in het algemeen, tot gevallen van moedwillige inbreuk, als in het GC bedoeld. Voorts rijst in het laatste geval de vraag wat onder 'moedwillige inbreuk' te verstaan is, meer in het bijzonder of daaronder enkel opzettelijke inbreuk is begrepen, dan wel of daaronder bijvoorbeeld ook valt inbreuk die met een aan opzet grenzende mate van grove schuld is gepleegd. Aldus rijst een vraag van uitleg van het begrip 'gebruik te kwader trouw' in art. 13A lid 5 BMW, die de Hoge Raad ter beantwoording zal voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof.

Vindplaats: LJN: [AX9393](#); BIE 2007, nr. 49, p. 260; IER 2007, nr. 31, p. 126; NJ 2006, 588

Hoge Raad, 27 oktober 2006

(J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel)

Arrest

in de zaak van:

ONDEO NALCO NETHERLANDS B.V., rechtsopvolgster van IWC Chemische Produkten B.V., gevestigd te Tilburg,
EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai,
tegen

de vennootschap naar het recht van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika,
M. MICHEL COMPANY INC.,
gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie - verder te noemen: Michel - heeft bij exploit van 10 augustus 2000 de rechtsvoorgangster van eiseres tot cassatie - verder te noemen: IWC - gedagvaard voor de rechtbank te Utrecht.

Na wijziging van eis heeft Michel gevorderd IWC te veroordelen:

1. aan Michel als schadevergoeding te betalen f 500.000,--, althans een door de rechtbank in goede justitie ex aequo et bono te bepalen bedrag met wettelijke rente;

2. aan Michel binnen twee maanden na betekening van het te wijzen vonnis de met inbreuk genoten winst tussen 15 januari 1997 tot 14 juni 1999 af te dragen, vermeerderd met de wettelijke rente over het te betalen bedrag, waarbij de winst dient te worden berekend door een door beide partijen overeen te komen onafhankelijke registeraccountant van een van de zes grootste accountantskantoren van Nederland, en als winst zal worden aangemerkt de bruto winst waarop niet in mindering behoort te worden gebracht een gedeelte van de integrale bedrijfskosten of wel als winst de additionele winst zal worden aangemerkt c.q. de extra winst die door IWC is genoten door het plegen van de inbreuk, onder aflegging van rekening en verantwoording dienaangaande, op straffe van het verschuldigd worden van een dwangsom van f 10.000,-- per dag dat na twee maanden van het te wijzen vonnis IWC nalaat de berekende winst af te dragen onder aflegging van rekening en verantwoording dienaangaande.

IWC heeft de vordering bestreden en harerzijds, na wijziging van eis, in reconventie gevorderd primair de Beneluxregistratie 607043 van Michel voor het merk Corblok van 15 januari 1997 nietig te verklaren en voorzover nodig de doorhaling daarvan te gelasten en subsidiair deze Beneluxregistratie 607043 van Michel vervallen te verklaren en voorzover nodig de doorhaling daarvan te gelasten.

Michel heeft in reconventie de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 22 januari 2003 in conventie:

- IWC veroordeeld aan Michel als schadevergoeding te betalen f 7.500,-- vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de datum van dagvaarding tot aan de dag van de voldoening;

- IWC veroordeeld aan Michel binnen zes maanden na betekening van dat vonnis de met de inbreuk genoten winst tussen 15 januari 1997 tot 14 juni 1999 af te dragen, vermeerderd met de wettelijke rente over het te betalen bedrag vanaf de datum van de dagvaarding tot aan de dag van de voldoening, waarbij de winst dient te worden berekend door een door beide partijen overeen te komen onafhankelijke registeraccountant van een

van de zes grootste accountantskantoren van Nederland, en als winst zal worden aangemerkt de bruto winst die IWC heeft behaald met haar inbreukmakende handelen verminderd met de aan dit inbreukmakende handelen gerelateerde kosten van IWC, onder aflegging van rekening en verantwoording dienaangaande;

- bepaald dat IWC aan Michel een dwangsom verbeurt van f 4.500,- voor iedere dag, ingaande zes maanden na betekening van dat vonnis, dat IWC nalaat de berekende winst af te dragen onder aflegging van rekening en verantwoording dienaangaande, zulks met een maximum van f 900.000,-;

- bepaald dat de vorenbedoelde dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving van die dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van die overtreding;

- het meer of anders gevorderde afgewezen.

De rechtbank heeft de vordering in reconventie afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft eiseres tot cassatie - verder te noemen: Ondeo Nalco - als rechtsopvolgster van IWC, hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Het hof heeft bij arrest van 24 februari 2005 het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Ondeo Nalco - hierna ook aan te duiden als Ondeo Nalco, dan wel als IWC - beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Michel heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De [conclusie](#) van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest met verwijzing van de zaak naar het gerechtshof te 's-Gravenhage.

De advocaat van Michel heeft bij brief van 15 juni 2006 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) IWC produceert sedert 1974 corrosie-inhibitoren voor toepassing in de kunstmestindustrie.

(ii) Michel heeft vanaf 1978 tot eind 1995 de door IWC geproduceerde corrosie-inhibitoren van haar gekocht en onder de naam Corblok op de Amerikaanse markt afgezet. Nadien heeft Michel die producten van een concurrent van IWC betrokken.

(iii) IWC heeft op 24 juni 1992 Corblok voor de Benelux als merk gedeponereerd voor chemische producten voor de behandeling en fabricage van kunstmest in klasse 1.

(iv) Michel heeft op 15 januari 1997 Corblok voor de Benelux als merk gedeponereerd voor chemische producten voor agrarische en industriële toepassingen in klasse 1.

(v) Omdat tussen partijen een geschil was gerezen omtrent de vraag wie als rechthebbende op het merk Corblok moest worden aangemerkt, heeft Michel bij de rechtbank te Utrecht een bodemprocedure jegens IWC aangespannen. In die procedure heeft Michel - kort samengevat en voor zover in cassatie van belang - (in conventie) de nietigverklaring van de inschrijving van de akte van depot ten name van IWC van het merk Corblok gevorderd en een gebod tot staking van iedere verdere inbreuk op de merkrechten van Michel. IWC heeft in die procedure in reconventie gevorderd - kort samengevat - de nietigverklaring van het depot van Michel van het merk Corblok en een verbod voor Michel tot ieder gebruik van Corblok of een daarmee overeenstemmend teken.

(vi) Bij vonnis van 2 juni 1999 heeft de rechtbank de vordering van Michel in conventie toegewezen en de vordering van IWC in reconventie afgewezen. Na betekening op 14 juni 1999 van dit in kracht van gewijsde gegane vonnis heeft IWC het gebruik van het merk Corblok gestaakt.

3.2 In dit geding vordert Michel vergoeding van de schade die zij als gevolg van de merkinbreuk door IWC in de periode tussen haar merkdepot (15 januari 1997) en de betekening van het evenbedoelde vonnis (14 juni 1999) heeft geleden, alsmede afdracht, op de voet van art. 13A lid 5 BMW, van de winst die IWC als gevolg van de inbreukmakende handelingen in de genoemde periode heeft genoten, met het afleggen van rekening en verantwoording daaromtrent. De rechtbank heeft de vorderingen toegewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het overwoog dat de door Michel gestelde schade aan IWC kan worden toegerekend omdat, nu uit het vonnis van 2 juni 1999 volgt dat IWC geen toestemming van Michel had voor het merkdepot, het op de weg van IWC lag om feiten en omstandigheden te stellen die de conclusie rechtvaardigen dat Michel instemde met haar gebruik van het merk Corblok en zij op dat punt niet voldoende heeft gesteld, in het licht van hetgeen tussen partijen is voorgevallen, in het bijzonder de beëindiging van de zakelijke relatie, waarna IWC redelijkerwijs niet meer mocht verwachten dan dat Michel akkoord zou gaan met voortzetting door IWC van het merkgebruik. IWC heeft voorts niet toegelicht waarom Michel onder de nieuw ontstane omstandigheden het gebruiksrecht niet mocht opzeggen. (Rov. 4.5-4.7.) Dat Michel schade heeft geleden ter grootte van het door de rechtbank toegewezen bedrag van f 7.500,- achtte het hof aannemelijk (rov. 4.8).

Met betrekking tot de vordering tot winstafdracht stelde het hof voorop dat een dergelijke veroordeling ingrijpend is en tot verstreckende consequenties kan leiden, doch dat hetgeen IWC heeft aangevoerd ter adstructie van haar stelling dat haar merkgebruik niet te kwader trouw in de zin van art. 13A lid 5 BMW was, dan wel dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, als bedoeld in die bepaling, daarvoor niet toereikend is. Gelet op de verbreking van de zakelijke relatie eind 1995 en de omstandigheid dat gedurende het grootste gedeelte van

de periode waarover de winstafdracht wordt gevorderd, de hiervoor in 3.1 onder (v) bedoelde procedure ahangig was, had IWC er ernstig rekening mee te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou worden verweten. Dat risico heeft zij weloverwogen genomen, hetgeen, aldus het hof, zwaar weegt bij de beoordeling of winstafdracht op zijn plaats is. Het hof overwoog voorts dat hetgeen volgens IWC aan die procedure is voorafgegaan niet het oordeel rechtvaardigt dat voor de periode hangende dat geding geen winstafdracht zou passen, waarbij het overwoog dat IWC leek te miskennen dat het de (Amerikaanse) distributeur en niet zij als producenten was die het merkrecht hield en dat de relevante markt beperkt van omvang was (zodat niet valt in te zien waarom IWC haar afnemers niet - eventueel tijdelijk - zonder gebruikmaking van het omstreden merk kon beleveren), terwijl niet aannemelijk was dat Michel haar rechten zou hebben verwerkt (rov. 4.9-4.10). Het hof verwierp ten slotte het verweer van IWC dat het teken Corblok is verworden tot soortnaam (rov. 4.11).

3.3 De in de onderdelen 1, 2 en 4 aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.4.1 Onderdeel 3 richt zich tegen hetgeen het hof heeft overwogen en beslist omtrent de vordering tot winstafdracht.

Onderdeel 3.2, dat uitgaat van de veronderstelling dat 's hofs beslissing omtrent de aanwezigheid van kwade trouw (mede) berust op het feit dat het in 1992 door IWC verrichte merkdepot te kwader trouw is geoordeeld, kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. **Het hof heeft - terecht - niet geoordeeld dat inbreukmakend gebruik van een merk als te kwader trouw in de zin van art. 13A lid 5 BMW moet worden aangemerkt op de enkele grond dat de inbreukmaker dat merk te kwader trouw in de zin van art. 4 onder 6 BMW heeft gedeponereerd.**

3.4.2 Onderdeel 3.1 bevat een rechts- en motiveringsklacht tegen de verwerping door het hof in rov. 4.9 en 4.10 van hetgeen IWC heeft aangevoerd voor haar stelling dat haar merkgebruik niet te kwader trouw is geweest. Het verwijt het hof te hebben miskend dat voor kwade trouw als bedoeld in art. 13A lid 5 BMW meer vereist is dan gewone verwijtbaarheid, en dat daarvoor noodzakelijk is het bestaan van opzet of daaraan grenzende grove schuld. Het onderdeel klaagt dat het hof ten onrechte niet heeft geoordeeld dat kwade trouw ontbrak, dan wel dat het nader had moeten motiveren waarom sprake was van kwade trouw, in het licht van de door IWC aangevoerde omstandigheden. Het doelt daarbij op een aantal stellingen die IWC in hoger beroep naar voren heeft gebracht en voert aan dat IWC heeft gesteld dat zij te goeder trouw meende een geldig merkrecht, althans een gebruiksrecht met betrekking tot het merk Corblok te hebben, ook al bleken haar argumenten ontoereikend in het geding dat leidde tot het vonnis van 2 juni 1999. Dat die argumenten ontoereikend zijn gebleken, doet er volgens het onderdeel niet aan af dat gesteld noch gebleken is dat IWC niet in fei-

te te goeder trouw was of dat deze argumenten objectief gezien volkomen kansloos waren. Volgens IWC wordt haar goede trouw onderstreept door het feit dat zij onmiddellijk na het vonnis van 2 juni 1999 de gewraakte handelingen heeft gestaakt. Er was sprake van een bona fide zakelijk geschil. Voor het aannemen van kwade trouw is niet voldoende dat IWC zich bewust was van de betwistbaarheid van haar standpunt en daarmee enig risico nam, aldus het onderdeel.

Onderdeel 3.3 richt een rechts- en motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof dat de in het onderdeel opgesomde, door IWC in de feitelijke instanties aangevoerde omstandigheden ontoereikend zijn voor het afwijzen, verminderen of matigen van de vordering tot winstafdracht, nu winstafdracht primair is bedoeld als sanctie tegen doelbewuste piraterij, niet voor zakelijke geschillen als hier aan de orde. Althans, zo klaagt het onderdeel, geldt dat winstafdracht in dergelijke gevallen hoogstens kan worden beschouwd als een wijze van begroting van de geleden schade, althans is miskend dat de winst is gemaakt door verkopen in een gebied waarvan niet is gesteld dat Michel of een licentiehouders daar producten onder het merk Corblok in de handel brengt.

De evenbedoelde omstandigheden zijn, kort gezegd:

(a) IWC heeft de markt voor Corblok buiten de VS en Canada gecreëerd, zodat winstafdracht over het merkgebruik op die markt onredelijk is,

(b) tussen partijen heeft een jarenlange contractuele relatie bestaan, krachtens welke tussen 1978 en ten minste 1997, het door IWC geproduceerde product door Michel in de VS en Canada werd gedistribueerd, en door IWC, met toestemming van Michel, onder het merk Corblok buiten de VS en Canada, terwijl de afspraken niet (rechtsgeldig) zijn opgezegd, althans niet onder aanbidding van een vergoeding; (c) er was een geschil omtrent de vraag of IWC dan wel Michel een merkrecht hield, waarbij IWC reden had te menen dat zij een sterker recht had; en (d) de toewijzing van afdracht van brutowinst is onredelijk, nu kosten in aanmerking genomen dienen te worden die IWC daadwerkelijk heeft gemaakt, terwijl Michel niet zulke kosten had en dusdoende een winst opstrijkt die zijzelf niet kon maken en ook IWC niet heeft gemaakt.

3.4.3 De onderdelen 3.1 en 3.3 lenen zich voor gezamenlijke behandeling, omdat zij in de eerste plaats de vraag opwerpen wanneer art. 13A lid 5 BMW (thans art. 2.21 lid 2 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom) toepassing kan vinden, en in het bijzonder wat verstaan moet worden onder gebruik te kwader trouw in de zin van die bepaling, onderscheidenlijk wanneer de omstandigheden van het geval geen aanleiding geven tot een veroordeling tot winstafdracht als aan het slot van die bepaling bedoeld. **Daarbij zij vooropgesteld dat hetgeen in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.22-4.24 is weergegeven omtrent de totstandkomingsgeschiedenis van art. 13A lid 5 BMW buiten twijfel stelt dat voor toewijzing van een vordering tot winstafdracht meer nodig is dan dat de inbreuk aan de inbreukmaker kan worden verweten.**

Geen duidelijkheid verschaffen de in de conclusie van de Advocaat-Generaal aangehaalde passages uit het Gemeenschappelijk commentaar (GC) op de BMW omtrent het antwoord op de vraag of de mogelijkheid van een veroordeling tot winstafdracht beperkt is tot gevallen van piraterij - in het GC omschreven als: moedwillige namaak van merkproducten - dan wel, meer in het algemeen, tot gevallen van moedwillige inbreuk, als in het GC bedoeld. Voorts rijst in het laatste geval de vraag wat onder 'moedwillige inbreuk' te verstaan is, meer in het bijzonder of daaronder enkel opzettelijke inbreuk is begrepen, dan wel of daaronder bijvoorbeeld ook valt inbreuk die met een aan opzet grenzende mate van grove schuld is gepleegd. Aldus rijst een vraag van uitleg van het begrip 'gebruik te kwader trouw' in art. 13A lid 5 BMW, die de Hoge Raad ter beantwoording zal voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof.

Met betrekking tot de omstandigheden waarop IWC in dit geding een beroep heeft gedaan als verweer tegen de vordering tot winstafdracht, vermeld hiervoor aan het slot van 3.4.2, rijst voorts de vraag in hoeverre die van betekenis (kunnen) zijn voor het oordeel dat merkgebruik te kwader trouw is geweest, dan wel kunnen worden aangemerkt als 'omstandigheden van het geval' die aan toewijzing van de vordering in de weg staan. De vraagstelling behoeft zich niet uit te strekken tot de stelling onder (d), nu de daarmee opgeworpen vraag reeds beantwoording heeft gevonden in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 24 oktober 2005, nr. A/2004/5, BIE 2006, 28 (inz. Delhaize/Dior).

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

5. Vragen van uitleg

De vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 3.4.3 overwogene, beantwoording door het Benelux-Gerechtshof nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:

1. Dient art. 13A lid 5 BMW aldus te worden uitgelegd dat van 'gebruik te kwader trouw' als in die bepaling bedoeld slechts sprake is in gevallen van piraterij, opgevat als: moedwillige namaak van merkproducten?
2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: is van 'gebruik te kwader trouw' als in die bepaling bedoeld dan slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk?
3. Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend luidt: onder welke omstandigheden is sprake van moedwillig gepleegde inbreuk?
4. a. Kunnen een of meer van de hiervoor in 3.4.2 met (a), (b) en (c) aangeduide feiten en omstandigheden bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is?
b. Kunnen een of meer van de hiervoor in 3.4.2 met (a), (b) en (c) aangeduide feiten en omstandigheden worden aangemerkt als 'omstandigheden van het geval' die aan

toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan?

6. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Conclusie Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade

1. Inleiding

1.1. Eiseres tot cassatie wordt hierna doorgaans (zoals ook in de feitelijke instanties en in de cassatieprocesstukken) aangeduid met de naam van haar rechtsvoorgangster IWC, of als Ondeo Nalco. Verweester in cassatie wordt aangeduid als Michel.

1.2. Sinds 1974 fabriceert IWC producten, die Michel vanaf 1978 bij IWC kocht voor verkoop op de Amerikaanse markt onder het merk Corblok. IWC verkocht de producten onder dat merk op andere markten. Sinds 1995 betreft Michel de producten van een andere Nederlandse toeleverancier, opgericht door een voormalig directeur van IWC.

1.3. Nadat IWC op 24 juni 1992 en Michel op 15 januari 1997 het merk Corblok bij het Benelux-Merkenbureau hadden gedeponeerd, is in een eerder gevoerde bodemprocedure, door Michel ingeleid in februari 1997 en uitgemond in een vonnis van 2 juni 1999 dat tussen partijen bindende kracht heeft verkregen, geoordeeld dat Michel, en niet IWC, in de Benelux rechthebbende is op dat merk. Na betekening van dat vonnis op 14 juni 1999 heeft IWC het gebruik van het merk Corblok gestaakt.

1.4. In de nu voorliggende nieuwe procedure, door Michel aangevangen in 2000, vordert Michel op de voet van art. 13A, leden 4 en 5 Benelux-Merkenwet, schadevergoeding respectievelijk winstafdracht in verband met het gebruik van het merk Corblok dat IWC nog tussen 15 januari 1997 en 14 juni 1999 heeft gemaakt. De rechtbank en het hof hebben verwerpen van IWC daartegen grotendeels verworpen.

1.5. De klachten in onderdeel 3 over 's hofs beoordeling van de vordering tot winstafdracht acht ik merendeels gegrond.

2. Feiten(1)

2.1. IWC produceert sedert 1974 corrosie-inhibitoren voor toepassing in de kunstmestindustrie.

2.2. Michel heeft vanaf 1978 tot en met 1995 de door IWC geproduceerde corrosie-inhibitoren van haar gekocht en onder de naam Corblok op de Amerikaanse markt afgezet.

2.3. IWC heeft op 24 juni 1992 voor de Benelux Corblok gedeponeerd voor chemische producten voor de behandeling en fabricage van kunstmest in klasse 1.

2.4. Op 15 januari 1997 heeft Michel Corblok als merk gedeponeerd voor de Benelux voor chemische produc-

ten voor agrarische en industriële toepassingen in klasse 1.

2.5. Omdat tussen partijen een geschil was gerezen omtrent de vraag wie als rechthebbende op het merk Corblok moest worden aangemerkt, heeft Michel een procedure jegens IWC geëntameerd.

In die procedure heeft Michel - kort samengevat - (in conventie) de nietigverklaring van de inschrijving van de akte van depot ten name van IWC van het merk Corblok gevorderd en een gebod tot staking van iedere verdere inbreuk op de merkrechten van Michel.

IWC heeft in die procedure in reconventie gevorderd - kort samengevat - de nietigverklaring van het depot van Michel van het merk Corblok en een verbod voor Michel tot ieder gebruik van Corblok of een daarmee overeenstemmend teken. Voorts heeft IWC gevorderd dat Michel zal worden gelast de registratie van het merk Corblok bij het U.S. Patent and Trademark Office over te dragen aan IWC, althans de inschrijving door te halen.

2.6. Bij vonnis van 2 juni 1999 heeft de rechtbank te Utrecht de vordering van Michel in conventie toegewezen en de vordering van IWC in reconventie afgewezen.

IWC is niet van dit vonnis in hoger beroep gekomen en het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan.

3. Procesverloop

3.1. Bij inleidende dagvaarding d.d. 10 augustus 2000 heeft Michel IWC gedagvaard voor de rechtbank te Utrecht. Na eiswijziging(2) vorderde zij, samengevat, bij vonnis IWC te veroordelen tot: (1) betaling van een schadevergoeding van f 500.000 (= € 226.890,11), althans een door de rechtbank in goede justitie ex aequo et bono te bepalen bedrag; (2) aan haar de met de inbreuk genoten winst tussen 15 januari 1997 tot 14 juni 1999 af te dragen, onder aflegging van rekening en verantwoording, vermeerderd met rente, op straffe van een dwangsom van f 10.000 (= € 537,80) per dag dat na twee maanden van het te wijzen vonnis IWC nalaat de berekende winst af te dragen onder aflegging van rekening en verantwoording.(3)

3.2. Bij conclusie van antwoord heeft IWC de vordering van Michel gemotiveerd betwist. Zij heeft tevens een eis in reconventie ingesteld. Na eiswijziging(4) vorderde zij, hoofdzakelijk, primair de Beneluxregistratie 607043 van Michel voor het merk Corblok van 15 januari 1997 nietig te verklaren en voor zover nodig de doorhaling daarvan te gelasten en subsidiair deze Beneluxregistratie 607043 van Michel vervallen te verklaren en voor zover nodig de doorhaling daarvan te gelasten. Michel heeft in reconventie gemotiveerd verweer gevoerd.

3.3. Zowel in conventie als reconventie hebben Michel en IWC gere- en dupliceerd. Michel heeft zich bij akte(5) uitgelaten over de eiswijziging van IWC.

3.4. Bij vonnis van 22 januari 2003 heeft de rechtbank in conventie de vorderingen van Michel (gedeeltelijk) toegewezen. Zij heeft daarbij de gevorderde schadevergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vastgesteld op f 7.500. Zij heeft de vordering tot afdracht van de met de inbreuk genoten winst tussen 15

januari 1997 tot 14 juni 1999 volledig toegewezen, te berekenen door een onafhankelijke registeraccountant, waarbij zij heeft aangegeven dat als winst zal worden aangemerkt de bruto winst die IWC heeft behaald met haar inbreukmakend handelen verminderd met de aan dit inbreukmakend handelen gerelateerde kosten van IWC. De rechtbank bepaalde voorts dat IWC aan Michel een dwangsom van f 4.500 zou verbeuren voor iedere dag, ingaande zes maanden na betekening van het vonnis, dat IWC nalaat de berekende winst af te dragen onder aflegging van rekening en verantwoording dienaangaande, zulks met een maximum van f 900.000.

3.5. De rechtbank heeft in reconventie het gevorderde afgewezen.

3.6. Tegen dit vonnis is Ondeo Nalco, als rechtsopvolgster van IWC, in hoger beroep gekomen bij appeldagvaarding van 5 maart 2003.

3.7. Bij MvG heeft zij vijf grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd. Deze grieven zijn door Michel gemotiveerd bestreden. IWC en Michel hebben hun standpunten mondeling doen toelichten en hebben bij gelegenheid van pleidooi nog nadere inlichtingen aan het hof verstrekt.

3.8. Bij arrest van 24 februari 2005(6) heeft het hof de grieven van IWC verworpen en het vonnis waarvan beroep bekrachtigd. Voor zover in cassatie nog van belang heeft het hof daartoe onder meer het navolgende overwogen:

'4.1.2 Bij inmiddels onherroepelijk vonnis van 2 juni 1999 heeft de rechtbank te Utrecht in een tussen partijen gevoerde procedure in het voordeel van Michel beslist. De inschrijving van de akte van het depot ten name van IWC van het merk Corblok voor de waren chemische producten voor de behandeling en fabricage van kunstmest in warenklasse 1 werd nietig verklaard en ambtshalve werd de doorhaling van voormelde inschrijving van het merk Corblok in het register van het Benelux Merkenbureau uitgesproken. IWC werd geboden om, kort samengevat, iedere inbreuk op de merkrechten van Michel te staken op straffe van een dwangsom (met een maximum van NLG 3.000.000,-). In haar overwegingen heeft de rechtbank het depot door IWC op 24 juni 1992 van het woordmerk Corblok als te kwader trouw aangemerkt. Daaraan heeft zij gezien artikel 4 aanhef en onder 6 sub b in verband met artikel 14 B aanhef en onder 2 Benelux merkenwet (BMW) de gevolgtrekking verbonden dat Michel IWC met recht kan tegenwerpen dat IWC door haar depot van 24 juni 1992 geen recht op het merk Corblok heeft verkregen en dat de vordering tot nietigverklaring van IWC's depot toewijsbaar is.

Voorts oordeelde de rechtbank dat Michel rechten kon ontlenen aan haar Benelux-depot van het woordmerk Corblok voor chemische producten voor agrarische en industriële toepassingen in klasse 1 d.d. 15 januari 1997. Zij aanvaardde in het bijzonder niet dat sprake zou zijn van relevant voorgebruik door IWC van het merk Corblok.

Het vonnis van 2 juni 1999 is op 14 juni 1999 aan IWC betekend. IWC heeft aan het vonnis voldaan door het

gebruik van het merk Corblok vanaf dat moment onmiddellijk te staken.

4.1.3. Michel betrok de door haar op de markt gebrachte corrosie-inhibitor aanvankelijk van IWC en vanaf eind 1995 van Holland Novochem B.V., een concurrent van IWC. Holland Novochem was opgericht door [betrokkene 1], voormalig directeur van IWC.

4.1.4 In de periode van 15 januari 1997 tot 14 juni 1999 heeft IWC in de Benelux corrosie-inhibitor op de markt gebracht voorzien van het merk Corblok. IWC had in die tijd zo'n vijftien tot twintig afnemers voor haar product, alle producenten van kunstmest.

IWC is doorgeshaan met het gebruik van het merk Corblok tijdens bovengenoemde procedure, omdat, naar zij bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep heeft toegelicht, zij zich niet kon voorstellen dat Michel rechthebbende op het merk zou blijken te zijn.

IWC heeft met de verkoop van corrosie-inhibitor onder het merk Corblok in genoemde periode winst geboekt.

Na 14 juni 1999 heeft ze de corrosie-inhibitor onder het merk Corrogard op de markt gebracht.

(...)

4.4. De eerste grief stelt de vraag aan de orde of aan IWC de door Michel gestelde schade kan worden toegerekend. Volgens IWC volgt uit het feit dat haar depot van het merk 'Corblok' als te kwader trouw is bestemd niet noodzakelijkerwijs dat haar gebruik van het merk Corblok als te kwader trouw kan worden aangemerkt.

In dit verband beroept zij zich er in het bijzonder op dat zij het merk sedert 1978 gedurende 21 jaar met instemming van Michel heeft gebruikt.

4.5 In het vonnis van 2 juni 1999 wordt in de rechtsoverwegingen 4.3 en 4.4 beslist dat de gevorderde nietigverklaring van het depot van IWC van 24 juni 1992 toewijsbaar is gezien artikel 4 aanhef en onder 6 sub b in verband met artikel 14 B aanhef en onder 2 BMW. De rechtbank heeft voor ogen gestaan dat het omstreden depot te kwader trouw is verricht, omdat IWC op grond van haar rechtstreekse rechtsbetrekking met Michel wist dat Michel binnen de daaraan voorafgaande drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt, terwijl Michel geen toestemming aan IWC had verleend. De rechtbank is dus ervan uitgegaan dat toestemming van Michel voor het depot ontbrak.

Het ligt op de weg van IWC om feiten en omstandigheden te stellen die de conclusie rechtvaardigen dat Michel instemde met haar gebruik van het merk Corblok, hoewel toestemming voor het depot ontbrak en Michel rechthebbende op het merk was. De stellingen van IWC zijn op dit punt ontoereikend. Voor zover zij zich opnieuw lijkt te beroepen op een eigen merkrecht gaat dat langs de kern van hetgeen hier aan de orde is heen en stuit het af op de bindende kracht van het vonnis van 2 juni 1999. Het enkele feit dat zij het merk Corblok gebruikte impliceert niet dat zij toestemming van Michel daarvoor had. Bovendien is niet wel voorstelbaar dat na al hetgeen tussen partijen is voorgevallen die toestemming in de hier relevante peri-

ode van 15 januari 1997 tot 14 juni 1999 is gecontinueerd. Het komt er immers op neer dat het merkgebruik door IWC tussen partijen geen problemen opleverde zolang de belangen van Michel en IWC nog parallel liepen. Dat werd anders toen Michel de door haar te verhandelen corrosie-inhibitor niet langer van IWC betrok maar van Holland Novochem B.V. Daarbij past slecht aan te nemen dat Michel akkoord zou gaan met voortzetting van het gebruik van haar merk Corblok door IWC. IWC mocht dat onder de nieuw ontstane omstandigheden redelijkerwijs ook niet verwachten. Doorslaggevend is uiteindelijk dat, naar IWC zelf stelt, Michel niet reageerde op de brief van 15 maart 1995 waarin IWC om nadere/nieuwe afspraken vroeg, en dat Michel IWC kort na het merkdepot van 15 januari 1997 heeft laten weten dat zij niet langer gerechtigd was om het Beneluxmerk Corblok te gebruiken.

Dat onder de nieuw ontstane omstandigheden Michel haar, IWC's, gebruiksrecht niet mocht opzeggen, heeft zij verder wel gesteld, maar zij heeft onvoldoende toegelicht waarom dat zo zou zijn. IWC heeft zich in dit verband niet beroepen op enige wettelijke of contractuele regeling. Evenmin biedt zij een voldoende aanknopingspunt om te oordelen dat een eventuele opzegging door Michel in de gegeven omstandigheden in strijd zou komen met de redelijkheid en billijkheid. Nu tussen partijen vast staat dat IWC Michel vanaf in elk geval 1996 niet langer zou beleveren, komt het immers niet onredelijk voor dat Michel een einde zou maken aan haar eventuele toestemming aan IWC om het merk Corblok te gebruiken. Daarvoor was voor Michel een voldoende zwaarwegende grond voorhanden. Eventuele investeringen door IWC in het merk Corblok doen daaraan verder niet althans onvoldoende af.

4.6 Dat betekent dat de stellingen van IWC onvoldoende aanknopingspunt bieden voor de veronderstelling dat Michel haar in de relevante periode een gebruiksrecht ten aanzien van het merk Corblok had verleend. Die stellingen behoeven daarom verder geen onderzoek in rechte.

4.7 IWC heeft dus zonder daartoe gerechtigd te zijn en in de wetenschap dat Michel merkgerechtigde was het merk Corblok in de Benelux gebruikt in de periode van 15 januari 1997 tot 14 juni 1999. Deze inbreuk op het merkrecht van Michel moet haar worden toegerekend. De daaruit voortgekomen schade komt voor haar rekening. De eerste grief faalt.

4.8 De rechtbank heeft de schade die Michel geleden heeft door gemaakte kosten in verband met de inbreukprocedure en door verlies aan exclusiviteit van het merk begroot op f 7.500,-- en tot dit bedrag schadevergoeding aan Michel toegekend. De rechtbank heeft met name enig verlies aan exclusiviteit genoegzaam aannemelijk geoordeeld, alsmede bevonden dat de reiskosten van de directeur van Michel, [betrokkene 2], onbetwist gebleven waren.

In bovenstaande overwegingen ligt reeds besloten dat er een relevant causaal verband aanwijsbaar is tussen de merkinbreuk waaraan IWC zich in de periode van 15 januari 1997 tot 14 juni 1999 heeft schuldig ge-

maakt, en de schadeposten waarvoor de rechtbank vergoeding toekende. De enkele ongemotiveerde ontkenning door IWC dat de relevant geoordeelde schade zich heeft voorgedaan, is niet toereikend om vergoeding van die schade tegen te houden. Onbetwist is immers gebleven dat [betrokkene 2] enkele malen vanuit de USA naar Nederland heeft moeten reizen in verband met de inbreukprocedure. Verder ligt gelet op het inbreukmakende merkgebruik door IWC enig verlies van exclusiviteit van het merk zozeer voor de hand en is een vergoedingsbedrag van f 7.500,- (met inbegrip van reiskosten) zo beperkt dat het op de weg van IWC had gelegen om haar stellingen in appèl beter te funderen, hetgeen zij nagelaten heeft. Dat geldt ook als zou moeten worden aangenomen dat Michel zich niet op de Europese markt richt, alleen al omdat onbestreden vast staat dat de rechtsgeldig onder de naam Corblok op de markt gebrachte corrosie-inhibitor in de Benelux vervaardigd wordt. Tot slot is vermeldenswaard dat de rechtbank er niet vanuit gegaan is dat de exclusiviteit van het merk geheel verloren is gegaan.

De tweede grief mislukt daarom.

4.9 Met de derde grief bestrijdt IWC haar veroordeling tot, kort gezegd, winstafdracht aan Michel, als bedoeld in artikel 13 A lid 5 BMW. IWC wil ingang doen vinden dat haar merkgebruik niet te kwader trouw was dan wel dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven als bedoeld in die bepaling.

4.10 Bij de bespreking van deze kwestie wil het hof vooropstellen dat een veroordeling tot winstafdracht ingrijpend is en tot verstrekkende consequenties kan leiden. Heel wel denkbaar is dat er omstandigheden zijn die moeten meebrengen dat van toewijzing van een dergelijke vordering wordt afgezien.

Hetgeen IWC in dit verband heeft aangevoerd is evenwel daarvoor niet toereikend. Vast staat dat haar zakelijke relatie met Michel al vanaf eind 1995 verbroken was. Gedurende het overgrote deel van de periode waarvoor de winstafdracht wordt verlangd liep de procedure tussen Michel en IWC die is uitgemond in het vonnis van 2 juni 1999. De inleidende dagvaarding werd uitgebracht op 21 februari 1997. Bezwaarlijk kan dan ook worden aanvaard - gelijk hierboven in gelijklopende zin overwogen - dat Michel IWC, zoals zij stelt, in de waan heeft gelaten dat zij geen problemen had met het gebruik door IWC van het merk Corblok, dan wel dat IWC van Michel toestemming had om het merk Corblok te gebruiken voor leveranties aan haar eigen afnemers. In tegendeel, IWC had er ernstig rekening mee te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou kunnen worden verweten. Door desalniettemin door te gaan met het omstreden gebruik van het merk Corblok heeft IWC weloverwogen het risico genomen dat haar merkgebruik achteraf inbreukmakend zou blijken te zijn. Die handelwijze dient voor haar risico te komen en weegt zwaar bij de beoordeling van de vraag of winstafdracht op haar plaats is.

Al hetgeen naar IWC stelt aan die procedure voorafgegaan is geeft enig inzicht in haar beweegredenen.

Die achtergrond rechtvaardigt echter niet om thans te oordelen dat bij het continueren van merkinbreuk gedurende genoemde procedure geen winstafdracht zou passen. IWC lijkt te miskennen dat in dit geval is komen vast te staan dat het relevante merkrecht gehouden werd door de (Amerikaanse) distributeur en niet door haar als producent, zodat zij niet de vrijheid had om de door haar geproduceerde corrosie-inhibitor buiten Michel om onder de merknaam Corblok af te zetten.

Verder heeft te gelden dat de voor IWC relevante markt beperkt van omvang was, zo'n vijftien tot twintig afnemers, zodat het niet goed valt in te zien waarom zij haar afnemers niet - al was het maar tijdelijk - zonder gebruikmaking van het merk Corblok had kunnen beleveren.

Dat Michel haar rechten als merkhoudster op enigerlei wijze zou hebben verwerkt, is geenszins aannemelijk geworden. De stellingen van IWC bieden daartoe geen aanknopingspunt.

Ook met de derde grief heeft IWC daarom geen succes.'

3.9. IWC heeft - tijdig(7) - cassatieberoep ingesteld. Michel heeft in cassatie verweer gevoerd. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten, waarna Michel nog heeft gedupliceerd.

4. Bespreking van het cassatiemiddel

4.1. Het cassatiemiddel bevat vier onderdelen, die op hun beurt uit verschillende (sub)onderdelen bestaan.

Onderdeel 1.

4.2. Het eerste onderdeel bestrijdt de rov. 4.4 t/m 4.7, waarin het hof ingaat op de eerste grief. Deze grief bestreed dat de door Michel gestelde schade aan IWC kan worden toegerekend.

Het hof heeft, nu kort samengevat, in rov. 4.5, 4.6 en 4.7 overwogen dat IWC onvoldoende heeft gesteld ten aanzien van een door Michel verleend gebruiksrecht, dat IWC tussen 15 januari 1977 en 14 juni 1999 inbreuk heeft gemaakt op het merk Corblok, en dat deze inbreuk haar moet worden toegerekend.

Onderdeel 1.1

4.3. Volgens onderdeel 1.1 heeft het hof een aantal door IWC in dit onderdeel nader met vindplaatsen aangegeven stellingen miskend.

Deze stellingen houden in, kort weergegeven(8),

(i) dat in de periode vanaf 1978 tot 1997, althans 1995, tussen IWC en Michel een contractuele relatie bestond, die inhield dat IWC corrosie-inhibitor aanleverde onder het merk Corblok, welk product vervolgens door Michel in VS en Canada zou worden gedistribueerd;

(ii) dat IWC in die periode tevens deze producten met toestemming van Michel onder het merk Corblok buiten de VS en Canada distribueerde;

(iii) dat IWC tevens in reclamemateriaal het merk Corblok gebruikte;

(iv) dat IWC investeringen heeft gedaan in de naamsbekendheid van Corblok;

(v) dat door IWC's gebruik van het merk Corblok de naamsbekendheid en de waarde van dit merk zijn vermeerderd, waarvan Michel profiteerde;

(vi) dat IWC voor deze gebruikshandelingen toestemming van Michel had;

(vii) dat de afspraken nooit rechtsgeldig zijn opgezegd;

(viii) dat Michel niet gerechtigd was het gebruiksrecht op het merk Corblok in 1997 eenzijdig op te zeggen, mede gelet op het jarenlange gebruik en de door IWC gedane investeringen, althans een redelijke vergoeding had moeten aanbieden.

4.4. Het (sub-)onderdeel werpt (vanaf de 2e helft van p. 2, overlopend naar p. 3) op dat deze stellingen mede een beroep op een jarenlange (distributie)overeenkomst inhouden welke in de gegeven omstandigheden - ten minste voorzover het de in deze overeenkomst begrepen toestemming tot gebruik van het merk Corblok betrof - niet mocht worden opgezegd zonder toereikende opzegtermijn of financiële vergoeding. Het hof heeft deze essentiële stelling ten onrechte niet behandeld althans onvoldoende gemotiveerd verworpen.

4.5. Ik stel voorop dat de uitleg van de gedingstukken en de daarin naar voren gebrachte stellingen en/of grieven van partijen voorbehouden is aan de feitenrechter en in cassatie in beginsel onaantastbaar is(9). Wel is in cassatie voor toetsing vatbaar of de door de feitenrechter gegeven uitleg aan de stellingen of grieven van partijen begrijpelijk is(10). De grieven kunnen daarbij welwillend worden gelezen en verstaan in de context van het gehele processuele debat, zeker voor zover zij ook door de geïntimeerde in ruime zin zijn verstaan en bestreden(11). Daarbij moet de rechter zich wel hoeden voor een uitleg waarop de tegenpartij niet bedacht behoefde te zijn(12). Van de partij die zich beroept op een door hem beoogd rechtsgevolg, kan worden gevergd dat zij, indien haar stellingen niet zonder meer geloofwaardig zijn en/of gemotiveerd zijn betwist, nadere gegevens aanvoert teneinde aan haar stelplicht te voldoen(13),(14).

Het oordeel omtrent de vraag of deze partij aan zijn stelplicht heeft voldaan, is zodanig verweven met waarderingen van feitelijke aard waaronder de uitleg van de gedingstukken, dat dit in cassatie niet op juistheid, maar slechts op begrijpelijkheid kan worden getoetst.

4.6. M.i. is het, ook in het licht van het verdere partijdebat, niet onbegrijpelijk dat het hof in de in onderdeel 1.1 vermelde stellingen van IWC niet een beroep op een distributieovereenkomst heeft gelezen.

Bezie ik die hierboven in par. 4.3 onder (i) t/m (viii) verkort weergegeven stellingen nog eens, dan komt het mij zelfs gewrongen voor om daarin wél een beroep op een distributieovereenkomst te trachten te onderkennen. Inderdaad is onder (i) en (ii) nominaal sprake van distribueren. Maar onder (i) gaat het om een - weliswaar gedurige - relatie die zich evenzeer laat aanmerken als een fabrikantenpositie van IWC, waarbij Michel regelmatig goederen bij IWC bestelt en vervolgens aan derden verkoopt.(15) Zo men daarin - anders dan kennelijk en niet onbegrijpelijk het hof - al méér dan (gewoon) regelmatig met elkaar zaken doen zou willen zien, en dus een vorm van een distributieovereenkomst en daaraan gevolgen voor de modaliteiten van opzegging willen verbinden, dan zouden die overigens veeleer ten behoeve van Michel als 'distributeur' dan ten behoeve van IWC als fabrikant strekken. Het onderdeel geeft niet aan dat in feitelijke instanties betoogd

is dat (ook, respectievelijk in casu) het omgekeerde zou moeten gelden.

Wat de onder (ii) bedoelde stellingname betreft: de omstandigheid dat fabrikant IWC in de bedoelde periode haar producten met toestemming van Michel onder het merk Corblok buiten de VS en Canada mocht 'distribueren', duidt niet op een distributieovereenkomst met Michel als fabrikant en IWC als distributeur, doch veeleer op (niet meer en niet minder dan) een - voor die periode geldende - geheel 'ongeregelde' c.q. in het midden gelaten bevoegdheid, dan wel een al dan niet impliciete verbintenisrechtelijke bevoegdheid voor IWC om dat merk te mogen gebruiken voor de door IWC gefabriceerde producten op afzetmarkten buiten de VS en Canada waarin Michel - toentertijd - niet zelf geïnteresseerd was.

Wat de overige, onder (iii) t/m (viii) bedoelde, stellingen betreft, voor zover na het bovenstaande nog relevant, meen ik zonder nader commentaar te kunnen constateren dat het hof (ook) daarin - of in verband daarmee - niet een beroep van IWC op een distributieovereenkomst behoefde te lezen.

Onderdelen 1.2 en 1.3

4.7. Onderdeel 1.2 betoogt dat in het in onderdeel 1.1 aangevoerde besloten ligt dat het merkgebruik van 1997 tot en met 1999 geschiedde op basis van een contractuele verhouding die inhield dat Michel niet gerechtigd was deze handelingen te verbieden. Voor zover sprake zou zijn van een merkinbreuk, was hiervoor een rechtvaardigingsgrond aanwezig. Dit brengt met zich mee dat geen sprake is van een toerekenbare inbreuk of toerekenbare schade, en evenmin van een grond voor winstafdracht. Het hof kon dan ook niet komen tot toewijzing van schadevergoeding en winstafdracht op grond van merkinbreuk.

4.8. Dit onderdeel, dat grotendeels voortbouwt op onderdeel 1.1, deelt in zoverre het lot daarvan. Voor zover het ervan uitgaat dat de omstandigheid dat - volgens IWC - IWC voorheen (1978-1997, althans 1978-1995) op basis van een contractuele relatie c.q. toestemming van Michel het product corrosie-inhibitor, dat zij toen aan Michel leverde ten behoeve van de USA/Canadese markt, onder het merk Corblok buiten de V.S. en Canada mocht distribueren, en dat zulks medebrengt dat Michel daarom niet gerechtigd was het gebruik van het merk Corblok vervolgens te verbieden, respectievelijk dat voor een merkinbreuk door IWC een rechtvaardigingsgrond aanwezig was, gaat het uit van een onjuiste rechtsopvatting. Het discontinueren van een voorheen contractueel bestaande, aan die tussen partijen bestaande verhouding gerelateerde toestemming brengt immers, ceteris paribus, in de regel juist mee dat met het einde van die verhouding ook aan die gebruiksbevoegdheid een einde komt, en dat voor voortgezet gebruik géén rechtvaardigingsgrond aanwezig is.

Voor zover IWC zich op deze omstandigheden beroept in het kader van 's hofs oordeel over de winstafdracht, komt het middel daar in onderdelen 3 en 4 op terug, zoals ook ik zal doen.

4.9. Onderdeel 1.3 betoogt dat op grond van de onderdelen 1.1 en 1.2 ook de rov. 4.6 en 4.7 geen stand kunnen houden.

Dit onderdeel bouwt geheel voort op de voorafgaande onderdelen en deelt het lot daarvan.

Onderdeel 2

4.10. Het tweede onderdeel klaagt over de verwerping door het hof in rov. 4.8 van grief II, waarin IWC de door de rechtbank tot een bedrag van f 7.500 toegewezen schadevergoeding (op basis van reiskosten en enig verlies van exclusiviteit) heeft bestreden.

Onderdeel 2.1

4.11. In onderdeel 2.1 verwijst IWC met vindplaatsen naar hetgeen zij heeft gesteld omtrent het merkgebruik Corblok en het met dat gebruik opbouwen van de markt voor Corblok, zodat niet valt in te zien hoe dat gebruik kan leiden tot verlies aan exclusiviteit. IWC acht het onbegrijpelijk dat het hof dit betoog als onvoldoende aanmerkt, althans acht zij 's hofs overweging dienaangaande onvoldoende gemotiveerd. IWC had in dit verband aangevoerd dat verlies aan exclusiviteit vereist dat sprake is van verkopen op een andere markt of van andere omvang dan gebruikelijk bij dat merk. Volgens IWC werden de verkopen in 1997 tot en met 1999 verricht op dezelfde wijze, markt en omvang als de eerdere verkopen die met toestemming van Michel volgens de door haar voorgestane marktbenadering werden verricht, zodat de verkopen vanaf 1997 tot eenzelfde mate van exclusiviteit leidden en er geen sprake is van verlies daarvan. Het onderdeel klaagt dat voor zover het hof dit betoog als niet relevant heeft beschouwd, zulks van een onjuiste rechtsopvatting getuigt.

4.12. Het algemene, niet nader onderbouwde uitgangspunt van het onderdeel dat verlies aan exclusiviteit vereist dat sprake is van verkopen op een andere markt of van andere omvang dan gebruikelijk bij dat merk, gaat m.i. uit van een onjuiste rechtsopvatting. En voor zover het onderdeel zich beroept op de gestelde omstandigheid dat (volgens IWC) de verkopen in 1997 tot en met 1999 werden verricht op dezelfde wijze, markt en omvang als de eerdere verkopen die met toestemming van Michel volgens de door haar voorgestane marktbenadering werden verricht, leidt dat nog niet tot de gevolgtrekking dat er bij de verkopen vanaf 1997 geen sprake is van verlies van exclusiviteit van het merk. Een andere, kennelijk en niet onbegrijpelijk door (de rechtbank en) het hof gevolgde gedachtegang, is immers dat zich ook voor 1997 reeds een verlies aan exclusiviteit voordeed, maar dat dat verlies in die periode niet relevant is omdat Michel daarvoor toestemming gegeven had, en in elk geval daaromtrent niets claimt, terwijl een (enig) verder verlies van exclusiviteit na 1997, toen Michel een Benelux-merkrecht had verworven - en van toestemming van Michel aan IWC geen sprake meer was - wèl in aanmerking dient te worden genomen.

Voor zover het onderdeel nog meer of andere klachten naar voren zou willen brengen, voldoet het m.i. niet aan art. 407, lid 2 Rv.

Onderdeel 2.2

4.13. Onderdeel 2.2 klaagt vooreerst dat het onbegrijpelijk is dat het hof de betwisting door IWC bij MvG sub 6.9 dat de reiskosten zijn gemaakt, niet beschouwt als een bestrijding van de gestelde reizen van [betrokkene 2].

Deze (sub)klacht betreft de uitleg van het hof van stellingen van IWC omtrent de schade. Deze uitleg is voorbehouden aan de feitenrechter en kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden getoetst(16).

In dit verband valt erop te wijzen dat Michel bij pleidooi in eerste aanleg een tamelijk gespecificeerde opgave heeft verstrekt van kosten aan de zijde van Michel, verbonden met vier reizen naar Nederland, uitkomend (incl. bestede uren ad pl.m. f 3.500) op pl.m. f 10.700.(17)

De MvG sub 6.9 luidt ten deze: 'Overigens heeft Michel de door haar geclaimde schadeposten ook niet aannemelijk gemaakt. IWC betwist dat Michel (reis)kosten heeft moeten maken (...).'

M.i. is niet onbegrijpelijk daarin niet een betwisting (laat staan een voldoende gemotiveerde betwisting) van de bedoelde reizen heeft gelezen.

4.14. Voortbouwend op de eerste klacht, voert onderdeel 2.2 als tweede klacht aan dat de schade in casu niet voor toewijzing in aanmerking komt omdat zij toereikend door IWC is betwist. Daarom had Michel de gestelde schade nader moeten onderbouwen, hetgeen zij heeft nagelaten.

Deze (sub)klacht faalt omdat zij feitelijke grondslag mist. Met de deeloverweging in rov. 4.8:

'(...) De enkele ongemotiveerde ontkenning door IWC dat de relevant geoordeelde schade zich heeft voorgedaan, is niet toereikend om vergoeding van die schade tegen te houden. Onbetwist is immers gebleven dat [betrokkene 2] enkele malen vanuit USA naar Nederland heeft moeten reizen in verband met de inbreukprocedure. (...)'

heeft het hof immers kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat IWC bij MvG de door Michel wel voldoende onderbouwde reizen niet toereikend heeft betwist, en daarmee ook de daarmee verbonden - door Michel gespecificeerde(18) - kosten niet toereikend heeft betwist. Anders dan de s.t. namens IWC (onder 2.12) wil, behoefde het hof dus ook niet van Michel te vergen dat die bij MvA hierop zou terugkomen. Het hof heeft dan ook kennelijk en begrijpelijk geoordeeld dat van IWC verwacht kon worden dat zij het feit van de wegens de inbreukprocedure gemaakte reizen had dienen te bestrijden, of bijzondere redenen had moeten aanvoeren waarom er niettegenstaande die reizen geen reiskosten zouden zijn gemaakt.

4.15. De derde klacht van dit onderdeel 2.2 werpt op dat het hof heeft miskend dat de schadepost 'reiskosten' naar zijn aard niet geschat of naar billijkheid mag worden bepaald maar exact zal moeten worden bepaald, en dat deze schade niet tezamen met een geschat of naar billijkheid vastgesteld bedrag aan verlies van exclusiviteit mag worden begroot.

4.16. Op grond van art. 6:97 BW begroot de rechter de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Kan de omvang van de schade

niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat.

De benadeelde dient feiten te stellen en zo nodig te bewijzen waaruit in het algemeen het geleden zijn van schade kan worden afgeleid. Indien hij daaraan heeft voldaan, dan kan de rechter in beginsel zonder nader bewijs uitgaan van het bestaan van schade en deze vervolgens, met inachtneming van de aard daarvan, eventueel door schatting bepalen(19). De beslissing omtrent de omvang van de schade is in beperkte mate toetsbaar in cassatie, te weten ten aanzien van de vraag of de rechter blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het begrip schade of de wijze van begroting(20). De motivering van de begroting kan echter wel in cassatie worden getoetst(21).

4.17. Voorzover IWC beoogt te klagen dat in het onderhavige concrete geval de met de reizen gemoeide schade niet op deze wijze begroot had mogen worden, faalt deze klacht. Ten aanzien van de toewijzing van het schadevergoedingsbedrag van f 7.500 voor het verlies aan exclusiviteit en reiskosten, heeft het hof van belang geacht dat het om een beperkt bedrag gaat, en - naast de omstandigheid dat het verlies van exclusiviteit voor de hand ligt - dat in rechte vast staat dat er reiskosten zijn gemaakt.

Dat het hof, mede gelet op de onvoldoende betwisting bij MvG, genoeg heeft genomen met de gegevens die Michel - als gezegd - bij pleidooi in eerste aanleg heeft verschaft, waarbij aan reis- en verblijfkosten van de in de VS woonachtige directeur van Michel pl.m. f 4.500 + f 2.160 + f 540 = f 7.200 en aan bestede uren f 3.500, dus totaal f 10.700 waren geschat, en vervolgens - zelf schattend - is uitgekomen op f 7.500 (waarin ook de door Michel op f 2.000 geschatte schade door exclusiviteitsverlies waren begrepen), kan m.i. de begrijpelijkheidstoets doorstaan. Daarbij is in aanmerking te nemen dat volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad aan de motivering omtrent de begroting van niet nauwkeurig vast stellen schade geen hoge eisen kunnen worden gesteld(22), dat de door Michel aangegeven door IWC niet - laat staan gemotiveerd - als buitensporig zijn aangevochten - en dat, wat de door Michel aangegeven reis- en hotelkosten, het hof niet gehouden was om die volgens een bepaald 'tarief' te begroten.

4.18. Nu de derde klacht van onderdeel 2.2 tot zover niet kan slagen, faalt deze klacht ook voor zover betoogd wordt dat de reiskosten niet tezamen met een (ander) geschat of naar billijkheid bepaald bedrag mogen worden begroot.

Onderdeel 3

4.19. Het derde onderdeel betreft de toegewezen vordering tot winstafdracht.

Ter inleiding van de bespreking van dit onderdeel maak ik kort enkele opmerkingen over de achtergrond van art. 13,A lid 5 BMW, het artikel dat de grondslag vormt van de door IWC bestreden vordering tot winstafdracht aan Michel.

4.20. Art. 13,A lid 5 BMW is ingevoerd ingevolge het Protocol van 2 december 1992 tot wijziging van de

eenvormige Beneluxwet op de merken(23), hierna: het Protocol(24).

Het eerste lid van art. 13,A BMW omschrijft het recht van de merkhouder, voor zover hier van belang, als volgt:

'A. 1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven; [...].'

4.21. Als een derde in een geval als bedoeld in art. 13,A lid 1 BMW zonder toestemming van de merkhouder het merk gebruikt, kan de merkhouder schadevergoeding vorderen en/of, in het geval het gebruik te kwader trouw is en de omstandigheden van het geval daaraan niet in de weg staan, winstafdracht vorderen. Dat blijkt uit de leden 4 en 5:

'4. Onder dezelfde voorwaarden als in het eerste lid bedoeld kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het gebruik als bedoeld in het eerste lid lijdt.

5. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit gebruik 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.'

4.21.1. De leden 4 en 5 van artikel 13,A lijken in hun huidige vorm alweer hun langste tijd gehad te hebben. Daarbij denk ik niet zo zeer aan de verplaatsing, zonder inhoudelijke veranderingen, naar het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).(25) Ik denk veeleer aan de materiële aanpassing aan (art. 13 van) de Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende handhaving intellectuele eigendom (hierna 'Handhavingsrichtlijn').(26) Voor de aanpassing van de nationale wetgeving aan de Handhavingsrichtlijn - die per 29 april 2006 geëffectueerd had moeten zijn - is in Nederland wetsvoorstel 30.392 aanhangig. De aanpassing van het Benelux-recht, aanvankelijk voorzien in een nieuw Protocol, is nu - niet dan na kritische opmerkingen en (ingewilligde) wetgevingsprocedurele verlangens van de Eerste Kamer - voorzien in het kader van het even genoemde Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom.(27)

Ik signaleer deze nieuwe ontwikkelingen, maar ik meen tegelijk met het signaleren hiervan te kunnen volstaan, nu de nieuwe wetgeving m.i. niet van invloed kan zijn op handelingen die in 1997-1999 hebben plaats gevonden(28); nog daargelaten - mede gelet op ontbreken van partijdebat terzake - de beperkingen van het cassatieprocesrecht(29).

Ik keer dus terug naar de BMW-tekst volgens het Protocol van 1992.

4.22. De toevoeging van [nu] lid 5 bij het genoemde Protocol moet blijken het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen (hierna GC 1992) worden gezien tegen de achtergrond van één van de doelstellingen van het Protocol, te weten de wens om de mogelijkheden tot bestrijding van namaak van door rechten op een merk beschermde producten uit te breiden.(30),(31) Alvorens in nr. 4.24 de meest relevante bevindingen kort te noteren, acht ik het dienstig om de desbetreffende passages uit het GC 1992 hierna eerst ampel te citeren:

'5. De bestrijding van namaak van door merken beschermde waren en diensten

In het afgelopen decennium deed zich steeds meer de behoefte gevoelen de moedwillige namaak van merkartikelen te bestrijden. Te constateren viel dat dit verschijnsel, veelal aangeduid als merkenpiraterij, hand over hand toenam. De eerste vormen van merkenpiraterij manifesteerden zich ten aanzien van gebruiksartikelen zoals kleding, horloges en sportartikelen. Het waren vooral de gerenommeerde en daarmee vaak de exclusieve merken, die gevoelig voor piraterij bleken. De hoge kosten die voor de merkhouders gepaard gaan met het creëren en beschermen van die exclusiviteit, betekenen automatisch een relatief zeer grote winstmarge voor piraten die immers parasiteren op de inspanningen van de merkhouders. Ook buiten de sfeer van de luxe-artikelen doet het verschijnsel piraterij zich voor. Het kan daarbij gaan om activiteiten die een gevaar voor de veiligheid of de volksgezondheid vormen, zoals de namaak van vliegtuig- en auto-onderdelen, pacemakers, remvloeistof, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen.

Merkhouders schatten de schade die zij ten gevolge van merkenpiraterij lijden op ongeveer 5% van hun omzet. Het valt derhalve niet moeilijk in te zien dat het mondiaal gezien om zeer grote bedragen gaat. In toenemende mate wordt de merkenpiraterij grootschalig en goed georganiseerd bedreven, waarbij soms grote internationale netwerken worden opgebouwd. Merkhouders ondervinden grote moeite om hun rechten adequaat te handhaven. Een van de manco's die de industrie ervaart is het gebrek aan mogelijkheden om in rechte effectief tegen piraterij op te treden. Een vergelijkbare problematiek doet zich voor ten aanzien van producten die zijn beschermd door rechten op een tekening of model. Deze ontwikkelingen zijn voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden aanleiding geweest om in de nationale wetgeving bepalingen op te nemen ter bestrijding van de namaak van producten beschermd door rechten op een merk of op een tekening of model. Voor het wetsvoorstel terzake zij verwezen naar de kamerstukken van de Tweede Kamer, 1989/90 21 641, nrs. 1 en volgende. De bepalingen van dit wetsvoorstel zijn ontleend aan het rapport van een in Nederland ingestelde ambtelijke werkgroep, welke tot taak had om de problematiek van de piraterij met door industriële eigendomsrechten beschermde producten te onderzoeken en voorstellen te doen voor maatregelen welke daartegen door de overheid zouden kunnen worden getroffen. Het rapport van deze werkgroep, getiteld Piraterij van

producten beschermd door rechten van industriële eigendom, is in oktober 1985 gepubliceerd door de Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage. Na uitvoerig ambtelijk overleg tussen de regeringen van de drie landen van de Benelux en consultatie van belanghebbenden is besloten om de door genoemde werkgroep voorgestelde wettelijke maatregelen ter bestrijding van de piraterij met door merkenrechten beschermde producten in de BMW op te nemen. Het overleg heeft ertoe geleid, dat op enkele punten de redactie van de in het Protocol opgenomen bepalingen afwijkt van de door genoemde werkgroep voorgestelde teksten.

In dit Protocol zijn bepalingen opgenomen, die het arsenaal aan juridische mogelijkheden voor merkhouders om piraterij te bestrijden en te voorkomen, uitbreiden. Deze bepalingen zijn opgenomen in de artikelen 13 en 13bis van de BMW. In de eerste plaats wordt het de merkhouders mogelijk gemaakt om naast of in plaats van vergoeding van geleden schade een veroordeling tot het afdragen van onrechtmatig genoten winst te vorderen. In de tweede plaats krijgt de merkhouders de bevoegdheid om inbreukmakende goederen alsmede productiemiddelen die bij de vervaardiging van die goederen zijn gebruikt als zijn eigendom op te vorderen of de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen. Deze bevoegdheid bestaat ook ten aanzien van gelden, waarvan aannemelijk is gemaakt dat zij als gevolg van inbreuk zijn verkregen. Deze bevoegdheid stelt de merkhouders tevens in staat om direct beslag te leggen, waardoor voorkomen kan worden dat de inbreukmaker de desbetreffende goederen of gelden buiten bereik van de rechthebbende brengt. Genoemde vorderingen komen niet voor toewijzing in aanmerking in het geval niet is vastgesteld, dat de inbreuk te kwader trouw is gemaakt. Op deze wijze wordt voorkomen dat deze vorderingen ook worden ingezet in gevallen van niet opzettelijke inbreuk, die zich in het economisch verkeer tussen concurrenten kunnen voordoen. (...)

Het artikelsgewijs commentaar in het GC 1992 vermeldt ten deze nog:

'Het vierde lid voorziet in de mogelijkheid dat de merkhouders naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering tot afdracht van ten gevolge van inbreukmakend gebruik van het merk genoten winst instelt. In de praktijk is gebleken, dat het aantonen van geleden schade de merkhouders voor aanzienlijke bewijsrechtelijke problemen kan plaatsen. De omvang van de door de inbreukmaker onrechtmatig genoten winst is veelal eenvoudiger vast te stellen. De bepaling legt bovendien geen bewijslast op de merkhouders omdat deze tevens kan vorderen dat de gedaagde rekening en verantwoording omtrent diens als gevolg van de inbreuk genoten winst aflegt.

Het betreft hier een vordering die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan. De vorderingsmogelijkheid is opgenomen om te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechtelijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. Om deze reden is de rechter gehouden de vordering af te wijzen, indien niet is komen vast te

staan dat de inbreuk te kwader trouw heeft plaatsgevonden of dat de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. In het geval de rechthebbende zowel een vordering tot schadevergoeding als een vordering tot afdracht van onrechtmatig genoten winst heeft ingesteld, kan de rechter bij afwijzing van de meest vergaande vordering de minder vergaande vordering wel toewijzen.'

4.23. Het Protocol van 1992 is goedgekeurd bij de wet van 25 maart 1994, Stb. 267. Bij de parlementaire behandeling zijn over de (huidige) leden 4 en 5 van art. 13,A geen nadere opmerkingen gemaakt.

4.24. Met het oog op de onderhavige zaak zijn, op basis van het GC 1992 - naast uiteraard de wettekst - de volgende constatering(en) op hun plaats:

a. De civiele sanctie van winstafgifte (naast andere nieuwe civiele sancties) is in de BMW ingevoerd op grond van de wens om 'de moedwillige namaak van merkartikelen' ofwel 'merkenpiraterij' beter te kunnen bestrijden, waarbij de regeringen met name het oog hadden op namaak inclusief merkvervalsing van luxe gebruiksartikelen en op mogelijk gemeengevaarlijke namaak van bijv. vliegtuig- en auto-onderdelen en geneesmiddelen. Er werd op gewezen dat de merkenpiraterij in toenemende mate grootschalig en goed georganiseerd werd bedreven, waarbij soms grote internationale netwerken werden opgebouwd.

b. Omdat het hier gaat om een vordering die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan, is de rechter gehouden de vordering af te wijzen, indien niet is komen vast te staan dat de inbreuk te kwader trouw heeft plaatsgevonden of dat de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. Voorkomen dient te worden dat de vordering ook wordt ingezet in gevallen van niet opzettelijke inbreuk, die zich in het economisch verkeer tussen concurrenten kunnen voordoen.

4.25. Reeds uit de onder 2.1 t/m 2.6 weergegeven feiten blijkt m.i. overduidelijk dat in deze zaak Michel/IWC (in de verste verte) geen sprake is van een geval waaraan de wetgever blijkens het GC dacht bij de introductie van deze nieuwe wetgeving. Ik licht dit als volgt nader toe (nrs. 4.26 t/m 4.30).

4.26. Er is in casu geen sprake van de grootschalige namaak/piraterij als in nr. 4.24 onder a bedoeld, en - naar de gemotiveerde stellingen van IWC - ook niet van parasiteren op door de merkhouder bewerkstelligde en bekostigde bekendheid van het merk.

4.27. Er is daarentegen sprake van een geval van productie door één en dezelfde fabrikant (IWC) van een op zichzelf niet door een intellectueel eigendomsrecht beschermd product(32), zodat 'namaak' überhaupt niet aan de orde is. IWC produceerde van oudsher - al enige decennia, sinds 1974 - zowel voor Michel, haar exclusieve grootafnemer voor de VS en Canada, als voor IWC's eigen afnemers elders in de wereld. Ook dit laatste gebeurde, zonder bezwaar van Michel tot halverwege de jaren '90, onder het merk Corblok. Het conflict was - in wezen - beperkt tot de toen actueel geworden vraag aan wie het recht op het merk toekwam. Die vraag werd actueel omdat Michel de

betrokken corrosie-inhibitoren niet langer van IWC, doch van Holland Novochem (vgl. 's hofs rov. 4.1.3) wenste te betrekken. In dat verband reeds ook de vraag of IWC bij de productie voor haar eigen afnemers nog wèl het merk Corblok mocht blijven gebruiken, of niet.

4.28. Daarmee gaat het bij een geval als dit om een - inderdaad enigszins lastige - casus van eenzelfde type als de wetgever van de BMW al in 1970 in art. 4 onder 6o, b BMW voorzien heeft, en zoals de Hoge Verdragsluitende Partijen al in 1958 voorzien hadden bij de invoering van art. 6septies van het (te Lissabon herzien) Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.

Artikel 6septies VvP luidt:

'1. Indien de agent of vertegenwoordiger van de houder van een merk in een der landen van de Unie, zonder toestemming van deze houder de inschrijving van dat merk op eigen naam in één of meer van die landen vraagt, zal de houder het recht hebben om zich te verzetten tegen de gevraagde inschrijving, of om de doorhaling te vorderen, ofwel, indien de wet van het land dit toestaat, om de overdracht van de inschrijving te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de agent of vertegenwoordiger zijn handelen rechtvaardigt.

2. De merkhouder heeft, onder voorbehoud van het bepaalde in het eerste lid, het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk door zijn agent of vertegenwoordiger, indien hij met dit gebruik niet heeft ingestemd.

3. [...]

4.29. Een 'generaliserende' implementatie van art. 6septies VvP leidde in de (oer-)BMW van 1970 tot de volgende - nog steeds geldende - bepaling in art. 4, aanhef en onder 6, b BMW:

'Binnen de in de artikelen 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies, 6septies en 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door: [...]

6. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, onder andere:

a. [...]

b. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied; [...].'

Daarbij heeft de BMW de implementatie van art. 6septies VvP kennelijk vanwege wetstechnisch gemak onder het 'depot te kwader trouw' gebracht. Zoals uit de boven weergegeven tekst van art. 6septies blijkt, dwong het VvP daartoe niet. In het VvP ging het - per saldo - duidelijk om een keuze voor bescherming van de buitenlandse producent met een merk in het buitenland boven agentenbescherming. Daarover - en met name over de keuze voor producentenbescherming boven importeursbescherming valt ook anders te denken. Voorbeeld: X produceert in Zuid-Afrika olijfolie onder het daar geregistreerde en niet onbekende, maar zeker

niet grote merk Omikron. Y wil olijfolie van X in Benelux importeren, en - waarom ook niet - aldaar onder datzelfde merk Omikron op de markt brengen, hoewel het merk in de Benelux nog onbekend is. Niet X, maar Y investeert in de Benelux in het promoten van het merk Omikron. Na een aantal jaren vindt Y de prijs van X te hoog, en X vindt de prijs die Y wil betalen te laag. Y zoekt dus een nieuwe exporteur en X zoekt dus een nieuwe Benelux-importeur. Wie heeft in de Benelux betere aanspraken op het merk Omikron? Ziedaar een klassiek dilemma, waarin art. 6septies VvP gekozen heeft voor X (maar slechts voor zover Y niet meer dan 'agent' of 'vertegenwoordiger' is), en waarin ook art. 4, aanhef en onder 6, b BMW, breder, gekozen heeft voor X (met het, als gezegd, wetstechnische voertuig van 'depot te kwader trouw' ingeval Y het merk op zijn naam gedeponereerd had(33)).

4.30. Dat ik bij het vorenstaande enigszins uitvoerig stilsta, is niet om de keuze van de Verdrag-/wetgever in art. 6septies UV of art. 4, aanhef en onder 6o, b BMW te bekritisieren; eerder om aan te geven dat het daar maar om keuzen ging, die ook anders hadden kunnen uitvallen.

Het gaat mij - terug naar de context - er echter bovenal om duidelijk te maken dat casussen van dit type al in 1958, temeer in 1970, alleszins bekend waren bij de wetgever, en dus ook in de jaren '90, toen aan het huidige art. 13,A lid 5 BMW gewerkt werd. En vervolgens gaat het mij erom dat in het - volledig geciteerde - Gemeenschappelijk Commentaar bij art. 13,A lid [nu] 5 BMW niet de minste aanwijzing is te vinden dat daarin ook voor die casus de verzwaarde civielrechtelijke sanctie in de vorm van de 'winstafgifte' geïndiceerd zou zijn, hoezeer de Beneluxwetgever toch met het door hemzelf 25 jaar eerder geïntroduceerde art. 4, aanhef en onder 6, b BMW bekend moet zijn geweest.

En dat is (vgl. 4.28) een casustype zoals hier aan de orde is.

4.31. Uit het voorgaande volgt dat, gelet op de totaal verschillende invalshoeken van de Beneluxwetgever van 1970 bij art. 4, aanhef en onder 6, b, en de Beneluxwetgever van 1992 bij art. 13,A lid [nu] 5, uit het vaststaan van kwade trouw ten aanzien van het verrichten van een depot aanwezig is, allerminst automatisch kan worden afgeleid dat er ook kwade trouw is ten aanzien van het gebruik van een merk, zoals bedoeld in art. 13,A lid 5.

4.32. Ik signaleer nog dat betrekkelijk kort geleden het Benelux-Gerechtshof - voor het eerst - een vraag van uitleg over art. 13,A lid 5 heeft beantwoord. (34) Het BenGH heeft daarin stilgestaan bij de vraag wat met de winstafgifte van art. 13,A lid 5 BMW is beoogd, en overwoog hieromtrent in rov. 11 dat het gaat 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. Deze overweging is echter enkel gegeven met het oog op een bepaalde uitleg van het begrip 'winst' in art. 13,A lid 5: over preliminaire vragen omtrent de maatstaven voor het aannemen van 'kwade trouw' en de in aanmerking te nemen 'omstandigheden van het geval'

waren aan het BenGH geen vragen gesteld, en daarover heeft het BenGH zich niet uitgelaten.

4.33. Tegen deze achtergrond kom ik nu toe aan de bespreking van de klachten van onderdeel 3, waarin IWC klaagt over het verwerpen door het hof in rov. 4.9 en 4.10 van haar verweren tegen de vordering tot winstafdracht. Het hof zou in deze overwegingen blijk hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, althans deze overwegingen onvoldoende hebben gemotiveerd. IWC voert daartoe verschillende (sub)klachten aan.

Onderdeel 3.1

4.34. Onderdeel 3.1 klaagt (in alinea 1, laatste volzin) dat het hof heeft miskend dat voor kwade trouw als bedoeld in art. 13,A lid 5 BMW meer vereist is dan gewone verwijtbaarheid. Volgens IWC is hiervoor het bestaan van opzet of daaraan grenzende grove schuld noodzakelijk. Zij verwijst, met vindplaatsen, naar een aantal stellingen die zij bij de feitenrechter naar voren heeft gebracht waarbij zij heeft aangegeven dat zij te goeder trouw meende een geldig merkrecht, althans een gebruiksrecht met betrekking tot het merk Corblok te hebben, ook al bleken die ontoereikend in de eerdere procedure die leidde tot het vonnis van 2 juni 1999. Dat die argumenten ontoereikend zijn gebleken, doet er volgens IWC niet aan af dat niet gesteld en gebleken is dat IWC niet in feite te goeder trouw was of dat deze argumenten objectief volkomen kansloos waren. Volgens IWC wordt haar goede trouw onderstreept door het feit dat zij onmiddellijk na het vonnis van 2 juni 1999 [dus in de eerdere procedure tussen partijen] de gewraakte handelingen heeft gestaakt (naar is vastgesteld in rov. 4.1.2). Er was sprake van een bona fide zakelijk geschil. Het onderdeel wijst er voorts op dat voor het aannemen van kwade trouw niet voldoende is dat ICW zich bewust was van de betwistbaarheid van haar standpunt en daarmee enig risico nam.

4.35. M.i. kan in het midden blijven of het in het onderdeel voorgestelde criterium 'opzet of daaraan grenzende grove schuld' wel of niet precies het criterium van 'kwade trouw' in de zin van art. 13,A, lid 5 BMW is.(35) Dit kan m.i. in het midden blijven omdat er in het licht van het GC geen twijfel over kan bestaan dat de daar genoemde 'kwade trouw' in ieder geval meer vereist dan gewone 'toerekenbaarheid'. Dit uitgangspunt van onderdeel 3.1 wordt door Michel in haar s.t., nr. 30, terecht niet bestreden. In ander geval had het 'kwade trouw'-criterium in art. 13,A lid 5 BMW immers geen zin.

Ik vermeld dit uitgangspunt mede om daaraan de opmerking te verbinden dat er in deze zaak m.i. geen noodzaak is om vragen van uitleg te stellen aan het Benelux-Gerechtshof over het begrip 'kwade trouw' in art. 13,A lid 5 BMW.

4.36. De door onderdeel 3.1 opgeworpen vraag is nu of het hof bij de toewijzing van de winstafgifte inderdaad van een criterium 'kwade trouw' is uitgegaan dat uitstijgt boven 'toerekenbaarheid', en zo ja, of 's hofs motivering om de inbreuk door IWC als zodanig te (dis-)kwalificeren, begrijpelijk is, mede in het licht van de stellingen van IWC waarop het onderdeel zich beroept.

4.37. In rov. 4.9 refereert het hof aan IWC's desbetreffende derde grief:

'IWC wil ingang doen vinden dat haar merkgebruik niet te kwader trouw was dan wel dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven als bedoeld in die bepaling.'

In rov. 4.10 bespreekt en verwerpt het hof deze grief.

4.38. Voor zover hier van belang overwoog het hof in rov. 4.10:

'Vast staat dat haar zakelijke relatie met Michel al vanaf eind 1995 verbroken was. Gedurende het overgrote deel van de periode waarvoor de winstafdracht wordt verlangd liep de procedure tussen Michel en IWC die is uitgemond in het vonnis van 2 juni 1999. De inleidende dagvaarding werd uitgebracht op 21 februari 1997. Bezwaarlijk kan dan ook worden aanvaard - gelijk hierboven in gelijklopende zin overwogen - dat Michel IWC, zoals zij stelt, in de waan heeft gelaten dat zij geen problemen had met het gebruik door IWC van het merk Corblok, dan wel dat IWC van Michel toestemming had om het merk Corblok te gebruiken voor leveranties aan haar eigen afnemers. In tegendeel, IWC had er ernstig rekening mee te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou kunnen worden verweten. Door desalniettemin door te gaan met het omstreden gebruik van het merk Corblok heeft IWC weloverwogen het risico genomen dat haar merkgebruik achteraf inbreukmakend zou blijken te zijn. Die handelwijze dient voor haar risico te komen en weegt zwaar bij de beoordeling van de vraag of winstafdracht op haar plaats is.

Al hetgeen naar IWC stelt aan die procedure voorafgegaan is geeft enig inzicht in haar beweegredenen.

Die achtergrond rechtvaardigt echter niet om thans te oordelen dat bij het continueren van merkinbreuk gedurende genoemde procedure geen winstafdracht zou passen. IWC lijkt te miskennen dat in dit geval is komen vast te staan dat het relevante merkrecht gehouden werd door de (Amerikaanse) distributeur en niet door haar als producent, zodat zij niet de vrijheid had om de door haar geproduceerde corrosie-inhibitor buiten Michel om onder de merknaam Corblok af te zetten.

Verder heeft te gelden dat de voor IWC relevante markt beperkt van omvang was, zo'n vijftien tot twintig afnemers, zodat het niet goed valt in te zien waarom zij haar afnemers niet - al was het maar tijdelijk - zonder gebruikmaking van het merk Corblok had kunnen beleveren.'

4.39. M.i. legt het onderdeel terecht de vinger op een zere plek: hetgeen het hof in rov. 4.10 overweegt moge allemaal ertoe dienen om de inbreuk - voor het vonnis van 2 juni 1999 - toerekenbaar te achten, maar is niet toereikend om - zonder nadere motivering, die ontbreekt - die inbreuk ook als méér dan toerekenbaar en op basis van dat meerdere als 'te kwader trouw' te kwalificeren. En dat is, afgaand op het GC 1992 wel vereist: 'Om deze reden is de rechter gehouden de vordering af te wijzen, indien niet is komen vast te staan dat de inbreuk te kwader trouw heeft plaatsgevonden', aldus het eerder geciteerde GC bij de onderhavige wetsbepaling.

4.40. Dienstig in dit verband acht ik de volgende vergelijking.

De praktijk leert dat bij de meeste gevallen van aan de rechter voorgelegde beweerdelijke merkinbreuk discussie mogelijk is over de vraag of daarvan sprake is, zoals - met name - de vraag of het door de gedaagde gebezigde teken (bijv. Olfo) te veel overeenstemming vertoont (in de zin van art. 13,A lid 1 sub b BMW) met het merk van de eiser (bijv. Alfa), en/of er sprake is van een te grote mate van soortgelijkheid van de waren van partijen (in de zin van die bepaling).

In deze gevallen gaat aan de rechterlijke beoordeling uiteraard een dagvaarding en een gerechtelijke procedure vooraf (en veelal nog een sommatie), waarin de eiser het uitdrukkelijke standpunt inneemt dat de tegenpartij inbreuk maakt op zijn rechten, en waarin hij deze voor de schade aansprakelijk houdt (en wellicht al metéén - anders trouwens dan in de onderhavige zaak - schadevergoeding en winstafdracht vordert).

Vervolgens komt er een vonnis waarin de rechter al dan niet merkinbreuk aanneemt. In mijn voorbeeld neemt de rechter inderdaad inbreuk aan.

Welnu, aan de hand van de door het hof in rov. 4.10 vermelde argumenten:

- er liep in de relevante periode een procedure tussen partijen;

- de eiser heeft de gedaagde dus niet in de waan gelaten dat hij geen problemen had met het gebruik van het teken;

- de gedaagde partij had er ernstig rekening mee te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou kunnen worden verweten;

- door niettemin door te gaan met het omstreden gebruik heeft gedaagde weloverwogen het risico genomen dat haar merkgebruik achteraf inbreukmakend zou blijken te zijn;

- die handelwijze dient voor haar risico te komen;

- er is komen vast te staan dat de eiser een relevant beter recht heeft, zodat gedaagde niet de vrijheid had om de door haar geproduceerde goederen onder de aangevallen merknaam af te zetten;

- omdat de voor gedaagde relevante markt beperkt van omvang was, had gedaagde ook die wel - tijdelijk - zonder gebruikmaking van het aangevallen teken kunnen leveren;

zou iedere rechter in al deze (standaard)gevallen net zo goed kunnen concluderen tot 'kwade trouw' zoals het hof in casu gedaan heeft, terwijl blijkens het GC 1992 artikel 13,A lid 5 BMW daar notoir niet voor bedoeld is.

4.41. Ik meen daarom dat het hof, door de in rov. 4.10 gebezigde argumenten (en geen andere, zie hierna nog over rov. 4.7 in nr. 4.43) redengevend te achten voor kwade trouw in de zin van art. 13,A lid 5 BMW, inderdaad van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, terwijl een nadere motivering, die (mogelijk) wél aanleiding zou kunnen geven tot dat oordeel, ontbreekt.

4.42. Voor zover aangenomen zou worden dat het hof toch van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan, klaagt het onderdeel terecht dat het hof ten onrechte voorbijgegaan is aan - althans een aantal van - de in het

onderdeel bedoelde stellingen van IWC. Ik wijs op het beroep van IWC op het ontbreken van kwade trouw bij o.m. CvD nr. 27 (e.v.) en MvG nr. 7.5 (e.v.) in verband met het gedurende meer dan twintig jaar met medeweten en instemming van Michel buiten de VS en Canada verhandelen van het product onder de naam Corblok; bij MvG nr. 7.12 op de door IWC jarenlang gedane investeringen in Corblok zonder vergoeding van Michel; en bij pleitnota d.d. 1 november 2004 nr. 2.3.1 op het vereiste van 'zeer schrijnende gevallen'.

Het hof moge dit alles begrijpelijkerwijs ongenoegzaam geoordeeld hebben bij toetsing aan - in wezen - een loutere 'toerekenbaarheidstoets' (zie hierboven nrs. 4.36-4.40), maar zonder nadere motivering - die ten deze ontbreekt - acht ik niet begrijpelijk waarom stellingen als deze ook niet relevant zouden zijn bij een kwade-trouw-toets die uitgaat boven toerekenbaarheid 'sec', terwijl ook overigens een nadere motivering, boven de ongenoegzame motivering in rov. 4.10 (zie andermaal hierboven nrs. 4.36-4.40) ontbreekt.

4.43. Ook 's hofs overweging in rov. 4.7 dat IWC 'zonder daartoe gerechtigd te zijn en in de wetenschap dat Michel merkgerechtigde was het merk Corblok in de Benelux [heeft] gebruikt', waarnaar de s.t. namens Michel in nrs. 31 en 33 verwijst, kan aan de klachten van onderdeel 3.1 m.i. niet afdoen. Deze in het kader van de voor schadevergoeding vereiste toerekenbaarheid gegeven overweging, gaat - in die context begrijpelijkerwijs - immers voorbij aan de argumenten van onderdeel 3.1, volgens welke het hof ten onrechte of onvoldoende begrijpelijk voor winstafdracht vereiste kwade trouw heeft aangenomen.

4.44. Onderdeel 3.1 slaagt dus.

Onderdeel 3.2

4.45. Onderdeel 3.2 voert aan dat voorzover 's hofs beslissing omtrent de aanwezigheid van kwade trouw (mede) berust op het feit dat het door IWC in 1992 verrichte merkdepot is doorgehaald als zijnde te kwader trouw verricht, het hof miskent dat een te kwader trouw verricht merkdepot in de zin van art. 4 lid 6 BMW niet, althans niet zonder nadere motivering, kan worden aangemerkt als zijnde of grond bieden voor een merk-inbreuk te kwader trouw in de zin van art. 13,A lid 5 BMW.

4.46. De opvatting van het onderdeel dat kwade trouw in de zin van art. 4 onder 6 BMW bij het verrichten van een merkdepot niet, althans niet zonder nadere motivering, kan worden aangemerkt als, of grond kan bieden voor het aannemen van gebruik te kwader trouw in de zin van art. 13,A lid 5 BMW, is juist: vgl. hierboven nr. 4.31. Voor zover het hof inderdaad van die opvatting zou zijn uitgegaan, is deze (rechts-)klacht gegrond.

Ik meen evenwel dat onderdeel 3.2 feitelijke grondslag mist. Onverminderd de bij de bespreking van onderdeel 3.1 gesignaleerde gebreken in rov. 4.10, kan ik daarin niet lezen dat het hof de kwade trouw in de zin van art. 13,A lid 5 (zonder meer) gebaseerd zou hebben op de in het vonnis van 2 juni 1999 aanwezig geoordeelde kwade trouw in de zin van art. 4 onder 6,b BMW van IWC bij haar depot van het merk Corblok.

Onderdeel 3.3

4.47. Onderdeel 3.3 klaagt over de verwerping door het hof van IWC's verweer dat de vordering tot winstafdracht in de gegeven omstandigheden moet worden verworpen.

Ik herinner eraan dat art. 13,A lid 5 BMW, tweede zinsdeel bepaalt dat de rechter de vordering tot winstafdracht afwijst, indien hij van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is 'of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een vordering geen aanleiding geven', en dat het GC 1992 (in de artikels-gewijze toelichting) bepaalt: 'Om deze reden is de rechter gehouden de vordering af te wijzen, indien niet is komen vast te staan dat de inbreuk te kwader trouw heeft plaatsgevonden of (36) dat de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.'

4.48. Volgens onderdeel 3.3 heeft IWC met het oog hierop een aantal, in het onderdeel met vindplaatsen vermelde stellingen naar voren gebracht, die door het hof in rov. 4.10, alsmede met zijn overweging dat in rechte is komen vast te staan dat Michel het merkrecht hield en IWC niet de vrijheid had het merk zonder toestemming te gebruiken, niet toereikend zijn geoordeeld voor het afwijzen, althans verminderen of matigen van de gevorderde winstafdracht. Aldus oordelend heeft het hof volgens het onderdeel blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd.

4.49. De 'kwade trouw-' en 'omstandigheden-'toetsen van het laatste zinsdeel van art. 13,A lid 5 BMW kunnen cumulatief of alternatief leiden tot afwijzing van de vordering tot winstafdracht. Hoewel ik meen dat wegens het slagen van onderdeel 3.1, na verwijzing nader zal moeten worden onderzocht of er sprake was van kwade trouw bij IWC, en de uitkomst van dat onderzoek niet vaststaat, heeft IWC toch belang bij de beoordeling, thans reeds, van de klachten van onderdeel 3. Eventuele gegrondbevinding ervan kan immers leiden tot een situatie waarin hetzij nader onderzoek naar de kwade trouw niet meer terzake doet, hetzij naast een nader onderzoek naar de kwade trouw, tevens aanleiding is voor een nader onderzoek naar de vraag of de omstandigheden van het geval wel of niet aanleiding geven tot een veroordeling tot winstafdracht (respectievelijk een verminderde of gematigde afdracht).

4.50. Bij de beoordeling van dit onderdeel stel ik nog voorop dat het bij de toetsingsgrond 'dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven' niet gaat om een discretionaire bevoegdheid van de rechter, maar om een regel, waarbij, indien daarop - zoals in casu - een beroep wordt gedaan, (uiteraard) van een juiste rechtsopvatting dient te worden uitgegaan. En hoewel de beoordeling van de aanwezigheid van omstandigheden die met zich meebrengen dat van de veroordeling tot winstafdracht dient te worden afgezien, doorgaans verweven zal zijn met waardering van de feiten en omstandigheden en in zoverre dient te worden overgelaten aan de feitenrechter, kan diens motivering in cassatie op begrijpelijkheid worden getoetst. In deze opzichten is de hantering van de afwijzingsgrond dus toetsbaar in cassatie.

Deze opvatting laat zich reeds baseren op de tekst van de bepaling, maar ook op de geciteerde passages uit het GC 1992. Redelijke twijfel hieromtrent acht ik uitgesloten, zodat ook wat dit betreft geen noodzaak bestaat voor een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof.

4.51. Het onderdeel beroept zich, in de kern, op de volgende door IWC gestelde omstandigheden, die ik in mijn eigen volgorde, door mij geparafraseerd, met toevoeging van cijfers (i) t/m (iv) hieronder weergeef:

(i) de jarenlange contractuele relatie, krachtens welke tussen 1978 en 1997, althans 1995, de door IWC geproduceerde corrosie-inhibitor door Michel in de CS en Canada werd gedistribueerd en door IWC, met toestemming van Michel, waarbij IWC onder het merk Corblok buiten de VS en Canada distribueerde, terwijl de afspraken niet (rechtsgeldig) zijn opgezegd, althans niet onder aanbidding van een vergoeding;

(ii) er was een geschil omtrent de vraag of IWC dan wel Michel een merkrecht hield, waarbij IWC reden had te menen dat zij een sterker recht had;

(iii) IWC heeft de markt voor Corblok buiten de USA en Canada gecreëerd waarop Michel niet actief was, IWC heeft daarbij investeringen heeft gedaan in de naamsbekendheid van Corblok, terwijl door IWC's gebruik de naamsbekendheid en de waarde van dit merk zijn vermeerderd, waarvan Michel profiteerde, waarmee Michel slechts profijt gehad heeft van het (eerdere) merkgebruik en geen nadeel, zodat winstafdracht onredelijk is; en

(iv) de toewijzing van afdracht van bruto winst is onredelijk, nu kosten in aanmerking genomen dienen te worden die IWC daadwerkelijk heeft gemaakt, terwijl Michel niet zulke kosten had en dusdoende een winst opstrijkt die zijzelf niet kon maken en ook IWC niet heeft gemaakt.

4.52. Tegen de achtergrond van mijn reeds eerder (nrs. 4.25-4.30) gegeven en gemotiveerde visie dat het in casu gaat om een zaak met een geheel andere achtergrond dan die de Benelux-wetgever bij de invoering van art. 13,A [nu] lid 5 voor ogen stond, stel ik voorop dat het hier gaat om stellingen van zodanige aard, dat de rechter daarop inderdaad dient te responderen.

4.53. Vervolgens laten zich twee nadere vragen stellen. Ten eerste de vraag in welk kader dat dient te geschieden: in het kader van de toetsing aan het 'kwade trouw', dan wel het alternatieve 'omstandigheden'-criterium (of allebei). Onderkend moet worden dat noch de tekst van artikel 13,A lid 5, noch het GC 1992 in dit opzicht veel richting geven.

De andere vraag is of, in casu, het hof al dan niet voldoende op deze stellingen (in welk kader dan ook) gerespondeerd heeft.

Kader, waarbinnen de bedoelde stellingen beoordeeld dienen te worden

4.54. Wat de onder (i) en (ii) geparafraseerd samenvatte stellingen betreft, meen ik dat het om stellingen gaat die in wezen het al dan niet aannemen van 'kwade trouw' in de zin van art. 13,A lid 5 betreffen. Anders gezegd: indien zij onder toepassing van dat criterium gewogen en zwaar genoeg bevonden zijn behoeft de

rechter aan toetsing van zodanige stellingen aan het 'omstandigheden'-criterium niet meer toe te komen. Zijn stellingen van deze aard bij toetsing aan het 'kwade trouw'-criterium door de rechter gewogen en te licht bevonden, dan kan ik mij moeilijk een uitkomst voorstellen waarbij zij in het kader van een nadere toetsing aan het alternatieve 'omstandigheden'-criterium van art. 13,A lid 5 toch nog een rol ten voordele van de wegens merkinbreuk gedaagde partij zouden kunnen spelen.

Ik onderken dat hier een rechtsvraag kan liggen, maar ik zal in nrs. 4.65-4.66 aangeven dat ik voor het stellen van (deze of andere) aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen prejudiciële vragen vooralsnog geen aanleiding aanwezig acht.

4.55. De stellingname onder (iii) dient, zo niet tevens bij de 'kwade-trouw'-toets, in elk geval (nader) bij de 'omstandigheden'-toetsing bezien te worden. Anders gezegd: zelfs al zou de rechter gebruik te kwader trouw aannemen, dan kan het gaan om omstandigheden die beoordeling verdienen bij de vraag of een veroordeling tot (gehele of gedeeltelijke) winstafdracht dient plaats te vinden.

4.56. De onder (iv) bedoelde - m.i. als subsidiair te beschouwen - stellingname tijdens IWC dient m.i. in een ander kader bezien te worden. Voor zover de onder (i), (ii) en (iii) bedoelde stellingencomplexen noch in het kader van de 'kwade-trouw'-toets, noch in het kader van de 'omstandigheden'-toets (enig) opgeld doen ten voordele van de gedaagde, blijft slechts de vraag over van de winstberekening. Over laatstbedoelde vraag heeft, zoals reeds vermeld, het BenGH zich in 2005 uitgesproken: ik kom daarop terug in nr. 4.61 e.v.

Heeft het hof op de in onderdeel 3.3 bedoelde stellingen voldoende gerespondeerd?

4.57. Na herlezing van rov. 4.10 meen ik dat dit niet het geval is.

4.58. Wat de in nr. 4.51 onder (i) bedoelde stellingen betreft, herinner ik eraan dat IWC die ook in onderdeel 3.1 in het kader van de klachten over 's hofs kwade trouw-toetsing naar voren heeft gebracht, en dat ik meende dat het hof daaraan (ook) in dat (m.i. meer passende, zie nr. 4.54) kader onvoldoende aandacht heeft gegeven.

4.59. Voor zover in rov. 4.10 al enige responsie van het hof op de in nr. 4.51 onder (ii) bedoelde stellingen, in wezen een beroep op verschoonbare rechtsdwaling, onderkend zou (moeten) worden, acht ik die ongenoegzaam. De omstandigheid dat, naar mijn mening, een beroep hierop eerder zou passen in klachten over de 'kwade trouw'-toets dan in klachten over de 'omstandigheden'-toets, ware m.i. in cassatie niet aan IWC tegen te werpen, nu (zoals gezegd, nr. 4.53) de tekst van de wet en het GC 1992 hierover niet duidelijk zijn.

4.60. Op de onder (iii) van nr. 4.51 bedoelde stellingname van IWC heeft het hof in het geheel niet, althans in het licht van de 'omstandigheden'-toets van art. 13,A lid 5 BMW apert onvoldoende, gerespondeerd.

Daaraan kan de s.t. namens Michel, nrs. 36 en 39, m.i. niet afdoen. In een geval als het onderhavige is - in cassatie minst genomen veronderstellenderwijs aan te

nemen - op de betrokken relevante markt (hier: de markt buiten de VS en Canada) geen sprake van het in het GC 1992 bedoelde parasiteren op door de merkhouder bewerkstelligde en bekostigde bekendheid van het merk.(37) Daarentegen of veeleer is er sprake van initiële (betrekkelijke) onbekendheid van het merk Corblok op deze niet-VS/Canadese markt. Dan zijn de stellingen dat degene die vanaf 1997 als inbreukmaker geldt, nu juist in een twintigtal voorafgaande jaren (zonder toen inbreuk te plegen), en wellicht zelfs in de (twee) jaren waarin hij wel geacht wordt inbreuk te plegen, aan dat merk bekendheid heeft gegeven en daarin heeft geïnvesteerd, en dat een ander die later onder dit merk met verhandeling van hetzelfde product kan voortgaan daarvan profiteert, zonder meer relevant te achten. Onder omstandigheden als hier gesteld, stapt de (nieuwe) merkgebruiker/merkhouders immers als het ware in een door zijn voorganger 'gespreid bed'. Onder zulke omstandigheden pleegt de nieuwe merkhouder/merkgebruiker normaliter voor die goodwill te betalen. Ook als voor dit laatste (in casu) geen grond aanwezig wordt geacht, gaat het nog steeds om in het kader van de omstandighedentoets van art. 13,A lid 5 BW te bespreken omstandigheden. Ik acht dit boven - tot vraagstelling aan het Benelux-Gerechtshof aanleiding gevende - twijfel verheven.

4.61. Het hof heeft ook niet gerespondeerd op de in nr. 4.51 onder (iv) bedoelde stellingname dat toewijzing van afdracht van bruto winst onredelijk is, waartoe IWC geargumenteed heeft dat kosten in aanmerking genomen dienen te worden die IWC daadwerkelijk heeft gemaakt, nu Michel niet zulke kosten had en dusdoende een winst opstrijkt die Michel niet kon maken en die ook IWC niet heeft gemaakt. Het hof heeft het oordeel van de rechtbank, waarbij zij heeft aangegeven dat als winst zal worden aangemerkt de bruto winst die IWC heeft behaald met haar inbreukmakend handelen verminderd met de aan dit inbreukmakend handelen gerelateerde kosten van IWC, bekrachtigd.

Niettemin meen ik dat de hierop gebaseerde klacht van onderdeel 3.3 faalt, en wel bij gebrek aan belang. Ik licht dat als volgt toe (nrs. 4.62-4.63).

4.62. Zoals aangeduid in nrs. 4.32 en 4.56, heeft het BenGH, in een geval waarin aanwezigheid van kwade trouw en afwezigheid van aan winstafdracht in de weg staande 'omstandigheden van het geval' gegeven waren, op 24 oktober 1995 in de zaak A/2004/5, BIE 2006, nr. 28, p. 172 (Delhaize/Dior) geoordeeld over de omvang van de af te dragen 'winst' in de zin van art. 13,A lid 5. Letterlijk overwoog het BenGH:

'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 verkoopprijs af te trekken.

(...)

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. 13.A.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.'

4.63. Zoals gezegd, heeft het BenGH dit oordeel gegeven in een zaak waarin aanwezigheid van kwade trouw en afwezigheid van aan winstafdracht in de weg staande 'omstandigheden van het geval' voor het BenGH gegeven waren. De nu te beantwoorden vraag is of argumenten die door Delhaize in de zaak voor het BenGH, en die in de onderhavige zaak door IWC in stelling zijn gebracht, pleitend voor een beperkter winstbegrip, nog in aanmerking genomen zouden kunnen worden als 'omstandigheden van het geval' in de zin van art. 13,A, lid 5, die zich tegen (gehele of gedeeltelijke) winstafdracht verzetten.

Ik meen dat uit het arrest van het BenGH voortvloeit dat daarvan geen sprake kan zijn. Het BenGH heeft aangegeven dat het winst-begrip van art. 13,A lid 5 ruim moet worden uitgelegd, en waarom dat moet ('de gedachte dat de onderneming die te kwader trouw onrechtmatig van een merk gebruik heeft gemaakt, ontmoedigd dient te worden opnieuw merkinbreuk te plegen'). Het is daarom onlogisch om met meer bedoelde argumenten wèl in neerwaartse richting rekening te houden bij de uitleg van het begrip 'omstandigheden van het geval'. Anders voor zover de rechter overigens terecht 'kwade trouw' en een falend beroep op 'omstandigheden van het geval' heeft aangenomen, kunnen argumenten over een geringere hoogte van de winst dan door het BenGH bij de uitleg van het winst-begrip voor maatgevend gehouden, in die kaders ook geen opgeld doen.

Ik meen dat na het Delhaize/Dior-arrest ten deze van een acte éclair? gesproken kan worden. En nu de door het hof bekrachtigde begroting van de winst door de rechtbank in overeenstemming was met de uitleg van het winstbegrip door het BenGH, heeft IWC - als gezegd - bij deze klacht geen belang.

4.64. Op basis van de in nr. 4.51 onderscheiden stellingnamen (i), (ii) en (iii), (niet (iv)!), dient onderdeel

3.3 m.i. dus tot cassatie te leiden. Daartoe is reeds afdoende hetgeen ik hierboven daaromtrent heb bevonden, zodat de verdere toelichting op de klachten in het onderdeel (wat daar overigens van zij) geen bespreking behoeft.

4.65. Na verwijzing zal een ander hof deze stellingen, met name in het licht van het GC 1992, nader moeten bezien.

Zoals aangegeven, is dit m.i. op basis van de wettekst en het GC 1992 zo zeer geïndiceerd, dat ik voorafgaande prejudiciële vraagstelling aan het Benelux-Gerechtshof niet nodig acht. Ook bij eerder besproken elementen van art. 13, A BMW achtte ik dat niet nodig.

De vraag kan natuurlijk rijzen of dit, indien (inderdaad) niet nodig, niet toch wenselijk kan worden geacht.(38)

4.66. Nu m.i. ook zonder daartoe benodigde prejudiciële vragen, vernietiging moet volgen, is de vraag dan of de rechter, waarnaar gelet op het nader benodigde onderzoek verwezen moet worden, de zaak verder kan afdoen zonder dat alsnog eerst rechtsvragen omtrent art. 13, A lid 5 BMW beantwoord zouden moeten worden. Ik acht die noodzaak niet gegeven. Dat bij de beoordeling door het verwijzingshof alsnog rechtsvragen die aanleiding geven tot prejudiciële vragen aan het BenGH kunnen rijzen, valt uiteraard niet uit te sluiten, maar zeker is dat niet.

De vraag of het zinvol is om daarop in deze cassatiefase niettemin vooruit te lopen moet m.i. gesteld worden tegen de achtergrond dat niet valt uit te sluiten dat na een verwijzingsronde naar het BenGH thans, en na een (ook zonder dat) m.i. noodzakelijke vernietiging door de Hoge Raad van het nu bestreden arrest van het Amsterdamse hof met verwijzing naar een ander Nederlands hof, vervolgens toch nog weer een (extra) verwijzingsronde naar het BenGH moet plaats hebben, nadat het andere Nederlandse hof geoordeeld heeft.

Eenvoudiger gezegd: het stellen door de Hoge Raad van prejudiciële vragen aan het BenGH nu kost in ieder geval een extra procesronde, terwijl die misschien niet nodig is; en het garandeert niet dat een tweede extra Benelux-procesronde niet nodig zou zijn.

Ik teken voorts nog aan dat het gerechtshof, waarnaar de Hoge Raad bij vernietiging nu de zaak zou verwijzen, ook zelf - zo nodig geoordeeld - prejudiciële vragen aan het BenGH kan stellen. Dat zou partijen dan een extra tweede cassatieronde bij de Hoge Raad kunnen besparen, al kan ook die - en vervolgens toch nog een volgende (tweede) ronde bij het BenGH - op zijn beurt weer niet uitgesloten worden.

Onderdeel 4

4.67. Onderdeel 4 klaagt over rov. 4.10, waar het hof overweegt dat de zakelijke relatie tussen IWC en Michel vanaf eind 1995 is verbroken. Volgens IWC passeert het hof de essentiële stelling van IWC inhoudende dat de relatie sedert 1978 liep en nimmer rechtsgeldig was opgezegd. In die stellingen ligt volgens het onderdeel een beroep op een duurovereenkomst besloten.

4.68. Uit de bespreking van de onderdeel 1 volgt dat deze klacht niet kan slagen. Het hof heeft immers, zonder uit te gaan van een onjuiste rechtsopvatting, en niet

onbegrijpelijk, niet aannemelijk geacht dat er een (duur)overeenkomst sedert 1978 tussen IWC en Michel heeft bestaan.

5. Slotsom

Gegrondbevinding van onderdelen 3.1 en (deels) 3.3 brengt mee dat geconcludeerd moet worden tot vernietiging van 's hofs arrest en verwijzing.

6. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest met verwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Noten bij Conclusie A.-G.

1 Ontleend aan rov. 2.1 t/m 2.6 van het vonnis van de rechtbank d.d. 22 januari 2003, waarvan ook het hof blijkens rov. 3 van het bestreden arrest is uitgegaan.

2 Michel heeft haar oorspronkelijke eis bij conclusie van repliek (zie nr. 25) verminderd.

3 Michel heeft nadrukkelijk nièt de als gevolg van inbreuk gederfde winst als schade willen vorderen plus afdracht van IWC's winst, voor zover bedoelde door Michel door winstderving geleden schade correspondeert met de door IWC gemaakte winst: vgl. conclusie van repliek nr. 33 en pleitnota mr. Van der Dussen in eerste aanleg, p. 16, en het vonnis van 22 januari 2003, rov. 4.3. De in de literatuur besproken vraag of zo'n cumulatie mogelijk zou zijn, is in deze zaak dus niet aan de orde.

4 Bij conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie.

5 Conclusie van dupliek in reconventie, tevens akte uitlating wijziging van eis.

6 Gepubliceerd in BIE 2005, nr. 79, p. 343.

7 De cassatiedagvaarding tegen het arrest van 24 februari 2005 is uitgebracht op 24 mei 2005.

8 Aanduidingen (i) t/m (viii) door mij, A-G, toegevoegd.

9 Ik merk op dat onder 'grievens' dienen te worden verstaan 'alle gronden die een appellant aanvoert ten betoge dat de bestreden uitspraak moet worden vernietigd': Hoge Raad 13 januari 2006, nr. C04/324HR, rov. 3.8; zie ook Ras/Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken (2004), p. 25.

10 Vaste rechtspraak, zie bijvoorbeeld HR 21 januari 2005, C03/246HR, LJN AR3151, rov. 3.5.1, alsmede Veegens/Korthals Altes/Groen (2005), nr. 169.

11 Ras/Hammerstein, a.w., p. 32.

12 Ras/Hammerstein, a.w., p. 44.

13 Vgl. HR 8 juli 1992, NJ 1992, 713 (Van der Meulen/Hacquebord), en vgl. bijv. Mor?e 2002, (T&C Rv), art. 150, aant. 2.

14 HR 8 juli 1992, NJ 1992, 713, rov. 3.4.

15 Ook in HR 3 decemer 1999, nr. C98/156, NJ 2000, 120 ([...]/[...]) wordt onderscheiden tussen enerzijds een 'handelsrelatie' en anderzijds een 'distributieovereenkomst' (vgl. rov. 3.4).

16 Vgl. bijv. HR 4 april 1986, NJ 1986, 569.

17 Zie pleitnota mr. Van der Dussen, nr. 23.

18 Zie vorige voetnoot.

19 Vgl. bijv. HR 28 juni 1991, NJ 1991, 746 (P./Amsterdam).

20 Vgl. bijv. Oosterveen 2005 (T&C BW), art. 6:97, aant. 4, met verwijzingen naar jurisprudentie.

21 Lindenbergh, a.w., aant. 8 bij art. 95, met verwijzingen naar jurisprudentie.

22 Vgl. bijv. HR 15 november 1996, NJ 1998, 314 m.nt. F.W. Grosheide (Rummy II) en, recent, HR 17 februari 2006, nr. C04/332, RvdW 205 (Royal c.s./Universal Pictures).

23 Trb. 1993, 12.

24 De toenmalige nummering was art. 13,A lid 4 BMW. Een vernummering tot art. 13,A lid 5 BMW vond plaats bij Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 7 augustus 1996.

25 Het BVIE zal naar verwachting (aldus een persbericht van het Benelux-Merkenbureau d.d. 9 mei 2006, www.bmb-bbm.org/merken/nl/news.php) per 1 augustus 2006 de Benelux-verdragen inzake de merken resp. de tekeningen en modellen en de bijbehorende eenvormige wetten (BMW en BTMW) vervangen. In het BVIE keren de leden 4 en 5 van art. 13,A BMW terug als leden 1 en 2 van art. 2.21 (zonder materiële wijzigingen). Voor de tekst van het BVIE zie Trb. 2005, 96 of bijv. T&C IE, 2e druk 2006, p. 393 (met transponeringstabellen).

26 Pb EG van 30 april 2004, L157/45 (gerectificeerd bij Pb 2 juni 2004, L195/16). Zie over deze richtlijn o.m. J.L.R.A. Huydecoper, *Nous maintiendrons - de nieuwe 'Richtlijn handhaving'*, AMI 2004, p. 117.

27 Vgl. na TK 30.392/3 (MvT), p. 2, de Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 20 april 2006, EK 30.403 (goedkeuring BVIE), stuk C, onder 3.

28 Vgl. in die zin reeds overgangsartikel IX van wetsvoorstel 30.392 voor wat betreft de 'Nederlandse' intellectuele eigendomsrechten.

29 Vgl. art. 419 Rv en Veegens-Korthals Altes-Groen, *Cassatie (2005) nrs. 163-164*; vgl. ook BenGH 19 december 1997, zaak A/96/2, Jur. BenGH 1997, p. 19, NJ 2000, 574 m.nt. Spoor, BIE 1998, nr. 44, p. 227 m.nt. Ste., IER 1998, nr. 14, p. 84 (Hartvormige gisttabletten), rov. 10-14.

30 GC 1992, par. 5, pp. 6-7. In sommige kenbronnen wordt het GC aangeduid als: *Memorie van Toelichting*.

31 Zie over de geschiedenis achter art. 13,A, lid 5 BMW ook T. Cohen Jehoram, *Schadevergoeding naast winstafdracht* (in de Aw, WNR, ROW 1995, BMW en BTMW), BMM 2000/3, pp. 95-98 en de conclusie van A-G Leclercq voor BenGH 24 oktober 2005, zaak A/2004/5, BIE 2006, nr. 28, p. 172 (Delhaize/Dior).

32 Daaromtrent is in deze procedure niets gebleken.

33 Ik acht dus onjuist-suggestief de stelling namens Michel bij s.t. nr. 33, dat het bij het deponeren van het merk door IWC in de Benelux om een 'klassiek geval' van kwade trouw zou gaan. Vgl. in dit verband, in heel andere zin, A. Tsoutsanis, *Het merkdepot te kwader trouw*, diss. Leiden 2005, par. 153 e.v. (p. 140 e.v.).

34 BenGH 24 oktober 2005, A 2004/5, rov. 11.

35 Vgl. in deze zin bijv. T.E. Deurvorst, *Schadevergoeding, voldoening van een redelijke*

gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, diss. Utrecht 1994, p. 174.

36 *Mijn cursivering*, A-G.

37 Herhaald citaat: 'Het waren vooral de gerenommeerde en daarmee vaak de exclusieve merken, die gevoelig voor piraterij bleken. De hoge kosten die voor de merkhouders gepaard gaan met het creëren en beschermen van die exclusiviteit, betekenen automatisch een relatief zeer grote winstmarge voor piraten die immers parasiteren op de inspanningen van de merkhouders.'

38 Het is mij opgevallen dat partijen, ook in cassatie, niet aan die mogelijkheid refereren. Dat zegt niet veel, maar zij hebben er in ieder geval niet (ook niet subsidair) op aangedrongen.