

**Hof Den Haag, 7 februari 2008, Hartman v Garden Impressions****MERKENRECHT****Schadevergoeding bestaande uit winstafdracht**

- [het bepaalde in artikel 6:104 BW is in overeenstemming met de inhoud van de Handhavingsrichtlijn](#)

De Richtlijn is inmiddels in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd door de inwerkingtreding, per 1 mei 2007, van de Wet van 18 maart 2007 (...) ter uitvoering van [Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten \(PbEG L 195\)](#), Stb. 2007, 108. In artikel IX van deze wet is bepaald dat zij niet van toepassing is op procedures waarvan de dagvaarding of het verzoekschrift vóór of op de dag van inwerkingtreding ervan is uitgebracht. In de memorie van toelichting, blz. 33, is vermeld dat de wet wel van toepassing is bij het instellen van hoger beroep na de dag van in werking treden. Gelet op het feit dat in deze zaak het hoger beroep is ingesteld op 20 mei 2005, is de Richtlijn niet van toepassing. Nu de implementatietermijn afliep op 20 mei 2006, zou in beginsel aanleiding kunnen bestaan om de Nederlandse wetgeving, in het bijzonder het bepaalde in artikel 6:104 BW, richtlijnconform uit te leggen. De wetgever heeft evenwel geen aanleiding gezien om het Burgerlijk Wetboek aan te passen, zodat ervan uit dient te worden gegaan dat het bepaalde in artikel 6:104 BW in overeenstemming is met de inhoud van de Richtlijn. De Richtlijn voegt immers op dit punt niets toe. Grief 1 faalt mitsdien

- [Schadevergoeding in de zin van artikel 6:104 BW sluit in de mogelijkheid de te vergoeden schade te begroten op het bedrag van de winst die de schadeveroorzakende partij \(of een deel daarvan\) die de schade veroorzakende partij als gevolg van zijn gelaakte gedragingen heeft genoten](#)

Ook het hof gaat ervan uit dat het in dit geval niet gaat om een vordering tot "winstafdracht" als bedoeld in artikel 2.21, lid 1, Beneluxverdrag intellectuele eigendom (artikel 13bis, lid 1, Eenvormige Beneluxwet op de merken (oud)). Het hof is van oordeel dat toewijzing van een vordering tot vergoeding van schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, insluit de mogelijkheid om in de schadestaatprocedure de te vergoeden schade te begroten op het bedrag van de winst (of een deel daarvan) die de schade veroorzakende partij als gevolg van zijn gelaakte gedragingen heeft genoten, een en ander conform het bepaalde in artikel 6:104 BW. Blijkens de schadestaat heeft Hartman een

zodanige vordering ingesteld. Grief 2 is derhalve gegrond

**Presumptie van schade bij langdurige inbreuk**

[Daarbij geldt althans in een geval als het onderhavige, waarin sprake is van een vrij langdurige inbreuk op een merk, dat voorshands van de aanwezigheid van enige vorm van schade moet worden uitgegaan](#)

Mitsdien hebben als voorwaarden voor de mogelijkheid van toepassing van artikel 6:104 BW te gelden:

(i) dat enige vorm van schade aannemelijk is en (ii) dat (aannemelijk is dat) de aangesprokene winst heeft genoten als gevolg van de gedraging waarvoor hij aansprakelijk is. De stelplicht en bewijslast terzake van het vervuld zijn van deze voorwaarden rusten op degene die aanspraak maakt op schadevergoeding op de voet van artikel 6:104 BW. Daarbij geldt ten aanzien van de onder (i) vermelde voorwaarde, althans in een geval als het onderhavige, waarin sprake is van een vrij langdurige inbreuk op een merk, dat voorshands van de aanwezigheid van enige vorm van schade moet worden uitgegaan – waarbij het kan, maar niet hoeft te gaan om gedeelde winst – en dat het aan de aangesprokene is om te bewijzen dat door de gedragingen waarvoor hij aansprakelijk is gesteld geen schade ontstaan kan zijn.

**Additionele winst niet-aannemelijk**

[Hartman heeft niet aannemelijk gemaakt dat Garden Impressions als gevolg van het gebruik van de aanduiding "Prestige" meer winst heeft gemaakt dan zij zonder dat gebruik genoten zou hebben,](#)

Zoals het hof in r.o. 9 heeft overwogen, is het aan degene die schadevergoeding op de voet van artikel 6:104 BW vordert, om te stellen en voldoende aannemelijk te maken dat de aangesprokene winst heeft genoten als gevolg van (in dit geval) door deze gepleegde merkinbreuk. In het licht van het verweer van Garden Impressions, zoals hiervoor weergegeven en reeds bij conclusie van antwoord ingenomen, kon Hartman niet volstaan met de veronderstelling dat Garden Impressions winst zal hebben genoten evenredig aan het aantal bladzijden in haar catalogi waarop de aanduiding "Prestige" voorkomt. Het betoog van Garden Impressions, zoals hiervoor weergegeven, was en is niet zo onaannemelijk dat Hartman daar in het geheel niet op in hoefde te gaan. Nu Hartman in dit opzicht niet aan haar stelplicht heeft voldaan en ook anderszins niet aannemelijk heeft gemaakt dat Garden Impressions als gevolg van het gebruik van de aanduiding "Prestige" meer winst heeft gemaakt dan zij zonder dat gebruik genoten zou hebben, komt de door Hartman verlangde wijze van schadebegroting niet voor toewijzing in aanmerking, althans ziet het hof deswege geen aanleiding om gebruik te maken van de hem in artikel 6:104 BW gegeven discretionaire bevoegdheid. De grieven 3 tot en met 5 falen derhalve.

Vindplaatsen: : LJN: [BC4085](#)

**Hof Den Haag, 7 februari 2008**

(J.C. Fasseur-van Santen, W.A.J. Van Lierop en T.H. Tanja-van den Broek)

HET GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE, kamer MC-5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van

MR. N. HIJMANS in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van HARTMAN GROEP B.V.,

kantoorhoudende te Almelo,

appellant,

hierna te noemen: Hartman,

procureur: mr. P.P.J.M. Verhaag,

tegen

GARDEN IMPRESSIONS B.V.,

voorheen genaamd: Ten Teije B.V.,

gevestigd te Swifterband, gemeente Dronten,

geïntimeerde,

hierna te noemen: Garden Impressions,

procureur: mr. W.P. den Hertog.

### **Verloop van het geding**

Bij exploit van 20 mei 2005 is Hartman in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 23 februari 2005. Bij memorie van grieven heeft Hartman negen grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd. Op 22 augustus 2005 is Hartman door de rechtbank Almelo in staat van faillissement verklaard. Bij exploit van 5 december 2005 heeft Garden Impressions de curator opgeroepen tegen de zitting van 12 januari 2006, ten einde het geding over te nemen van de failliet, aan welke oproep de curator gehoor heeft gegeven. Bij daarop volgende memorie van antwoord heeft Garden Impressions de grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen, onder overlegging van de procesdossiers, arrest gevraagd.

### **Beoordeling van het hoger beroep**

1. De in het vonnis waarvan beroep vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.

2. In deze schadestaatprocedure vordert Hartman ten laste van Garden Impressions in hoofdsom een bedrag van €307.648,-, ter vergoeding van schade, geleden als gevolg van door de rechtbank 's-Gravenhage bij vonnis van 24 december 2003 vastgestelde inbreuken op haar gemeenschapsmerk "Hartman Prestige". Dit bedrag bestaat uit een percentage van de door Garden Impressions in de jaren 2001/2002 en 2002/2003 gerealiseerde winst. Blijkens de inhoud van de schadestaat en de overige, namens Hartman geproduceerde gedingstukken, baseert Hartman deze vordering op het bepaalde in Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PbEG L 195), hierna te noemen de Richtlijn, althans op het bepaalde in de artikelen 6:97 en 6:104 BW, uitgelegd conform de Richtlijn. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen.

3. Grief 1 is gericht tegen de ontkenkende beantwoording door de rechtbank van de vraag of de rechter, vooruitlopend op de omzetting van de Richtlijn, reeds richtlijnconform moet uitleggen. Hartman stelt in dat verband dat voor de berekening van de hoogte van de

door haar geleden schade de berekeningswijze als vastgelegd in de Richtlijn kan worden gehanteerd, "aangezien bestaande methoden om de schade te berekenen zeer lastig functioneren".

4. De Richtlijn is inmiddels in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd door de inwerkingtreding, per 1 mei 2007, van de Wet van 18 maart 2007 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten (Stb. 484), de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195), Stb. 2007, 108. In artikel IX van deze wet is bepaald dat zij niet van toepassing is op procedures waarvan de dagvaarding of het verzoekschrift vóór of op de dag van inwerkingtreding ervan is uitgebracht. In de memorie van toelichting, blz. 33, is vermeld dat de wet wel van toepassing is bij het instellen van hoger beroep na de dag van in werking treden. Gelet op het feit dat in deze zaak het hoger beroep is ingesteld op 20 mei 2005, is de Richtlijn niet van toepassing. Nu de implementatietermijn afliep op 20 mei 2006, zou in beginsel aanleiding kunnen bestaan om de Nederlandse wetgeving, in het bijzonder het bepaalde in artikel 6:104 BW, richtlijnconform uit te leggen. De wetgever heeft evenwel geen aanleiding gezien om het Burgerlijk Wetboek aan te passen, zodat ervan uit dient te worden gegaan dat het bepaalde in artikel 6:104 BW in overeenstemming is met de inhoud van de Richtlijn. De Richtlijn voegt immers op dit punt niets toe. Grief 1 faalt mitsdien.

5. Grief 2 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank, in r.o. 8 van het bestreden vonnis, dat Hartman geen andere vorderingen dan een vordering tot schadevergoeding heeft ingesteld. Het hof begrijpt deze overweging aldus dat de rechtbank van oordeel is dat Hartman geen vordering als bedoeld in artikel 6:104 BW heeft ingesteld. Hartman wijst erop dat zij geen "winstafdracht" heeft gevorderd, zoals in diverse intellectuele eigendoms wetten voorzien, maar schadevergoeding, vastgesteld op het bedrag dat gelijk staat aan de winst die Garden Impressions vanwege de merkinbreuk heeft genoten. Dit is, aldus Hartman, een vordering in de zin van artikel 6:104 BW.

6. Blijkens haar verweer tegen grief 2 is ook Garden Impressions van mening dat een vordering als bedoeld in 6:104 BW kan worden en ook daadwerkelijk is ingesteld. Zij meent evenwel dat er geen reden is deze toe te wijzen.

7. Ook het hof gaat ervan uit dat het in dit geval niet gaat om een vordering tot "winstafdracht" als bedoeld in artikel 2.21, lid 1, Beneluxverdrag intellectuele eigendom (artikel 13bis, lid 1, Eenvormige Beneluxwet op de merken (oud)). Het hof is van oordeel dat toewijzing van een vordering tot vergoeding van schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, insluit

de mogelijkheid om in de schadestaatprocedure de te vergoeden schade te begroten op het bedrag van de winst (of een deel daarvan) die de schade veroorzakende partij als gevolg van zijn gelaakte gedragingen heeft genoten, een en ander conform het bepaalde in artikel 6:104 BW. Blijkens de schadestaat heeft Hartman een zodanige vordering ingesteld. Grief 2 is derhalve gegrond.

8. Ook grief 3 is gegrond voor zover daarin wordt bestreden het oordeel van de rechtbank dat schadeberekening als een vorm van winstafdracht is afgesneden door het vonnis van 24 december 2003.

9. Grief 3 voor het overige, alsmede de grieven 4 en 5, stellen aan de orde de vraag in hoeverre de vordering tot schadevergoeding op de voet van artikel 6:104 BW toewijsbaar is. In dit verband heeft het volgende te gelden. Artikel 6:104 BW bepaalt: *“Indien iemand die op grond van onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander aansprakelijk is, door die daad of tekortkoming winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van die winst of op een gedeelte daarvan.”* In zijn uitspraak van [24 december 1993 \(NJ 1995, 421\)](#) heeft de Hoge Raad dienaangaande overwogen: *“Art. 6:104 geeft niet aan degene jegens wie onrechtmatig is gehandeld of wanprestatie is gepleegd, een “vordering tot winstafdracht”, doch verleent aan de rechter een discretionaire bevoegdheid om, ingeval schadevergoeding is gevorderd, de schade te begroten op het bedrag van de door dit handelen of die wanprestatie genoten winst of op een gedeelte daarvan. Het artikel vormt blijkens zijn plaatsing, zijn bewoordingen en zijn parlementaire geschiedenis een uitwerking voor een bijzonder geval van de algemene regel van art. 6:97. De in het artikel bedoelde wijze van begroting komt neer op een vorm van abstracte schadeberekening, waarbij wordt geabstraheerd van de vraag of concreet nadeel is komen vast te staan, zodat zodanig nadeel bij onzekerheid niet door de eiser behoeft te worden aangetoond. Dit neemt echter niet weg dat, zo de rechter vaststelt dat in het gegeven geval in het geheel geen schade is geleden, daarmee de weg naar toepassing van art. 6:104 is afgesneden. In een en ander ligt tevens besloten dat de rechter niet tot toepassing van art. 6:104 kan overgaan, indien de aangesprokene bewijst dat door de gedragingen waarvoor hij aansprakelijk gesteld wordt, geen schade ontstaan kan zijn.”* (r.o. 3.4)

Van belang is voorts de uitspraak van [16 juni 2006 \(NJ 2006, 585\)](#), waarin de Hoge Raad overwoog: *“Art. 27a Aw, waaraan mede dezelfde gedachte ten grondslag ligt als aan art. 6:104 BW, biedt de auteursrechthebbende de mogelijkheid in geval van inbreuk schadevergoeding te verkrijgen, begroot op het bedrag van de door de inbreukmaker met de inbreuk behaalde winst, juist teneinde de rechthebbende tegemoet te komen indien zijn schade moeilijk aantoonbaar is, maar de aanwezigheid van enige (vorm van) schade aannemelijk is.”* (r.o. 3.5.2.)

Mitsdien hebben als voorwaarden voor de mogelijkheid van toepassing van artikel 6:104 BW te gelden:

(i) dat enige vorm van schade aannemelijk is en (ii) dat (aannemelijk is dat) de aangesprokene winst heeft genoten als gevolg van de gedraging waarvoor hij aansprakelijk is. De stelplicht en bewijslast terzake van het vervuld zijn van deze voorwaarden rusten op degene die aanspraak maakt op schadevergoeding op de voet van artikel 6:104 BW. Daarbij geldt ten aanzien van de onder (i) vermelde voorwaarde, althans in een geval als het onderhavige, waarin sprake is van een vrij langdurige inbreuk op een merk, dat voorshands van de aanwezigheid van enige vorm van schade moet worden uitgegaan – waarbij het kan, maar niet hoeft te gaan om gedeelde winst – en dat het aan de aangesprokene is om te bewijzen dat door de gedragingen waarvoor hij aansprakelijk is gesteld geen schade ontstaan kan zijn.

10. Ten aanzien van de schade heeft de rechtbank in de hoofdprocedure – zoals voor verwijzing naar de schadestaatprocedure noodzakelijk, maar tevens voldoende is – de mogelijkheid van (enige) schade als gevolg van de merkinbreuken aannemelijk geacht. In de schadestaatprocedure heeft Hartman gesteld dat schade inherent is aan merkinbreuk en mitsdien een gegeven is (conclusie van repliek sub 8. en 15.), respectievelijk dat er bij merkinbreuk altijd schade is, bestaande uit een verlies aan onderscheidende kracht van het merk en verlies aan exclusiviteit, en dat ook bij haar (Hartman) schade is ontstaan die zich vertaalt in posten die in algemene zin voor vergoeding in aanmerking komen bij inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, te weten: gedeelde winst wegens gemist debiet, gedeelde royalties, prijsbederf, gemiste parallel-afzet, waardevermindering en investeringen die hun doel missen, alsook dat haar handels- en concurrentiepositie is aangetast (memorie van grieven sub 23 en 24). Met betrekking tot de vraag of Garden Impressions winst heeft genoten als gevolg van de merkinbreuken heeft Hartman gesteld dat, waar in de jaren 2001/2002 en 2002/2003 ca. 40% van de catalogi van Garden Impressions betrekking had op producten met de aanduiding “Prestige”, ervan uit dient te worden gegaan dat 40% van de winst over die jaren is toe te schrijven aan het gebruik van die aanduiding.

11. Garden Impressions heeft omtrent de omvang en aard van de vermeende schade, zowel in haar conclusie van antwoord (nrs. 23 en 24), als in de memorie van antwoord (bij grief 3 en 4), het volgende aangevoerd: de aanduiding “Prestige” is voor bepaalde producten toegevoegd aan de eigen merknaam; daarbij is het woord “Prestige” zo klein afgedrukt, dat het een volstrekt ondergeschikte rol speelt en vrijwel niet opvalt. Daarbij is het zo dat de “Prestige”-lijn alleen in de catalogi voor detaillisten staat en dat de toevoeging “Prestige” meestal niet op het product zelf is aangebracht – en, zo dat al het geval is, onopvallend. Garden Impressions concludeert daaruit dat niet kan worden gezegd dat de consument door de toevoeging “Prestige” ertoe wordt bewogen het product te kopen en af te zien van een Hartman-product en, omgekeerd, de consument, wanneer Garden Impressions haar producten zonder die toevoeging zou hebben aangeboden, van die koop had afgezien, om een aanzienlijk duurder Hart-

man-product aan te schaffen. In dit betoog liggen besloten zowel de stelling dat door het gebruik van het woord "Prestige" door Hartman geen schade geleden kan zijn, als de stelling dat Garden Impressions daarvoor geen (extra) winst heeft genoten. In verband met het laatste stelt Garden Impressions voorts dat het aantal bladzijden in een catalogus niet maatgevend is voor het aantal verkochte "Prestige"-producten (conclusie van repliek 31).

12. Zoals het hof in r.o. 9 heeft overwogen, is het aan degene die schadevergoeding op de voet van artikel 6:104 BW vordert, om te stellen en voldoende aannemelijk te maken dat de aangesprokene winst heeft genoten als gevolg van (in dit geval) door deze gepleegde merkinbreuk. In het licht van het verweer van Garden Impressions, zoals hiervoor weergegeven en reeds bij conclusie van antwoord ingenomen, kon Hartman niet volstaan met de veronderstelling dat Garden Impressions winst zal hebben genoten evenredig aan het aantal bladzijden in haar catalogi waarop de aanduiding "Prestige" voorkomt. Het betoog van Garden Impressions, zoals hiervoor weergegeven, was en is niet zo onaannemelijk dat Hartman daar in het geheel niet op in hoefde te gaan. Nu Hartman in dit opzicht niet aan haar stelplicht heeft voldaan en ook anderszins niet aannemelijk heeft gemaakt dat Garden Impressions als gevolg van het gebruik van de aanduiding "Prestige" meer winst heeft gemaakt dan zij zonder dat gebruik genoten zou hebben, komt de door Hartman verlangde wijze van schadebegroting niet voor toewijzing in aanmerking, althans ziet het hof deswege geen aanleiding om gebruik te maken van de hem in artikel 6:104 BW gegeven discretionaire bevoegdheid. De grieven 3 tot en met 5 falen derhalve.

13. Nu Hartman geen andere wijze van schadebegroting heeft gevorderd, althans niet voldoende heeft gesteld om tot een begroting van schade anders dan op de voet van artikel 6:104 BW te kunnen overgaan, zal de vordering voor wat betreft de hoofdsom worden afgewezen.

14. Grief 6 heeft betrekking op de door Hartman gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Hartman doet in dat verband een beroep op artikel 45 lid 2 van het Trips-verdrag en artikel 6:96 BW. Nu Hartman in het ongelijk wordt gesteld, ziet het hof geen aanleiding een vergoeding voor deze kosten vast te stellen, nog daargelaten dat Hartman de gestelde buitengerechtelijke kosten op geen enkele wijze heeft gespecificeerd.

15. Grief 7 ziet op de gevorderde wettelijke rente over de hoofdsom. Nu de hoofdsom zal worden afgewezen, is er evenmin plaats voor vergoeding van wettelijke rente.

16. De grieven 8 en 9 missen zelfstandige betekenis en behoeven derhalve geen afzonderlijke bespreking.

17. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat geen van de grieven tot vernietiging van het bestreden vonnis kan leiden en dat dit vonnis derhalve dient te worden bekrachtigd. Daarbij zal Hartman, als in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

## Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 23 februari 2005; veroordeelt Hartman in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Garden Impressions begroot op €5.731,- voor griffiegeld en €3.263,- voor salaris procureur.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, W.A.J. Van Lierop en T.H. Tanja-van den Broek, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 februari 2008, in tegenwoordigheid van de griffier.