

Benelux Gerechtshof, 11 februari 2008, IWC v Michel

CORBLOK®

BENELUX MERKENWET

Gebruik te kwader trouw artikel 13(5) BMW

- **Niet beperkt tot gevallen van piraterij**

Uit de Memorie van Toelichting bij het Protocol, zoals hiervoor onder 11 is geciteerd, blijkt dat artikel 13.A, lid 5, evenals artikel 13bis, lid 1, in de BMW is opgenomen naar aanleiding van de wens om merkenpiraterij, omschreven als 'de moedwillige namaak van merkartikelen', te bestrijden en te voorkomen. Noch uit de bewoordingen van die artikelen noch uit de Memorie van Toelichting bij het Protocol kan evenwel blijken dat de toepassing van die artikelen daartoe is beperkt. In de Memorie van Toelichting bij het Protocol wordt met betrekking tot het vereiste dat de inbreuk 'te kwader trouw' is gemaakt, overwogen dat op deze wijze wordt voorkomen dat de bedoelde vorderingen ook worden ingezet in gevallen van 'niet-opzettelijke inbreuk' op het merk. Aldus wordt een onderscheid gemaakt tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk. Daarmee wordt het toepassingsbereik van lid 5 van voornoemd artikel 13.A niet beperkt tot 'moedwillige namaak' van merkartikelen. Hierbij verdient opmerking dat er geen aanleiding is om in dit verband een verschil in betekenis te maken tussen de termen 'opzettelijk' en 'moedwillig'. Uit een en ander volgt dat de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord. Artikel 13.A, lid 5, BMW dient niet 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.

- **dat van 'gebruik te kwader trouw' als bedoeld in artikel 13.A, lid 5, BMW slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk**

- **Van moedwillig gepleegde inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan.**

Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister. Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien het verweer gebaseerd is op a) de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar b) de stelling dat zijn gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouder c) de stelling dat de merkschrijving nietig of het merkrecht vervallen is

Relevante omstandigheden voor beoordeling kwade trouw

- **Creëren van markt voor merkhouder doet niet af aan mogelijke kwade trouw inbreuk**

De in vraag 4.a met (a) aangeduide omstandigheid houdt in dat IWC de markt voor CORBLOK buiten de Verenigde Staten en Canada heeft gecreëerd. Die omstandigheid neemt eventueel opzet op de merkinbreuk niet weg. Zij kan derhalve niet bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is.

- **Jarenlange contractuele relatie die niet rechtsgeldig is opgezegd kan bijdragen aan oordeel dat kwade trouw bij inbreuk ontbreekt**

De in deze vraag met (b) aangeduide omstandigheid houdt in dat tussen partijen een jarenlange contractuele relatie heeft bestaan, krachtens welke tussen 1978 en ten minste 1997, het door IWC geproduceerde product door Michel in de Verenigde Staten en Canada werd gedistribueerd en door IWC, met toestemming van Michel, onder het merk CORBLOK buiten de Verenigde Staten en Canada, terwijl de afspraken niet (rechtsgeldig) zijn opgezegd althans niet onder aanbieding van een vergoeding. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor in 15 is overwogen, kan een dergelijke omstandigheid bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is.

- **Geschil omtrent vraag wie merkrecht hield kan bijdragen aan oordeel dat kwade trouw bij inbreuk ontbreekt**

De in deze vraag met (c) aangeduide omstandigheid houdt in dat er een geschil was omtrent de vraag of IWC dan wel Michel een merkrecht hield, waarbij IWC reden had te menen dat zij een sterker recht had. Voor deze omstandigheid geldt hetzelfde als hiervoor in 19 is overwogen.

Omstandigheden die aan winstafdracht in de weg kunnen staan

Allerlei omstandigheden kunnen in de weg staan aan toewijzing vordering tot winstafdracht

Noch de tekst van artikel 13.A, lid 5, BMW noch de daarbij behorende Memorie van Toelichting bevat een nadere aanduiding van 'de omstandigheden van het geval' die aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan. Hieruit moet worden afgeleid dat alle omstandigheden van het geval de rechter na een afweging van alle hierbij betrokken belangen tot het oordeel kunnen brengen dat de vordering moet worden afgewezen. Een dergelijke uitleg past ook in de overweging in de Memorie van Toelichting bij het Protocol, als hiervoor onder 12 is weergegeven, dat het hier een vordering betreft die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan. Dit kenmerk van de vordering onderstreept de noodzaak dat de rechter alle omstandigheden van het geval bij het geven van zijn oordeel moet kunnen betrekken. Uit het vorenstaande volgt dat de vierde vraag onder b. ten aanzien van alle daarin bedoelde omstandigheden bevestigend moet worden beantwoord.

Vindplaatsen: IER 2008, nr. 21, p. 87, m.nt. Gielen

Benelux Gerechtshof, 11 februari 2008

(I. Verougstraete, W.J.M. Davids, M.-P. Engel, A. Wantz, C.J.J. van Maanen, C.A. Streefkerk, J. de Codt, E. Gérard en A. Fettweis.)

BENELUX GERECHTSHOF

ARREST

van 11 februari 2008

Inzake

ONDEO NALCO

tegen

MICHEL COMPANY

Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2006/4 het volgende arrest gewezen.

1. Bij [arrest van 27 oktober 2006 heeft de Hoge Raad der Nederlanden in de zaak C05/162HR](#) van ONDEO NALCO NETHERLANDS BV., rechtsopvolgster van IWC Chemische Produkten BV. (verder te noemen IWC), vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Tilburg (Nederland), tegen M. MICHEL COMPANY INC. (verder te noemen Michel), vennootschap naar het recht van de Staat New York, gevestigd te New York (Verenigde Staten van Amerika), vragen van uitleg gesteld over art. 13.A, lid 5, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW).

Ten aanzien van de feiten

2. Uit het arrest van de Hoge Raad blijken de navolgende feiten:

IWC produceert sedert 1974 corrosie-inhibitoren voor toepassing in de kunstmestindustrie. 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. IWC heeft op 24 juni 1992 CORBLOK voor de Benelux als merk gedeponeerd voor chemische producten voor de behandeling en fabricage van kunstmest in klasse 1. Michel heeft op 15 januari 1997 CORBLOK voor de Benelux als merk gedeponeerd voor chemische producten voor agrarische en industriële toepassingen in klasse 1. 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 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 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. 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. In dit geding vordert Michel vergoeding van de door haar geleden schade die zij als gevolg van de merkin-

breuk 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 artikel 13.A, 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 gerechtshof te Amsterdam heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Met betrekking tot de vordering tot winstafdracht stelde het gerechtshof voorop dat een dergelijke veroordeling ingrijpend is en tot verstrekende 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 artikel 13.A, 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.

4. In rechtsoverweging 3.4.2 van zijn arrest overweegt de Hoge Raad, dat het gerechtshof de volgende, door IWC in de feitelijke instanties aangevoerde omstandigheden ontoereikend heeft geacht voor het afwijzen, verminderen of matigen van de vordering tot winstafdracht:

"(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 aanbieding 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; (d) (. . .)"

5. De Hoge Raad heeft in zijn arrest iedere nadere beslissing aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vragen:

"1. Dient artikel 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?"

Ten aanzien van het verloop van het geding

6. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

7. De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen. Voor IWC hebben [mr. S.M. Kaak](#) en [mr. Th.C.J.A. van Engelen](#), beiden advocaat te Utrecht, op 18 januari 2007 een memorie ingediend. Voor Michel heeft mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat te 's-Gravenhage, op 18 januari 2007 een memorie en op 5 maart 2007 een memorie van antwoord ingediend.

8. De Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer heeft op 5 juni 2007 schriftelijk geconcludeerd waarna de partijen geen nadere reactie hebben ingediend.

Ten aanzien van het recht

Over de eerste vraag

9. De Hoge Raad wenst met zijn eerste vraag het antwoord te vernemen op de vraag of van "gebruik te kwader trouw" in de zin van artikel 13.A, lid 5, BMW - dat met de inwerkingtreding op 1 januari 1996 van het Protocol van 2 december 1992 (verder te noemen: het Protocol) in de BMW is opgenomen - slechts sprake is bij moedwillige namaak van merkproducten (piraterij).

10. Artikel 13.A, lid 5, BMW luidt als volgt:

"Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit [onrechtmatige] gebruik [van het merk] genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af."

11. In de algemene inleiding van de Memorie van Toelichting bij het Protocol wordt onder 5 met betrekking tot het bepaalde in artikel 13.A, (thans) lid 5, en artikel 13bis BMW het volgende opgemerkt:

"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. (...)

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 merkhouder 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 merkhouder 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. (...). 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. (...)"

12. In de artikelsgewijze toelichting van de Memorie van Toelichting bij het Protocol wordt met betrekking tot het bepaalde in het toenmalige vierde lid, thans het vijfde lid, van artikel 13.A BMW het volgende opgemerkt:

"Het vierde lid voorziet in de mogelijkheid dat de merkhouder 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 merkhouder 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 merkhouder 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 rechterlijke 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."

13. Uit de Memorie van Toelichting bij het Protocol, zoals hiervoor onder 11 is geciteerd, blijkt dat artikel 13.A, lid 5, evenals artikel 13bis, lid 1, in de BMW is opgenomen naar aanleiding van de wens om merkenpiraterij, omschreven als 'de moedwillige namaak van merkartikelen', te bestrijden en te voorkomen. Noch uit de bewoordingen van die artikelen noch uit de Memorie van Toelichting bij het Protocol kan evenwel blijken dat de toepassing van die artikelen daartoe is beperkt. In de Memorie van Toelichting bij het Protocol wordt met betrekking tot het vereiste dat de inbreuk 'te kwader trouw' is gemaakt, overwogen dat op deze wijze wordt voorkomen dat de bedoelde vorderingen ook worden ingezet in gevallen van 'niet-opzettelijke inbreuk' op het merk. Aldus wordt een onderscheid gemaakt tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk. Daarmee wordt het toepassingsbereik van lid 5 van voornoemd artikel 13.A niet beperkt tot 'moedwillige namaak' van merkartikelen. Hierbij verdient

opmerking dat er geen aanleiding is om in dit verband een verschil in betekenis te maken tussen de termen 'opzettelijk' en 'moedwillig'. Uit een en ander volgt dat de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord.

Over de tweede vraag

14. Zoals hiervoor onder 13 is overwogen, wordt in de Memorie van Toelichting bij het Protocol voor de uitleg van het in artikel 13.A, lid 5, BMW gebezigde begrip 'te kwader trouw' onderscheid gemaakt tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk. Voorts heeft het Hof in zijn arrest van 24 oktober 2005 in de zaak A 2004/5 (Delhaize/Dior) onder 11 overwogen dat met het voorschrift van artikel 13.A, lid 5, BMW is beoogd dat de onderneming die te kwader trouw onrechtmatig van een merk gebruik heeft gemaakt, ontmoedigd wordt om opnieuw merkinbreuk te plegen. Dit strookt met de overweging in de Memorie van Toelichting bij het Protocol, als hiervoor onder 12 weergegeven, dat de mogelijkheid om afdracht van onrechtmatig genoten winst te vorderen is opgenomen om te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. De ontmoediging en de preventie, waarvan hier sprake is, hebben slechts zin wanneer zij betrekking hebben op opzettelijk gepleegde inbreuk. Op grond van het bovenstaande moet worden aangenomen dat van 'gebruik te kwader trouw' als bedoeld in artikel 13.A, lid 5, BMW slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, zodat de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord.

Over de derde vraag

15. Zoals hiervoor onder 13 is overwogen wordt er geen verschil gemaakt tussen de termen 'moedwillig' en 'opzettelijk'. Van moedwillig gepleegde inbreuk is derhalve sprake wanneer deze inbreuk opzettelijk is gepleegd. Van opzettelijke of moedwillige inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister. Daarbij geldt eveneens dat de merkhouders met alle middelen van recht met inbegrip van vermoedens kan bewijzen dat degene die de inbreuk heeft gepleegd dit ook bewust heeft gedaan. Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien het verweer gebaseerd is op a) de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar b) de stelling dat zijn gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouders c) de stelling dat de merkinschrijving nietig of het merkrecht vervallen is.

16. In het voorgaande ligt besloten dat degene die beroeps- of bedrijfsmatig een teken gebruikt (en daarom geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister), en die in de inbreukprocedure slechts

een verweer voert dat in redelijkheid als bij voorbaat kansloos moet worden aangemerkt, geacht wordt zich ten tijde van zijn handelen bewust te zijn geweest van het inbreukmakende karakter daarvan, zodat sprake is van gebruik te kwader trouw als bedoeld in artikel 13.A, lid 5, BMW.

17. Uit het vorenstaande volgt dat op de derde vraag moet worden geantwoord zoals in het dictum onder 27 is weergegeven.

Over de vierde vraag onder a

18. De in vraag 4.a met (a) aangeduide omstandigheid houdt in dat IWC de markt voor CORBLOK buiten de Verenigde Staten en Canada heeft gecreëerd. Die omstandigheid neemt eventueel opzet op de merkinbreuk niet weg. Zij kan derhalve niet bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is.

19. De in deze vraag met (b) aangeduide omstandigheid houdt in dat tussen partijen een jarenlange contractuele relatie heeft bestaan, krachtens welke tussen 1978 en ten minste 1997, het door IWC geproduceerde product door Michel in de Verenigde Staten en Canada werd gedistribueerd en door IWC, met toestemming van Michel, onder het merk CORBLOK buiten de Verenigde Staten en Canada, terwijl de afspraken niet (rechtsgeldig) zijn opgezegd althans niet onder aanbidding van een vergoeding. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor in 15 is overwogen, kan een dergelijke omstandigheid bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is.

20. De in deze vraag met (c) aangeduide omstandigheid houdt in dat er een geschil was omtrent de vraag of IWC dan wel Michel een merkrecht hield, waarbij IWC reden had te menen dat zij een sterker recht had. Voor deze omstandigheid geldt hetzelfde als hiervoor in 19 is overwogen.

Over de vierde vraag onder b

21. Noch de tekst van artikel 13.A, lid 5, BMW noch de daarbij behorende Memorie van Toelichting bevat een nadere aanduiding van 'de omstandigheden van het geval' die aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan. Hieruit moet worden afgeleid dat alle omstandigheden van het geval de rechter na een afweging van alle hierbij betrokken belangen tot het oordeel kunnen brengen dat de vordering moet worden afgewezen. Een dergelijke uitleg past ook in de overweging in de Memorie van Toelichting bij het Protocol, als hiervoor onder 12 is weergegeven, dat het hier een vordering betreft die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan. Dit kenmerk van de vordering onderstreept de noodzaak dat de rechter alle omstandigheden van het geval bij het geven van zijn oordeel moet kunnen betrekken. Uit het vorenstaande volgt dat de vierde vraag onder b. ten aanzien van alle daarin bedoelde omstandigheden bevestigend moet worden beantwoord.

Ten aanzien van de kosten

22. Het Hof moet volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, voorzover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

23. Volgens de Nederlandse wetgeving wordt het salaris van de raadslieden begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

24. Gelet op het vorenstaande moeten de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, worden bepaald op €1500,- voor elk van de beide partijen.

Verklaring voor recht

Met betrekking tot vraag 1:

25. Artikel 13.A, lid 5, BMW dient niet 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.

Met betrekking tot vraag 2:

26. Van "gebruik te kwader trouw" als bedoeld in artikel 13.A, lid 5, BMW is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk.

Met betrekking tot vraag 3:

27. Van moedwillig gepleegde inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister. Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien het verweer gebaseerd is op a) de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar b) de stelling dat zijn gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouder c) de stelling dat de merkinschrijving nietig of het merkrecht vervallen is.

Met betrekking tot vraag 4.a:

28. De in rechtsoverweging 3.4.2 van het arrest van de Hoge Raad onder (a) genoemde omstandigheid kan niet bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is. De aldaar met (b) en (c) aangeduide omstandigheden kunnen wel aan dat oordeel bijdragen.

Met betrekking tot vraag 4.b:

29. Alle in rechtsoverweging 3.4.2 van het arrest van de Hoge Raad onder (a), (b) en (c) aangeduide feiten en omstandigheden kunnen worden aangemerkt als "omstandigheden van het geval" die aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan.

Aldus gewezen door I. Verougstraete, eerste vicepresident, W.J.M. Davids, tweede vicepresident, M.-P. Engel, rechter, A. Wantz, C.J.J. van Maanen, C.A. Streefkerk, J. de Codt, E. Gérard en A. Fettweis, plaatsvervangende rechters, en uitgesproken ter openbare terechtzitting te 's-Gravenhage, op 11 februari 2008, door de heer W.J.M. Davids, voornoemd, in aanwezigheid van de heren F.F. Langemeijer, plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, hoofd van de griffie.

Conclusie van de plaatvervangend Avocaat-Generaal F.F. Langemeijer

Conclusie in de zaak van:

Ondeo Nalco Netherlands B.V., rechtsopvolgster van IWC Chemische Produkten B.V.

tegen

M. Michel Company Inc.

1. Korte beschrijving van het geschil

1.1. De Hoge Raad der Nederlanden heeft bij [arrest van 27 oktober 2006 \(NJ 2006,588\)](#) aan het Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg gesteld over art. 13.A, lid 5, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW).

1.2. Ingevolge dit arrest moet bij de beantwoording van de vragen van de volgende feiten 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 corrosieinhibitoren 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 gedeponeerd 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 gedeponeerd 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 tegen IWC aangespannen. 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.

(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.

1.3. In het geding voor de nationale rechter vordert Michel - naast vergoeding van de door haar geleden schade - afdracht van de winst die IWC als gevolg van de inbreukmakende handelingen heeft genoten in de periode tussen haar merkdepot (15 januari 1997) en de betekening van het evenbedoelde vonnis (14 juni 1999), met het afleggen van rekening en verantwoording daaromtrent.

1.4. In eerste aanleg heeft de rechtbank onder meer de vordering tot winstafdracht toegewezen. In hoger beroep heeft het gerechtshof deze beslissing bekrachtigd. Het gerechtshof heeft overwogen dat hetgeen door IWC is aangevoerd niet toereikend is ter onderbouwing van haar stelling dat haar gebruik van het merk niet te kwader trouw was in de zin van art. 13.A lid 5, dan wel de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding gaven als bedoeld in art. 13.A lid 5. Tegen de beslissing van het gerechtshof is beroep in cassatie ingesteld.

1.5. In cassatie is de vraag opgeworpen wanneer art. 13.A lid 5 BMW toepassing kan vinden en, in het bijzonder, wat verstaan moet worden onder gebruik te kwader trouw in de zin van deze bepaling, onderscheidenlijk, wanneer de omstandigheden van het geval geen aanleiding geven tot een veroordeling tot winstafdracht. IWC heeft zich voor de nationale rechter beroepen op verscheidene omstandigheden, waarvan thans drie van belang zijn:

a. IWC stelde dat zij de markt voor CORBLOK buiten de VS en Canada heeft gecreëerd, zodat winstafdracht over het merkgebruik op die markt onredelijk is.

b. IWC stelde dat tussen partijen een jarenlange contractuele relatie heeft bestaan, krachtens welke tussen 1978 en ten minste 1997 het door IWC geproduceerde product werd gedistribueerd door Michel in de VS en Canada en door IWC buiten de VS en Canada onder het merk CORBLOK met toestemming van Michel; deze afspraken zijn volgens IWC niet (rechtsgeldig) opgezegd, althans niet onder aanbidding van een vergoeding.

c. Er was volgens IWC een geschil over de vraag of IWC dan wel Michel een merkrecht hield, waarbij IWC reden had te menen dat zij een sterker recht had.¹

1.6. De Hoge Raad heeft de volgende vragen aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegd: 1. Dient art. B.A 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 in rov. 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 in rov. 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?

2. Inleidende beschouwingen

2.1. In zijn oorspronkelijke vorm bevatte de BMW geen bepaling over winstafdracht. Art. B.A BMW regelde de rechten van de merkhouder in geval van een inbreuk op zijn uitsluitend recht. Bij Protocol van 2 december 1992² is als vierde lid van art. 13.A de volgende bepaling ingevoegd: "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." Bij Protocol van 7 augustus 1996³ is deze bepaling zonder inhoudelijke wijziging vernummerd tot het vijfde lid van art. 13.A. Inmiddels is deze bepaling vervallen als gevolg van de inwerkingtreding van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)⁴. Inhoudelijk is het bepaalde in art. 2.21 lid 4 van dit verdrag gelijk aan art. 13.A lid 5 BMW⁵.

2.2. Het algemeen deel van het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij het Protocol van 7 december 1992 vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende: "s. 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 merkhouder 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 merkhouder. Ook buiten de sfeer van de luxeartikelen 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

¹ Zie rov. 3.4.2 van het arrest van de Hoge Raad. Een vierde door IWC aangevoerd argument is door de Hoge Raad buiten de vraagstelling gehouden omdat het BeneluxGerechtshof zich daarover reeds heeft uitgesproken: zie BenGH 24 oktober 2005 (nr. A 2004/5, Delhaize/Dior), NJ 2006, 442.

² Tractatenblad (Trb.) 1993, 12, in werking getreden op 1 januari 1996.

³ Trb. 1996, 225, in werking getreden op 1 januari 2000.

⁴ Verdrag van 25 februari 2005, Trb. 2005, 96; gewijzigd bij Protocol van 1 december 2006, Trb. 2007, 1.

⁵ Met dien verstande, dat bij de uitleg van art. 2.21 lid 4 ook rekening zal moeten worden gehouden met de hieronder te bespreken Richtlijn 2004/48/EG.

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 merkhouder 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 merkhouder 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. (...) 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. In de derde plaats krijgt de merkhouder de bevoegdheid te vorderen, dat de inbreukmaker verplicht wordt om informatie te verschaffen over de herkomst van de inbreukmakende goederen. (...) Tenslotte zij vermeld, dat bovengenoemde bepalingen onverlet laten dat de merkenpiraterij ook langs andere wegen bestreden kan worden. Te denken valt hierbij

aan maatregelen om gepirateerde producten aan de grens op te houden en strafrechtelijke vervolging van opzettelijke piraterij. Deze middelen vloeien voort uit het nationale recht van ieder van de Beneluxlanden dan wel uit regelgeving van de Europese Economische Gemeenschap⁶."

2.3. In de artikelsgewijze toelichting is het volgende opgenomen: "Het vierde lid voorziet in de mogelijkheid dat de merkhouder 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 merkhouder 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 merkhouder 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 rechterlijke 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."

2.4. Het Protocol van 2 december 1992 is voor Nederland goedgekeurd bij wet van 25 maart 1994, Stb. 267. De parlementaire behandeling van het desbetreffende wetsvoorstel werpt geen nieuw licht op de thans te beantwoorden rechtsvragen.⁷

2.5. Uit het Gemeenschappelijk Commentaar volgt dat de invoering van het vijfde (toen nog: vierde) lid van art. 13.A is geïnspireerd door de voorstellen van een Nederlandse ambtelijke werkgroep. Deze werkgroep had tot taak de problematiek van piraterij met door industriële eigendomsrechten beschermde producten te onderzoeken en voorstellen te doen voor maatregelen welke daartegen door de overheid zouden kunnen wor-

⁶ Hiermee wordt kennelijk bedoeld op de Verordening 3842/86 van de Raad van 1 december 1986 (PbEG L 357/1) tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen van namaakartikelen te verbieden. Deze biedt merkhouders mogelijkheden om de import van namaakproducten reeds aan de buitengrenzen van de E.G. tegen te houden. Deze Verordening is vervangen door Verordening 3295/94 van 22 december 1994 (PbEG L 341/8), gewijzigd bij Verordening 241/99 van 25 januari 1999 (PbEG L 027/1) en per 1 juli 2004 vervangen door Verordening 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 (PbEG L 196/7).

⁷ Zie voor de Belgische goedkeuringswet: noot 1 van de conclusie van de advocaat-generaal Lederq voor BenGH 24 oktober 2005 (nr. A 2004/5, reeds aangehaald).

den getroffen.⁸ De term "piraterij" is sedert de jaren '70 van de vorige eeuw, toen nieuwe technische mogelijkheden tot kopiëren hun intrede deden, een gangbare aanduiding geworden voor het grootschalig veelevoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken en namaken van door een merk- of modelrecht beschermde produkten. De werkgroep heeft afgezien van een poging om een juridisch sluitende omschrijving van het begrip "piraterij" te geven, maar heeft wel enkele kenmerken hiervan aangeduid: "In de eerste plaats kenmerkt de piraterij zich doordat er inbreuk wordt gemaakt op andermans intellectuele eigendomsrechten zoals daar zijn auteurs-, octrooi-, merken- en tekeningen- of modellenrechten. In de tweede plaats is typerend voor de piraterij dat zij in aanzienlijke mate schade toebrengt aan maatschappelijke belangen. Allereerst kunnen worden genoemd de financiële belangen van de houders van rechten van intellectuele eigendom en de belangen van de betrokken producenten en distributeurs. Ook dient te worden gedacht aan culturele belangen zoals bijvoorbeeld de aantasting van de pluriformiteit in het filmaanbod. Daarnaast zijn er gevallen bekend waarin de volksgezondheid of de veiligheid in gevaar werden gebracht, bijvoorbeeld door nagemaakte landbouwbestrijdingsmiddelen, pacemakers en auto-onderdelen van inferieure kwaliteit. Een niet te onderschatten gevolg van de piraterij is dat zij normvervaging in de hand werkt, doordat men gewend raakt aan het feit dat intellectuele eigendomsrechten op grove wijze worden geschonden. Voorts hebben sommige vormen van piraterij, zoals de video- en merkenpiraterij, een aanzuigende werking op de harde criminaliteit omdat deze vormen van piraterij bijzonder winstgevend kunnen zijn. Een derde kenmerk van de piraterij in de door de werkgroep gehanteerde betekenis is dat er veelal op georganiseerde of bedrijfsmatige wijze of op grote schaal wordt gehandeld, hetgeen een bewust handelen impliceert (...). (Eindrapport, 3.1, blz. 9-10).

2.6. De werkgroep stelde wetswijzigingen voor. Deze hielden onder meer in dat de rechthebbende op een merk, tekening of model in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering tegen de inbreukmaker kan instellen tot het afdragen van de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten winst alsmede het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter evenwel van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, zal hij de gedaagde tot schadevergoeding kunnen veroordelen. De werkgroep wees op de bestaande regeling in art. 43 lid 3 van de (Nederlandse) Rijsoctrooiwet⁹.

2.7. Een vordering tot afdracht van winst is in Nederland geïntroduceerd toen de Rijsoctrooiwet van 1910

⁸ Piraterij van produkten beschermd door rechten van industriële eigendom, Eindrapport van de Interdepartementale werkgroep piraterij, 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1985. Het eindrapport is besproken door: eh. Gielen, NJB 1986, blz. 281-284; R.E. Ebbink, IER 1988, blz. 69; H.J.G. Pieters, BIE 1988, blz. 74-77; J. Pel, Ars Aequi 1986, blz. 207-213; G.J.H.M. Mom, Informatierecht/AMI 1986, blz. 43-46; J.H. Spoor, Informatierecht/AMI 1986, blz. 47-48.

⁹ Eindrapport, 5.3, blz. 24-26; zie voor de aanbeveling: blz. 43 en 58.

werd gewijzigd bij wet van 12 januari 1977 (Stb. 160)¹⁰. Eenzelfde vordering is per 1 oktober 1989 opgenomen in de Auteurswet 1912¹¹, met dien verstande dat art. 27a Auteurswet 1912 spreekt van de mogelijkheid om naast schadevergoeding afdracht te vorderen van de door de inbreukmaker ten gevolge van de inbreuk genoten winst.

2.8. In art. 13.A lid 5 BMW is, in afwijking van het voorstel van de ambtelijke werkgroep, gekozen voor de formulering: "naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding". Dezelfde formulering is gebruikt in art. 14 lid 3 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen en thans in art. 2.21, onderscheidenlijk art. 3.17, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Zowel in het nationale recht als in het eenvormige Benelux-recht is de vraag gerezen of en, zo ja, wanneer een vordering tot winstafdracht kan leiden tot toekenning van een bedrag dat de schade van de merkhouder te boven gaat. Ik verwijs naar de conclusie van de advocaat-generaal Leclercq voor het arrest van 24 oktober 2005 (nr. A 2004/5, reeds aangehaald), onder nrs. 10 - 25. Diens beschouwingen maken het mij mogelijk hier te volstaan met een korte uiteenzetting.

2.9. Vermogensschade omvat zowel het verlies dat de benadeelde heeft geleden als de winst die hij heeft moeten derven. Wanneer inbreuk is gemaakt op een uitsluitend recht, is de gederfde winst meestal de belangrijkste schadepost. Deze schadepost moet worden vastgesteld door de situatie waarin de benadeelde feitelijk verkeert, te vergelijken met de situatie waarin de benadeelde zou hebben verkeerd indien de inbreuk niet zou hebben plaatsgevonden. Deze laatste situatie is dikwijls moeilijk vast te stellen. Meestal wordt daarbij verondersteld dat de houder van het uitsluitend recht zelf de exploitatie ter hand zou hebben genomen en daarmee een winst zou hebben gemaakt, waarvan de hoogte afhankelijk is van de opbrengst verminderd met de kosten, dan wel dat de houder van het uitsluitend recht tegen vergoeding een licentie tot exploitatie aan een ander zou hebben verleend. De hoogte van een licentievergoeding is in de praktijk afhankelijk van de mogelijkheden voor de licentiehouder om door middel van de exploitatie winst te maken.

¹⁰ Art. 43 lid 3 Rijsoctrooiwet 1910 luidde: "In plaats van schadevergoeding kan worden gevorderd, dat de gedaagde veroordeeld wordt de door de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen; indien de rechter evenwel van oordeel is, dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, zal hij de gedaagde tot schadevergoeding kunnen veroordelen." Deze bepaling is inmiddels vervangen door art. 70 lid 4 Rijsoctrooiwet 1995: "Naast schadevergoeding kan worden gevorderd, dat de gedaagde veroordeeld wordt de door de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen; indien de rechter evenwel van oordeel is, dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, zal hij de gedaagde tot schadevergoeding kunnen veroordelen. In passende gevallen kan de rechter de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag."

¹¹ Zie art. 27a Auteurswet 1912, zoals gewijzigd bij wet van 3 juli 1989, 5tb. 282.

2.10. De formulering "naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding" geeft op zichzelf nog geen antwoord op de vraag naar het rechtskarakter van de vordering tot winstafdracht. Het feit dat een veroordeling tot winstafdracht rechtens mogelijk is naast een veroordeling tot schadevergoeding wordt immers reeds verklaard door de omstandigheid dat het nadeel andere schaden dan gedeelde winst kan omvatten. Het vraagstuk betreft in wezen de mogelijkheid van cumulatie van een vordering tot vergoeding van gedeelde winst en een vordering tot winstafdracht. Indien winstafdracht wordt gevorderd naast schadevergoeding ligt het gevaar van dubbelbetaling voor de hand, omdat de winst van de één (de inbreukmaker) tevens de winstderving van de ander (de rechthebbende op het uitsluitend recht) kan zijn.

2.11. In Nederland is deze kwestie aan de orde gekomen in het kader van art. 27a Auteurswet 1912. In HR 14 april 2000, NJ 2000, 489 m.nt. DWFV werd hieromtrent overwogen: "Indien, zoals hier, behalve vergoeding van schade bestaande in gedeelde licentievergoedingen tevens afdracht van winst wordt gevorderd, brengt een redelijke, binnen het algemene stelsel van vermogensrecht passende, uitleg van die bepaling mee dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van die beide bedragen kan worden toegewezen. Dit laat overigens onverlet dat schade van andere aard, niet bestaande in gedeelde winst met betrekking tot de verkochte inbreukmakende producten, wel toewijsbaar kan zijn naast het bedrag van de tengevolge van de inbreuk genoten winst".¹²

2.12. In de eerste alinea van de artikelsgewijze toelichting in het Gemeenschappelijk Commentaar (hiervoor aangehaald in alinea 2.3) ligt de nadruk op het compensatoire karakter van een vordering tot winstafdracht: de bepaling beoogt de benadeelde merkhouders tegemoet te komen in de moeilijkheden die hij ondervindt bij het vaststellen van zijn schade door winstderving. In deze benadering is een verband aanwezig met de geleden schade. De door de inbreukmaker als gevolg van de inbreuk behaalde winst wordt gelijk gesteld aan de winst die de houder van het uitsluitend recht had kunnen behalen indien de inbreuk achterwege zou zijn gebleven.

2.13. In de tweede alinea van de artikelsgewijze toelichting wordt het verband met de schade losgelaten. Daar ligt de nadruk op een algemeen belang: het voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. Er zou zelfs een vergelijking kunnen worden gemaakt met de maatregel van de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, bekend uit art. 36e van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Dit gedeelte van de artikelsgewijze toelichting stelt dan ook dat een vordering tot winstafdracht de merkhouders meer kan bieden dan "hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan". In de woorden van het

Benelux-Gerechtshof 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 plegen¹³.

2.14. Indien aan de benadeelde merkhouders een recht op winstafdracht toekomt zonder dat hij behoeft aan te tonen of zelfs maar behoeft te stellen dat hij tot dat bedrag schade heeft geleden, is de consequentie dat de door de inbreukmaker af te dragen winst hoger kan zijn dan de door de merkhouders gedeelde winst. Dit behoeft een korte toelichting. In beginsel zou iedere exploitant in staat moeten zijn dezelfde winst te behalen uit de exploitatie van een product waarop een uitsluitend recht rust, zoals een auteursrecht, een merk- of een modelrecht. In werkelijkheid echter is het ene bedrijf beter dan het andere in staat om winst te maken. Dit hangt samen met, bijvoorbeeld, schaalvoordelen (kostenbesparing door grootschalige productie), zijn relatienetwerk en afzetmogelijkheden, zijn bedrijfsinrichting (zoals moderne machines waarmee het bedrijf voordeliger kan produceren), koppelverkoop van producten enzovoort. Het is daarom mogelijk, dat de inbreukmaker een hogere winst als gevolg van de inbreuk op het merkrecht maakt dan de winst die de merkhouders zou hebben behaald indien hij zelf tot exploitatie zou zijn overgegaan of indien hij een licentie tot exploitatie zou hebben verleend.

2.15. Ook de omgekeerde situatie kan zich voordoen: de door de merkhouders gedeelde winst is hoger dan de winst die door de inbreukmaker als gevolg van de inbreuk is behaald. In dat geval is de regel duidelijk: de benadeelde merkhouders kan kiezen voor de hoogste vordering. Indien de door hem gedeelde winst hoger is dan de winst die de inbreukmaker als gevolg van de inbreuk heeft gemaakt, kan de merkhouders een vordering instellen tot vergoeding van de door hem geleden schade, waaronder de gedeelde winst.

2.16. De toelichting in de tweede alinea van de artikelsgewijze toelichting ("te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt") doet vermoeden dat de opstellers van het Protocol van 2 december 1992 een neutrale eindtoestand hebben beoogd, waarin de inbreukmaker per saldo geen voordeel overhoudt van de door hem begane inbreuk - hij moet de door hem behaalde winst afdragen -, maar ook geen nadeel.

2.17. Waarom is - bij deze laatste uitleg - een beperking nodig tot gevallen van gebruik te kwader trouw? Mijns inziens hangt dit samen met het volgende. Wanneer bij toewijzing van een vordering tot winstafdracht het verband met de schade van de merkhouders (de gedeelde winst) wordt losgelaten, bestaat een kans dat de merkhouders als gevolg van de winstafdracht van de inbreukmaker een voordeel in de schoot geworpen krijgt. Een vergelijkbaar probleem bestaat ten aanzien van de bevoegdheid van de merkhouders om roerende zaken waarmee een inbreuk op zijn recht wordt ge-

¹² Het arrest is besproken door: T. Cohen Jehoram, Schadevergoeding naast winstafdracht (in de Aw, WNR, ROW 1995, BMW en BTMW), BMM-bulletin 2000/3, blz. 95-98. Zie nadien nog over deze bepaling: HR 16 juni 2006, LJN: AU8940 en HR 8 december 2006, LJN: AY8286.

¹³ BenGH 24 oktober 2005, nr. A 2004/5, reeds aangehaald, overweging 11.

maakt of zaken die gebruikt zijn bij de productie van die zaken op te vorderen als zijn eigendom en ten aanzien van zijn bevoegdheid tot opvordering van gelden waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkregen als gevolg van inbreuk op het merkrecht. Ook deze bevoegdheid kan tot gevolg hebben dat de merkhouders per saldo een voordeel ontvangt. Zulk een voordeel is onverenigbaar met het beginsel in het algemene vermogensrecht dat de benadeelde van een onrechtmatige daad een volledige schadevergoeding ontvangt: niet minder, maar ook niet meer dan het bedrag van zijn handhaving van intellectuele sluit bij het TRIPS-verdrag aan schade. Art. 13bis lid 1 BMW¹⁴ bepaalt dat een daartoe strekkende vordering wordt afgewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt¹⁵.

2.18. Het TRIPS-verdrag¹⁶ verplicht in art. 45 lid 1 alleen tot toekenning van een compensatoire schadevergoeding. Art. 45 lid 2 van dit verdrag bepaalt dat in passende gevallen de lidstaten aan de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid kunnen verlenen om invordering van winsten en/of betaling van vooraf vastgestelde schadevergoeding te gelasten, zelfs wanneer de inbreukmaker niet wist of geen redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.

2.19. Richtlijn 2004/48/EG betreffende de eigendomsrechten (de zgn. Handhavingsrichtlijn¹⁷) Artikel 13 van deze richtlijn luidt: "1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden. De rechterlijke instanties die de schadevergoeding vaststellen: a. houden rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden, of b. kunnen, als alternatief voor het bepaalde onder a), in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen zoals ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht te gebruiken. 2. De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of beta-

ling van een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde." In de rechtsliteratuur is de vraag aan de orde gesteld hoe de winstafdracht in het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom zich verhoudt tot de mogelijkheid die in art. 13 lid 2 van Richtlijn 2004/48 EG wordt geboden aan de lidstaten¹⁸. Hoewel het nuttig is, dit vraagpunt in gedachten te houden, behoeft deze vraag in de thans aanhangige zaak niet te worden beantwoord: de vraag of Michel aanspraak kan maken op winstafdracht heeft betrekking op het tijdvak tussen 15 januari 1997 en 14 juni 1999. Dit tijdvak valt vóór de uiterste implementatiedatum (29 april 2006) en zelfs vóór de datum van totstandkoming (29 april 2004) van de Handhavingsrichtlijn.

3. Bespreking van de prejudiciële vragen 1 - 3

3.1. De geschiedenis van art. 13.A lid 5 BMW maakt duidelijk dat de wens tot bestrijding van piraterij aanleiding is geweest om de mogelijkheid van een veroordeling tot winstafdracht in de BMW op te nemen. Indien in een concreet geval de rechter vaststelt dat sprake is van piraterij (opgevat als: moedwillige namaak van merkproducten) kan ingevolge art. 13.A lid 5 BMW winstafdracht worden gevorderd wegens 'gebruik te kwader trouw. In de casus, zoals die door de Hoge Raad aan het Benelux-Gerechthof is voorgelegd, is niet vastgesteld dat sprake is van piraterij. De eerste vraag is, of in andere gevallen dan die van piraterij (opgevat in vorenbedoelde zin) sprake kan zijn van 'gebruik te kwader trouw'.

3.2. De tekst van de bepaling vormt op zichzelf geen beletsel voor een ruimere uitleg. De toelichting in het Gemeenschappelijk Commentaar maakt onderscheid tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk¹⁹. In de vakliteratuur wordt aangenomen dat, om te kunnen spreken van een 'gebruik te kwader trouw' in de zin van art. 13.A lid 5 BMW, in ieder geval méér nodig is dan de omstandigheid dat de inbreuk aan de inbreukmaker kan worden toegerekend²⁰. De advocaat-generaal Lécuyer overwoog dat een vordering tot winstafdracht kan worden toegestaan in gevallen van "moedwillige en flagrante inbreuk,²¹ Piraterij (opgevat als: moedwillige namaak van merkproducten) levert een ernstige inbreuk op. Zij is niet de enig denkbare vorm van ernstige inbreuk op een merkrecht²². Bij de term 'ernstige' inbreuk

¹⁸ Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, 2006, blz. 101.

¹⁹ "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"

²⁰ In gelijke zin: de conclusie van de advocaat-generaal Verkade voor het arrest van de Hoge Raad, onder 4.35.

²¹ Conclusie voor het arrest van 24 oktober 2005, reeds aangehaald, onder 44.

²² Zie onder meer: Ch. Gielen, De beschermingsomvang van het merk, in F. Gotzen (red.), Algemene problemen van merkenrecht, 1994, blz. 155; Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, 2006, blz. 101; T.E. Oeurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland, diss. 1994, blz. 174.

¹⁴ Inmiddels art. 2.22 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

¹⁵ Volledigheidshalve: de term 'kwade trouw' wordt ook gebruikt in art. 4 onder 6 BMW, maar heeft daar een geheel andere betekenis (depot te kwader trouw); zie ook overweging 3.4.1 in het verwijzend arrest van de Hoge Raad.

¹⁶ Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, Trb. 1995, 130.

¹⁷ Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004, Pb EG L 157 resp. L 195/16. Zie hierover, onder meer: J.L.R.A. Huydecoper, Nous Maintiendrons - de nieuwe 'Richtlijn handhaving', AMI 2004/4, blz. 117-123; E.L. Valgaeren en L. De Gryse, Een Europese Richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, SEW 2005, blz. 202-209.

kan worden gedacht aan grove, dat wil zeggen: min of meer openlijke en/of grootschalige, merkinbreuken. In dit geding heeft Michel een ruime opvatting van het begrip 'gebruik te kwader trouw' bepleit²³, terwijl IWC zich op het standpunt stelt dat er geen aanwijzing is dat de Benelux-wetgever een veroordeling tot winstafdracht mogelijk heeft willen maken voor andere gevallen dan gevallen van piraterij (opgevat als: moedwillige namaak van merkproducten)²⁴.

3.3. Ik stel voor, de eerste vraag ontkennend te beantwoorden. Met andere woorden: een vordering tot winstafdracht kan ook worden toegewezen in andere gevallen dan die van piraterij (opgevat als: moedwillige namaak van merkproducten). De omstandigheid dat de bestrijding van piraterij aanleiding vormde om haar in te voeren, betekent niet noodzakelijk dat de wettelijke mogelijkheid om winstafdracht te vorderen daartoe beperkt is. Ik zou het argument van IWC willen omkeren: er zijn niet voldoende aanwijzingen dat de Benelux-wetgever beoogde de mogelijkheid van een veroordeling tot winstafdracht te beperken tot gevallen van piraterij (opgevat in vorenbedoelde zin). Een ruime opvatting van de mogelijkheid van veroordeling tot winstafdracht behoeft niet op bezwaren te stuiten: de rechter heeft immers altijd nog de mogelijkheid een vordering tot winstafdracht af te wijzen indien hij van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven.

3.4. Daarbij komt een wetssystematisch argument. Het lijkt gewenst dat de uitleg van het begrip 'te kwader trouw' in art. 13.A lid 5 BMW op één lijn blijft: met de uitleg van het begrip 'te kwader trouw' in art. 13bis lid 1 BMW. Vorderingen als bedoeld in art. 13bis hebben ook nut in gevallen waarin geen sprake is van piraterij (opgevat in vorenbedoelde zin).

3.5. Subsidiair, voor het geval het Benelux-Gerechtshof zich hierin niet zou kunnen vinden, geef ik de volgende oplossing in overweging. Art. B.A lid 1 BMW noemt uiteenlopende vormen van verboden gebruik van een teken. Indien het teken wordt gebruikt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (art. B.A lid 1 onder c) of wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten (art. 13.A lid 1 onder d), profiteert de inbreukmaker wellicht van de reputatie van het merk, maar bestaat de inbreuk niet in de namaak van merkproducten. Geeft art. 13.A lid 5 BMW de merkhouders in zo'n geval een recht op afdracht van de winst van de inbreukmaker?

3.6. Het Benelux-Gerechtshof zou bij de beantwoording van de eerste prejudiciële vraag kunnen kiezen voor een afbakening in die zin, dat in gevallen als bedoeld in art. B.A, lid 1, onder c of d, BMW geen sprake is van 'gebruik te kwader trouw' in de zin van art. 13.A lid 5 BMW. Bij een moedwillig gebruik van het teken op een wijze als bedoeld in art. 13.A, lid 1, onder a of b, BMW zou dan in beginsel wel een recht op winstafdracht bestaan. Deze uitleg is ruimer dan alleen

gevallen van piraterij (opgevat in vorenbedoelde zin), maar sluit een al te ruim gebruik van de mogelijkheid tot het vorderen van winstafdracht uit. De praktische betekenis van deze afbakening is gelegen in het volgende: wanneer een vordering tot winstafdracht mogelijk is in gevallen als bedoeld in art. B.A, lid 1, onder c of d, BMW, kan telkens discussie ontstaan over de vraag of de merkhouders, de desbetreffende inbreuk weggedacht, zelf tot exploitatie zou zijn overgegaan of een licentie voor het gebruik zou hebben gegeven.

3.7. Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend is beantwoord, komt de tweede vraag aan de orde. Wordt een vordering tot winstafdracht beschouwd als slechts een hulpmiddel voor de merkhouders teneinde de door hem gederfde winst gemakkelijk te doen vaststellen, dan is er geen goede reden om dit hulpmiddel te beperken tot gevallen van moedwillige inbreuk. Bij een niet-moedwillige inbreuk op een merkrecht heeft de merkhouders evenzeer het probleem dat de gederfde winst moeilijk is aan te tonen. Wordt de vordering tot winstafdracht daarentegen beschouwd als een sanctie waarmee de Benelux-wetgever hoopt te bereiken dat een inbreukmaker per saldo geen voordeel geniet van de inbreuk, ongeacht of de merkhouders tot hetzelfde bedrag nadeel heeft ondervonden, dan is er reden voor een terughoudende uitleg van het begrip 'gebruik te kwader trouw'. In een veroordeling tot winstafdracht ligt immers de mogelijkheid besloten dat de merkhouders wordt bevoordeeld, namelijk wanneer de winst van de inbreukmaker als gevolg van de inbreuk groter is dan de door de merkhouders als gevolg van de inbreuk gederfde winst. Bij een moedwillige inbreuk is er reden voor zulk een sanctie.

3.8. Uit de aangehaalde overweging in het arrest van 24 oktober 2005²⁵ leid ik af dat een vordering tot winstafdracht in de ogen van het Benelux-Gerechtshof een preventief doel heeft. Zij is derhalve méér dan alleen een bewijsrechtelijk hulpmiddel voor een merkhouders die schadevergoeding wil vorderen. Ook uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling kan worden opgemaakt dat een vordering tot winstafdracht is bedoeld om een maatschappelijk kwaad te bestrijden dat verder gaat dan enkel de omstandigheid dat inbreuk is gemaakt op een burgerlijk recht van de merkhouders. De toelichting in het Gemeenschappelijk Commentaar maakt, zoals gezegd, onderscheid tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk. Dit voert mij tot de slotsom dat de tweede vraag bevestigend moet worden beantwoord. Met andere woorden, voor het aannemen van "gebruik te kwader trouw" in de zin van art. B.A lid 5 BMW is vereist dat de inbreuk moedwillig is gepleegd.

3.9. Hieruit volgt de derde prejudiciële vraag: onder welke omstandigheden is sprake van een moedwillig gepleegde inbreuk?

3.10. Indachtig de drie kenmerken van piraterij die door de vorengenoemde ambtelijke werkgroep zijn genoemd²⁶, zou voorstelbaar zijn dat een afbakening

²³ Memorie in de procedure voor het Benelux-Gerechtshof, nrs. 11-17 en 35.

²⁴ Memorie in de procedure voor het Benelux-Gerechtshof, blz. 4-11.

²⁵ Zie hiervoor, alinea 2.13 aan het slot.

²⁶ Zie hiervoor, alinea 2.5.

wordt gezocht in die zin, dat een vordering tot winstafdracht uitsluitend kan worden toegewezen in geval van een opzettelijk begane inbreuk die schade toebrengt aan maatschappelijke belangen, een aanzuigende werking heeft op criminaliteit of op een bedrijfsmatige wijze dan wel op grote schaal plaatsvindt. Te vrezen is echter, dat een zodanige omschrijving de rechtspraktijk te weinig rechtszekerheid zou bieden.

3.11. Er kan worden gedacht aan een afbakening aan de hand van gradaties als: opzet, voorwaardelijk opzet, grove schuld en dergelijke²⁷. Voor de onderhavige casus zou dit een onderscheidend criterium kunnen opleveren wanneer de nationale rechter tot het oordeel zou komen dat in de periode tussen 15 januari 1997 en 14 juni 1999 in redelijkheid een verschil van mening heeft kunnen bestaan over de vraag of IWC dan wel Michel gerechtigd was tot het gebruik van het teken. Los van de huidige casus beschouwd, speelt de bewijsproblematiek een belangrijke rol bij de beantwoording van de prejudiciële vraag. Zoals gezegd maakt het Gemeenschappelijk Commentaar een onderscheid tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk. Opzet van de inbreukmaker is voor een benadeelde merkhouder moeilijker te bewijzen dan (grove) schuld. Michel, de merkhouder, heeft in haar memorie een ruim schuldbegrip als maatstaf voorgesteld²⁸.

3.12. Indien de inbreukmaker zich bewust is van het uitsluitend recht van de merkhouder en niettemin gebruik maakt van het beschermde teken zonder daartoe gerechtigd te zijn, is in de regel sprake van een moedwillig (opzettelijk) begane inbreuk.

3.13. Indien de inbreukmaker zich niet bewust is van het uitsluitend recht van de merkhouder en zich daarvan niet bewust had behoren te zijn, is er geen sprake van een moedwillig begane inbreuk. Deze situatie zal zich echter niet vaak voordoen, omdat het uitsluitend recht van de merkhouder te kennen is uit het merkenregister.

3.14. Indien de inbreukmaker zich niet bewust is van het uitsluitend recht van de merkhouder, doch zich daarvan redelijkerwijs bewust had behoren te zijn, kan er toch sprake zijn van een moedwillig begane inbreuk. De aanduiding 'moedwillig' lijkt in dit verband te duiden op een - aan de inbreuk voorafgaande - afweging door de inbreukmaker van alle voor- en nadelen van de inbreuk: enerzijds de bedrijfswinst die de inbreukmaker

als gevolg van de merkinbreuk verwacht en anderzijds de pakkans en de te verwachten sanctie(s) bij betrapting. De ondernemer die een waar of dienst op de markt brengt en daarbij gebruik maakt van een teken, doch nalaat een onderzoek in te stellen of dit teken door een merkrecht beschermd is, neemt het risico dat hij inbreuk op het merkrecht van een ander maakt. Hieruit maak ik op dat bij een bedrijfsmatig d.w.z. op het maken van winst gericht - gebruik van een teken eerder sprake is van "moedwillig" gebruik dan wanneer het gaat om particulier of incidenteel gebruik.

3.15. Indien de inbreukmaker zich bewust is van het bestaan van het uitsluitend recht van de merkhouder, maar van mening is dat dit recht is vervallen of dat gronden aanwezig zijn tot nietigverklaring daarvan, gelden de zo-even genoemde regels mijns inziens onverkort. Hiertegen zou kunnen worden ingebracht dat de inbreukmaker niet heeft nagelaten een onderzoek in te stellen: de inbreukmaker heeft wel een onderzoek ingesteld, maar verkeerde - naar achteraf is gebleken: ten onrechte - in de veronderstelling dat de merkhouder niet het recht had hem het gebruik van dit teken te belletten. Deze veronderstelde tegenwerping brengt mij niet tot een ander oordeel. Wat in het hoofd van de inbreukmaker omgaat, is voor de benadeelde merkhouder niet of nauwelijks te aan te tonen. Het komt mij daarom juist voor, het begrip 'gebruik te kwader trouw' in art. B.A lid 5 BMW ruim uit te leggen. De rechter heeft de mogelijkheid een vordering tot winstafdracht af te wijzen indien hij van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven.

3.16. Om deze redenen stel ik voor, de derde vraag als volgt te beantwoorden. Van een moedwillig gepleegde inbreuk is sprake: a. wanneer de inbreukmaker zich bewust is van het uitsluitend recht van de merkhouder; b. wanneer de inbreukmaker zich niet bewust is van het uitsluitend recht van de merkhouder, doch zich redelijkerwijs van dat recht bewust had behoren te zijn, mits het gaat om een bedrijfsmatig - dat wil zeggen: op het maken van winst gericht - gebruik van het teken.

4. Bespreking van de vierde prejudiciële vraag

4.1. De vierde prejudiciële vraag heeft kennelijk het oog op de consequenties, die voor de onderhavige zaak voortvloeien uit het antwoord op de eerste drie vragen. De stelling onder a (wie heeft een markt voor COR-BIOK geschapen buiten de Verenigde Staten van Amerika en Canada?) acht ik, gelet op het voorgaande, niet van belang voor het antwoord op de vraag of sprake is van 'gebruik te kwader trouw'. Vraag 4.a moet ontkennend worden beantwoord voor wat betreft de stelling onder (a).

4.2. Naast het geval van gebruik te kwader trouw verschaft art. 13.A lid 5 BMW de rechter de mogelijkheid om een vordering tot winstafdracht af te wijzen indien hij van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven. Hier is een verschil zichtbaar met art. 13bis lid 1 BMW, dat slechts de kwade trouw als afwijzingsgrond noemt. Daartegenover staat dat het derde lid van art. 13bis BMW de mogelijkheid van een financiële compensatie

²⁷ Na een betoog over prikkels die iemand ertoe kunnen brengen inbreuk te maken op een merkrecht, schreef T.E. Deurvorst (diss. 1994, reeds aangehaald, blz. 174): "De toewijzing van winstafdracht dient daarom beperkt te blijven tot gevallen van ernstige inbreuk zoals piraterij of flagrante inbreuk, in welke gevallen opzet kenmerkend is. Om te voorkomen dat de eis van opzet het geldend maken van een vordering tot winstafdracht in de weg staat - een dergelijke gemoedstoestand valt nauwelijks aan te tonen - dient winstafdracht ook toewijsbaar te zijn in het geval dat de inbreukmaker grove schuld kan worden verweten. Dus ook in de situatie dat het voor de inbreukmaker zonder meer duidelijk moet zijn geweest dat zijn handelingen inbreukmakend waren, dient winstafdracht voor toewijzing in aanmerking te komen (...)."

²⁸ Memorie namens Michel, onder 41: "indien een gedaagde zonder daartoe gerechtigd te zijn en in de wetenschap dat eiser merkgerichtigde is een identiek teken voor identieke waren heeft gebruikt. Met wetenschap moet worden gelijkgesteld het geval dat gedaagde redelijkerwijs moet weten dat eiser merkgerichtigde is."

noemt. Het Gemeenschappelijk Commentaar preciseert niet de omstandigheden die de rechter wel of niet in zijn oordeel mag betrekken. Om deze reden is een ontkenkend antwoord op vraag 4.b niet goed te verdedigen. Wanneer een inbreukmaker, op grond van art. 13.A lid 5 BMW tot winstafdracht aangesproken, als verweer aanvoert dat de gevorderde winstafdracht tot een ongerechtvaardigde verrijking van de merkhouder zal leiden, valt dit in beginsel niet uit te sluiten als een omstandigheid die voor de rechter aanleiding kan zijn tot het (geheel of gedeeltelijk) afwijzen van de vordering tot winstafdracht. Van belang is, dat bij een dergelijk verweer de stelplicht en, zo nodig, de bewijslast van de juistheid van die stelling in beginsel bij de inbreukmaker liggen. Vraag 4.b moet bevestigend worden beantwoord voor de stelling onder (a).

4.3. De stelling onder b (de contractuele relatie als distributeur) heeft in de procedure bij de nationale rechter een rol gespeeld. In zijn conclusie voor het verwijzend arrest van de Hoge Raad (onder 4.28 - 4.30) heeft advocaat-generaal Verkade een vergelijking gemaakt met het geval van de 'rechtstreekse betrekking' in art. 4, aanhef en onder 6, onder b, BMW. Het betreft de in de vakliteratuur besproken situatie van de agent of distributeur die het door zijn principaal buiten het Benelux-gebied gebruikte teken deponeert als merk voor het Benelux-gebied voordat de principaal het heeft gedeponereerd voor het Benelux-gebied. Een zodanig depot kan op grond van art. 4, aanhef en onder 6, BMW worden aangemerkt als een depot te kwader trouw²⁹.

4.4. Het begrip 'te kwader trouw' in art. 4 BMW heeft betrekking op het depot en heeft een geheel andere betekenis dan het begrip 'gebruik te kwader trouw' in art. 13.A lid 5 BMW. Het antwoord op de vraag of Michel en !WC in een contractuele relatie tegenover elkaar stonden als agent/distributeur tegenover principaal, is van belang voor de toepassing van art. 4, aanhef en onder 6 onder b, BMW, maar is mijns inziens niet van belang voor de beoordeling van kwade trouw als bedoeld in art. 13.A lid 5 BMW. Vraag 4.a moet derhalve ontkenkend worden beantwoord voor de stelling onder (b).

4.5. In beginsel staat het de nationale rechter vrij een omstandigheid zoals die, genoemd onder (b), te betrekken in zijn oordeel dat de omstandigheden van het geval geen aanleiding geven tot een veroordeling tot winstafdracht op de voet van art. 13.A lid 5 BMW. De Hoge Raad is vermoedelijk geïnteresseerd in het oordeel van het Benelux-Gerechtshof over de stelling dat in het Gemeenschappelijk Commentaar bij art. 13.A 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",³⁰. In het Gemeenschappelijk Commentaar is deze kwestie in-

derdaad niet uitdrukkelijk aan de orde geweest. Mij lijkt evenwel niet juist dat een vordering tot winstafdracht slechts zou mogen worden toegewezen in die gevallen ten aanzien waarvan in het Gemeenschappelijk Commentaar is te lezen dat winstafdracht geïndiceerd zou zijn. Ik zou het liever omdraaien: indien overigens aan de eisen is voldaan, is een vordering tot winstafdracht steeds toegewezen tenzij de rechter van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven. De omstandigheid dat in art. 4, aanhef en onder 6, b, BMW een keuze is gemaakt in het voordeel van de principaal, noopt de rechter niet om een vordering tot winstafdracht af te wijzen in het voordeel van de principaal en in het nadeel van de agent of distributeur. De weg van de omstandigheden van het geval blijft in handen van de nationale rechter. Een maatstaf om wel of niet van deze bevoegdheid gebruik te maken, zou kunnen zijn: of de inbreukmaker aannemelijk maakt dat toewijzing van de vordering tot winstafdracht zal leiden tot een ongerechtvaardigde - ook niet door het algemeen belang van preventie te rechtvaardigen - verrijking van de merkhouder. In dat verband kan de relatie tussen een agent/distributeur enerzijds en een principaal anderzijds van belang zijn. Wat daarvan zij, vraagpunt 4.b verlangt slechts een antwoord op de vraag of de stelling onder (b) aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kán staan. Die vraag moet m.i. bevestigend worden beantwoord.

4.6. De stelling onder c (die inhoudt dat in het omstreden tijdvak in redelijkheid verschil van mening mogelijk was over de vraag, wie van beide partijen gerechtigd was tot het uitsluitend recht) kan van belang zijn voor de beoordeling of sprake is van een 'gebruik te kwader trouw' in de zin van art. 13.A lid 5 BMW. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de antwoorden, welke het Benelux-Gerechtshof zal geven op de prejudiciële vragen 1 - 3. Indien deze conclusie wordt gevolgd, dient de nationale rechter vast te stellen of sprake is van een moedwillig gebruik.

4.7. Vraag 4.b moet mijns inziens bevestigend worden beantwoord voor de feiten en omstandigheden onder (c). Dit behoeft na het voorgaande geen afzonderlijke bespreking meer.

5. Conclusie

De conclusie strekt ertoe dat het Benelux-Gerechtshof: vraag 1 ontkenkend zal beantwoorden; vraag 2 bevestigend zal beantwoorden; vraag 3 zal beantwoorden als aangegeven in alinea 3.16 hiervoor; vraag 4.a ontkenkend zal beantwoorden, met dien verstande dat het antwoord met betrekking tot de onder (c) genoemde stelling afhankelijk is van de wijze waarop de eerdere vragen worden beantwoord; vraag 4.b bevestigend zal beantwoorden.

²⁹ Zie ook art. 4, lid 4 onder Q, van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988, PbEG L 040/1).

³⁰ Conclusie A-G Verkade voor het arrest van de Hoge Raad, onder 4.30.