Noot
Auteur: Ch. Gielen

1 In dit arrest doet het Benelux-Gerechtshof een uitspraak over de uitleg van art. 13A lid 5 Benelux Merken Wet (oud), thans art. 2.21 lid 4 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. De Hoge Raad had om die uitleg gevraagd in zijn arrest van 27 oktober 2006. Het gaat over de bepaling dat de merkhouder bij inbreuk op zijn recht naast of in de plaats van schadevergoeding winstafdracht en het afleggen van rekening en verantwoording ter zake daarvan kan vorderen, en wel in het bijzonder om de slotzin van deze bepaling, te weten dat de rechter de vordering afwijst indien het inbreukmakend gebruik niet te kwader trouw is of de omstandigheden van het geval tot een dergelijke veroordeling geen aanleiding geven. Over deze twee laatste criteria gaat deze uitspraak.

2 Laat ik vooropstellen dat de gedachte om winstafdracht te kunnen vorderen, is voortgesproten uit de wens om de gelaedeerde zonder al te grote bewijsproblemen een financiële compensatie ter zake van de inbreuk te geven. Als eerste verscheen deze bepaling in de Auteurswet (art. 27a). Opvallend is dat in die bepaling de slotzin uit art. 2.21 lid 4*BVIE* ontbreekt. Voordat ik die slotzin nader bespreek, wijs ik er voor de volledigheid op dat aan het onbeperkt cumuleren van een vordering tot schadevergoeding en winstafdracht door de Hoge Raad een einde is gemaakt in het *HBS/Danestyle*-arrest (HR 14 april 2000, *NJ* 2000, 489 m.nt. DWFV, *AMI* 2000, 134 m.nt. T.E. Deurvorst). Contra legem besliste de HR dat cumulatie van een vordering tot schadevergoeding wegens winstderving en een vordering tot winstafdracht in strijd is met beginselen van Nederlands vermogensrecht. Die beslissing gold de bepaling van art. 27a Auteurswet en een openstaande vraag is of die uitleg ook geldt voor de Benelux IE-wetgeving die immers een Benelux norm bevat en niet uitsluitend tegen de achtergrond van het Nederlands vermogensrecht kan worden uitgelegd.

3 Het probleem bij de uitleg van art. 13A lid 5 BMW ontstond, doordat in de Toelichting op de bepaling sprake is van zowel moedwillige namaak en merkenpiraterij als van opzettelijke inbreuk. De vraag was dus of de bepaling alleen bij merkenpiraterij geldt of ook bij andere vormen van inbreuk zolang er maar sprake is van opzettelijke inbreuk. Aan de hand van de Toelichting concludeert het BenGH dat nergens blijkt dat de winstafdracht regeling is beperkt tot gevallen van merkenpiraterij en een sterk argument daarvoor is dat in de Toelichting ook staat dat door het gebruik van de woorden kwade trouw wordt voorkomen dat ook gevallen van niet opzettelijke inbreuk eronder vallen. Volgens het BenGH bestaat er geen verschil tussen opzettelijke of moedwillige inbreuk. Het lijkt me in het licht van de Toelichting een juiste uitleg, die vanzelfsprekend ook geldt voor het overeenkomstige art. 3.17 lid 4*BVIE* bij modelrechtinbreuk. Art. 45 lid 2 TRIPs-Verdrag (en art. 13 lid 2 van de zogenaamde Handhavingsrichtlijn 2004/48) is overigens ruimhartiger. Daarin staat dat de rechter in passende gevallen de bevoegdheid kan hebben invordering van winsten te gelasten, zelfs wanneer de inbreukmaker niet wist of geen redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde. Het is dus de vraag of de uitleg van het BenGH zich wel verdraagt met de TRIPs-bepaling. Die vraag is niet verder doorgeleid naar het Europese Hof dat op dit terrein van geharmoniseerd recht de regels moet toetsen aan het TRIPs-Verdrag waarbij de Europese Unie is aangesloten.

4 Voor de vraag wanneer er sprake is van opzettelijke inbreuk, is volgens het BenGH van belang of degene wiens handelwijze achteraf beoordeeld inbreukmakend is, zich ten tijde van de inbreuk bewust is geweest van het inbreukmakend karakter. Volgens het BenGH kan de beweerdelijke inbreukmaker zich niet verschuilen achter de stelling dat hij niet wist dat het merk niet was ingeschreven. Iedereen die zich in het economisch verkeer beweegt, wordt immers geacht het merkenregister te raadplegen. Door de Hoge Raad was een aantal omstandigheden uit de onderhavige zaak genoemd en daaraan werd de vraag gekoppeld in hoeverre die bij de beoordeling van het bewust

zijn van het inbreukmakend karakter een rol spelen. Het BenGH oordeelt dat van belang is of het omstandigheden betreft die maken dat het daarop gebaseerde verweer in redelijkheid bij voorbaat kansloos moet worden geacht, zoals: dat er geen verwarringsgevaar is of dat er een rechtvaardiging ligt in een contractuele relatie met de merkhouder of dat het ingeroepen merkrecht nietig of vervallen is. Met de eerste omstandigheid is het wel oppassen geblazen. Er staat niet dat van een bewustheid geen sprake is als het verweer wordt gevoerd dat verwarringsgevaar ontbreekt. Er staat dat een dergelijk verweer in redelijkheid niet als kansloos kan worden gezien. Maar toch heb ik, ook wanneer men dit met deze toevoeging bekijkt enige moeite. Stel eens dat de beweerdelijke inbreukmaker van mening is dat hij het door hem gekozen teken rustig kan gebruiken omdat hij van oordeel is dat er geen gevaar van verwarring is. We kennen in de praktijk genoeg gevallen waarbij (zelfs door rechterlijke colleges) over het verwarringsgevaar verschillend kan worden of wordt gedacht. Dan is het maar de vraag of het verweer in redelijkheid wel kansloos is. Is dan het enkele feit dat achteraf wordt vastgesteld dat er wel verwarringsgevaar is genoeg reden om een winstafdracht vordering af te wijzen, omdat de inbreuk niet opzettelijk is vanwege het feit dat de inbreukmaker ten tijde van zijn gebruik meent dat er geen verwarringsgevaar is? Ik ken genoeg ondernemingen die het sterk pleitbaar vinden (of die *zeggen* het sterk pleitbaar te vinden) dat er geen verwarring is met het in het register gevonden merk en die bewust het risico nemen door het merk toch te gaan gebruiken. Ik ben er dus niet van overtuigd dat onder alle omstandigheden een dergelijk verweer tot afwijzing van de winstafdracht vordering zou moeten leiden.

Tenslotte zegt het BenGH nog iets (of eigenlijk niet erg veel) over het tweede criterium tot afwijzing van de vordering. De rechter moet alle omstandigheden van het geval erbij betrekken en de door de Hoge Raad genoemde omstandigheden zijn omstandigheden waarmee de rechter rekening kan houden, aldus het BenGH. In feite betekent deze weinig zeggende uitleg dat het om een niet veelzeggend criterium gaat. Het valt niet goed voor te stellen dat bij een beweerdelijke inbreukmaker van wie gezegd kan worden dat hij opzettelijk inbreuk maakt er toch omstandigheden zijn die met zich brengen dat de vordering tot winstafdracht moet worden afgewezen, anders dan de omstandigheid dat hij geen winst heeft gemaakt.

Ch. Gielen