

## Winstafdracht bij merkinbreuk niet bij voorbaat kansloos?

*Vóór het arrest IWC/Michel van het Benelux Gerechtshof verscheen,<sup>1</sup> was min of meer onduidelijk op welke gronden winstafdracht bij merkinbreuk kon worden gevorderd. Nu weten wij meer. Inbreukmakers niet te kwader trouw zijn níet gehouden tot winstafdracht, maar bij moedwillig gepleegde inbreuk is er wél grond voor winstafdracht ex artikel 2.21 lid 4 BVIE. Volgens voornoemd arrest staat de (bewuste) inbreukmaker echter een aantal verweren ter beschikking om zich te disculperen. De vraag is of de inbreukmaker zich met die verweren niet al te gemakkelijk kan vrijpleiten.*

### Artikel 2.21 lid 4 BVIE

Artikel 2.21 lid 4 BVIE bepaalt dat naast schadevergoeding ook afdracht van de met de inbreuk genoten winst kan worden gevorderd bij gebruikshandelingen die vallen onder artikel 2.20 lid 1 BVIE. Indien de rechter van oordeel is dat het inbreukmakend merkgebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst de rechter de vordering tot winstafdracht af, aldus de tweede zin van artikel 2.21 lid 4 BVIE. In de BVIE-voorloper, artikel 13A lid 5 BMW (oud), was deze bepaling in dezelfde bewoording opgenomen.

Wat is de achterliggende gedachte van deze bepaling? Volgens de Memorie van toelichting is het vorderingsrecht in artikel 13A lid 5 BMW (oud) opgenomen om te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat trekt uit zijn onrechtmatig handelen. Het licht toe: *‘In de praktijk is gebleken, dat het aantonen van geleden schade de merkhouders voor aanzienlijke bewijsrechtelijke problemen kan plaatsen. De omvang van de door de inbreukmaker onrechtmatig genoten winst is veelal eenvoudiger vast te stellen. De bepaling legt bovendien geen bewijslast op de merkhouders omdat deze tevens kan vorderen dat de gedaagde rekening en verantwoording omtrent diens als gevolg van de inbreuk genoten winst aflegt.’<sup>2</sup>*

Met andere woorden, de bepaling is opgenomen ter vergemakkelijking van de bewijspositie van de merkhouders. Dat blijkt ook uit het arrest Jack Daniel’s/Kamstra, waarin de Hoge Raad overweegt: *‘Aan art. 13A lid 4 (thans lid 5) ligt de gedachte ten grondslag dat het de merkhouders eenvoudiger moet worden gemaakt zijn schade als gevolg van inbreuk op zijn merk vergoed te krijgen door een systeem van winstafdracht met het oog waarop aan de inbreukmaker een informatieplicht wordt opgelegd.’<sup>3</sup>*

Ik merk op dat aan de vordering tot schadevergoeding voor merkrechthebbenden meerdere nadelen kleven. De merkhouders kampt onder andere met het door hem te leveren bewijs dat hij schade heeft geleden, de hoegrootheid en berekening van die schade, dat er causaal verband bestaat tussen de geleden schade en de gepleegde merkinbreuk en dat er sprake is van toerekenbaarheid. Dat geldt evenzeer als de schadevergoedingsvordering krachtens artikel 6:104 BW wordt ingesteld, omdat het opvoeren van gedeerde winst als schadepost impliceert

---

<sup>1</sup> BenGH 11 februari 2008, IER 2008/21 (IWC/Michel), m.nt. Ch. Gielen.

<sup>2</sup> Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992, Artikelsgewijze toelichting II, I, L.

<sup>3</sup> HR 15 februari 2002, NJ 2002/464 (Jack Daniel’s/Kamstra), r.o. 4.2, m. nt. J.H. Spoor.

dat in beginsel door de benadeelde (merkhouders) moet worden bewezen welke winst zou zijn behaald als de inbreuk zich niet had voorgedaan.<sup>4</sup>

## IWC/Michel

### *Winstafdracht niet beperkt tot piraterij*

Wat overweegt het BenGH precies op het punt van winstafdracht? Nadat het BenGH een onderscheid maakt tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk, overweegt het in r.o. 13 dat '[d]aarmee het toepassingsbereik van lid 5 van voornoemd artikel 13.A niet beperkt [wordt] tot 'moedwillige namaak''.<sup>5</sup> Het BenGH verklaart in overeenstemming daarmee ook voor recht (in r.o. 25 van het dictum): 'Artikel 13A, 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' (onderstreping toegevoegd JB). Ook buiten het geval van piraterij kan dus een vordering tot winstafdracht worden toegewezen.

Onder verwijzing naar het BenGH-arrest Dior/Delhaize en de wetsgeschiedenis bevestigt het BenGH vervolgens in r.o. 14 dat achter artikel 13A lid 5 BMW (oud) het ontmoedigings- en preventieoogmerk steekt; winstafdracht voorkomt dat de opzettelijke inbreukmaker zijn zonden herhaald. Het BenGH overweegt: 'De ontmoediging en de preventie, waarvan hier sprake is, hebben slechts zin wanneer zij betrekking hebben op opzettelijk gepleegde inbreuk.' Dit lijkt een logische regel, maar toch zet ik hierbij een (klein) vraagteken. Zelfs al is een inbreukmaker zich in het geheel niet bewust van de door hem gepleegde inbreuk, zal hij dan (in de toekomst) niet toch worden afgeschrikt door de dreiging van het wapen van winstafdracht? Ik meen van wel en daarmee heeft het ontmoedigings- en preventieoogmerk in dat geval toch zin.

### *Moedwillig gepleegde inbreuk*

Het BenGH vervolgt (in r.o. 14): 'van "gebruik te kwader trouw" zoals bedoeld in artikel 13A lid 5, BMW [is] slechts sprake in geval van moedwillige of opzettelijk gepleegde inbreuk'. Bij moedwillig gepleegde inbreuk kan winstafdracht plaatsvinden. Dit is volgens het BenGH iets anders dan moedwillige namaak en daarmee piraterij.

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. 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.' (zie r.o. 15)

Dit zijn belangrijke overwegingen van het BenGH, die zijn gestoeld op vermoedens. Eenieder die zich in beroep of bedrijf bedient van bepaalde tekens, wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister. Met andere woorden, hij wordt dan vermoed het in het register ingeschreven merk te kennen. Is hier sprake van een (onweerlegbaar) rechtsvermoeden?

---

<sup>4</sup> Zie T.E. Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (diss. Utrecht, Deventer 1994), i.h.b. p. 130. Ik laat hierbij in het midden de mogelijkheid van de rechter naar redelijkheid het bewijsprobleem te spreiden, zoals Deurvorst met verwijzing naar (thans) artikel 150 Rv voorstelt.

<sup>5</sup> Er is volgens het BenGH in dit verband geen verschil is tussen 'opzettelijk' en 'moedwillig'.

Hoewel dit niet geheel duidelijk is, denk ik van wel. De inbreukmaker wordt ‘geacht’ van de merkinschrijving op de hoogte te zijn; hij kan zich niet disculperen met het argument dat hij niet van de inschrijving van de merkhouder op de hoogte was.

Belangrijk is voorts te signaleren dat het BenGH in r.o. 16 tevens een vermoeden introduceert dat ligt in het verlengde van het (onweerlegbare) vermoeden van bekendheid met het register. De inbreukmaker die beroeps- of bedrijfsmatig een teken gebruikt (en daarom geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het register) wordt ook geacht zich ten tijde van zijn handelen bewust te zijn geweest van het inbreukmakende karakter van dat handelen, zodat sprake is van gebruik te kwader trouw. Er zit een verschil tussen het vermoeden dat de inbreukmaker geacht wordt bekend te zijn met het register en het vermoeden dat hij geacht wordt zich bewust te zijn van het inbreukmakend karakter van zijn handelen.<sup>6</sup> Ik ga ervan uit dat bij dat laatste vermoeden sprake is van een weerlegbaar vermoeden, omdat de inbreukmaker hiertegen een succesvol verweer kan voeren (zie hierna).

Het BenGH bevestigt vervolgens in r.o. 14 nadrukkelijk dat de merkhouder met alle middelen van recht inclusief vermoedens kan bewijzen dat sprake is van een bewust gepleegde merkinbreuk. Wat precies deze vermoedens zijn wordt niet duidelijk gemaakt, maar ik veronderstel dat bedoeld wordt op de hiervoor door mij genoemde vermoedens. Hier lijkt in ieder geval geen aansluiting te kunnen worden gezocht met de depot te kwader trouw-varianten van artikel 4 aanhef en onder f BVIE.<sup>7</sup>

#### *Disculpatie voor de inbreukmaker*

Het BenGH geeft de inbreukmaker meerdere mogelijkheden om aan het vermoeden dat hij bewust inbreukmakend heeft gehandeld te ontsnappen. Er staan hem disculpatiemogelijkheden ten dienste, zie r.o. 15: *‘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.’*

De inbreukmaker wordt aldus op niet-limitatieve wijze (‘bijvoorbeeld’) maar liefst drie concrete disculpatiemogelijkheden geboden. Indien één ervan slaagt, wordt voor de merkhouder de pas naar winstafdracht afgesneden. Er is dan immers geen sprake meer van opzettelijke of moedwillige inbreuk.

#### **In redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos te achten verweren?**

Dit werpt de vraag op hoe sterk het verweer van de inbreukmaker moet zijn om te ontkomen aan winstafdracht. Het mag niet gaan om een verweer dat in redelijkheid als bij voorbaat kansloos moet worden aangemerkt.

---

<sup>6</sup> Ik teken hierbij aan dat laatstgenoemd vermoeden niet expliciet genoemd wordt in het dictum onder nr. 27 van het arrest.

<sup>7</sup> Zie het verwijzingsarrest dat leidde tot de BenGH uitspraak: Hoge Raad 27 oktober 2006, LJN: AX9393, r.o. 3.4.1: *‘Het hof heeft - terecht - niet geoordeeld dat inbreukmakend gebruik van een merk als te kwader trouw in de zin van art. 13A lid 5 BMW moet worden aangemerkt op de enkele grond dat de inbreukmaker dat merk te kwader trouw in de zin van art. 4 onder 6 BMW heeft gedeponeerd.’* Zie ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2 (2008), p. 252.

Gesteld dat er sprake is van merkinbreuk – anders komt de rechter immers niet toe aan de toepassing van artikel 2.21 lid 4 BVIE – wanneer geldt een verweer als in redelijkheid niet bij voorbaat kansloos?

Recentelijk zijn in één geval verweren als zodanig aangemerkt door de Rechtbank 's-Gravenhage. Het verweer *'dat de door [beweerdelijk inbreukmaker Dogg Label] gebruikte tekens niet op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met dat Gemeenschapsmerk [van merkhouder Wrangler] kan naar het oordeel van de rechtbank echter niet als bij voorbaat kansloos in de zin van het arrest van het Hof worden aangemerkt, mede gelet op de gedeeltelijke afwijzing van de vorderingen. Dit kan evenmin worden gezegd van het eveneens door Dogg Label gevoerde verweer dat de tekens op de broeken uitsluitend als decoratie zullen worden opgevat.'*<sup>8</sup>

Buiten kijf staat dat verweren die slagen, en de inbreuk van tafel vegen, in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos zijn aan te merken. Maar hoe te oordelen over verweren die het (net) niet halen? Zijn zij in redelijkheid niet bij voorbaat kansloos? Hier betreden we een grijs gebied.

Het (standaard) verweer van de inbreukmaker dat bij toepassing van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE het meest voor de hand ligt, is dat – om wat voor reden dan ook – geen sprake is van verwarringsgevaar. Dat verweer werd ook gevoerd in bovenstaande Wrangler/Dogg Label-zaak. Echter, het enkel voeren van dat verweer is m.i. volstrekt onvoldoende om toepassing van artikel 2.21 lid 4 BVIE uit te sluiten. Het verweer moet immers niet bij voorbaat kansloos zijn.

In mijn ogen kan men voor toepassing van het criterium (in sub b-gevallen) een systeem van communicerende vaten hanteren: hoe sterker/bekender het merk, de overeenstemming tussen beide tekens en de soortgelijkheid van de producten, hoe eerder een verweer dat verwarringsgevaar ontbreekt geen kans van slagen zal hebben. Dit systeem van communicerende vaten heeft de Rechtbank 's-Gravenhage ook toegepast in de nog recentere uitspraak Beauté Prestige International/Coscentra.<sup>9</sup> De Rechtbank overweegt in die zaak namelijk het volgende: *'4.21. (...) De vraag is derhalve of Coscentra in redelijkheid kon menen dat haar betwisting van het verwarringsgevaar kans van slagen had. 4.22. Naar het oordeel van de rechtbank dient die vraag ontkennend te worden beantwoord. Daarvoor is redengevend dat er in het onderhavige geval sprake is van identieke waren en van een merk met een grote mate van onderscheidend vermogen. Gezien deze omstandigheden kon Coscentra niet in redelijkheid hebben gemeend dat de afwijkingen in de vormgeving van de Sensible Lady fles voldoende zouden zijn om verwarringsgevaar te voorkomen. Immers, zelfs een geringe mate van overeenstemming kan al leiden tot verwarringsgevaar indien er sprake is van identieke waren en een merk met een grote mate van onderscheidend vermogen. De vordering tot afdracht van winst zal dan ook worden toegewezen, evenals de vordering tot het doen van rekening en verantwoording daarover.'*

Het lijkt erop alsof de rechter bij de beoordeling of er een disculpatie voor de inbreukmaker is de inbreukvraag dus (dunnetjes) moet overdoen. Dat bevreedt mij enigszins, omdat dit kan leiden tot verwrongen redeneringen in de rechterlijke motivering. Niet ondenkbaar is immers

---

<sup>8</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 16 december 2009, B9 8464 (Wrangler/Dogg Label), r.o. 2.6. De rechtbank gebruikt overigens niet het woord 'redelijkheid' zoals het BenGH dat hanteert, maar verwijst in haar overweging wel expliciet naar het IWC/Michel-arrest.

<sup>9</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 30 december 2009, B9 8495 (Beauté Prestige International/Coscentra BV).

dat de rechter enerzijds oordeelt dat de – betwiste – inbreuk vaststaat, terwijl anderzijds – bij heroverweging door dezelfde rechter in het kader van winstafdracht – hij oordeelt dat sprake is van een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dat verweer kan enige kans van slagen hebben, maar feit blijft dat de rechter het toch te zwak vond om het te doen (laten) slagen bij de inbreukvraag. Anders zou de rechter immers tot niet inbreuk moeten concluderen. Toch is het verweer dan kennelijk sterk genoeg om de winstafdrachtvordering te laten stranden.

Ik juich toe dat de Rechtbank 's-Gravenhage in de zaak Beauté Prestige International/ Coscentra overweegt dat de inbreukmaker niet in redelijkheid kon menen dat de afwijkingen in haar teken voldoende zouden zijn om verwarringsgevaar te voorkomen. Het moet de inbreukmaker niet (al) te gemakkelijk worden gemaakt om met dergelijke verweren voor de merkhouders de pas naar winstafdracht af te kunnen snijden. De benadering van de rechtbank komt de proceseconomie volgens mij ook ten goede en sluit meer aan bij de achterliggende gedachte van artikel 2.21 lid 4 BVIE om de (bewijs)positie van de merkhouders – en niet de inbreukmaker – te vergemakkelijken en bij het eerder genoemde ontmoedigings- en preventieoogmerk.

De Rechtbank 's-Gravenhage voegt in de Wrangler/Dogg Label-uitspraak aan het rijtje verweren van het IWC/Michel-arrest nog een verweer toe, namelijk dat geen sprake is van een relevant verband (in het kader van de overeenstemmingsvraag) zoals verwoord in het arrest Adidas/Fitnessword.<sup>10</sup> Ook hier is niet eenvoudig denkbaar dat de rechter oordeelt dat zo'n verband wél wordt gelegd, maar er dienaangaande toch een overtuigend (een in redelijkheid bij voorbaat niet kansloos) verweer is gevoerd en de winstafdrachtvordering daarom moet worden afgewezen. Zo'n verband wordt aangenomen of niet, lijkt mij.

Het gebruik van het woord 'mede' in de overwegingen van de rechtbank in laatstgenoemde zaak lijkt er overigens op te wijzen dat de rechtbank meent dat er nog andere redenen kunnen zijn om toch te concluderen tot een in redelijkheid niet bij voorbaat kansloos verweer. Deze ruimte wordt ook gelaten door het BenGH; zij geeft in het IWC/Michel-arrest immers slechts voorbeelden van verweren.

De Rechtbank Groningen heeft in de zaak Fraas/Sorteboom (impliciet) aangenomen dat sprake is van moedwilligheid op grond van het weerlegbaar vermoeden dat bepaalde tekens door de inbreukmaker aan (in dat geval) beeldmerken van de merkhouders zijn ontleend. De rechtbank oordeelt immers: *'dat kwader trouw van Sorteboom aannemelijk is nu het - zoals Fraas ook stelt en door Sorteboom niet gemotiveerd is betwist - ondenkbaar is dat Sorteboom tot het ontwerp van het teken "Olympia Luxus Hänchen" en het "Bergmerk" is gekomen zonder kennis te hebben van het Luxus en Premium-merk van Fraas. De rechtbank gaat dan ook in het hierna volgende ervan uit dat Sorteboom de merken van Fraas te kwader trouw heeft gebruikt.'*<sup>11</sup> Kwader trouw-gebruik is in mijn ogen op die grond inderdaad eerder aan te nemen bij – meer evidente – inbreuk op (woord/-)beeldmerken dan bij louter woordmerken.

Hoe te denken over verweren die worden gevoerd om een inbreuk onder 2.20 lid 1 sub a BVIE te bestrijden? Deze vallen strikt genomen niet onder de 'verwarringsgevaar-verweren'. Als de rechter een inbreuk aanneemt onder sub a (en er dus vanuit gaat dat merk en teken

<sup>10</sup> HvJ EG 23 oktober 2003, IER 2004/13 (Adidas/Fitnessworld), m.nt J. Kabel.

<sup>11</sup> Rechtbank Groningen 3 september 2008, IER 2008/79 (Fraas/Sorteboom), m.nt. Ch. Gielen, r.o. 5.14. Het betrof ook hier overigens een zaak waarin op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE inbreuk werd aangenomen.

gelijk zijn en de producten dezelfde), welk in redelijkheid niet bij voorbaat kansloos te achten verweer blijft er dan nog over voor de inbreukmaker? Dat geen van de functies van het merk door de inbreuk worden aangetast?<sup>12</sup> Wanneer dat als grond voor disculpatie zou kunnen gelden zou mij dat zeer bevreemden, omdat de rechter tegelijkertijd een inbreuk – en dus impliciet juist aantasting van één van de functies van het merk – aanneemt.

Een en ander geldt ook voor verweren die betrekking hebben op de nietigheid of het aan vervallenverklaring blootstaan van het merk dat wordt ingeroepen. Indien een dergelijk verweer wordt gevoerd maar gepasseerd – het merk is dus wel geldig en de inbreuk wordt aangenomen – kan kennelijk toch sprake zijn van een in redelijkheid niet bij voorbaat kansloos te achten verweer. Ook hier zal de rechter zich in de motivering gesteld zien voor een uitdagende taak.<sup>13</sup>

Ten slotte moet niet vergeten worden dat de rechter de vordering tot winstafdracht ex artikel 2.21 lid 4 BVIE kan afwijzen als de omstandigheden tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven.<sup>14</sup>

Ik laat andere mogelijke verweren op deze plaats onbesproken achter mij.<sup>15</sup>

## Conclusie

Het accent bij de merkrechtelijke beoordeling van vorderingen tot winstafdracht verschuift door het IWC/Michel-arrest naar de verweren die de inbreukmaker voert terzake van de inbreuk.<sup>16</sup> Naar mijn mening moet het de inbreukmaker niet al te gemakkelijk worden gemaakt om zich in dat kader vrij te pleiten en de pas naar winstafdracht voor de merkhouders af te snijden. Voorstelbaar is immers dat in bepaalde gevallen de onwenselijke situatie ontstaat dat er wel sprake is van merkinbreuk, maar de vordering tot winstafdracht wordt afgewezen omdat toch een in redelijkheid niet bij voorbaat kansloos te achten verweer is gevoerd. Dan is de merkhouders gedwongen de complexere weg van schadevergoeding te bewandelen. Ik vraag mij af of dat laatste wenselijk is, in het licht van het ontmoedigings- en preventieoogmerk van artikel 2.21 lid 4 BVIE en de vergemakkelijking van de bewijspositie voor de merkhouders die aan dat artikel ten grondslag ligt.

Joost Becker

8 januari 2010

---

<sup>12</sup> Zie HvJ EG 25 januari 2007, *IER* 2007/28 (Opel/Autec), m.nt. Ch. Gielen en HvJ EG 18 juni 2009, *IER* 2009/43 (L'Oréal/Bellure), m.nt. Ch. Gielen.

<sup>13</sup> Hoewel ik mij bij vormmerkbescherming eerder kan voorstellen dat een verweer in redelijkheid niet bij voorbaat kansloos is te achten, is in de zaak tussen Beauté Prestige International/Cosentra inbreuk op een Benelux vormmerk én – op grond daarvan – de vordering tot winstafdracht toegewezen.

<sup>14</sup> Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële eigendom* 2 (2008), p. 447 wijzen erop dat billijkheidsgronden hiertoe mogelijk aanleiding kunnen geven.

<sup>15</sup> Op de lastige vraag of en welke verweren bij een inbreuk onder sub c in redelijkheid niet bij voorbaat kansloos zijn te achten, ga ik niet in. Ik ga er overigens vanuit dat toewijzing van een vordering tot winstafdracht ex artikel 2.21 lid 4 BVIE bij een inbreuk onder sub d zich niet (of niet snel) voor zal doen.

<sup>16</sup> Zoals Gielen in zijn noot (*IER* 2008/21, p. 90) terecht opmerkt overtuigt niet dat partijstandpunten een doorslaggevende rol mogen spelen bij afwijzing van de winstafdrachtvordering. Ik voeg daaraan toe dat het arrest beweerdelijk inbreukmakers uitnodigt zoveel mogelijk verweren te voeren, en in ieder geval het verweer dat geen sprake is van verwarringsgevaar of dat het merkrecht nietig of vervallen is.