

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 268897 / HA ZA 06-2291

Vonnis van 16 december 2009

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
WRANGLER APPAREL CORP.,
gevestigd te Wilmington, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
SARL DOGG LABEL,
gevestigd te Marseille, Frankrijk,
gedaagde,
advocaat: mr. H.J.A. Knijff te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Wrangler en Dogg Label. De zaak is voor Wrangler behandeld door mr. P.L. Reeskamp en mr. S.A.F. van Anandel, advocaten te Amsterdam, en door mr. Th. van Innis, advocaat te Brussel, en voor Dogg Label door mr. G. Brunt, advocaat te Haarlem.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnissen van 26 maart 2008;
 - de akte na tussenvonnissen van 23 april 2008 van Wrangler;
 - de akte na tussenvonnissen van 4 juni 2008 van Dogg Label.
- 1.2. Ten slotte is het vonnis nader bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank volhardt bij hetgeen zij bij tussenvonnissen van 26 maart 2008 heeft overwogen en beslist. In dat vonnis is partijen gelegenheid gegeven zich uit te laten over het – nadat partijen vonnis hadden gevraagd – gewezen arrest van het Benelux Gerechtshof (verder: het Hof) in de zaak Ondeo Nalco / Michel Company (Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, zaak A 2006/4/9, LJV BC6935 *IEPT* 20080211), zulks in verband met mogelijke consequenties van dat arrest voor de vordering van Wrangler tot winstafdracht. In dit arrest heeft het Hof geoordeeld dat het bij de in artikel 13A lid 5 Beneluxmerkenwet (waar

het arrest van het Benelux Gerechtshof op ziet, hierna aangeduid als: BMW) geboden vorderingsmogelijkheid van winstafdracht gaat om een vordering die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan – en er dus sprake is van een uitzondering. Volgens het Hof, daarbij de artikelsgewijze toelichting van de Memorie van Toelichting bij het protocol met betrekking tot het bepaalde in het oorspronkelijk vierde, nadien vijfde lid, van artikel 13A BMW aanhalend, is bedoelde vorderingsmogelijkheid opgenomen om te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. In diezelfde toelichting, zo gaat het Hof verder, wordt met betrekking tot het vereiste dat de inbreuk ‘te kwader trouw’ is gemaakt, overwogen dat op deze wijze wordt voorkomen dat bedoelde vorderingen ook worden ingezet in gevallen van ‘niet-opzettelijke inbreuk’ op het merk. Volgens het Hof wordt op deze wijze een onderscheid gemaakt tussen moedwillige, opzettelijke inbreuk en niet-opzettelijke inbreuk. Gelet hierop is de rechter, aldus het Hof, 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. Van moedwillige, opzettelijke inbreuk is volgens het Hof sprake indien de inbreukmaker zich ten tijde van het handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan, waarbij 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 merkregister. Van bewustheid is volgens het Hof geen sprake indien de inbreukmaker het verwijt heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt, hetgeen zich zal kunnen voordoen indien het verweer is gebaseerd op de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar, de stelling dat het gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouders of de stelling dat de merkinschrijving nietig of het merkrecht vervallen is.

Kwade trouw

2.2. Wrangler heeft een ‘*merkhoudersvriendelijke*’ interpretatie bepleit van het begrip ‘te kwader trouw’ als bedoeld in het destijds geldende artikel 13A lid 5 BMW, thans artikel 2.21 lid 4 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE. Zij heeft gesteld dat het Hof redelijkerwijs niet bedoeld kan hebben dat het voeren van een niet bij voorbaat kansloos verweer met betrekking tot verwarringsgevaar, zou leiden tot ontzegging van een vordering tot afdracht van winst. De gevallen waar dan geen opzet in het spel was maar waar de inbreukmaker wel willens en wetens het risico heeft genomen dat hij inbreuk zou maken, zouden alsdan buiten het bereik van artikel 2.21 lid 4 BVIE vallen. Dit kan volgens Wrangler leiden tot het naar haar mening onwenselijke gevolg dat potentiële inbreukmakers dat risico bewust gaan nemen omdat zij weten dat zij de winst van de inbreuk kunnen behouden terwijl de merkhouders blijft zitten met een zeer lastig te bewijzen schade. Wrangler meent dan ook dat de eis die het Hof stelt, dat de inbreukmaker zich bewust is geweest van de inbreuk, moet worden uitgelegd als ‘redelijkerwijs bewust moeten zijn’, waarvan volgens haar in ieder geval sprake is wanneer de merkhouders de inbreukmaker op de inbreukmakende situatie heeft gewezen maar deze willens en wetens de mogelijkheid van inbreuk op de koop toe heeft genomen. Steun voor haar opvatting zou volgens Wrangler volgen uit artikel 45 lid 2 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna te noemen: “TRIPs-verdrag”) en – vanaf de uiterste implementatiedatum daarvan, te weten 29 april 2006 – artikel 13 lid 2 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (hierna te noemen: “Handhavingsrichtlijn”).

Begrijpt de rechtbank de stellingen van Wrangler goed, dan bepleit zij een verdrags- en richtlijnconforme uitleg van artikel 2.21 lid 4 BVIE.

2.3. Wrangler wordt in haar standpunt niet gevolgd. Uit het arrest volgt dat het toepassingsbereik van artikel 2.21 lid 4 BVIE zeer duidelijk is beperkt tot gevallen van – eventueel met vermoedens te bewijzen – bewuste inbreuk en dat niet voldoende is dat de inbreukmaker zich redelijkerwijze van de inbreuk bewust geweest moet zijn. Anders dan Wrangler bepleit, ziet de rechtbank geen reden om aan te nemen dat het Hof dit laatste geval onder het toepassingsbereik heeft willen brengen. Integendeel, in een zodanig geval is voor vorenbedoelde uitzondering naar het oordeel van het Hof geen plaats, en wordt teruggevallen op hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan, te weten een schadevergoedingsplicht (vgl. r.o. 12 van het arrest). Dat de bewijspositie van de merkhouders in zo'n geval lastiger is moge waar zijn, doch dat vormt geen rechtvaardiging voor de door Wrangler bepleite uitleg van het begrip 'kwade trouw'.

2.4. Het in dit verband gedane beroep op artikel 45 lid 2 TRIPS en artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn kan Wrangler evenmin baten. Naar het oordeel van de rechtbank vormt artikel 2.21 lid 4 BVIE namelijk niet de implementatie van deze bepalingen. De bepalingen waarnaar Wrangler verwijst, hebben slechts betrekking op een zuiver compensatoire vorm van schadevergoeding. Dat blijkt uit de kop van de artikelen, te weten "schadevergoeding", en overweging 26 van de Handhavingsrichtlijn waarin uitdrukkelijk is bepaald dat het niet de bedoeling is om een verplichting te introduceren om te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding. De in artikel 2.21 lid 4 BVIE geregelde winstafdracht heeft daarentegen (mede) een niet-compensatoir doel, te weten het ontmoedigen van ondernemingen om opnieuw merkinbreuk te plegen (zie r.o. 14 van het voornoemde arrest van het Hof en de in r.o. 12 van het arrest aangehaalde passage uit de Memorie van Toelichting en rechtspraak). Vanwege die bredere doelstelling betreft de bepaling, aldus de Memorie van Toelichting, "een vordering die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan". Het andere karakter van artikel 2.21 lid 4 BVIE verklaart ook waarom in die bepaling strenge eisen worden gesteld aan de verwijtbaarheid van de inbreuk (kwade trouw), terwijl in artikel 45 lid 2 TRIPS en artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn op dat punt juist minder strenge eisen worden gesteld dan aan een schadevergoeding in het algemeen (zelfs indien de inbreukmaker niet wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde). Ontmoediging heeft namelijk slechts zin met betrekking tot opzettelijk gepleegde inbreuken (vgl. r.o. 14 van voornoemd arrest). Gegeven het andere karakter van artikel 2.21 lid 4 BVIE kan het artikel niet worden beschouwd als de implementatie van artikel 45 lid 2 TRIPS of artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn en bestaat, anders dan Wrangler meent, dus niet om die reden aanleiding het artikel conform die bepalingen uit te leggen.

2.5. Daar komt nog bij dat het de Beneluxwetgever vrijstond artikel 45 lid 2 TRIPS en artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn niet te implementeren. Beide bepalingen geven de leden respectievelijk lidstaten de mogelijkheid (de lidstaten 'kunnen bepalen', onderstreping toegevoegd, Rb) de rechterlijke autoriteiten bevoegdheid te verlenen om invordering van winsten te gelasten, zelfs wanneer de inbreukmaker niet wist of geen redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde. Het stond de Beneluxwetgever tevens vrij om een bepaling over winstafdracht op te nemen die uitgaat boven de in artikel 45 TRIPS en artikel 13 Handhavingsrichtlijn geregelde vormen van schadevergoeding. TRIPS en de Handhavingsrichtlijn schrijven namelijk slechts een minimum aan handhavingsmiddelen voor en laten de leden respectievelijk lidstaten vrij om middelen te creëren die gunstiger zijn voor de recht-

hebbenden. Dat sprake is van een gunstiger middel volgt daaruit dat de rechthebbende de keuze heeft winstafdracht te vorderen en dus evenzeer kan opteren voor de door TRIPS en de Handhavingsrichtlijn voorgeschreven schadevergoeding. Een en ander onderstreept dat er geen grond is om artikel 2.21 lid 4 BVIE uit te leggen conform artikel 45 lid 2 TRIPS en artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn.

2.6. Uit het bovenstaande volgt dat de rechtbank dient uit te gaan van de door het Hof gegeven uitleg van kwade trouw in artikel 2.21 lid 4 BVIE. Die uitleg tot maatstaf nemend, is de rechtbank van oordeel dat van kwade trouw aan de zijde van Dogg Label niet is gebleken. Weliswaar moet Dogg Label vanaf de publicatie van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk in het merkenregister geacht worden bekend te zijn met het Gemeenschapsmerk aangezien zij de gewraakte tekens bedrijfsmatig in het economische verkeer heeft gebruikt, haar verweer dat de door haar gebruikte tekens niet op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met dat Gemeenschapsmerk 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.

2.7. Voor zover de vordering sub 3 van het petitum moet worden begrepen dat Wrangler afdracht vordert van genoten winst (vgl. r.o. 4.18. en r.o. 4.19. van het tussenvonnis van 26 maart 2008), wordt deze derhalve afgewezen. Voor het overige zal de rechtbank, zoals overwogen in het tussenvonnis, vordering sub 3 toewijzen en verwijzen naar de schadestaatprocedure.

Opgave

2.8. De gevorderde opgave van het aantal verkochte broeken, de inkoop- en verkoopprijs daarvan alsmede de opgave van de met die verkoop behaalde winst is toewijsbaar in die zin dat de opgave slechts betrekking zal hebben op broeken waarop de in rechtsoverweging 2.3. onder a, b en c van het vonnis van 26 maart 2008 weergeven tekens zijn aangebracht en op de periode vanaf 19 september 2005. Van de opgave van de behaalde winst wordt in dit verband nog overwogen dat, hoewel de vordering strekkende tot winstafdracht als hiervoor uiteengezet wordt afgewezen, deze informatie niettemin dienstbaar kan zijn bij het vaststellen van de door Wrangler geleden schade omdat daarbij volgens artikel 2.21 lid 2 onder a BVIE rekening gehouden kan worden met de door de inbreukmaker genoten winst. Wrangler heeft bij die opgave een rechtmatig belang en deze is als vorm van schadevergoeding anders dan in geld passend te achten. De opgave zal, zoals gevorderd, beperkt worden tot de Benelux.

Proceskosten

2.9. Dogg Label zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Wrangler worden begroot op:

- dagvaarding	€71,32 (exclusief BTW)
- betaald vast recht	€248,00
- salaris advocaat	€2.034,00 (4,5 punten × tarief €452,00)
Totaal	€2.353,32

2.10. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten is toewijsbaar met dien verstande dat deze pas is verschuldigd nadat Dogg Label in verzuim is met de betaling daarvan.

3. De beslissing

De rechtbank:

3.1. gebiedt Dogg Label onmiddellijk na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het Gemeenschapsmerk van Wrangler, door in de Europese Gemeenschap gebruik van de in het tussenvonnissen van 26 maart 2008 onder rechtsoverweging 2.3. onder a, b en c weergegeven tekens, te staken en gestaakt te houden;

3.2. gebiedt Dogg Label om uiterlijk binnen zes weken na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant op basis van eigen onderzoek van de boekhouding van Dogg Label gecontroleerde en geaccordeerde opgave aan Wrangler te doen toekomen, waaruit blijkt:

- a) hoeveel *Le Temps des Cerises*- en *Japan Rags*-broeken met daarop aangebracht de in rechtsoverweging 2.3. onder a, b en c van het tussenvonnissen van 26 maart 2008 weergegeven tekens zij sinds 19 september 2005 in de Benelux heeft verkocht;
- b) wat de totale inkoop prijs respectievelijk de totale verkoopprijs van deze broeken is;
- c) de netto winst die met de verkoop van de broeken is gemaakt en de precieze wijze waarop deze winst is berekend;

3.3. veroordeelt Dogg Label tot betaling aan Wrangler van een dwangsom van €10.000,- voor iedere dag dat zij in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan een of meer van de bovenvermelde geboden onder 3.1. en 3.2. te voldoen;

3.4. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

3.5. veroordeelt Dogg Label tot vergoeding aan Wrangler van de door haar ten gevolge van de inbreuk geleden schade, zulks vanaf 19 september 2005, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

3.6. veroordeelt Dogg Label in de kosten van de procedure, aan de zijde van Wrangler tot op heden begroot op €2.353,32, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag dat Dogg Label in verzuim zal zijn met de betaling daarvan;

3.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. P.H. Blok en mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 16 december 2009 in aanwezigheid van de griffier.