

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.

(...)

Noot**Noot redactie (EDG)**

De eenvormige Beneluxwet op de merken (“BMW”), waarover in dit arrest nog sprake, is inmiddels vervangen door het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) dat in werking trad op 1 september 2006 (“BVIE”).

Artikel 13, A., lid 5 BMW was in het BVIE opgenomen als artikel 2.21. onder punt 2. Artikel 13*bis* BMW was in het

BVIE opgenomen als artikel 2.22.

Het BVIE werd echter gewijzigd bij beschikking van het comité van ministers van 1 december 2006¹ om te voldoen aan de Europese Handhavingsrichtlijn².

De hier relevante bepaling waar nog van “kwade trouw” sprake is, is thans artikel 2.21., punt 4 BVIE.

¹ Beschikking van het comité van ministers van de Benelux Economische Unie houdende wijziging van het BVIE, 1 december 2006, *B.S.* 22 december 2006, 73952, in werking getreden op 1 februari 2007.

² Europese richtlijn nr. 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, *P.B.* 30 april 2004, L. 157, 45-86, becommentarieerd door Y. VAN COUTER en H. D’HONT, “De Richtlijn Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten – Een Europese storm in een Belgisch glas water?”, *T.B.H.* 2005, 699-733; B. MICHAUX en E. DE GRUYSE, “De handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd”, *T.B.H.* 2007, 623-648.