
HOF VAN CASSATIE 13 MEI 2004

MERKEN

Inbreuk op het merk – Artikel 13bis BMW – Opvoeding van de eigendom van de gelden verkregen als gevolg van inbreuk te kwader trouw op het merkenrecht – Prejudiciële vraag aan het Benelux Gerechtshof

De vraag of de merkhouders op grond van artikel 13bis BMW in geval van kwade trouw en onmogelijkheid van afgifte van de goederen, de gelden ten belope van de tegenwaarde van de goederen waarmee de inbreuk op zijn recht is gemaakt kan opvoeden, zonder dat het bepaalde in artikel 13bis, derde lid, van dezelfde wet hieraan in de weg staat, vraagt een uitlegging van de BMW.

De noodzakelijkheid van een beslissing over de uitleg van die rechtsregel verplicht het Hof de in het dictum gestelde vraag van uitleg aan het Benelux Gerechtshof voor te leggen.

*NV Nextra/BV naar Nederlands recht Meneba Meel en NV Rijnpoort Trading en Transport
Zet.: I. Verougstraete (voorzitter), G. Londers, E. Dirix, E. Stassijns en A. Fettweis (raadsheren)
O.M.: G. Dubrulle
Pl.: Mrs. L. De Gryse en J. Kirkpatrick*

I. Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.

(...)

III. Feiten

Het arrest heeft de feiten als volgt samengevat:

Het bestreden arrest oordeelt dat inbreuk is gepleegd op het merk “L’aigle du Nord” en dat zowel de BV Meneba Meel als de NV Rijnpoort Trading en Transport ten opzichte van de merkhouders te kwader trouw waren.

Het oordeelt dat een bedrag van 40.000 USD de door de merkhouders geleden schade niet volledig vergoedt.

Het stelt vast dat de afgifte van de goederen niet meer mogelijk is.

IV. Middel

Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

– artikel 149 van de Grondwet;

– artikel 13bis, alinea’s 1 en 3, van de Benelux Merkenwet (hierna te noemen BMW) (bijlage bij het Benelux Verdrag inzake warenmerken van 19 maart 1962, goedgekeurd bij

MARQUES

Atteinte à la marque – Article 13bis de la LBM – Revendication des sommes recueillies grâce à la contrefaçon de mauvaise foi – Question préjudicielle à la Cour de justice Benelux

La question de savoir si le titulaire de la marque peut, sur la base de l’article 13bis LBM, en cas de mauvaise foi et d’impossibilité de remise des biens, revendiquer les sommes représentant la contre-valeur des biens qui ont porté atteinte à son droit, sans se heurter au prescrit de l’article 13bis, 3^e alinéa, LBM, requiert une interprétation de la LBM.

La nécessité d’une décision interprétant cette règle oblige la cour à soumettre à la Cour de justice Benelux la question formulée dans le dispositif de l’arrêt.

Wet van 30 juni 1969), ingevoegd bij artikel I, M van het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, goedgekeurd bij Wet van 11 mei 1995.

Bestreden beslissing

Na vastgesteld te hebben dat beide verweersters zich tegenover eiseres schuldig maakten aan merkinbreuk te kwader trouw kwam het arrest (p. 10) toe aan de beoordeling van de door eiseres ten gevolge van de gepleegde merkinbreuk geleden schade. Het arrest (p. 10, al. 2) stelt vast dat door de betaling van 40.000 USD de door de merkhouders geleden schade niet volledig vergoed werd. Verder wordt het volgende overwogen en beslist:

– *het is aan de merkhouders om hogere schade te bewijzen;*

– *zij (eiseres) kan echter geen aanspraak maken op een grotere schadevergoeding dan onder het gemene recht;*

– *“De merkhouders (eiseres) maakt in de eerste plaats aanspraak op de waarde van de goederen en slechts in ondergeschikte orde op de winstafdracht (art. 13, A, 5, BMW). Nu de kwade trouw vaststaat, is de merkhouders gerechtigd winstafdracht en de toepassing van artikel 13bis BMW te vorderen, zij het niet cumulatief”;*

– *“De afgifte van de goederen is echter niet meer mogelijk. Het beslag werd overigens gelicht. De NV Nextra kan niet zonder meer op grond van artikel 13bis BMW de tegenwaarde van de goederen vorderen. Integendeel artikel 13bis*

BMW voorziet enkel een veroordeling van de merkhouder zelf tot betaling van een vergoeding voor de onrechtmatige verrijking (...)”;

– voor het overige oordeelt het arrest dat de geleden schade slechts zal kunnen vastgesteld worden aan de hand van het door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek;

– in zoverre aan eiseres reeds een voorschot van 240.000 USD werd toegekend, zonder het resultaat van het deskundigenonderzoek af te wachten, wordt het vonnis a quo hervormd;

– de zaak wordt voor verdere afdoening na deskundigenonderzoek naar de eerste rechter teruggezonden.

Grieven

1. Eerste onderdeel

Gebrek aan antwoord op eiseres' beroepsconclusie.

In haar syntheseconclusie in hoger beroep (p. 8 t/m 15) liet eiseres – met verwijzingen naar de officiële toelichting bij de wetswijziging van 1992 en naar rechtsleer – op omstandig gemotiveerde wijze gelden dat het de bedoeling was van artikel 13bis BMW om een “vergaande vorderingsmogelijkheid” op te leggen aan inbreukmakers die te kwader trouw handelden; dit artikel betreft geen schadevergoeding maar een “peine civile” zoals men deze ook kent in het auteursrecht (art. 97, § 2, A.W.), het octrooirecht (art. 53 O.W.), de Wet betreffende de rechtsbescherming van halfgeleiderproducten (art. 14); de merkhouder mag zich in geval van kwade trouw eerst verhalen op de (waarde van de) inbreukmakende goederen en hij kan bovendien nog bijkomende vergoeding vorderen, voor zover hij kan aantonen dat zijn schade niet volledig door de waarde der goederen gedekt wordt; eiseres vordert enkel de waarde der goederen zodat zij het moeilijke bewijs van haar schade niet dient te leveren; artikel 13bis is niet beperkt tot het in beslag nemen en het in eigendom vorderen (revendiceren) van de afgifte van de inbreukmakende goederen teneinde te voorkomen dat deze alsnog in het verkeer zouden worden gebracht; ook van de goederen mag de opbrengst van de verkoop gevorderd worden. In antwoord op een overweging, in het vonnis a quo, onderstreepte eiseres op gemotiveerde wijze (met verwijzing o.a. naar het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij het Protocol van 2 december 1992) (syntheseconclusie hoger beroep, p. 13-14 en 15), dat artikel 13bis, 3, dat de rechter de mogelijkheid biedt de “afgifte” te weigeren – tenzij mits vergoeding – als de waarde van de af te geven goederen onevenredig hoog is in verhouding tot het belang van de merkhouder bij de afgifte van deze goederen, in casu niet van toepassing was daar de afgifte van de goederen hic et nunc niet meer gevorderd werd nu deze kennelijk niet meer in het bezit waren van de verweersters; bedoelde bepaling doelt immers enkel op het geval waarbij de inbreukmaker nog in het bezit is van de goederen en waarbij het belang van

de merkhouder er enkel in bestaat te voorkomen dat de goederen in het verkeer zouden worden gebracht.

Het arrest dat zich ertoe beperkt te overwegen (p. 10) dat nu de kwade trouw vaststaat, de merkhouder gerechtigd is winstafdracht en de toepassing van artikel 13bis BMW te vorderen, zij het niet cumulatief, dat de afgifte van de goederen niet meer mogelijk is, het beslag werd overigens gelicht en dat eiseres niet zonder meer op grond van artikel 13bis BMW de tegenwaarde van de goederen kan vorderen, antwoordt geenszins op bovenvermeld omstandig gemotiveerd middel uit de beroepsconclusie van eiseres waarbij deze aantoonde waarom zij wel degelijk op grond van artikel 13bis, alinea 1, BMW recht had op de tegenwaarde van de inbreukmakende goederen.

In zoverre het arrest tot staving van de beslissing op het litigieuze punt overweegt dat “artikel 13bis BMW” enkel een veroordeling voorziet van de merkhouder zelf tot betaling van een vergoeding voor de onrechtmatige verrijking (...)” antwoordt het evenmin op de conclusie van eiseres waarin deze, zoals boven aangestipt, op omstandige wijze aanvoerde waarom dit ingeroepen argument, ontleend aan artikel 13bis, alinea 3, BMW, geenszins pertinent was.

Bij gebrek aan antwoord op het boven aangeduide in conclusie gevoerde verweer van eiseres, is het bestreden arrest niet regelmatig gemotiveerd en schendt het derhalve artikel 149 van de Grondwet.

2. Tweede onderdeel

Schending van artikel 13bis, alinea's 1 en 3, Benelux Merkenwet (in de eenvormige Benelux Merkenwet ingevoegd bij het Protocol van 2 december 1992).

Krachtens artikel 13bis, alinea 1, BMW kan de merkhouder, in geval van inbreuk te kwader trouw, de roerende zaken, waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of zaken die zijn gebruikt bij de productie van die zaken, als zijn eigendom opvorderen dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking vorderen.

Gelijke bevoegdheid tot opvordering bestaat ten aanzien van gelden, waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkregen als gevolg van inbreuk op het merkrecht. De vordering wordt afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. De derde alinea van artikel 13bis bepaalt dat de rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser (d.i. de merkhouder) te betalen vergoeding.

Door de in het eerste lid bedoelde maatregelen heeft de Beneluxwetgever een “vergaande vorderingsmogelijkheid” (“la revendication extrême”) willen toekennen aan de merkhouder ingeval van “moedwillig inbreuk maken op zijn recht” (Gemeenschappelijk commentaar van de regeringen, Artikelsgewijze toelichting, Bijlage 2 bij het Protocol d.d. 2 december 1992 houdende wijziging van de eenvormige

Beneluxwet op de merken, onder art. I, M, Belgisch Staatsblad 12 maart 1996, (5317) 5339). Bij het toekennen van schadevergoeding zal de rechter rekening houden met de gelden, verkregen op grond van artikel 13bis, alinea 1 (zie artikelsgewijze commentaar bij art. I, M, Belgisch Staatsblad, 5338, voorlaatste lid).

Zoals boven aangestipt werd door eiseres in haar appèlconclusie (p. 8-9 en 12) terecht gewezen naar een bestaande analoge maatregel, zoals bepaald in geval van namaak te kwader trouw in de Octrooiwet (art. 53), de Auteurswet (art. 87, § 2, 2°) en de Chipswet (art. 14). Ook in de rechtsleer werd erop gewezen dat het een gelijkaardige maatregel betreft (A. BRAUN, Précis des marques, 3^{ème} éd. 1995, 386, nr. 424).

Er is geen aanvaardbare reden om te oordelen dat artikel 13bis, alinea 1, BMW, in geval van – in casu als “vaststaande” aangenomen – kwade trouw, geen recht kan laten gelden op de waarde van de verkochte inbreukmakende goederen waarvan, zoals vastgesteld in het arrest (p. 10), de afgifte niet meer mogelijk was.

Door, na vastgesteld te hebben dat de namaak te kwader trouw werd gepleegd en de afgifte van de goederen niet meer mogelijk was, niettemin te beslissen dat eiseres op grond van artikel 13bis BMW de tegenwaarde van de goederen niet kan vorderen, schendt het arrest om bovenvermelde redenen, artikel 13bis, alinea 1, BMW.

Het arrest (p. 10, lid 5) houdt eveneens schending in van artikel 13bis, alinea 3, BMW in zoverre het daarin blijkbaar een grond ziet om bovenbedoelde vordering te weigeren en het toepassingsgebied van artikel 13bis, alinea 3, niet beperkt tot het geval van afgifte van de goederen (zie eiseres' beroepsconclusie, p. 13-14).

Het is slechts aan het bevel tot afgifte van de goederen dat de rechter om reden van billijkheid de voorwaarde kan verbinden dat een bepaalde vergoeding dient betaald te worden om een “onredelijke bevoordeling van eiseres en benadeling van gedaagde” te corrigeren (Artikelsgewijze commentaar, Belgisch Staatsblad 12 maart 1996, 5539).

Indien het Hof enige twijfel zou hebben over de juistheid van eiseres' uitleg van artikel 13bis, alinea's 1 en 3 BMW zou het een desbetreffende vraag kunnen voorleggen aan het Benelux Gerechtshof.

V. Beslissing van het Hof

Overwegende dat het cassatieberoep beperkt is tot de beslissing dat eiseres “op grond van artikel 13bis BMW niet zonder meer de tegenwaarde van de goederen kan vorderen”;

1. Eerste onderdeel

Overwegende dat eiseres geconcludeerd heeft zoals aangegeven in het onderdeel;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de afgifte van de goederen niet meer mogelijk is, dat “(eiseres) niet zonder meer op grond van artikel 13bis BMW de tegenwaarde van de goederen (kan) vorderen. Integendeel artikel 13bis BMW voorziet enkel een veroordeling van de merkhouders zelf tot betaling van een vergoeding voor de onrechtmatige verrijking”;

Dat zij zodoende het verweer van eiseres verwerpen en beantwoorden;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;

2. Tweede onderdeel

Overwegende dat artikel 13bis, eerste lid, BMW luidt:

“De merkhouders heeft de bevoegdheid roerende zaken waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of zaken die zijn gebruikt bij de productie van die zaken, als zijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen. Gelijke bevoegdheid tot opvordering bestaat van gelden waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkregen als gevolg van inbreuk op het merkenrecht. De vordering wordt afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt”;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 13bis, derde lid, BMW, de rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding;

Overwegende dat uit de gemeenschappelijke commentaar van de regeringen bij het Protocol houdende wijziging van de BMW, ondertekend te Brussel op 2 december 1992, goedgekeurd bij de Wet van 11 mei 1995, blijkt dat dit nieuwe artikel 13bis enkele rechtsmiddelen bevat waardoor de merkhouders effectiever kan optreden tegen een inbreuk op zijn recht en dat deze bepalingen ertoe strekken de merkhouders beter in staat te stellen het moedwillig inbreuk maken op zijn recht te bestrijden;

Dat de commentaar voorzover te dezen belangrijk verder luidt:

“Het eerste lid geeft de merkhouders de mogelijkheid om zaken waarmee inbreuk op zijn recht wordt gemaakt als zijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen. Deze bevoegdheid stelt hem in staat te voorkomen, dat inbreukmakende zaken in het verkeer gebracht worden, mede door de met het vorderingsrecht samenhangende mogelijkheden om op de inbreukmakende zaken beslag te leggen (art. 13bis, tweede lid). (...)

De merkhouders kan ook productiemiddelen die zijn gebruikt bij de vervaardiging van inbreukmakende zaken opvorderen. Hierdoor kan hij voorkomen, dat de inbreukmaker voortgaat met het produceren van inbreukmakende zaken. Voor productiemiddelen is geen beperking tot roerende zaken aange-

bracht. Bij deze zaken is het al dan niet roerend zijn niet van belang omdat in beide gevallen de kans bestaat, dat hun gebruik bij de vervaardiging van inbreukmakende zaken wordt voortgezet. Het eerste lid geeft voorts de mogelijkheid om gelden, waarvan aannemelijk is dat zij als gevolg van inbreuk verkregen zijn op te vorderen. Dit is, wederom in combinatie met de mogelijkheid om beslag te leggen, van belang om te voorkomen dat de onrechtmatig verkregen gelden buiten bereik van de merkhouders gebracht worden. Naar verwacht mag worden zal de rechter bij de beoordeling van een vordering op grond van artikel 13, onder A, derde en vierde lid, rekening houden met de gelden die reeds door de merkhouders op grond van de onderhavige bepaling zijn verkregen.

Een vordering als bedoeld in het eerste lid wordt door de rechter afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. In die gevallen bestaat er geen noodzaak om de vergaande vorderingsmogelijkheid van het eerste lid toe te kennen. Naar mag worden aangenomen zal de inbreukmaker te goeder trouw, nadat geconstateerd is dat hij inbreuk op het recht van een ander maakt, uit eigen beweging afzien van voortgaande inbreuk”;

Overwegende dat de vraag rijst of in het geval bedoeld in artikel 13bis BMW, de merkhouders gerechtigd is de tegenwaarde te vorderen van de inbreukmakende zaken wanneer deze niet meer kunnen opgevorderd worden dan wel of die vordering moet beperkt blijven tot het bedrag van de onrechtmatige verrijking van diegene die de inbreuk heeft gepleegd;

Overwegende dat de vraag of de merkhouders op grond van voormeld artikel 13bis in geval van kwade trouw en onmogelijkheid van afgifte van de goederen, de bevoegdheid heeft tot opvordering van gelden ten belope van de tegenwaarde van de goederen waarmee de inbreuk op zijn recht is gemaakt, zonder dat het bepaalde in artikel 13bis, derde lid, van dezelfde wet hieraan in de weg staat, een uitlegging vraagt van de BMW;

Overwegende dat de rechtsregel geformuleerd in artikel 13bis van de BMW een aan België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel is als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux Gerechtshof;

Dat de noodzakelijkheid van een beslissing over de uitleg van die rechtsregel het Hof verplicht de in het *dictum* gestelde vraag van uitleg aan het Benelux Gerechtshof voor te leggen;

Om die redenen,

Het Hof,

Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Benelux Gerechtshof zich heeft uitgesproken over de volgende vraag: heeft de merkhouders op grond van artikel 13bis van de Benelux Merkenwet in geval van kwade trouw en bij onmogelijkheid van het opvorderen van de eigendom van de goederen, het onbeperkte recht de gelden ten belope van de volledige tegenwaarde van de goederen waarmee de inbreuk op zijn merkrecht is gemaakt, op te vorderen?

(...)

Note

Réparation en matière de contrefaçon: la Cour de cassation pose à la Cour Benelux une question préjudicielle relative à l'article 13bis de la loi Benelux sur les marques

Andrée Puttemans

La LBM permet au titulaire du droit et, dans certaines conditions, à son licencié, de revendiquer les sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée de mauvaise foi au droit exclusif (art. 13bis).

On peut lire dans le commentaire commun du protocole de modification de la LBM qu'il est à prévoir que, pour l'appréciation d'une demande en dommages et intérêts ordinaires ou en cession de bénéfices, le tribunal tiendra compte des sommes déjà obtenues par le titulaire sur le fondement de cette disposition¹.

Qu'en est-il lorsque le contrefacteur ne possède plus les marchandises contrefaisantes? Le titulaire de la marque peut-il, sans autre condition que la mauvaise foi du contrefacteur, et sans limite, obtenir la condamnation de celui-ci à lui en payer la contre-valeur, sur la base de l'article 13bis de la LBM? Telle est la question à laquelle devra répondre la Cour Benelux, saisie à titre préjudiciel par la Cour de cassation dans cette affaire, relative à la contrefaçon de la marque "L'aigle du Nord".

¹ Protocole du 2 décembre 1992, commentaire de l'art. I, M.