

---

## BENELUX-GERECHTSHOF 11 FEBRUARI 2008

---

### INTELLECTUELE RECHTEN

**Merk – Beneluxmerk – Rechtshandhaving – Schadevergoeding en andere vorderingen – Nevenvorderingen – Vordering tot winstafdracht – Voorwaarden – “Gebruik te kwader trouw”**

*Van gebruik te kwader trouw is niet slechts sprake in geval van piraterij, opgevat als “moedwillige namaak van merkproducten”.*

*Van gebruik te kwader trouw is slechts sprake in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk op een merkrecht.*

*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.*

*Ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister.*

*Van bewustheid 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.*

### DROITS INTELLECTUELS

**Marque – Marque Benelux – Exécution – Indemnisation et autres demandes – Requêtes accessoires – Action en contribution aux bénéfiques – Conditions – “Utilisation de mauvaise foi”**

*Il n’y a pas usage de mauvaise foi uniquement dans les cas de piraterie de marques, conçue comme “contrefaçon délibérée des produits de marque”.*

*Il n’y a usage de mauvaise foi que dans les cas où une atteinte est commise délibérément un droit de marque.*

*Il y a atteinte commise de manière délibérément si celui dont les actes sont reconnus a posteriori comme constituant une infraction par le juge, a été conscient au moment de les commettre de leur caractère contrefaisant.*

*Toute personne qui, au titre d’une activité professionnelle ou économique, fait usage d’un signe dans la vie des affaires, est réputée avoir connaissance du contenu du registre des marques.*

*Il n’y a pas de conscience, si celui dont les actes sont reconnus contrefaisants par le juge a opposé à l’atteinte qui lui était reprochée des moyens de défense qui ne pouvaient raisonnablement pas être tenus pour voués d’avance à l’échec.*

#### **Ondeo Nalco/Michel Company**

**Zet.: I. Verougstraete (eerste vicepresident), W.J.M. Davids (tweede vicepresident), M.-P. Engel (rechter), A. Wantz, C.J.J. van Maanen, C.A. Streefkerk, J. de Codt, E. Gérard en A. Fettweis (plv. rechters)**

**O.M.: F.F. Langemeijer (plv. advocaat-generaal)**

### **Prejudiciële vraag van de Hoge Raad der Nederlanden**

Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2006/4 het volgende arrest gewezen.

1. Bij arrest van 27 oktober 2006 heeft de Hoge Raad der Nederlanden in de zaak C.05/162.HR van Ondeo Nalco Netherlands BV, rechtsopvolgster van IWC Chemische Producten BV (verder te noemen IWC), vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Tilburg (Nederland), tegen M. Michel Company Inc. (verder te noemen Michel), vennootschap naar het recht van de Staat New York, gevestigd te New York (Verenigde Staten van Amerika), vragen van uitleg gesteld over artikel 13, A., lid 5 van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW).

### **Ten aanzien van de feiten**

2. Uit het arrest van de Hoge Raad blijken de navolgende feiten:

IWC produceert sedert 1974 corrosie-inhibitoren voor toepassing in de kunstmestindustrie.

Michel heeft vanaf 1978 tot eind 1995 de door IWC geproduceerde corrosie-inhibitoren van haar gekocht en onder de naam Corblok op de Amerikaanse markt afgezet. Nadien heeft Michel die producten van een concurrent van IWC betrokken.

IWC heeft op 24 juni 1992 Corblok voor de Benelux als merk gedeponeerd voor chemische producten voor de behandeling en fabricage van kunstmest in klasse 1.

Michel heeft op 15 januari 1997 Corblok voor de Benelux als merk gedeponeerd voor chemische producten voor agrarische en industriële toepassingen in klasse 1.

Omdat tussen partijen een geschil was gerezen omtrent de vraag wie als rechthebbende op het merk Corblok moest worden aangemerkt, heeft Michel bij de rechtbank te Utrecht een bodemprocedure jegens IWC aangespannen. In die procedure heeft Michel in conventie de nietigverklaring van de

inschrijving van de akte van depot ten name van IWC van het merk Corblok gevorderd en een gebod tot staking van iedere verdere inbreuk op de merkrechten van Michel. IWC heeft in die procedure in reconventie gevorderd de nietigverklaring van het depot van Michel van het merk Corblok en een verbod voor Michel tot ieder gebruik van Corblok of een daarmee overeenstemmend teken. Bij vonnis van 2 juni 1999 heeft de rechtbank de vordering van Michel in conventie toegewezen en de vordering van IWC in reconventie afgewezen. Na betekening op 14 juni 1999 van dit in kracht van gewijsde gegane vonnis heeft IWC het gebruik van het merk Corblok gestaakt.

3. In dit geding vordert Michel vergoeding van de door haar geleden schade die zij als gevolg van de merkinbreuk door IWC in de periode tussen haar merkdepot (15 januari 1997) en de betekening van het evenbedoelde vonnis (14 juni 1999) heeft geleden, alsmede afdracht, op de voet van artikel 13, A., lid 5 BMW, van de winst die IWC als gevolg van de inbreukmakende handelingen in de genoemde periode heeft genoten, met het afleggen van rekening en verantwoording daaromtrent. De rechtbank heeft de vorderingen toegewezen. Het gerechtshof te Amsterdam heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Met betrekking tot de vordering tot winstafdracht stelde het gerechtshof voorop dat een dergelijke veroordeling ingrijpend is en tot verstrekkende consequenties kan leiden, doch dat hetgeen IWC heeft aangevoerd ter adstructie van haar stelling dat haar merkgebruik niet te kwader trouw in de zin van artikel 13, A., lid 5 BMW was, dan wel dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, als bedoeld in die bepaling, daarvoor niet toereikend is.

4. In rechtsoverweging 3.4.2. van zijn arrest overweegt de Hoge Raad, dat het gerechtshof de volgende, door IWC in de feitelijke instanties aangevoerde omstandigheden ontoereikend heeft geacht voor het afwijzen, verminderen of matigen van de vordering tot winstafdracht:

*“(a) IWC heeft de markt voor Corblok buiten de VS en Canada gecreëerd, zodat winstafdracht over het merkgebruik op die markt onredelijk is;*

*(b) tussen partijen heeft een jarenlange contractuele relatie bestaan, krachtens welke tussen 1978 en ten minste 1997, het door IWC geproduceerde product door Michel in de VS en Canada werd gedistribueerd, en door IWC, met toestemming van Michel, onder het merk Corblok buiten de VS en Canada, terwijl de afspraken niet (rechtsgeldig) zijn opgezegd, althans niet onder aanbieding van een vergoeding;*

*(c) er was een geschil omtrent de vraag of IWC dan wel Michel een merkrecht hield, waarbij IWC reden had te menen dat zij een sterker recht had;*

*(d) (...).”*

5. De Hoge Raad heeft in zijn arrest iedere nadere beslissing aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vragen:

*“1. Dient artikel 13, A., lid 5 BMW 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?*

*2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: is van ‘gebruik te kwader trouw’ als in die bepaling bedoeld dan slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk?*

*3. Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend luidt: onder welke omstandigheden is sprake van moedwillig gepleegde inbreuk?*

*4.a. Kunnen een of meer van de hiervoor in 3.4.2. met (a), (b) en (c) aangeduide feiten en omstandigheden bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is?*

*b. Kunnen een of meer van de hiervoor in 3.4.2. met (a), (b) en (c) aangeduide feiten en omstandigheden worden aangemerkt als ‘omstandigheden van het geval’ die aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan?”*

#### Ten aanzien van het verloop van het geding

(...)

#### Ten aanzien van het recht

##### Over de eerste vraag

9. De Hoge Raad wenst met zijn eerste vraag het antwoord te vernemen op de vraag of van “gebruik te kwader trouw” in de zin van artikel 13, A, lid 5 BMW – dat met de inwerkingtreding op 1 januari 1996 van het Protocol van 2 december 1992 (verder te noemen: het Protocol) in de BMW is opgenomen – slechts sprake is bij moedwillige namaak van merkproducten (piraterij).

10. Artikel 13, A, lid 5 BMW luidt als volgt:

*“Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouders een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit [onrechtmatige] gebruik [van het merk] genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.”*

11. In de algemene inleiding van de *Memorie van Toelichting* bij het Protocol wordt onder 5 met betrekking tot het bepaalde in artikel 13, A, (thans) lid 5 en artikel 13bis BMW het volgende opgemerkt:

##### **“5. De bestrijding van namaak van door merken beschermde waren en diensten**

*In het afgelopen decennium deed zich steeds meer de behoefte gevoelen de moedwillige namaak van merkartikelen te bestrijden. Te constateren viel dat dit verschijnsel,*

veelal aangeduid als merkenpiraterij, hand over hand toenam. (...)

*In dit Protocol zijn bepalingen opgenomen, die het arsenaal aan juridische mogelijkheden voor merkhouders om piraterij te bestrijden en te voorkomen, uitbreiden. Deze bepalingen zijn opgenomen in de artikelen 13 en 13bis van de BMW. In de eerste plaats wordt het de merkhouder mogelijk gemaakt om naast of in plaats van vergoeding van geleden schade een veroordeling tot het afdragen van onrechtmatig genoten winst te vorderen. In de tweede plaats krijgt de merkhouder de bevoegdheid om inbreukmakende goederen alsmede productiemiddelen die bij de vervaardiging van die goederen zijn gebruikt als zijn eigendom op te vorderen of de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen. (...) Genoemde vorderingen komen niet voor toewijzing in aanmerking in het geval niet is vastgesteld, dat de inbreuk te kwader trouw is gemaakt. Op deze wijze wordt voorkomen dat deze vorderingen ook worden ingezet in gevallen van niet opzettelijke inbreuk, die zich in het economisch verkeer tussen concurrenten kunnen voordoen. (...)*

12. In de artikelsgewijze toelichting van de *Memorie van Toelichting* bij het Protocol wordt met betrekking tot het bepaalde in het toenmalige vierde lid, thans het vijfde lid, van artikel 13, A BMW het volgende opgemerkt:

*“Het vierde lid voorziet in de mogelijkheid dat de merkhouder naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering tot afdracht van ten gevolge van inbreukmakend gebruik van het merk genoten winst instelt. In de praktijk is gebleken, dat het aantonen van geleden schade de merkhouder 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 merkhouder omdat deze tevens kan vorderen dat de gedaagde rekening en verantwoording omtrent diens als gevolg van de inbreuk genoten winst aflegt.*

*Het betreft hier een vordering die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan. De vorderingsmogelijkheid is opgenomen om te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. Om deze reden is de rechter 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. In het geval de rechtzeggende zowel een vordering tot schadevergoeding als een vordering tot afdracht van onrechtmatig genoten winst heeft ingesteld, kan de rechter bij afwijzing van de meest vergaande vordering de minder vergaande vordering wel toewijzen.”*

13. Uit de *Memorie van Toelichting* bij het Protocol, zoals hiervoor onder 11 is geciteerd, blijkt dat artikel 13, A, lid 5, evenals artikel 13bis, lid 1, in de BMW is opgenomen naar

aanleiding van de wens om merkenpiraterij, omschreven als “de moedwillige namaak van merkartikelen”, te bestrijden en te voorkomen.

Noch uit de bewoordingen van die artikelen noch uit de *Memorie van Toelichting* bij het Protocol kan evenwel blijken dat de toepassing van die artikelen daartoe is beperkt.

In de *Memorie van Toelichting* bij het Protocol wordt met betrekking tot het vereiste dat de inbreuk “te kwader trouw” is gemaakt, overwogen dat op deze wijze wordt voorkomen dat de bedoelde vorderingen ook worden ingezet in gevallen van “niet-opzettelijke inbreuk” op het merk. Aldus wordt een onderscheid gemaakt tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk. Daarmee wordt het toepassingsbereik van lid 5 van voornoemd artikel 13, A niet beperkt tot “moedwillige namaak” van merkartikelen.

Hierbij verdient opmerking dat er geen aanleiding is om in dit verband een verschil in betekenis te maken tussen de termen “opzettelijk” en “moedwillig”.

Uit een en ander volgt dat de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord.

#### **Over de tweede vraag**

14. Zoals hiervoor onder 13 is overwogen, wordt in de *Memorie van Toelichting* bij het Protocol voor de uitleg van het in artikel 13, A, lid 5 BMW gebezigde begrip “te kwader trouw” onderscheid gemaakt tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk.

Voorts heeft het Hof in zijn arrest van 24 oktober 2005 in de zaak A 2004/5 (*Delhaize/Dior*) onder 11 overwogen dat met het voorschrift van artikel 13, A., lid 5 BMW is beoogd dat de onderneming die te kwader trouw onrechtmatig van een merk gebruik heeft gemaakt, ontmoedigd wordt om opnieuw merkinbreuk te plegen.

Dit strookt met de overweging in de *Memorie van Toelichting* bij het Protocol, als hiervoor onder 12 weergegeven, dat de mogelijkheid om afdracht van onrechtmatig genoten winst te vorderen is opgenomen om te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt.

De ontmoediging en de preventie, waarvan hier sprake is, hebben slechts zin wanneer zij betrekking hebben op opzettelijk gepleegde inbreuk.

Op grond van het bovenstaande moet worden aangenomen dat van “gebruik te kwader trouw” als bedoeld in artikel 13, A, lid 5 BMW slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, zodat de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord.

#### **Over de derde vraag**

15. Zoals hiervoor onder 13 is overwogen wordt er geen verschil gemaakt tussen de termen “moedwillig” en “opzette-

lijk”. Van moedwillig gepleegde inbreuk is derhalve sprake wanneer deze inbreuk opzettelijk is gepleegd.

Van opzettelijke of moedwillige 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 merkhouder met alle middelen van recht met inbegrip van vermoedens kan bewijzen dat degene die de inbreuk heeft gepleegd dit ook bewust heeft gedaan.

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.

16. In het voorgaande ligt besloten dat degene die beroeps- of bedrijfsmatig een teken gebruikt (en daarom geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister), en die in de inbreukprocedure slechts een verweer voert dat in redelijkheid als bij voorbaat kansloos moet worden aangemerkt, geacht wordt zich ten tijde van zijn handelen bewust te zijn geweest van het inbreukmakende karakter daarvan, zodat sprake is van gebruik te kwader trouw als bedoeld in artikel 13, A, lid 5 BMW.

17. Uit het vorenstaande volgt dat op de derde vraag moet worden geantwoord zoals in het dictum onder 27 is weergegeven.

**Over de vierde vraag onder a**

18. De in vraag 4.a met (a) aangeduide omstandigheid houdt in dat IWC de markt voor Corblok buiten de Verenigde Staten en Canada heeft gecreëerd. Die omstandigheid neemt eventueel opzet op de merkinbreuk niet weg. Zij kan derhalve niet bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is.

19. De in deze vraag met (b) aangeduide omstandigheid houdt in dat tussen partijen een jarenlange contractuele relatie heeft bestaan, krachtens welke tussen 1978 en ten minste 1997, het door IWC geproduceerde product door Michel in de Verenigde Staten en Canada werd gedistribueerd en door IWC, met toestemming van Michel, onder het merk Corblok buiten de Verenigde Staten en Canada, terwijl de afspraken

niet (rechtsgeldig) zijn opgezegd althans niet onder aanbieding van een vergoeding.

Zoals volgt uit hetgeen hiervoor in 15 is overwogen, kan een dergelijke omstandigheid bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is.

20. De in deze vraag met (c) aangeduide omstandigheid houdt in dat er een geschil was omtrent de vraag of IWC dan wel Michel een merkrecht hield, waarbij IWC reden had te menen dat zij een sterker recht had.

Voor deze omstandigheid geldt hetzelfde als hiervoor in 19 is overwogen.

**Over de vierde vraag onder b**

21. Noch de tekst van artikel 13, A, lid 5 BMW noch de daarbij behorende *Memorie van Toelichting* bevat een nadere aanduiding van “de omstandigheden van het geval” die aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan.

Hieruit moet worden afgeleid dat alle omstandigheden van het geval de rechter na een afweging van alle hierbij betrokken belangen tot het oordeel kunnen brengen dat de vordering moet worden afgewezen.

Een dergelijke uitleg past ook in de overweging in de *Memorie van Toelichting* bij het Protocol, als hiervoor onder 12 is weergegeven, dat het hier een vordering betreft die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan. Dit kenmerk van de vordering onderstreept de noodzaak dat de rechter alle omstandigheden van het geval bij het geven van zijn oordeel moet kunnen betrekken.

Uit het vorenstaande volgt dat de vierde vraag onder b. ten aanzien van alle daarin bedoelde omstandigheden bevestigend moet worden beantwoord.

**Ten aanzien van de kosten**

(...)

**Verklaring voor recht**

**Met betrekking tot vraag 1**

25. Artikel 13, A, 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.

**Met betrekking tot vraag 2**

26. Van “gebruik te kwader trouw” als bedoeld in artikel 13, A, lid 5 BMW is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk.

**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 2006<sup>1</sup> om te voldoen aan de Europese Handhavingsrichtlijn<sup>2</sup>.

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.