

Het faciliteren van merkinbreuk, bestuurdersaansprakelijkheid en cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding

Citeerwijze: W. During, *Het faciliteren van merkinbreuk, bestuurdersaansprakelijkheid en cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding*, [IEF 14693](#), www.IE-Forum.nl.

De rechtbank Den Haag heeft op 4 februari 2015 een beslissing gegeven in een zaak die ziet op het in Nederland verhandelen van nagemaakte kleding.¹ Interessant is dat de rechtbank in deze zaak tot het oordeel komt dat een van de gedaagden merkinbreuk heeft gefaciliteerd door te fungeren als afhaaladres. Welke maatstaf heeft de rechtbank hierbij aangelegd en is deze ook juist? Opmerkelijk is verder dat de rechtbank concludeert tot bestuurdersaansprakelijkheid, aangezien dit niet vaak voorkomt in merkenzaken. Tot slot wordt in deze beslissing cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding gedeeltelijk van de hand gewezen. Een en ander lijkt reden genoeg om deze beslissing nader tegen het licht te houden.

Achtergrond

In deze procedure zijn in totaal negen gedaagden betrokken. Voor het gemak wordt er in deze bijdrage met name aandacht geschonken aan twee van de gedaagden, namelijk Wishful Business B.V. (hierna: "Wishful Business") en de bestuurder van die vennootschap (hierna: "Y"). De relevante feiten uit deze zaak zijn dan als volgt.²

Begin 2011 bemerkte het concern Tommy Hilfiger (hierna: "TH") een stijging in het aanbod op de Nederlandse markt van namaakkleding voorzien van haar merken. In maart 2011 heeft TH door de Stichting Namaakbestrijding een test aankoop laten doen bij het Hongaarse bedrijf Outlet 4 You Kft (hierna: "Outlet 4 You"). De kleding kon worden afgehaald bij de bedrijfsruimte van Wishful Business in Alkmaar. De senior brand protection manager van TH heeft vastgesteld dat de kleding van de test aankoop namaak was. TH heeft naar aanleiding van de proefaankoop door een privédetective onderzoek laten verrichten naar de handel in namaakkleding. De privédetective heeft aan TH laten weten dat er op 20 september 2011 de aan- en verkoop van een partij namaakkleding gepland stond. TH heeft daarom op die dag op locaties in Alkmaar, Heemskerk en Lelystad beslag laten leggen, waarbij onder andere namaakkleding, correspondentie en facturen in beslag zijn genomen.

¹ Rb Den Haag 4 februari 2015, [IEF 14631](#).

² Rb Den Haag 20 maart 2013, [IEF 12478](#), *IER* 2013/42, m.nt. A.M.E. Verschuur (tussenbeslissing in deze zaak), r.o. 2.6-2.8, 2.20, 2.21 en 3.3.1 en Rb Den Haag 4 februari 2015, r.o. 2.7. en 2.11.

Merkinbreuk

TH stelt onder andere dat Wishful Business door haar betrokkenheid bij de proefaankoop en de in Alkmaar beslag genomen kleding merkinbreuk heeft gemaakt dan wel merkinbreuk heeft gefaciliteerd. Ter onderbouwing van die stelling wijst TH op diverse facturen uit het beslag.³ De rechtbank overweegt echter dat de facturen niet zien op de kleding van de proefaankoop of het beslag, aangezien de data, aantallen en het type kleding niet overeenkomen. Dat Wishful Business de kleding van de proefaankoop of het beslag zelf heeft verhandeld of in voorraad hield om zelf te verhandelen is volgens de rechtbank niet gebleken. De conclusie van de rechtbank is daarom dat er geen merkinbreuk is gepleegd in het geval van de proefaankoop of het beslag.⁴

Uit de inbeslaggenomen facturen blijkt wel dat Wishful Business in 2010 kleding met Tommy Hilfiger tekens aan Outlet 4 You en een andere afnemer in Spanje heeft verkocht.⁵ Op grond van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 GMVo kan TH zich tegen het gebruik van die tekens verzetten. Het is dan aan Wishful Business om te bewijzen dat de kleding met toestemming van TH in Europa op de markt is gebracht, wil zij kunnen aantonen dat de kleding in Nederland vrij verhandeld kon worden. Wishful Business heeft dit echter niet onderbouwd gesteld en dus staat merkinbreuk ten aanzien van de in 2010 verhandelde kleding vast.⁶

Faciliteren merkinbreuk

Uit de facturen uit het beslag blijkt volgens de rechtbank dat Wishful Business bekend was met Outlet 4 You, aangezien zij zelf Tommy Hilfiger kleding leverde aan die vennootschap.⁷ Wishful Business heeft niet betwist dat de kleding van de proefaankoop in dozen in de bedrijfsruimte stond opgeslagen. Daarbij heeft Wishful Business zelf gesteld dat de bedrijfsruimte door haar werd gehuurd.⁸ Gelet hierop heeft Wishful Business niet kunnen volstaan met de stelling dat zij geen weet had van de transactie (de proefaankoop), aldus de

³ Rb Den Haag 4 februari 2015, r.o. 2.12.

⁴ Idem, r.o. 2.13.

⁵ Idem, r.o. 2.27.

⁶ Idem, r.o. 2.27.

⁷ Idem, r.o. 2.14.

⁸ Rb Den Haag 20 maart 2013, r.o. 4.22.

rechtbank.⁹ Ten aanzien van de in beslag genomen kleding heeft Wishful Business volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd dat de kleding niet aan haar toebehoorde maar aan haar verhuurder Kristal B.V. De conclusie van de rechtbank is aldus dat Wishful Business door haar betrokkenheid bij de proefaankoop en bij de in beslag genomen namaakkleding merkinbreuk heeft gefaciliteerd en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens TH.¹⁰

Maatstaf

Het dragende argument voor de conclusie dat er merkinbreuk is gefaciliteerd met betrekking tot het fungeren als afhaaladres is dat Wishful Business onvoldoende heeft aangetoond dat zij geen weet had van de transactie. De rechtbank lijkt dus de maatstaf te hanteren dat wetenschap noodzakelijk is om tot het faciliteren van inbreuk op merken te concluderen. Maar welke maatstaf moet er eigenlijk worden gehanteerd voor het beoordelen van 'indirecte merkinbreuk'? Hiervoor belandde ik bij een aantal beslissingen en annotaties van meer dan dertig jaar geleden. In de beslissing van 5 juni 1978 hanteerde het Hof Arnhem de maatstaf dat appellante *wist, althans redelijkerwijs had moeten weten*, dat haar product in deze vorm zou worden verkocht vanuit de displays van geïntimideerde en dus als resultaat onder het merk van geïntimideerde zou worden aangeboden.¹¹ Op 3 mei 1979 kwam de President van de rechtbank Amsterdam tot de conclusie dat Venus en Kiss onrechtmatig jegens Mars hadden gehandeld, omdat zij door het verpakken en exporteren van chocoladerepen *opzettelijk* de merkinbreuk van Swarco bevorderden.¹² Ten aanzien van de beslissing van het Benelux-Gerechtshof van 29 juni 1982 trekt Wichers Hoeth in zijn noot de vergelijking met indirecte octrooi-inbreuk. Daarbij is het kunnen of moeten weten niet voldoende, maar wordt *een bepaaldelijk weten* vereist en dit zou volgens hem ook voor de indirecte merkinbreuk moeten gelden.¹³

In zijn noot bij de uitspraak van de rechtbank Den Bosch van 15 augustus 1986 merkt Verkade op dat 'de indirecte inbreuk in merkencontext nog geheel onderontwikkeld is'.¹⁴ In navolging op deze opmerking moet inderdaad worden vastgesteld dat de hierboven

genoemde maatstaven niet geheel hetzelfde zijn. De rechtbank Den Haag hanteert in de onderhavige zaak in ieder geval het strengste vereiste, namelijk die van wetenschap van de inbreuk. Of deze gekozen maatstaf de juiste blijkt te zijn kan echter op basis van de summere jurisprudentie lastig worden beoordeeld.

Bestuurdersaansprakelijkheid

TH stelt onder andere dat Y als bestuurder aansprakelijk is voor het maken van inbreuk op de merkrechten van TH en het onrechtmatig handelen door Wishful Business. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat er voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid een hoge drempel geldt en dat dit alleen kan worden aangenomen in het geval de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.¹⁵

TH heeft onweersproken gesteld dat Y enig aandeelhouder, bestuurder en tevens feitelijk beleidsbepaler van Wishful Business is en dat zij persoonlijk namens Wishful Business handelde. Als gevolg van eerdere procedures tegen haar echtgenoot (gedaagde X, die volgens de rechtbank ook inbreuk pleegt in deze zaak) had Y volgens de rechtbank op de hoogte dienen te zijn van het inbreukmakende karakter van dergelijk handelen. Van het inbreukmakende handelen is Y persoonlijk een ernstig verwijt te maken en om die reden concludeert de rechtbank tot bestuurdersaansprakelijkheid.¹⁶ Dat geldt volgens de rechtbank te meer nu uit de facturen blijkt dat X en Y, althans de aan het echtpaar gelieerde ondernemingen, samenwerkten op het gebied van de verhandeling van (inbreukmakende) kleding voorzien van Tommy Hilfiger tekens.¹⁷

In navolging op de beslissingen van de rechtbank Den Haag van 30 september 2014 in een zaak over namaakspeelgoed en van 24 juli 2013 in een zaak over inbreukmakende rollators, is dit de derde keer in relatief korte tijd dat de rechtbank Den Haag concludeert tot bestuurdersaansprakelijkheid bij merkinbreuk.¹⁸ In alle zaken hecht de rechtbank een groot belang aan het feit dat de bestuurder wist of behoorde te weten dat er inbreuk op merkrechten werd gemaakt en dat de bestuurder in staat was om de inbreuk te beëindigen maar dat niet heeft gedaan.¹⁹

⁹ Rb Den Haag 4 februari 2015, r.o. 2.14.

¹⁰ Idem, r.o. 2.16.

¹¹ Hof Arnhem 5 juni 1978, *BIE* 1979, 20; [RVO.nl](#) (Hardick Rubi/Fortuin)

¹² President Rb. Amsterdam 3 mei 1979, [BIE 1980, 23](#), r.o. 19 (Mars/Venus).

¹³ BenGH 29 juni 1982, *NJ* 1982, 624; [A 81/5/7](#) (Hagens transporten/Niemeyer) m.nt. L. Wichers Hoeth.

¹⁴ Rb 's-Hertogenbosch 15 augustus 1986, [BIE 1987, 46](#) (Dr. Karl Thomae/Bogena) m.nt. D.W.F. Verkade.

¹⁵ De rechtbank verwijst naar HR 5 september 2014, [ECLI:NL:HR:2014:2628](#).

¹⁶ Rb Den Haag 4 februari 2015, r.o. 2.37.

¹⁷ Rb Den Haag 4 februari 2015, r.o. 2.38.

¹⁸ Hof Den Haag 30 september 2014, [IEF 14251](#) en Rb Den Haag 24 juli 2013, [IEF 12914](#).

¹⁹ Hof Den Haag 30 september 2014, [IEF 14251](#), r.o. 3.5 en Rb Den Haag 24 juli 2013, [IEF 12914](#), r.o. 4.12..

Schadevergoeding en winstafdracht

TH vordert naast schadevergoeding ook winstafdracht. De gedaagden hebben echter betwist dat de vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht kunnen cumuleren. Ten aanzien van artikel 2.21 lid 4 BVIE heeft het Benelux-Gerechtshof nog geen uitsluitel gegeven over de vraag of een dergelijke cumulatie mogelijk is.²⁰ Advocaat-Generaal Leclercq heeft in zijn conclusie bij de zaak Delhaize/Dior ten aanzien van de voorganger van artikel 2.21 lid 4 BVIE opgemerkt dat niet met zekerheid uit de tekst is af te leiden of de vordering tot winstafdracht kan worden gecumuleerd met een vordering tot schadevergoeding.²¹

Wieke During

In de lagere rechtspraak wordt in de regel aangenomen dat cumulatie slechts in beperkte zin mogelijk is, in die zin dat niet cumulatief zowel een vergoeding van schade als gevolg van winstderving als winstafdracht gevorderd kan worden.²² Net als in vergelijkbare zaken wordt er daarom door de rechtbank gekozen voor toewijzing in 'en/of' vorm, onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd.²³

Conclusie

De rechtbank Den Haag heeft bij het beoordelen van het faciliteren van merkinbreuk door te fungeren als afhaaladres gekozen voor een strenge maatstaf. Wordt deze uitspraak gevolgd, dan is er alleen sprake van het faciliteren van merkinbreuk indien er sprake is van wetenschap van de merkinbreuk. Het kunnen of redelijkerwijs moeten weten van de inbreuk is dan niet meer voldoende. Daarnaast concludeert de rechtbank tot bestuurdersaansprakelijkheid. Daarmee is dit de derde uitspraak in relatief korte tijd waarin bestuurdersaansprakelijkheid wordt aangenomen in een merkzaak. De bestuurder die weet of behoort te weten dat er inbreuk wordt gemaakt door de vennootschap en er niet voor zorgt dat de inbreuk wordt beëindigd, terwijl hij daartoe wel in staat is, kan zich dus niet verschuilen achter de beperkte aansprakelijkheid van de B.V. Tot slot heeft de rechtbank met deze beslissing aangesloten bij de gangbare aanpak om cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht slechts in beperkte vorm toe te wijzen. De lagere rechtspraak is daar vrij consequent in, maar uiteindelijk is het aan het Benelux-

²⁰ Van Nispen, 'Winstafgifte naar Nederlands en Beneluxrecht', *BIE* oktober 2010, p. 343.

²¹ BenGH 24 oktober 2005, *BIE* 2006, 28 (Concl. A-G).

²² Gielen, *Intellectuele eigendom*, art 2.21 BVIE, aant. 4.

²³ Rb Den Haag 1 oktober 2014, [IEF 14250](#), Rb Den Haag 1 oktober 2014, [IEF 14268](#) en Rb Den Haag 21 september 2011, [IEF 10212](#).