

30 januari 2009

Eerste Kamer

Nr. C05/162HR

RM/IS

IN NAAM DER KONINGIN Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

ONDEO NALCO NETHERLANDS B.V., rechts-
opvolgster van IWC Chemische Produkten B.V.,

gevestigd te Tilburg,

EISERES tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. T.F.E. Tjong Tjin
Tai, thans mr. M.W. Scheltema,

t e g e n

de vennootschap naar het recht van de staat
New York, Verenigde Staten van Amerika,
M. MICHEL COMPANY INC.,

gevestigd te New York, Verenigde Staten van
Amerika,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. C.J.J.C. van
Nispen, thans mr. R.A.A. Duk.

Nr. C05/162HR

2

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als IWC en Michel.

1. Het verloop van het geding

De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 27 oktober 2006, nr. C05/162 NJ 2006, 558, voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg gesteld over art. 13.A, lid 5, van de BMW.

De door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het Benelux-Gerechtshof bij arrest van 11 februari 2008, NJ 2008, 535 beantwoord als hierna in 3.2 vermeld.

2. Het geding na aanhouding

De zaak is voor Michel nader toegelicht door mr. Van Nispen, thans advocaat te Amsterdam. IWC heeft geen nadere toelichting gegeven.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest met verwijzing van de zaak naar het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Nr. C05/162HR

3

3. Verdere beoordeling van het middel

3.1 De Hoge Raad heeft in zijn tussenarrest van 27 oktober 2006 de onderdelen 1, 2, 3.2 en 4 ongegrond bevonden. Omtrent de onderdelen 3.1 en 3.3 wordt thans, in het licht van de door het Benelux-Gerechtshof gegeven antwoorden op de hem door de Hoge Raad in dat tussenarrest voorgelegde vragen, als volgt overwogen.

3.2 Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn uitspraak van 11 februari 2008, nr. A2006/4/9, NJ 2008, 535 de door de Hoge Raad gestelde vragen als volgt beantwoord:

"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

Nr. C05/162HR

4

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."

3.3 Uit deze beantwoording blijkt dat de rechtsklachten van de onderdelen 3.1 en 3.3 terecht zijn voorgesteld. Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de derde grief van IWC - tegen haar veroordeling op de voet van art. 13.A, lid 5, BMW tot afdracht van de winst die zij heeft genoten in de periode tussen het merkdepot van Michel (15 januari 1997) en de betekening van het in rov. 3.1 onder (vi) van het tussenarrest vermelde vonnis (14 juni 1999) - in rov. 4.9 en 4.10 van het bestreden arrest te verwerpen op de grond, kort samengevat, dat sinds de verbreking van hun zakelijke relatie eind 1995 en gedurende de inbreukprocedure tot juni 1999 IWC ernstig rekening ermee had te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou

Nr. C05/162HR

5

kunnen worden verweten, dat het voor haar risico is gekomen dat zij is doorgestaan met het omstreden merkgebruik, alsmede dat hetgeen zij had aangevoerd ten behoeve van haar verweer dat dit gebruik niet te kwader trouw was, dan wel dat de omstandigheden van het geval geen aanleiding gaven tot een veroordeling tot winstafdracht als bedoeld in art. 13.A, lid 5, ontoereikend is om van toewijzing van deze vordering af te zien.

In rov. 4.9 en 4.10 ligt immers besloten dat het hof bij beoordeling van de derde grief ervan is uitgegaan dat voor de toewijsbaarheid van een vordering tot winstafdracht als bedoeld in art. 13A lid 5 BMW - thans: art. 2.21 lid 4 BVIE - voldoende is dat onder de omstandigheden van het geval de merkinbreuk aan de inbreukmaker (achteraf) kan worden verweten, dan wel dat die inbreuk voor zijn risico komt. Blijkens de antwoorden van het Benelux-Gerechtshof moet het voor gebruik te kwader trouw als bedoeld in art. 13A lid 5 evenwel gaan om een "moedwillig gepleegde inbreuk" en is daarvan niet reeds sprake in een geval als het onderhavige waarin een merkgebruik achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld: de inbreukmaker dient zich van zijn inbreukmakend handelen bewust te zijn geweest, waarvan - gezien de antwoorden van het Hof op de vragen 3, 4.a en 4.b - geen sprake

Nr. C05/162HR

6

behoeft te zijn in een geval waarin de inbreukmaker zich tegen de hem verweten inbreuk heeft verweerd met een niet bij voorbaat kansloos beroep op een bestaande contractuele rechtsverhouding met de merkhouders welke, naar hij stelt, het gebruik van het teken heeft gerechtvaardigd.

Voorts volgt uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof dat, anders dan het hof blijkt uit rov. 4.10 - kennelijk - van oordeel was, de door IWC in de feitelijke instanties aangevoerde, in rov. 3.4.2 van het tussenarrest onder (b) en (c) weergegeven, feiten en omstandigheden kunnen bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw als bedoeld in art. 13.A, lid 5 geen sprake is geweest.

3.4 Ook de motiveringsklacht van onderdeel 3.3 is gegrond, voor zover daarin wordt geklaagd dat het hof zonder nadere motivering de daarin vermelde feiten en omstandigheden - weergegeven in het tussenarrest in rov. 3.4.2 onder (a), (b) en (c) - ontoereikend heeft geoordeeld voor het afwijzen, althans verminderen of matigen, van de vordering tot winstafdracht. Zij kunnen blijkens de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof immers worden aangemerkt als "omstandigheden van het geval" als bedoeld in art. 13.A, lid 5.

Nr. C05/162HR

7

De klacht met betrekking tot omstandigheid (d) faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal, genomen na het arrest van het Benelux-Gerechtshof, onder 3.18.1 - 3.18.6.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 24 februari 2005;

verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Michel in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Benelux-Gerechtshof, tot op deze uitspraak aan de zijde van IWC begroot op € 542,11 aan verschotten en € 4.800,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 30 januari 2009.

Uitgegeven voor grösse, door mij Griffier van de
Hoge Raad der Nederlanden, op 30 JAN. 2009
ten behoeve van P. S. 008/162HR