

Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

1 Kosten van maatregelen gericht op het voorkomen of wegnemen van de feitelijke schade

Het proces van ontstaan van feitelijke schade bij een inbreuk op een recht van intellectuele eigendom heeft een complex karakter. Hierdoor is de omvang van de schade als gevolg van een inbreuk moeilijk vast te stellen.

Bij een inbreuk op een recht van intellectuele eigendom zal de feitelijke situatie waarin de benadeelde verkeert op een veel complexere manier veranderen, dan bij bijvoorbeeld een zaaksbeschadiging. Laten wij uitgaan van het meest voorkomende geval dat er produkten op de markt worden aangeboden en verkocht, die in verband met een octrooirecht, een modelrecht, een merkrecht of een auteursrecht niet, of niet op deze wijze, op de markt mochten worden gebracht. Personen die de beschermde produkten mogelijk zouden kunnen afnemen, ervaren direct of via reclame de aanwezigheid van de inbreukmakende produkten op de markt. Deze potentiële afnemers worden daardoor beïnvloed. Die invloed zal niet alleen bestaan in het feit dat zij mogelijk een inbreukmakend produkt aankopen. De aantrekkelijkheid voor afnemers van produkten, die onder het intellectuele eigendomsrecht worden aangeboden, neemt veelal reeds af door het enkele feit, dat concurrerende produkten op de markt verkrijgbaar zijn. Via de beelden die bij de mogelijke afnemers over de marktsituatie ontstaan, beïnvloedt de inbreuk de marktpositie van de rechthebbende en zijn produkten. De afzet van de rechthebbende wordt aangetast. Afnemers zijn reeds van produkten van de inbreukmaker voorzien. Het produkt van de rechthebbende wordt, zoals uiteengezet, ook op zichzelf minder aantrekkelijk door de aanwezigheid van, veelal goedkopere en kwalitatief slechtere, inbreukmakende produkten. Tenslotte zal de inbreukmaker zich dankzij de inbreuk mogelijk tot een sterke marktpartij ontwikkelen, wiens aanwezigheid op de markt ook indirecte invloed uitoefent, vgl. Gielen-Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, p. 441 e.v. en p. 508. In de loop van de tijd kan het voor de rechthebbende nodig zijn de prijs van het produkt te verlagen om te kunnen concurreren tegen het produkt van de inbreukmaker.

Eerst als gevolg van deze veranderde concurrentieverhoudingen zal de rechthebbende winst derven, die moeilijk zal zijn vast te stellen door de ingewikkeldheid van de veranderingen die in de feitelijke situatie optreden. Ook in de verdere toekomst kan schade ontstaan, doordat als gevolg van de inbreuk de vertrouwensrelatie tussen de rechthebbende en zijn klanten wordt geschaad of de goede naam

van de rechthebbende (of van zijn produkt) wordt aangetast. Deze toekomstige winstderving is al helemaal moeilijk te kwantificeren.

Iets eenvoudiger is de schadeberekening als de rechthebbende zijn recht door het uitgeven van licenties pleegt te exploiteren. Dan is een aanknopingspunt voor de schadevergoeding gelegen in de licentievergoeding die hij zou hebben kunnen bedingen in geval zijn toestemming gevraagd zou zijn tot gebruik van het recht.

Een tweede probleem is dat de feitelijke schade moeilijk te herstellen is.

De beste manier om de feitelijke schade zoveel mogelijk in te dammen is een verbod op de inbreuk, eventueel vergezeld van een bevel tot terugname van de inbreukmakende produkten uit de markt, zie HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664 (Hameco). In veel gevallen volstaat de rechthebbende dan ook met een dergelijke vordering en laat zijn eventuele recht op schadevergoeding voor wat het is, mede vanwege de moeilijkheden die bij het vaststellen van de hoogte van die vergoeding zullen ontstaan.

De feitelijke schade is, als zij eenmaal is ontstaan, moeilijk weg te nemen, omdat zij in eerste instantie is gelegen in veranderde beeldvorming bij een veelal moeilijk af te bakenen kring van afnemers. Een schadeberekening kan dan ook in de meeste gevallen niet worden gegrond op de kosten van maatregelen om de feitelijke schade reeds in dit stadium weg te nemen. Reparatie of vervanging is ten aanzien van deze schade immers, anders dan bijvoorbeeld bij zaaksbeschadiging, niet goed mogelijk. Pas als de feitelijke schade tot gederfde winst is geëvolueerd, kan zij worden weggenomen door de gederfde winst te compenseren. Maar de omvang van die winstderving is uitermate moeilijk vastelbaar, mede omdat behalve de inbreuk zoveel andere factoren hun invloed op de winst van een onderneming doen gelden.

De ingevolge artikel 6:96 lid 1 BW te vergoeden schade omvat de kosten van maatregelen die er op zijn gericht de schade te beperken. Op deze basis kunnen bijvoorbeeld de kosten van een advertentiecampagne, gericht op het herstel van het bij het publiek levende beeld, vergoedbaar zijn.

Slechts in uitzonderingsgevallen zal het mogelijk zijn de feitelijke schade, die door een inbreuk is ontstaan, te corrigeren in een stadium dat deze zich nog niet heeft vertaald in gederfde winst. Hof Den Bosch 11 november 1986, NJ 1987, 841 (Nike/Textielgroothandel Hendriks) oordeelde extra advertentiekosten vergoedbaar daar zij noodzakelijk kunnen zijn ter beperking van de schade. In Pres. Rb. Haarlem 17 mei 1988, BIE 1992, p. 213 (Pratt/van Vliet) werden kosten van extra bezoeken van vertegenwoordigers toegewezen, zie voor verdere rechtspraak Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96, aant. 106 en voor rechtsvergelijkende gegevens Deurvorst, diss., p. 93.

Het zal moeilijk zijn om reclame zo te richten, dat zij de personen bereikt die door de inbreuk zijn beïnvloed. Een marketing-technisch optimale advertentie-

campagne zal veelal niet direct de boodschap inhouden dat de inbreukmakende produkten niet op de markt hadden mogen zijn, respectievelijk dat de eigen produkten 'exclusief' zijn, maar op een algemene versterking van het merk of het imago van het produkt zijn gericht. Het lijkt redelijk om vrij snel aan te nemen dat dergelijke maatregelen gericht zijn op het wegnemen van de feitelijke schade en hen als schadebeperkende maatregelen te zien waarvan de kosten vergoedbaar zijn. Wel zal er enige equivalentie moeten zijn tussen de omvang van de blootstelling van het publiek aan de inbreuk en de omvang van de reclame-inspanning die wordt vergoed.

In Duitsland is wel getracht schadevergoeding te verkrijgen op basis van een schatting van de kosten nodig voor het wegnemen van 'Marktverwirrungsschaden', zonder dat die kosten werden gemaakt. BGH GRUR 1982, 489 wees deze abstracte schadeberekeningsmethode af, maar de discussie is daarmee niet geëindigd, zie Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbsrecht, Einl. UWG, Rz. 391.

Als gevolg van de inbreuk kan de rechthebbende genoodzaakt zijn de prijs van zijn produkten te verlagen om te kunnen concurreren met de inbreukmakende produkten. De kosten van de prijsverlaging kunnen dan worden vergoed.

De gemaakte winst zal als gevolg van deze prijsdaling verminderen, zie Hof Amsterdam 3 april 1974, BIE 1976, p. 327 (Dulcolax/octrooi-inbreuk). Als schadefactor wordt in dit arrest onder meer genoemd de restitutie van de prijsverlaging door de octrooihoudster aan haar vertegenwoordigster in Nederland voor de daar op het tijdstip van de prijsverlaging reeds aanwezige voorraad gereede preparaten, zie ook Rb. Rotterdam 4 april 1986, BIE 1990, p. 175 (Mölnlycke/Vergalex) en Rb. Rotterdam 21 april 1989, IER 1989, p. 71 (Vogue), en vgl. ook Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96, aant. 99 en Deurvorst, diss., p. 98. Bij het berekenen van de omvang van de gederfde winst wegens prijsbederf moet wel rekening gehouden worden met een eventueel hogere omzet, die het gevolg kan zijn van de prijsverlaging, zie ook Deurvorst, Schadevergoeding, diss., p. 98.

Ook de kosten van bestrijding van de inbreuk zullen in het algemeen vergoedbaar zijn.

Onder artikel 96 lid 2 BW vallen uitgaven die gemaakt zijn ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. De algemene aspecten van de vergoedbaarheid van deze kosten worden behandeld in par. 7.3. Specifieke kosten die zich voordoen bij een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zijn kosten van winkelcontroles en de organisatie en begeleiding daarvan, kosten van onderzoek naar associatie bij het publiek, kosten voor het inschakelen van een onderzoeksbureau en kosten van laboratoriumproeven, zie Rb. Rotterdam 4 april 1986, BIE 1990, p. 175 (Mölnlycke/Vergalex) en de verdere rechtspraak te

vinden in Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96, aant. 106 en Deurvorst, diss., p. 105 e.v.

Moeilijker ligt het met kosten van bestrijding van inbreuken in het algemeen.

Rechters blijken nogal eens terughoudend met de vergoeding van een deel van de kosten van het apparaat dat sommige rechthebbenden instandhouden om inbreuken te bestrijden. Bij inbreuken op auteursrecht wordt een redelijk deel van de kosten van het instandhouden van een auteursrechtenbureau vergoedbaar geacht, zie Ktr. Amsterdam 1 mei 1987, Informatierecht/AMI 1990, p. 17 (Stichting Beeldrecht/Neijzen) en Ktr. Haarlem 22 juli 1988, Informatierecht/AMI 1990, p. 18 (Stichting Beeldrecht/Kokke), zie ook Schadevergoeding (Deurvorst), artikel 96, aant. 106 en Deurvorst, diss., p. 105 t/m 111. Motief daarvoor is dat deze inbreuken veelvuldig voorkomen, maar moeilijk op te sporen zijn.

Een vergoeding voor deze kosten lijkt in strijd met de MvA II bij Boek 6 (Parl. Gesch. Boek 6, p. 336) waar staat vermeld dat kosten van een controledienst ter opsporing van overtreders van auteursrechten of van reizigers die zonder geldig plaatsbewijs van een vervoermiddel gebruikmaken niet vergoedbaar zijn. Dit zouden kosten zijn die geheel in het algemeen ter voorkoming van schade zijn gemaakt. Deze problematiek wordt behandeld in par. 2.4.2.

2 Gederfde licentievergoeding

In geval de rechthebbende aan anderen licenties pleegt te verlenen, belooft de schade van de rechthebbende in beginsel het bedrag van de licentievergoeding die hij had kunnen bedingen.

De licentievergoeding komt in dit geval overeen met de concrete vermogensvermindering van de benadeelde. Indien de rechthebbende een groter voordeel is ontgaan, komt hem ook wegens die grotere schade vergoeding toe, zie Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96, aant. 97 en Deurvorst, diss., p. 94 t/m 97.

In de rechtspraak wordt meestal als uitgangspunt genomen de licentievergoeding welke de benadeelde pleegt te bedingen, zie Schadevergoeding, t.a.p., en niet datgene wat deze inbreukmaker mogelijk na onderhandeling met de benadeelde zou zijn overeengekomen. Het lijkt inderdaad redelijker er vanuit te gaan dat de rechthebbende van de inbreukmaker dezelfde licentievergoeding zou hebben verkregen als hij pleegt te verkrijgen van anderen. Betogen dat de inbreukmaker een beter onderhandelingsresultaat had kunnen bereiken, zijn achteraf gemakkelijk op te zetten, maar zijn niet erg aannemelijk nu de rechthebbende - door zijn exclusieve recht - een goede onderhandelingspositie zal hebben en tegenover zijn andere licentienemers moeilijk ongelijkheid zal kunnen rechtvaardigen.

Er zijn argumenten voor de stelling dat een inbreukmaker niet kan volstaan met het betalen van de voor andere licentienemers van de rechthebbende gebruikelijke licentievergoeding.

De rechtspraak in Nederland pleegt te volstaan met de licentievergoeding die door de rechthebbende bedongen zou zijn. In enkele uitspraken zijn rechters bereid een extra vergoeding voor waardevermindering van het auteursrecht toe te kennen, als geen toestemming voor het gebruik van het recht is gevraagd en verkregen, zie Ktr. Utrecht 23 februari 1989, Informatierecht/AMI 1989, p. 102 (Stichting Beeldrecht/Utrechts Nieuwsblad) en Ktr. Amsterdam 1 mei 1987, Informatierecht/AMI 1990, p. 17 (Stichting Beeldrecht/Neijzen). Anders: Ktr. Amsterdam 29 januari 1988, NJ 1988, 925 (Guus de Jong/BV Televisier). Het is onbevredigend dat een inbreukmaker eerst zou kunnen trachten zonder betaling gebruik te maken van het exclusieve recht en na betrapping zou kunnen volstaan met het alsnog betalen van de normale licentievergoeding. Dat argument mag echter niet de reden zijn voor een hogere schadeloosstelling, omdat dit zou neerkomen op bestraffing van de inbreukmaker. Het BGH heeft zich dan ook uitgesproken tegen een algemene 'Verletzerzuschlag', zie BGH 97, 37. Naar Duits recht kunnen sommige organisaties van auteursrechthebbenden een recht op het dubbele van de normale licentievergoeding doen gelden. Rechtvaardiging daarvoor is met name dat gebruikers van auteursrechten die wel toestemming verkrijgen niet behoren te worden belast met de kosten van het bestrijden van inbreuken. Deze oplossing blijft echter voorwerp van kritiek en wordt alleen toegepast als er een afgezonderde organisatie is voor de bestrijding van inbreuken, die kosten maakt die in voldoende mate identificeerbaar zijn (zie voor dit alles Schrickler, Urheberrecht, Par. 97, Rz. 64). Verdedigbaar lijkt wel dat de inbreukmaker een extra vergoeding betaalt als compensatie voor het feit dat hij een geringer risico loopt dan andere licentienemers dat het produkt geen succes zal zijn op de markt. In vrije onderhandelingen zal een licentienemer die later tot de markt toetreedt wellicht in verband met de mindere risico's ook een hogere licentievergoeding moeten betalen. Voorts zal het ongevraagd gebruik maken van het recht kunnen betekenen dat de rechthebbende problemen krijgt met het handhaven van zijn recht tegenover anderen. Ook dat kan een reden zijn om een toeslag op de licentievergoeding te rechtvaardigen. Zie hierna par. 5.4.2 voor een nadere uitwerking van de voordelen en nadelen die een inbreukmaker heeft ten opzichte van een licentienemer.

3 Gederfde winst

Indien en voorzover de feitelijke schade niet kan worden weggenomen, zal deze zich vertalen in financiële schade. Daarop zijn de in hoofdstuk 3 voor winstderving ontwikkelde maatstaven van toepassing.

De gedeerde winst wegens vermindering van de eigen afzet van de rechthebbende vormt de meest voorkomende schadepost bij inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. In het algemeen is berekening van de gedeerde winst al niet eenvoudig in verband met de in par. 3.1 besproken moeilijkheden bij het verdisconteren van de kosten. Bij gedeerde winst ten gevolge van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is er nog eens het extra probleem dat de omvang van de omzetsderving zo moeilijk te bepalen is.

Veelal wordt de winstderving dan ook door de rechter geschat aan de hand van de wel beschikbare gegevens, zie Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96, aant. 92. Deze benadering kan er echter licht toe leiden dat de rechter voorzichtig blijft. De bedragen die in de rechtspraak bij wege van schatting worden toegekend zijn dan ook veelal aan de lage kant. De in Schadevergoeding, t.a.p., genoemde uitspraken laten zien dat het al heel wat is als de eiser fl. 10.000,- vergoed krijgt. Dit bedrag lijkt laag als men het ziet in verhouding tot de kosten die rechthebbenden er voor over plegen te hebben om een einde aan de inbreuk te maken, welke kosten een indicatie zijn van de omvang van de schade die de rechthebbende verwacht te lijden. Een schatting zonder meer is ook tegenover de inbreukmaker onbevredigend en het verdient dus aanbeveling dat de rechter zoekt naar een zo objectief mogelijke vaststelling van de schadevergoeding. Moet het toch tot een schatting komen, dan mag de onzekerheid over de omvang van de schade niet alleen ten laste van de benadeelde komen, zie voor Duitsland BGH NJW 1992, 2753.

De eerste factor die de omvang van de gedeerde winst bepaalt, is de door de rechthebbende gedeerde omzet.

Op de afzet van de rechthebbende zijn vele factoren van invloed. Omdat het daarbij in de eerste plaats gaat om problemen van causaal verband, gaan wij hierop slechts kort in. Er moet rekening gehouden worden met de algemene economische situatie, omdat die het koopgedrag van de afnemers kan beïnvloeden. Evenzeer zal bepalend zijn hoe de afzet zonder de inbreuk zou zijn verlopen in verband met de ontwikkelingen op de deelmarkt waarop partijen zich bewegen. Op de marktpositie van de rechthebbende inwerkende factoren zijn bijvoorbeeld de door de marktdeelnemers gemaakte reclame, de scherpte van de concurrentie door derden en de verkoopcondities voor wederverkopers.

De waarde van een inbreukmakend produkt voor de afnemer is zelden uitsluitend gelegen in de belichaming van het intellectuele eigendomsrecht. De omzet van de inbreukmaker moet wellicht, behalve aan het inbreukmakend karakter van het produkt, ook aan andere eigenschappen van het produkt worden toegerekend, zie Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96, aant. 96. Met name als zeker is dat de inbreukmaker het produkt ook op de markt zou hebben gebracht als het exclusieve recht niet zou zijn geschonden, rijst de vraag hoe dit moet worden verdisconteerd in de schadeberekening. Het kan ook zijn dat slechts sprake is van een marginale schending van het recht (vgl. Rb. Amsterdam 15 juni 1976, BIE 1978, p. 9, Super Groot Puzzlewoordenboek, inbreuk op auteursrecht,

waarin de rechtbank het verweer afwijst dat het Puzzlewoordenboek slechts gedeeltelijk plagiaat van auteur's arbeid is).

De afzet kan ook fluctueren ten gevolge van omstandigheden aan de kant van de rechthebbende, zoals verloop in zijn personeel of storingen in de produktie. Alleen als alle relevante omstandigheden gelijk zijn gebleven, of als de invloed daarvan bekend is uit bijvoorbeeld marktonderzoek, kan uit het verloop van de omzetcijfers van de benadeelde de ten gevolge van de inbreuk gederfde omzet worden afgeleid. Deze situatie zal zich bij inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht echter maar zelden voordoen, mede omdat conflicten op dit gebied zich juist vaak afspelen op nieuwe marktsegmenten, waarop zich sterke veranderingen doen gelden.

Als de gederfde omzet niet direct is te bepalen dan wordt in de praktijk de omzet die de inbreukmaker heeft behaald wel als uitgangspunt gehanteerd.

De problemen bij het meten van de omvang van de omzetzerving bij de rechthebbende leiden ertoe dat in de rechtspraak vaak het aantal inbreukmakende produkten dat is verkocht als uitgangspunt wordt gehanteerd. Aangenomen wordt dan vervolgens dat een bepaald breukdeel van deze omzet door de rechthebbende zou zijn behaald als de inbreuk achterwege was gebleven, zie Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96, aant. 96 en Deurvorst, diss., p. 89. Soms wordt dat breukdeel bepaald door het marktaandeel van de rechthebbende, zoals ook door Deurvorst wordt voorgestaan.

Deze benadering lijkt bij gebrek aan een andere methode van vaststelling van de omzetzerving redelijk. Het is echter de vraag of het niet te conservatief is om het breukdeel door het marktaandeel van de benadeelde te laten bepalen. Bij een inbreuk op een merkrecht, auteursrecht of een handelsnaam, maar veelal ook bij inbreuk op een octrooi, is het immers vanwege de gelijkenis of althans de gelijkwaardigheid tussen het aanbod van partijen aannemelijk dat de inbreukmaker met name potentiële afnemers van de rechthebbende tot zich trekt. Bovendien heeft de inbreuk niet alleen effect op die afnemers die daadwerkelijk tot aankoop bij de inbreukmaker overgaan, maar ook op andere afnemers die met het inbreukmakende produkt, met daarvoor gemaakte reclame of met andere publiciteit daarover worden geconfronteerd. Ook die confrontatie kan uiteindelijk tot verminderde afzet bij de rechthebbende leiden. Het lijkt dus redelijk om de afzet van de inbreukmaker te vermenigvuldigen met een factor die gerelateerd is aan het marktaandeel van de rechthebbende, maar ook met factoren die een weerspiegeling vormen van de gelijkenis tussen de produkten van partijen, alsmede van de omvang van de blootstelling van de afnemers aan de inbreuk of de publiciteit daarvoor. Ontbreken voldoende gegevens voor de vaststelling van deze factoren, dan is wellicht als vermoeden aanvaardbaar dat deze factoren elkaar opheffen en dus op een factor één uitkomen. Daarvoor is steun te vinden in de Duitse rechtspraak. Ingevolge artikel 252 lid 2 BGB mag er van uit worden gegaan dat de rechthebbende een afzet is ontgaan die gelijk is aan hetgeen de

inbreukmaker door het onrechtmatig gebruik heeft afgezet, zie Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, p. 175 en Benkard, Patentgesetz, Par. 139, Rz. 62.

Als de inbreukmaker produkten aanbiedt, die blijkens hun prijsstelling duidelijk bestemd zijn voor een ander (meestal minder kapitaalkrchtig) publiek, is de rechter terughoudend met de toepassing van de methode van vaststelling van de gedeerde omzet via de omzet van de inbreukmaker. Deze terughoudendheid is naar onze opvatting ten onrechte.

Zie Hof Amsterdam 16 maart 1989, BIE 1990, 21 (Scotch & Soda/Lotto) en Hof Den Bosch 13 november 1990, BIE 1992, p. 10 (Lacoste/EDG). Vaak hebben inbreukmakende produkten een aanmerkelijk lagere prijs en regelmatig ook een mindere kwaliteit. De inbreukmaker boort dan als het ware een nieuwe markt aan voor het produkt, en verwerft zich in ieder geval een aantal afnemers die niet tot de potentiële afnemers van de rechthebbende zijn te rekenen. Oppervlakkig gezien lijdt de rechthebbende dan geen omzetsderving, of slechts een gedeeltelijke (zie voor toepassing van een verlagende factor Rb. Amsterdam 6 november 1991, IER 1992, p. 80, DDKA/Tested Design). De inbreuk kan dan echter wel degelijk een schadelijk effect hebben in die zin dat afnemers zich van de rechthebbende afwenden, omdat zij zich geconfronteerd zien met de goedkope namaakprodukten. Hoewel deze schade ook wel als 'indirecte' winstderving wordt vergoed, zie Schadevergoeding, (Deurvorst) art. 96, aant. 104, pleegt de rechtspraak het te brengen onder de schadepost verminderde waarde van het exclusieve recht, die hierna in par. 5.4.1 zal worden besproken. Een bezwaar van die methode is dat de vaststelling van de waardevermindering zal moeten worden geschat. Daarbij is vaak niet duidelijk in hoeverre de omvang van de afzet van de inbreukmaker meeweegt. Dit gegeven is echter vaak het enige vaste gegeven dat men heeft, en het is bovendien een goede indicator van de mate waarin de inbreukmaker de marktpositie van de rechthebbende heeft verstoord. Wel zal bij een groot verschil tussen de marktsegmenten waarop partijen zich richten, moeten worden gezocht naar voor deze situatie passende factoren om de afzet van de inbreukmaker te herleiden tot omzetschade aan de kant van de rechthebbende.

Het aantal produkten, dat als verminderde afzet wordt genomen, moet worden vermenigvuldigd met de per produkt gemaakte winst. In de rechtspraak wordt bij de berekening van de winst per produkt soms de afzetprijs van de eiser en soms de afzetprijs van de inbreukmaker gehanteerd.

Met name als de inbreukmaker zijn produkten op een ander marktsegment aanbiedt, kan het prijsverschil aanzienlijk zijn. Als men uitgaat van een shadeberekeningmethode waarbij de gedeerde afzet van de rechthebbende wordt benaderd, zal men om tot de gedeerde omzet en daarmee tot de gedeerde winst te komen, moeten uitgaan van de afzetprijs die de rechthebbende in rekening zou hebben gebracht. In de praktijk komt het echter ook voor dat de rechter

de afzetprijs van de inbreukmaker tot uitgangspunt neemt, zie Deurvorst, diss., p. 90, die als mogelijk argument daarvoor noemt, dat dit nu eenmaal de prijzen zijn die afnemers bereid bleken te betalen. Volgt men deze redenering, dan loopt men wel het gevaar dat het prijsverschil tussen de produkten van partijen dubbel meeweegt ten nadele van de rechthebbende. Eerst wordt bij de bepaling van het aantal door de rechthebbende minder verkochte produkten aangenomen dat maar een klein deel van de omzet van de inbreukmaker bij de rechthebbende terecht zou zijn gekomen. Dan wordt bij de bepaling van de over die gedeerde afzet gemaakte omzet nog eens uitgegaan van de afzetprijs van de inbreukmaker. Dat moet worden voorkomen. Wij geven er dan ook de voorkeur aan, dat het aantal door de benadeelde minder verkochte produkten eerst zo realistisch mogelijk wordt geschat en dat dan vervolgens de afzetprijs van de rechthebbende tot uitgangspunt wordt genomen voor de berekening van de per produkt gedeerde winst, zo ook Pres. Rb. Haarlem 8 augustus 1989, BIE 1990, p. 227 (Bukowski), maar anders Rb. Arnhem 20 januari 1989, BIE 1990, p. 327 (Bert en Ernie-clip-ons), die overweegt dat bij de berekening van de schade wegens winstderving het redelijk is aanknopng te zoeken bij de door gedaagde zelf verstrekte gegevens.

De hoogte van de gedeerde winst is verder afhankelijk van de kosten die de rechthebbende voor de gedeerde afzet had moeten maken.

Bij de berekening van de kosten van de afzet van de produkten van de rechthebbende doen zich in beginsel dezelfde problemen voor als bij de berekening van de winstderving door andere oorzaken dan een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht (zie par. 3.1). Uit de rechtspraak inzake inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is moeilijk een algemene aanpak te halen, vgl. Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96, aant. 96. Vermeldenswaard is dat het bij inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht vrijwel altijd zal gaan om storingen in de afzet en niet in de produktie. Kenmerk van die storingen zal bovendien vaak zijn dat zij over een langere periode voortduren. Hoewel de inbreuk veelal van korte duur zal zijn, is het effect daarvan op de beeldvorming bij het publiek immers langere tijd merkbaar en daarmee ook het effect op de omzet. Voorts zal de storing vaak maar een klein gedeelte van de afzet betreffen. Deze omstandigheden bieden in het normale geval de ruimte om veel variabele kosten te besparen. Al ingekochte grondstoffen, energiekosten en directe verkoopkosten zullen immers normaal gesproken kunnen worden 'benut' voor produktie met het oog op voorraadvorming, danwel werkelijk kunnen worden uitgespaard. Veel vaste kosten zullen echter wel doorlopen en het is de vraag of deze kunnen worden bespaard. Het terugbrengen van de vaste lasten zal wellicht redelijkerwijs niet mogelijk zijn als het gaat om een kleine en tijdelijke inzinking in de afzet. Anderzijds blijft de mogelijkheid bestaan om het personeel en de produktiemiddelen die met deze vaste lasten worden bekostigd op een andere wijze nuttig in te zetten. Aldus zou men voor situaties waarvoor deze vooronderstellingen aannemelijk zijn het vermoeden kunnen hanteren, dat op

de bruto-omzet de variabele kosten integraal en een deel (bijvoorbeeld de helft) van de vaste kosten in mindering zouden moeten worden gebracht. Het komt echter ook voor dat de afzet door een inbreuk voor een veel groter deel of voor het geheel wegvalt. Voor deze en andere atypische situaties zal de algemene maatstaf kunnen worden toegepast, dat per kostenpost zal moeten worden bezien of besparing, danwel een alternatieve aanwending van het bekostigde personeel en de overige bekostigde produktiemiddelen, in de concrete situatie redelijkerwijs mogelijk was.

De gegevens nodig voor de berekening van de gederfde winst zullen vaak kunnen worden ontleend aan de boekhoudingen van partijen. Daarbij is van belang dat bedrijfsgeheimen zoveel mogelijk worden beschermd.

Zie onder meer Rb. Rotterdam 4 april 1986, BIE 1990, p. 175 (Mölnlycke/Vergalex), Rb. Almelo 16 oktober 1991, BIE 1993, p.126 (Japanse gordijnstof) en Rb. Amsterdam 6 november 1991, IER 1992, p.80 (DDKA/Tested Designs), alsmede Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96, aant. 96 en hierna hoofdstuk 8 omtrent de wijze waarop partijen verplicht kunnen worden gegevens in het geding te brengen. Partijen bij een geschil inzake intellectuele eigendom zijn vaak elkaars directe concurrenten. De gegevens die bij de schadevaststelling op tafel komen, kunnen daarom bedrijfseconomisch interessant zijn voor de wederpartij. De rechter zal daarmee rekening dienen te houden en in ieder geval dienen te voorkomen dat partijen worden gedwongen bedrijfsgeheime gegevens te openbaren, die niet strikt nodig zijn voor de schadeberekening. Wel zal gelden dat de partij waarvan mag worden aangenomen dat zij onrechtmatig heeft gehandeld zich in beginsel niet op haar bedrijfsgeheim zal kunnen beroepen (vgl. HR 29 maart 1985, NJ 1986, 242, Enka/Dupont voor een geval waarin de onrechtmatigheid nog niet voldoende vaststond). De benadeelde partij die zich goed gemotiveerd op haar bedrijfsgeheim beroept om bepaalde gegevens niet te openbaren, kan wellicht tegemoet worden gekomen doordat de rechter in een dergelijk geval eerder tot een schatting over gaat.

4 Andere berekeningsmethoden voor niet weg te nemen schade

4.1 Waardevermindering van het recht

De minder eenvoudig te kwantificeren schadefactoren worden in de rechtspraak wel vergoed onder de noemer waardevermindering van het recht.

Men kan aldus redeneren dat een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht de waarde van het recht aantast. Daarbij kan men nog onderscheiden tussen de 'waarde van het recht als bron van toekomstige inkomsten' en de verminderde

verkoopwaarde van het recht. De vraag naar de produkten van rechthebbende zal, zo redeneert men dan, in de eerste plaats verminderen ten gevolge van de door de inbreuk ontstane aantasting van de exclusiviteit. Ten tweede zal door een inbreuk de overdrachtswaarde van het recht dalen. De rechthebbende verkeert immers als gevolg van de inbreuk in een slechtere positie ten opzichte van potentiële kopers van het recht of ten opzichte van mogelijke licentiehouders, mede als gevolg van de mogelijk na een inbreuk ontstane onzekere beschermingsomvang van het recht, vgl. Haardt, *Op de grenzen van komend recht*, p. 151-152 en *Schadevergoeding* (Deurvorst), art. 96, aant. 104.

Een vergoeding van de vermindering van de waarde als bron van inkomsten wordt in de rechtspraak toegekend op basis van een groot aantal verschillende argumenten.

De factoren die de waarde van een merkrecht aantasten worden door Gielen en Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, p. 508 als volgt omschreven: 'Verwatering van een recht is te duchten in geval er sprake is van aantasting van de onderscheidende kracht, werfkracht, aantrekkingskracht, goodwill en het kooplust opwekkend vermogen van het produkt of van de reputatie van de rechthebbende of het produkt. Onder aantasting van de reputatie wordt verstaan het gebruik op een ridiculiserende wijze of in een minder gewenste vorm of voor minder verfijnde waren'.

Bij inbreuk op andere intellectuele eigendomsrechten spelen soortgelijke schadefactoren een rol. Er kan een verlies van afnemers optreden, omdat de inbreukmakende handeling onduidelijkheid en onzekerheid verschaft over de kwaliteit van het originele produkt. Het publiek verliest wellicht ook het vertrouwen in het produkt, omdat het tevergeefs om service komt bij de originele fabrikant voor een gebrekkig namaak-artikel.

Zie voor de vele rechterlijke uitspraken en de daarin gebezigde argumenten *Deurvorst*, diss., p. 101 en *Schadevergoeding* (Deurvorst), art. 96, aant. 104.

Het is moeilijk de omvang van deze waardevermindering nauwkeurig vast te stellen. Meestal zal de rechter het te vergoeden bedrag dan ook *ex aequo et bono* vaststellen. Mede om deze reden is er in de literatuur kritiek op deze wijze van schadeberekening. Wij geven de voorkeur aan de toekenning van een vergoeding voor dit soort schadeposten op basis van indirecte winstderving.

Vgl. *Deurvorst*, diss., p. 102 en *Schadevergoeding* (Deurvorst), art. 96, aant. 104 over de vaststelling *ex aequo et bono*. Spoor/Verkade, *Auteursrecht*, p. 412 vinden de waardevermindering van een recht een nodeloos complicerende manier van schadeberekening. Hetzelfde resultaat is volgens hen te verkrijgen door een schadevergoeding *ex aequo et bono*.

Op zichzelf is juist dat de benadering via het waardebegrip weinig zinvol is, nu zij weinig extra informatie oplevert. De waarde van een recht op intellectuele

eigendom zal meestal moeilijk vaststelbaar zijn bij gebrek aan een markt (zie Deurvorst, diss., p. 100), laat staan dat een waardevermindering kan worden vastgesteld. In de rechtspraak zijn dan ook geen voorbeelden te vinden van een vaststelling van de waardevermindering naar enigszins objectieve maatstaven. Hier doen zich eigenlijk alle bezwaren voor die in het algemeen tegen het gebruik van het waardebegrip in de schadeberekening zijn in te brengen, zie par. 1.7.6.

Bedacht moet voorts worden dat de waardedaling en de gederfde winst meestal niet goed van elkaar zijn te scheiden, omdat de waardedaling eigenlijk een kapitalisatie is van de verwachte winstderving. Het lijkt daarom niet juist voor beiden een vergoeding toe te kennen. Alleen in het uitzonderlijke geval dat het recht zou kunnen worden verkocht, kan men zinvol onderscheiden tussen de gederfde winst over de omzet vóór de verkoop van het recht en de verminderde verkoopwaarde ter compensatie van de schade nadien. Als een verkoop niet in aanmerking komt, is het exclusieve recht slechts een middel om inkomsten te verwerven en schade ontstaat dus pas als daadwerkelijk inkomsten zijn gederfd.

De waarde van een intellectueel eigendomsrecht wordt in de praktijk, weer afgezien van de uitzonderlijke mogelijkheid van het vaststellen van een verkoopwaarde, bepaald door na te gaan welke inkomsten het recht kan genereren uit licentievergoedingen dan wel uit verkoop van produkten of diensten (vgl. Deurvorst, diss., p. 102 e.v. en De Bos en Krens, IER 1994, p. 97 e.v.). Dit lijkt een omweg. Men kan beter meteen de gederfde inkomsten als maatstaf voor de vergoeding nemen. Zo voorkomt men ook dat men dezelfde schade twee keer vergoedt. Alleen bij een inbreuk op auteursrecht kan het recht als meer worden beschouwd dan als bron van inkomsten, omdat daarbij ook de morele waarde van het recht wordt erkend. Voor de schade die ontstaat door aantasting daarvan bestaan echter betere berekeningsmethoden dan die via de bepaling van de 'ideële waarde' van het recht, zie hierna par. 5.5.

Toch blijft er bij de overvloedige rechtspraak behoefte aan een methode om de schade te compenseren, die niet is gelegen in een directe derving van omzet en de daarover gemaakte winst. Kennelijk wordt het als zinvol ervaren naast een vergoeding voor de min of meer directe winstderving een vergoeding voor de meer indirecte winstderving toe te kennen. Zulks zal met name redelijk zijn in de gevallen waarin partijen zich op een verschillend marktsegment richten. Het lijkt echter beter om deze schade dan inderdaad te vergoeden onder de noemer van indirecte winstderving, zoals aan de orde was in Hof Den Bosch 13 november 1990, BIE 1992, p. 10 (Lacoste/EDG) waarin wordt gesproken van schade in de vorm van indirecte winstderving, bestaande uit verwatering en aantasting van het imago, welke schade eigen is aan grootschalige merkinbreuk op de wijze zoals deze hier heeft plaatsgevonden, zie voorts Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96, aant. 97.

De berekening van de indirecte winstderving zou kunnen geschieden door een opslagfactor over de directe winstderving. Die factor zou forfaitair kunnen worden bepaald op bijvoorbeeld 1,3 met de mogelijkheid van tegenbewijs voor de partij die meent dat de factor in het concrete geval hoger of lager behoort te zijn.

Vermindering van de overdrachtswaarde van het recht kan slechts in uitzonderingssituaties worden vastgesteld en een reële basis voor de schadeberekening vormen.

Alleen als het recht daadwerkelijk op de markt is gebracht en prijzen voor het recht aan de orde zijn, kan de marktwaarde van het recht een zinvol aanknopingspunt zijn voor de schadeberekening. Het zal ook dan nog zelden zo zijn dat de vermindering van de waarde ten gevolge van de inbreuk objectief kan worden vastgesteld.

4.2 Redelijke gebruiksvergoeding

Een methode voor de berekening van alle niet weg te nemen schade, dus inclusief de (directe) winstderving, is de schadeberekening op basis van licentie-analogie ofwel de toekenning van een redelijke gebruiksvergoeding.

Bij schadeberekening op basis van een redelijke gebruiksvergoeding is de aanname dat de benadeelde bij gebreke van de inbreuk een licentie zou hebben verleend. Daarbij wordt geabstraheerd van het antwoord de vraag of partijen daadwerkelijk een licentieovereenkomst zouden hebben gesloten, vgl. hiervoor par. 5.2. Een redelijke licentievergoeding is vervolgens de maatstaf voor de schadevergoeding. Er zijn nog varianten mogelijk. Men kan zelfs abstraheren van de aanwezigheid van enige schade aan de kant van de benadeelde, vgl. Bloembergen, diss., p. 98. Doet men dat niet, dan kan men de schadeloosstelling op basis van de licentie-analogie hanteren als abstracte berekeningsmethode zonder mogelijkheid van tegenbewijs of als methode van vaststelling van de schadevergoeding behoudens tegenbewijs door de partij die een afwijking van deze algemene berekeningswijze bepleit. Zie over deze methoden en hun voor- en nadelen uitvoerig Deurvorst, diss., p. 144 e.v., die met name als voordeel van deze berekeningsmethoden ziet dat de moeilijkheden bij de vaststelling van de winstderving worden vermeden en dat de benadeelde geen inzage hoeft te geven in zijn wijze van bedrijfsvoering, vgl. ook Benkard, Patentgesetz, Par. 139, Rz. 63.

Voor een schadeberekening op basis van een redelijke gebruiksvergoeding worden verschillende grondslagen aangevoerd.

Drucker en Bloembergen gronden de schadeberekening via een redelijke gebruiksvergoeding op een abstract begrip schade, zie Drucker, Handboek Nederlands Octrooirecht, p. 335 en Bloembergen, diss., nrs. 70-71. Schoordijk en Deurvorst zoeken de rechtvaardiging in het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking, aldus Schoordijk, Ongegronde vermogensvermeerdering, p. 28 e.v., Schoordijk, Nogmaals ongegronde vermogensvermeerdering, p. 13 e.v. en Deurvorst, diss., p. 150 e.v.

De grondslag voor deze wijze van schadeberekening kan ons inziens in ieder geval worden gevonden in art. 6:97 BW. Dat kan ook in de gevallen dat niet aannemelijk is dat een licentie zou zijn verleend, gezien de grote vrijheid die de rechter krachtens het artikel heeft (anders Deurvorst, diss., p. 148). De grenzen van art. 97 lijken pas overschreden als de methode van schadeberekening niet meer kan worden gezien als een manier om de daadwerkelijk geleden schade te kwantificeren. Deurvorst heeft dus gelijk als zij schrijft dat hantering van een abstract begrip schade, waarbij niet aannemelijk hoeft te worden gemaakt dat in concreto enig nadeel is geleden, niet aanvaardbaar is.

De Nederlandse rechtspraak is tot dusverre terughoudend bij het expliciet toekennen van schadevergoeding op deze basis, maar blijkt wel bereid om te abstraheren van het antwoord op de vraag of partijen een licentieovereenkomst zouden hebben gesloten en zelfs van de tarieven die de benadeelde jegens anderen hanteert.

Er is enige rechtspraak van rond 1940 die deze wijze van schadeberekening expliciet afwijst, zie Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96, aant. 98, en ook Rb. Almelo 16 oktober 1991, BIE 1993, p. 126 (Japanse gordijnstof) lijkt terughoudend. De meeste recente rechtspraak lijkt echter positiever, zie Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96, aant. 98 alsmede Ktr. Alkmaar 24 februari 1993, Informatierecht/AMI 1994, p. 53 (Pentekenen) en Ktr. Hilversum 19 januari 1994, Informatierecht/AMI 1994, p. 78 (Dijkstra/RTL4), die overweegt dat het verweer van gedaagde dat tussen haar en eiser geen overeenkomst tot stand is gekomen, zodat eiser zich niet op de Burafo-tarieven kan beroepen, faalt, nu het eiser vrij staat aansluiting te zoeken bij de Burafo-tarieven om zijn schade vast te stellen. Rb. Haarlem 8 januari en 22 oktober 1985, NJ 1986, 619 (Maes/Vermande) achtte irrelevant welke tarieven de rechthebbende placht te hanteren en welke de inbreukmaker zou hebben aanvaard, doch zocht aansluiting bij de in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke tariefstellingen.

In Duitsland is deze schadeberekeningsmethode al tientallen jaren gebruikelijk bij octrooi-inbreuk (zie BGH GRUR 1980, 841), bij inbreuk op andere intellectuele eigendomsrechten en thans zelfs bij nabootsing die niet onder bijzondere wetten valt, doch onder de regels over oneerlijke mededinging (BGH NJW 1993, 1991).

Als voorwaarde voor deze wijze van schadeberekening geldt wel dat de rechthebbende aannemelijk maakt enige schade te hebben geleden. Het is beide partijen toegestaan te stellen en zonodig te bewijzen dat de schade in het concrete geval hoger of lager is.

Deze vorm van schadeberekening lijkt ons een aanvaardbare als de rechthebbende aannemelijk maakt dat hij enige schade heeft geleden, vgl. HR 24 december 1993, RvdW 1994, 17 (Waeyen/Naus). Deze gedachte is ook terug te vinden in Hof Arnhem 19 februari 1969, te kennen uit HR 1 juni 1970, NJ 1970, 388 (Machinefabriek L.J. ten Velthuis/de Ridder) waarin de rechthebbende moest bewijzen dat hij zowel economisch als organisatorisch de mogelijkheid zou

hebben gehad zelf te produceren of een produktie door het afgeven van licenties op te bouwen. In Duitsland lijkt men hierin minder streng te zijn: de licentieanalgie is ook toelaatbaar als de rechthebbende zijn recht niet exploiteert (BGH GRUR 1980, 841).

Schadeberekening op basis van een redelijke licentievergoeding sluit in ieder geval niet uit dat de rechthebbende vergoeding van zijn verdere schade vordert als deze hoger is, vgl. Linssen, WPNR 5790, p. 438 en BGH GRUR 1980, 841. Meer twijfel kan men hebben of de inbreukmaker het recht dient te hebben aannemelijk te maken dat de in concreto geleden schade lager is. Als dat hem al te gemakkelijk wordt gemaakt, dan verliest deze wijze van schadeberekening zijn zin. Vereist zal dus zijn dat de inbreukmaker aannemelijk maakt en bewijst dat de door de rechthebbende geleden schade een lagere vergoeding rechtvaardigt. Daarbij zal de rechthebbende niet te snel gehouden mogen worden geacht gegevens te verschaffen om de inbreukmaker in de gelegenheid te stellen aan deze bewijslast te voldoen. Eén van de redenen voor de toepassing van deze methode was immers nu juist te voorkomen dat de rechthebbende zijn bedrijfsgegevens moet prijsgeven.

Bij de berekening van de hoogte van de redelijke gebruiksvergoeding is maatgevend wat redelijke partijen voor het gebruik van het recht zouden zijn overeengekomen.

In Duitsland geldt als maatgevend wat redelijke partijen zouden zijn overeengekomen als zij bij de afsluiting van een licentieovereenkomst op het moment van de beëindiging van de inbreuk de toekomstige ontwikkelingen zouden hebben overzien. De omstandigheden zoals die zich daadwerkelijk verwezenlijkt hebben, bijvoorbeeld de wijze waarop de omzet van de rechthebbende door de inbreuk is beïnvloed, kunnen dus meewegen, maar alleen voorzover deze door redelijk oordelende partijen konden worden voorzien en zouden zijn verdisconteerd (BGH GRUR 1993, 55). Praktisch is dit stelsel niet erg werkbaar, omdat het nu eenmaal moeilijk is om achteraf met bepaalde wetenschap te bepalen of zekere ontwikkelingen zouden zijn geprognosticeerd door partijen, aldus Benkard, Patentgesetz, Par. 139, Rz. 64. Het lijkt eenvoudiger om terug te gaan naar de gebruiksvergoeding die partijen zouden hebben bedongen bij de aanvang van de inbreuk en daarop zonedig correcties toe te passen in geval zich bijzondere omstandigheden voordoen. De analogie met de licentieovereenkomst blijft dan zo veel mogelijk in stand en de maatstaven die ter bepaling van een daadwerkelijk gederfde licentievergoeding zijn ontwikkeld kunnen hier ook worden toegepast. Het enige verschil met de daarvoor geldende methode van schadeberekening is dan dat wordt geabstraheerd van de omstandigheid dat in de concrete situatie waarschijnlijk geen licentie zou zijn verleend.

De hoogte van de redelijke gebruiksvergoeding zal in beginsel kunnen worden bepaald aan de hand van daadwerkelijk betaalde vergoedingen voor het gebruik van vergelijkbare rechten in soortgelijke situaties.

De daadwerkelijk in het economisch verkeer betaalde vergoedingen zijn de enige bruikbare objectieve aanknopingspunten voor de redelijke gebruiksvergoeding en zijn dan ook het uitgangspunt, vgl. Deurvorst, diss., p. 158 e.v. en zie bijv. Hof Amsterdam 18 mei 1988, Informatierecht/AMI, p. 37 (Uitgeverij Spaarstad/Fotograaf F).

In Duitsland komt men over het algemeen uit op een percentage van twee tot vijf procent van de omzet van de inbreukmaker als 'angemessene Lizenzgebühr' bij merkinbreuk, en bij inbreuk op auteursrecht of modelrecht op iets hogere percentages, zie Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, Einl. UWG, Rz. 383 en Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, p. 266.

Voor de berekening van de omzet wordt dan de verkoopprijs van de inbreukmaker genomen, zie BGH GRUR 1987, 55.

Een onrechtmatig gebruik van een intellectueel eigendomsrecht kan, vergeleken met een rechtmatig gebruik, zowel voordelen als nadelen hebben. Er moet daarom rekening worden gehouden met omstandigheden die een hogere of lagere vergoeding dan gebruikelijk is, rechtvaardigen.

Zie expliciet BGH GRUR 1982, 286. Deurvorst, diss, p. 159 e.v. gaat hier uitvoerig op in, maar zij behandelt alle omstandigheden die voor de hoogte van een licentievergoeding van belang zijn. Ook in Duitsland is het gebruikelijk met al deze omstandigheden rekening te houden. Bij Benkard, Patentgesetz, Par. 139, Rz. 66 e.v. vindt men een opsomming van enige tientallen soorten omstandigheden die van invloed kunnen zijn. De wijze waarop al deze omstandigheden op de hoogte van de licentievergoeding inwerken is echter zeer moeilijk meetbaar (zie Deurvorst, diss, p. 165) en de kosten gemoed met een onderzoek daarnaar zullen aanzienlijk zijn. Het lijkt daarom vruchtbaarder om een andere benadering te kiezen. Omdat voor ons uitgangspunt de voor soortgelijke situaties daadwerkelijk betaalde vergoedingen zijn, vermelden wij alleen de omstandigheden die een daarvan afwijkende vergoeding rechtvaardigen in verband met de bijzondere aspecten van de situatie waarin inbreuk wordt gemaakt. De andere aspecten worden geacht te zijn verdisconteerd in de daadwerkelijk betaalde vergoedingen voor soortgelijke prestaties, die het uitgangspunt zijn voor de berekening.

Omstandigheden die een hogere vergoeding rechtvaardigen zijn onder meer de volgende. Als gevolg van de inbreuk kan de monopoliepositie van de benadeelde, die hem een marktbeheersende positie verleent, verloren gaan. Volgens Haardt, Op de grenzen van komend recht, p. 149 is, in geval de rechthebbende geen licenties pleegt te verlenen, daarom een hogere vergoeding verdedigbaar. Toepassing van een tweede verhogende factor is gerechtvaardigd als partijen elkaars directe concurrenten zijn. Dan zou immers waarschijnlijk een aanzienlijke vergoeding bedongen zijn. De inbreukmaker loopt voorts, anders dan echte licentienemers, minder risico dat het produkt weinig succesvol zal zijn. Vervolgens zal hij wellicht mee kunnen profiteren van de reclame die de rechthebbende voor het produkt maakt. Een vijfde factor is dat de schadevergoedingsplicht van de inbreukmaker geheel vervalt in geval van vernietiging van

het recht, terwijl de plicht van de licentienemers een vergoeding te betalen als gevolg van de vernietiging vaak slechts voor de toekomst vervalt (vgl. art. 75 Row).

In geval van inbreuk op een auteursrecht op een foto is een verhoging van de vergoeding redelijk, indien de naam van de auteur op een zonder toestemming gepubliceerde foto ontbreekt. Naamsvermelding brengt grotere bekendheid van de auteur met zich mee, waardoor hij mogelijk meer opdrachten verwerft, zie Hof Amsterdam 18 mei 1988, Informatierecht/AMI 1990, p. 37 (Uitgeverij Spaarnestad/Fotograaf F.). Soortgelijke gebruikelijk aan een licentieovereenkomst verbonden voordelen doen zich ook bij andere exclusieve rechten voor. Zo zal een licentieovereenkomst de rechthebbende vaak de mogelijkheid van kwaliteitscontrole geven, hem een zeker inzicht in het marktgedrag van de licentienemer verschaffen en bij octrooilicenties een recht op uitwisseling van ervaringen, zie Benkard, Patentgesetz, Par. 139, Rz. 66.

Omstandigheden die een lagere vergoeding rechtvaardigen zijn er ook, maar zijn minder in getal. In de Duitse rechtspraak is met name meegewogen dat de inbreukmaker niet dezelfde rechtspositie heeft als de licentienemer. Hij loopt kans op een veroordeling tot schadevergoeding of een verbod en daaraan is onzekerheid verbonden (BGH GRUR 1980, 841, zie Benkard, t.a.p., voor nadere bijzonderheden).

Factoren die niet zouden behoren mee te wegen bij de vaststelling van de hoogte van het vergoedingspercentage zijn de looptijd van het recht, de duur van de periode waarover inbreuk wordt gemaakt en de mate waarin van het recht gebruik wordt gemaakt (vgl. Deurvorst, diss., p. 161 e.v. onder 7, 8, en 11). Deze factoren komen immers in voldoende mate tot uiting in het aantal producten dat de inbreukmaker heeft verkocht en de daardoor behaalde omzet, waarover de totale licentievergoeding uiteindelijk moet worden berekend.

Het lijkt aantrekkelijk om deze voor- en nadelen ten opzichte van de situatie dat licentie zou zijn verleend, die zich in beginsel bij iedere inbreuk zullen voordoen, in één vermenigvuldigingsfactor te verwerken, omdat hun precieze invloed veelal moeilijk meetbaar zal zijn. Het BGH heeft weliswaar een algemene Verletzerzuschlag verworpen, maar het betoog daarvoor was vooral gegrond op het voordeel dat de inbreukmaker eerst kan trachten zonder toestemming gebruik te maken van het recht en dat argument behoort inderdaad niet mee te wegen. Een algemeen uitgangspunt voor de weging van de factoren, waarvan wel wordt erkend dat deze mogen meespelen, lijkt met deze stellingname van het BGH verenigbaar. Wellicht zou een toeslag van 20 à 40% een dergelijk algemeen uitgangspunt kunnen vormen.

4.3 Winstafdracht

De Rijksoctrooiwet, de Auteurswet, de Topografie van een halfgeleidersproductwet, en de Beneluxmerkenwet (ontwerp) kennen ieder een bijzondere regeling voor winstafdracht.

Aan te nemen valt dat deze regelingen dezelfde grondslag hebben als art. 6:104 BW en dat het daarover in par. 3.3 gestelde ook voor winstafdracht op basis van deze regelingen geldt, tenzij daarin expliciet iets anders is neergelegd. Volgens de art. 17 lid 2 TVHW kan winstafdracht in plaats van schadevergoeding gevorderd worden. Art. 27a lid 1 Aw en art. 70 lid 4 Row bepalen daarentegen dat winstafdracht naast schadevergoeding gevorderd kan worden. De beide sancties lijken dus cumulatief te kunnen worden toegepast, hetgeen niet erg redelijk lijkt en dus ook een oplossing is die in de literatuur wordt bekritiseerd (vgl. Spoor/Verkade, *Auteursrecht*, p. 414). Ingevolge art. 13A lid 4 Ontwerp-BMW kan winstafdracht zowel naast als in plaats van schadevergoeding gevorderd worden. Of daarmee is bedoeld dat een cumulatie mogelijk is, is onduidelijk.

Uit HR 9 november 1990, NJ 1990, 169 (Dupont/Globe) blijkt dat, ingeval artikel 43 lid 3 Row (thans art. 70 lid 4) van toepassing is, de rechter de inbreukmaker kan veroordelen tot het betalen van schadevergoeding dan wel tot winstafdracht. Dit betekent dat de octrooihouder zijn keuze pas hoeft te maken nadat de inbreukmaker rekening en verantwoording heeft afgelegd. Hiermee is de beslissing van Rb. Den Haag 26 april 1989, IER 1989, p. 114 (Spandex/Hecht), inhoudende dat de eiser zijn keuze al in de inleidende dagvaarding moet maken, achterhaald. In Rb. Zwolle 28 juni 1989, BIE 1993, p. 114 (Multilift) veroordeelde de rechtbank Multilift zowel tot afdracht van de genoten winst als tot vergoeding van de geleden schade (onder aftrek van het bedrag van de afgedragen winst). Er lijkt inderdaad niet veel tegen dat de eiser door een primaire en een subsidiaire eis zijn vordering zo inricht, dat hij uiteindelijk een zo hoog mogelijk bedrag krijgt toegewezen ongeacht de grondslag daarvoor, zolang maar wordt voorkomen dat meer wordt toegewezen dan het grootste bedrag waartoe één van de twee grondslagen leidt. Anders echter Strikwerda, *Conclusie voor het arrest Dupont/Globe*, NJ 1990, 192, die meent dat de inbreukmaker de benadeelde na de rekening en verantwoording ex art. 6:19 BW voor de keuze kan stellen tussen de ene en de andere vordering, waarover ook Deurvorst, t.a.p., p. 210. Het lijkt ons redelijker om aan te nemen dat geen keuze behoeft te worden gemaakt. Het zal voor de rechthebbende immers veelal onzeker zijn welke van beide grondslagen in de ogen van de rechter goed zal zijn voor het hoogste bedrag, ook na een rekening en verantwoording waarover vrijwel altijd nader debat zal ontstaan, zie ook Spier, *Mon. Nieuw BW* B36, p. 64.

De berekening van de winst zal, bij gebrek aan aanwijzingen van het tegendeel, niet volgens andere maatstaven gaan dan bij toepassing van art. 6:104 BW, zie par. 3.3. Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, p. 312 gaat er ons inziens ten onrechte vanuit dat bij toepassing van art. 27a Aw de variabele en de vaste kosten van de inbreukmaker niet mogen worden afgetrokken, vgl. ook Spoor/Verkade, *Auteursrecht*, p. 283.

Ter vereenvoudiging van de bewijspositie van de rechthebbende is in deze bijzondere regelingen bepaald dat de rechter de bevoegdheid heeft de

inbreukmaker te verplichten rekening en verantwoording over de onrechtmatig verkregen winst af te leggen.

De rekening en verantwoordingsplicht houdt in dat de inbreukmaker een behoorlijke en gespecificeerde opgave moet doen van de winst welke hij genoten heeft door de inbreuk, zie Rb. Zwolle 28 juni 1989, BIE 1993, p. 81 (Multilift). De omstandigheid dat gedaagden geen boekhouding hebben bijgehouden doet hieraan niet af, omdat het opgelegde gebod gedaagden immers verplicht tot het verrichten van elke mogelijke inspanning om eisers de nodige informatie te verschaffen, aldus Pres. Rb. Den Haag 22 juni 1990, BIE 16 januari 1992, p. 22 (Lacoste/Ahmed Ibn Nass). Verder moet ingevolge de rekening en verantwoordingsplicht die informatie worden gegeven, welke de rechthebbende in de gelegenheid stelt de afgelegde rekening en verantwoording te controleren op juistheid van de verstrekte gegevens. Aannemelijk lijkt dat moet worden opgegeven de omvang van het gebruik, de verkoopprijs van de geleverde produkten, de inkooprij van de geleverde produkten of van de grondstoffen en de gebruikte materialen, de gemaakte winst, en de produktiekosten. Twijfelen kan men over de naam en de woonplaats van de afnemers en de data van de leveringen, hoewel deze veelal als controlemiddel onontbeerlijk zullen zijn. De grenzen van de rekening en verantwoordingsplicht naderen daar waar de benadeelde misbruik van de informatie kan maken. Eventuele vrees voor oneerlijke concurrentie kan echter worden ondervangen indien de informatie uitsluitend ter inzage wordt verstrekt aan de advocaat of aan een accountant van de rechthebbende, zie Pres. Rb. Amsterdam 1 november 1990, IER 1991, p. 11 (Wirrel Warrel-puzzle).

5 Vergoeding van schade bij inbreuk op auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten en vergelijkbare situaties

Bij inbreuk op een auteursrecht krijgen niet alleen de economische belangen van de rechthebbende bescherming, maar ook zijn persoonlijkheidsrechten.

Inbreuken op de persoonlijkheidsrechten van art. 25 Aw (onder meer het recht op naamsvermelding van de auteur en het recht van verzet tegen wijzigingen van het werk) kunnen zowel tot vermogensschade als tot ideële schade leiden. Vermogensschade zal bijvoorbeeld optreden als de auteur door de schending van zijn rechten opdrachten mist. Het betreft hier geen wezenlijk andere schade dan die zich kan voordoen bij inbreuk op andere intellectuele eigendomsrechten. Een inbreuk op een merk- of modelrecht waarbij het beschermde teken of model op een inferieure wijze wordt afgebeeld of in het verkeer wordt gebracht, heeft immers een soortgelijk effect. In beginsel zijn hier dan ook dezelfde regels van toepassing als die hiervoor zijn ontwikkeld voor de meer indirecte winstderving. De problemen bij de berekening van de schadevergoeding zijn hier weer groter dan bij gewone vormen van winstderving door inbreuk op intellectuele

eigendomsrechten, omdat het referentiepunt van de afzet respectievelijk de winst van de inbreukmaker ontbreekt. Wel zal de omvang van de verspreiding van het verminkte werk of het werk zonder naamsvermelding een indicatie kunnen vormen voor de door de rechthebbende te derven omzet. Maar via welke factor deze verspreidingsomvang moet worden herleid tot een winstderving zal veelal zeer ongewis zijn. In de praktijk ziet men dan ook vrijwel altijd dat deze schade *ex aequo et bono* wordt geschat. Voor het ontbreken van naamsvermelding worden vaak de normen gehanteerd van de Nederlandse Fotografenfederatie, zie Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96, aant. 112.

Naast vergoeding van vermogensschade kan de auteur ook aanspraak maken op vergoeding van immateriële schade bij inbreuk op auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten.

De grondslag voor deze schadevergoeding kan worden gevonden in art. 6:106 BW, dat ook vergoeding voor niet-vermogensschade toestaat bij aantasting van de eer, de goede naam of de persoon. Algemeen wordt aangenomen dat de rechten van art. 25 Aw langs deze weg aanspraak kunnen geven op vergoeding van ideële schade, zie onder meer Rb. Amsterdam 15 juni 1976, BIE 1978, p. 9 (Super Groot Puzzlewoordenboek), Pres. Rb. Haarlem 8 augustus 1989, BIE 1990, p. 227 (Foto Bukowski), Rb. Leeuwarden 14 september 1991, Informatierecht/AMI 1993, p. 56 (van der Ploeg/Rhebergen), Rb. Breda 4 augustus 1992, Informatierecht/AMI 1993, p. 118 (Visser/Smeets) en Rb. Amsterdam 31 maart 1993, Informatierecht/AMI 1994, p. 38 (Verminkte foto's). De toegekende bedragen liggen over het algemeen tussen de fl. 1.000,- en fl. 8.000,-. Deze bedragen lijken wellicht gering, maar zij lijken te sporen met de bedragen die worden toegekend bij immateriële schade bij lichamelijk letsel als men het daardoor toegebrachte leed in aanmerking neemt. Buiten proportie lijkt dan ook Rb. Assen 17 november 1992, Informatierecht/AMI 1993, p. 191 (Jelle Abma/Gemeente Ruinen), waarin de rechtbank een vergoeding voor immateriële schade van fl. 70.000,- toekent aan een architect. Uit de overwegingen van de rechtbank lijkt echter af te leiden dat zij mede het oog heeft gehad op de vermogensschade die de architect door de aantasting van zijn reputatie zou lijden. Ook in het Duitse recht heeft de benadeelde de mogelijkheid vergoeding van ideële schade te vorderen. Artikel 97 lid 2 Urhebergesetz kent de benadeelde het recht toe op vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade.

Moeilijk vergelijkbaar met inbreuken op intellectuele eigendomsrechten is de schending van het portretrecht.

Voor in opdracht vervaardigde portretten geldt dat voor openbaarmaking zowel de toestemming van de fotograaf als van de geportretteerde nodig is (artt. 19 en 20 Aw). Voor niet in opdracht vervaardigde portretten geldt dat de geportretteerde zich kan verzetten tegen openbaarmaking van het portret voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen de openbaarmaking verzet

(artikel 21 Aw). Als redelijk belang ex art. 21 Aw kan worden aangemerkt de bescherming van de prestatie en de bescherming van de privacy, zie Spoor/Verkade, Auteursrecht, nr. 190 en HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 277 (Naturistengids, publicatie van naaktfoto in reisgids).

De schade kan hier wederom bestaan in vermogensschade en in niet-vermogensschade. Vermogensschade doet zich vooral voor als de benadeelde zijn afbeeldingen kan exploiteren, zoals geldt voor bekende artiesten en sportlieden, zie Spoor/Verkade, Auteursrecht, p. 282 e.v. De berekening van vermogensschade zal kunnen geschieden aan de hand van de bedragen die de benadeelde of vergelijkbare personen van derden kunnen bedingen voor soortgelijke publicaties.

Vergoeding van immateriële schade bij inbreuk op een portretrecht is mogelijk in gevallen waarin als gevolg van de inbreuk de persoonlijke levenssfeer is aangetast. Aantasting doet zich onder andere voor in geval van een ernstige inbreuk op het privé-leven en in geval van een schokkende ervaring.

Zie hierover HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 277 (Naturistengids), waarin aanvaardbaar wordt geacht dat tegenover psychisch nadeel een vergoeding komt te staan ter bevrediging van de geschokte gevoelens en Rb. Amsterdam 28 augustus 1991, Informatierecht/AMI 1991, p. 207 (Kinsbergen, Finley en Model Promotion/Uitgeverij De Vrijbouter), Rb. Den Bosch 14 augustus 1992, BIE 1993, p. 188, Pres. Rb. Haarlem 8 augustus 1989, BIE 1990, p. 227 (Foto Bukowski), Pres. Rb. Amsterdam 18 februari 1993, Informatierecht/AMI 1993, p. 110 (X/TTG). In de laatste uitspraak wordt enig inzicht verschaft in de factoren die de hoogte van de schadevergoeding dienen te bepalen. Het ging om publicatie van een foto in het weekblad *Privé*, waarvoor een voorschot op schadevergoeding van fl. 5.000,- werd toegekend. Meegewogen werd dat de betrokken persoon geen 'public figure' was, zodat de kring van degenen die haar konden herkennen gering was, dat zij niet met name werd genoemd in de reportage en dat de foto een beperkte gelijkenis vertoonde met haar verschijning.