Ontwikkelingen op het gebied van schadevergoeding en winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht

Dit artikel bevat een beschrijving van de ontwikkeling van de geldelijke sancties bij inbreuk op auteursrecht. De sterktes en zwaktes van schadevergoeding, winstafdracht en de forfaitaire gebruiksvergoeding komen aan de orde.

T.E. Deurvorst
Mr. T.E. Deurvorst is advocaat te Amsterdam, onderzoeker Molengraaff Instituut voor Privaatrecht UU (CIER), en raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch.

Inleiding

In zijn boek *Intellectual Property, Valuation, Exploitation and Infringement Damages*[2] schrijft de Amerikaan Russell Parr dat intellectuele eigendom en immateriële activa gedurende de afgelopen dertig jaar de belangrijkste activa zijn geworden van Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen. In 1975 maakten intellectuele eigendomsrechten en overige immateriële activa slechts ca. 17% uit van de marktwaarde van een bedrijf. In 2005 maken zij gemiddeld bijna 80% uit van deze bedrijfswaarde Gezien zijn grote verwevenheid en verwantschap met de Amerikaanse economie zal dit ook opgaan voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Niet langer, aldus Parr, wordt de marktwaarde van de onderneming gebaseerd op voorraden, onroerend goed en andere materiële activa. Octrooien, merkrechten en auteursrechten maken nu het leeuwendeel uit van de belangrijkste assets van een bedrijf. Dit geldt niet alleen voor industrieën die zwaar leunen op hun octrooirechten, maar ook voor de producenten van luxe goederen, telecombedrijven en de informatietechnologie.

Parallel aan deze ontwikkeling groeit dus ook het belang van de handhaving van de intellectuele eigendom bij inbreuk daarop. Zonder handhavingsmiddelen zijn al die activa niets waard. In deze bijdrage wil ik bekijken of het auteursrecht zijn tanden laat zien als het nodig is en in het bijzonder of de sancties bij inbreuk op auteursrecht zijn meegegroeid met het belang van de intellectuele eigendom voor de economie. Ik beperk mij daarbij tot de geldelijke sancties, met name schadevergoeding en winstafdracht. Andere handhavingsmiddelen, zoals de volledige kostenveroordeling, het ex parte bevel, het bewijsbeslag etc., laat ik hier buiten beschouwing.

Naar mijn idee laten de ontwikkelingen zich verdelen in drie fasen:

Fase I (de twintigste eeuw tot halverwege 1980): in deze fase was schadevergoeding, d.w.z. de vergoeding van concrete schade, de enige geldelijke sanctie bij inbreuk op auteursrecht.

Fase II (de periode 1985-2005): het voorschot op schadevergoeding in kort geding werd mogelijk gemaakt – en ging ook weer ten onder – en de winstafdrachtregeling van art. 27a Aw werd ingevoerd in 1989.

Fase III (de periode vanaf 2005 tot heden): de forfaitaire vergoeding werd ingevoerd en het begrip 'winst', van belang voor de inhoud van de sanctie winstafdracht, werd opgerekt.

Fase I: schadevergoeding als onvolkomen sanctie

Lange tijd was schadevergoeding de enige vorm van geldelijke genoegdoening bij inbreuk op auteursrecht. De Auteurswet bevatte geen specifieke voorziening voor schadevergoeding. Verondersteld werd dat het gemene recht de Auteurswet aanvulde wat betreft inhoud en omvang van de aanspraak op schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk. Dit betekende dus dat dezelfde voorwaarden golden voor toewijzing van schadevergoeding bij inbreuk op auteursrecht: er moest sprake zijn van 1) een onrechtmatige daad (t.w. inbreuk), 2) geleden of te lijden schade, 3) causaal verband tussen de inbreuk en de schade en 4) schuld (verwijtbaarheid) van de inbreukmaker.

1 Deze bijdrage is een bewerking van een lezing voor de Vereniging voor Auteursrecht op 28 januari 2011.

2 R.L. Parr, G.V. Smith, *Intellectual Property, Valuation, Exploitation and Infringement Damages*, Cumulative Supplement, John Wiley & Sons, Hoboken (USA) 2010.

Die voorwaarden waren er overigens niet zomaar. Zij hingen samen met de inhoud en omvang van de sanctie. Primair doel van aansprakelijkheid voor schade was – en naar mijn mening is dit nog steeds het geval – het herstel van de oude vermogenstoestand van de benadeelde en dus het herstel van het financiële evenwicht van hem ten opzichte van derden.[3]

Dit herstel zou natuurlijk ook bereikt kunnen worden bij het uitgangspunt dat iedere door een derde aangerichte schade moet worden vergoed.

Dit uitgangspunt is echter te extreem. Bij toepassing van de regel dat iedere schade moet worden vergoed, die door een derde is aangericht, zouden de maatschappelijke kosten (d.w.z. de kosten van verhaal) de pan uitrijzen.

Door een vereiste van schuld (verwijtbaarheid) te stellen als voorwaarde voor aansprakelijkheid werd dus een beperking opgelegd teneinde ongebreidelde aansprakelijkheid te voorkomen. Op het terrein van de intellectuele eigendom lag het omslagpunt – en dit ligt daar nog steeds[4] – bij de eis van verwijtbaarheid. Deze eis ziet erop toe dat voldoende maatregelen worden getroffen om inbreuk te voorkomen.[5] Dit vereiste heeft dus ook een preventieve functie.

Ook in het begrip 'schade' zit een zekere begrenzing. Die begrenzing betreft niet alleen de inhoud van de sanctie schadevergoeding, maar ook haar omvang. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking concrete – d.w.z. in het vermogen van de benadeelde geleden of te lijden – vermogensschade.[6] Op dit punt werd het toentertijd geldende recht bekrachtigd door de in 1992 ingevoerde art. 6:95 en 6:96 BW. Ingevolge art. 6:96 lid 1 BW omvat vermogensschade zowel *geleden* verlies (kosten) als *gederfde* winst.

Voor vergoeding van abstracte schade, d.w.z. een gefingeerd bedrag, vergelijkbaar met bijv. de '*statutory damages*' onder Par. 504 (c) Copyright Act, waarvan de hoogte los stond van het in concreto geleden verlies of de gederfde winst, bestond geen ruimte in deze periode.

Normaliter bestaat een aansprakelijkheidsprocedure uit twee delen. In het eerste deel bekijkt de rechter of is voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van aansprakelijkheid. In het tweede deel wordt de omvang van de vergoeding bepaald.

Wil een benadeelde een aanspraak op schadevergoeding geldend maken dan moet hij in beginsel aantonen dat hij verlies heeft geleden of winst heeft gederfd als gevolg van de inbreuk op zijn rechten. Het aantonen van geleden verlies is nog redelijk eenvoudig: van gemaakte kosten kan de benadeelde veelal facturen overleggen. Het is de gederfde winst die de benadeelde de nodige hoofdbrekens kost. Dit is nu juist de grootste schadepost bij inbreuk op intellectuele eigendom. Een auteursrechthebbende pleegt zijn rechten te exploiteren met uitsluiting van anderen of te licentiëren. Een inbreuk op zijn rechten betekent veelal dat hij minder inkomsten ontvangt dan wanneer zijn exclusiviteit niet zou zijn doorkruist.

De benadeelde moet dus aannemelijk maken dat hij winst heeft gederfd die hij redelijkerwijze zou hebben behaald als de inbreuk niet zou hebben plaatsgevonden. Dit hypothetische karakter van de gederfde winst stelt hem voor grote moeilijkheden. Wie kan met zekerheid zeggen wat zou zijn gebeurd bij het wegdenken van een voorval? Factoren als het economisch klimaat, de product '*life cycle*' en bewegingen van de concurrentie kunnen het causale verband eenvoudig verstoren.

Ook in het tweede deel van de schadevergoedingsprocedure – het vaststellen van de omvang van de schade – staat de aanspraakgerechtigde voor de nodige hindernissen: de berekening van gederfde winst is afhankelijk van hypothesen. De juistheid daarvan is daarom eenvoudig in twijfel te trekken. Waarom zou de hypothetische prijs van de aanspraakgerechtigde niet lager hebben gelegen? Is de gederfde winstmarge wel reëel te noemen?

Voor een gedaagde is het dus gemakkelijk om gaten te schieten in het causaal verband en de door de inbreuk benadeelde partij gestelde omvang van haar schade. Voor dit alles moet de benadeelde ook nog eens een langdurige en kostbare bodemprocedure voeren wil hij een schadevergoeding ontvangen. Het wekt dan ook geen verbazing dat de meeste procedures over schadevergoeding halverwege worden geschikt.

Ik wil aan de hand van twee zaken illustreren dat een schadevergoedingsprocedure weinig aantrekkelijk is voor een benadeelde die verhaal zoekt van zijn concrete schade terzake van een gepleegde inbreuk op zijn auteursrecht of aanverwant recht.

Rummikub-arrest[7]

Dit arrest betrof de verkoop van slaafse nabootsingen door Otto Simon (eigenaar van Bart Smit-speelgoedwinkels) en de Oostenrijkse importeur Perner van de vormgeving van het zeer succesvolle spelletje Rummikub van Hertzano c.s. Otto Simon en Perner hadden in totaal ca. 710.000 namaakspelletjes afgezet, ongeveer een kwart van de totale afzet

3 Mon. BW (Lindenbergh) B-34, nr. 6 e.v.

4 Zie art. 13 lid 1 Handhavingsrichtlijn.

5 Zie HR 15 november 1996, *NJ* 1998, 314, m.nt. F.W. Grosheide.

6 Vergoeding van niet-vermogensrecht bij inbreuk op (het al dan niet persoonlijkheidsrechtelijke) auteursrecht laat ik overigens terzijde nu dit sinds ongeveer de eeuwwisseling geen praktisch belang meer heeft. Zie voor wat betreft enige dogmatische beschouwingen daarover S.D. Lindenbergh, *Smartengeld*, diss. Leiden 1998, Deventer 1998, p. 167-168 en voor wat betreft rechtspraak *Losbladige Groene Serie Schadevergoeding* (Lindenbergh), aantekening 27.9 bij art. 6:106 BW.

7 HR 15 november 1996, *NJ* 1998, 314, m.nt. F.W. Grosheide.

van de originele Rummikub-spelletjes. Halverwege 1980 werd de procedure ingezet door rechthebbende Hertzano c.s. Bijna vijftien jaar later leidde het arrest ertoe dat de door deskundigen berekende schadevergoeding werd gereduceerd tot bijna 10% daarvan.

In tweede aanleg was het hof van mening dat – vanwege de concurrentie van andere spellen, waaronder andere (geoorloofde versies van) Rummi-spelen maar ook volstrekt andere spelletjes zoals Scrabble en Monopoly – niet aannemelijk was dat de gehele afzet van Otto Simon c.s. zou zijn toegevallen aan Hertzano c.s. bij het wegdenken van de afzet van de ongeoorloofde nabootsingen door Otto Simon. c.s.

Evenmin werd aannemelijk geacht dat het uitblijven van de geplande prijsverhogingen die Hertzano c.s. had willen doorvoeren, maar waarvan zij afzag vanwege de ongeoorloofde concurrentie van Otto Simon c.s., te wijten was aan de ongeoorloofde concurrentie van Otto Simon c.s..

Op deze feitelijke oordelen was heel wat af te dingen – zie de noot van Grosheide onder het arrest – maar de Hoge Raad kon (nagenoeg) niets meer doen. Deze oordeelde dat de wijze van begroting sterk met de feiten was verweven en in zoverre niet op juistheid kon worden getoetst.

Ik vraag mij sterk af of de toegekende schadevergoeding kostendekkend is geweest voor de vele procedures die Hertzano c.s. heeft moeten voeren.

Freelancers/NPS[8]

De zaak *Freelancers/NPS* betrof een geschil over de vergoeding voor het hergebruik van het radioprogramma 'Een Leven Lang' op internet. De freelancers vorderden conform de herhalingsregeling voor radio en tv een vergoeding van 20% van het oorspronkelijk ontvangen honorarium. Deze herhalingsregeling was echter niet rechtstreeks van toepassing op hergebruik via internet. De rechtbank vond dan ook een percentage van 'omstreeks 2% van het voor de uitzending betaalde honorarium 'wel redelijk'. Zij achtte een viertal factoren van belang:

- het aantal personen dat feitelijk van de werken kennis neemt of heeft genomen;
- de periode gedurende welke via het betreffende medium kennis kan (kon) worden genomen;
- de omvang van het programma;
- de marktconformiteit.

De rechtbank liet echter na te motiveren waarom en in hoeverre deze factoren haar tot het oordeel hadden gebracht dat een percentage van 2% redelijk was in plaats van het gebruikelijke percentage van 20%. Na ca. 2 jaar procederen werden de freelancers dus afgescheept met 10% van de oorspronkelijke vordering, een minimale vergoeding voor ongeoorloofd hergebruik van hun werk, een paar honderd gulden.

De schadevergoeding zal vermoedelijk niet eens kostendekkend zijn geweest voor de proceskosten.

Kortom: als sanctie bij inbreuk op auteursrecht is de vergoeding van concrete schade onvolkomen: de concrete schade laat zich niet goed identificeren. Procedures zijn lang, kostbaar en onvoorspelbaar. Rechters zijn geneigd tot veilige, lage schattingen van de schade.

Fase II: voorschot in kort geding en winstafdracht

Opkomst en ondergang van het voorschot in kort geding

Begin jaren 80 voelden twee presidenten van de Amsterdamse rechtbank – Borgerhof Mulder en Asscher – zich vrij mee te werken aan een oplossing voor de afwezigheid in ons recht van een snelle incassoprocedure voor onbetwiste geldvorderingen: het voorschot in kort geding. Volgens de toentertijd heersende leer was de toewijzing van een voorschot op een geldvordering eigenlijk in strijd met de eis van een spoedeisend karakter van een vordering in kort geding. Men ging ervan uit dat een rechthebbende geen schade ondervond als hij wat langer op zijn geld moest wachten aangezien over het uitstaande geld wettelijke rente zou worden betaald. Stemmen gingen echter op het risico van een liquiditeitstekort te verplaatsen naar de aansprakelijke in plaats van de aanspraakgerechtigde partij. Met het – buiten de intellectuele eigendom liggende – arrest *M Barek/vdVloodt*[9] werd de basis gelegd om toch een voorschot te kunnen toewijzen.

De Hoge Raad overwoog dat voor toewijzing van zo'n voorschot de kort-geding-rechter:

- diende te onderzoeken of de vordering voldoende aannemelijk was,
- moest bekijken of er sprake was van feiten en omstandigheden die meebrachten dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist was;
- bij de belangenafweging mede het resititutierisco zou hebben te betrekken, in die zin dat de aanwezigheid van dat risico zou kunnen bijdragen tot weigering van de voorziening.

Gezien de grote rol van het kort geding in de IE-praktijk lag het voor de hand ook in inbreukzaken een voorschot te vragen op schadevergoeding. Dit viel in goede aarde. De grootste horde – het spoedeisend belang – werd min of

8 Rb. Amsterdam 1 mei 2002, *AMI* 2002/4, nr. 16 m.nt. T.E. Deurvorst.

9 HR 29 maart 1985, *NJ* 1986, 84 m.nt. Haardt.

meer automatisch door de rechter genomen; hij was hoe dan ook bevoegd in kort geding. Uitzonderingen daargelaten (zoals te lang stilzitten door de eiser) is een verbod in IE-zaken naar zijn aard spoedeisend.[10] De rechter achtte zich daarom ook bevoegd te oordelen over nevenvorderingen nu zijn bevoegdheid voor wat betreft de hoofdvordering reeds gegeven was.

In de jaren 1985-2000 werden dan ook zeer regelmatig voorschotten toegekend op schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk. Wel bleef de rechter duidelijk aan de veilige kant bij zijn inschatting van de schade. Bij auteursrechtinbreuk lagen de meeste voorschotten tussen de *f* 5.000,– en *f* 25.000,– met een enkele uitschieter naar boven en beneden.[11]

In 2000 kwam hier een abrupt einde aan met het arrest *HBS/Danestyle*,[12] inzake een geschil over modelinbreuk en inbreuk op auteursrecht door HBS op opblaasbare hoofdsteunen van Danestyle. Het Amsterdamse hof wees een voorschot toe van *f* 50.000,–. Het Hof overwoog dat het spoedeisend belang van Danestyle bij het verbod impliceerde dat ook het gevorderde voorschot voldoende spoedeisend was.

De Hoge Raad casseerde evenwel: bij de toewijzing van een voorschot is terughoudendheid op zijn plaats. Naar behoren moeten feiten en omstandigheden worden aangewezen die meebrengen dat deze voorziening is geboden uit hoofde van onverwijlde spoed. De enkele omstandigheid dat een spoedeisend belang bestaat bij een verbod van inbreuk brengt niet automatisch mee dat dit ook bestaat bij een voorschot.

Sindsdien worden bijna geen voorschotten meer toegewezen op schadevergoeding in IE-zaken in kort geding. De partijen worden voor hun geldelijke vergoedingsaanspraken (uitgezonderd de proceskosten) genoodzaakt tot een langdurige en (voor de verliezende partij) zeer kostbare bodemprocedure met een zeer ongewisse uitkomst. Naar mijn mening is dit een groot gemis voor het bereiken van het herstel van het evenwicht tussen partijen binnen een redelijke termijn. De aanspraakgerechtigde staat nog jarenlang op achterstand.

Winstafdracht

Eind 1989 heeft de wetgever het sanctie-arsenaal bij auteursrechtinbreuk uitgebreid met de sanctie winstafdracht (art. 27a Aw).

Art. 27a lid 1 Aw luidt: 'Naast schadevergoeding kan de maker of zijn rechtverkrijgende vorderen dat degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt, wordt veroordeeld de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen.'

Het in 1989 ingevoerde art. 27a Aw maakte onderdeel uit van een wetsontwerp ter bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken. De wetgever wilde piraterij effectiever aanpakken. Inspiratie werd ontleend aan een vergelijkbare bepaling die in 1978 was ingevoerd, te weten art. 43 lid 4 van de Rijksoctrooiwet, dat bij octrooiinbreuk voorzag in winstafdracht *in plaats van* schadevergoeding. Op verzoek van het parlementslid Koetje werd de mogelijkheid voor winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht echter uitgebreid omdat piraterij zeer krachtig moest worden bestreden; de tekst van het voorstel voor art. 27a Aw werd geamendeerd in die zin dat winstafdracht *naast* schadevergoeding voor toewijzing in aanmerking kwam.[13]

Gezien deze achtergrond van art. 27a Aw had het voor de hand gelegen de toewijzing van winstafdracht te beperken tot gevallen van piraterij of andersoortige ernstige inbreuk. Het afromen van de winst van de aansprakelijke partij is immers een ingrijpende sanctie: de benadeelde wordt een voordeel in de schoot geworpen dat niets van doen heeft met de omvang van zijn schade. Rekening en verantwoording moeten worden afgelegd door de aansprakelijke partij; een winstberekening en de toedeling van winst aan de inbreuk moeten plaatsvinden. Al deze exercities zijn zeer complex en een voorbode voor tal van procedurele discussies.

In het bekende arrest *Kecofa/Lancôme*,[14] welk geschil ging over de inbreuk door Kecofa met haar parfum Female Treasure op het auteurs- en merkrecht op het parfum Trésor, wierp Kecofa dan ook op dat zij geen piraterij had gepleegd. Kecofa vond dat zij daarom niet was gehouden tot winstafdracht. De Hoge Raad wees het cassatiemiddel echter van de hand:

1. *Art. 27a Aw biedt de auteursrechthebbende de mogelijkheid in geval van inbreuk schadevergoeding te verkrijgen, begroot op het bedrag van de door de inbreukmaker met de inbreuk behaalde winst, teneinde de rechthebbende tegemoet te komen indien zijn schade moeilijk aantoonbaar is, maar de aanwezigheid van enige (vorm van) schade aannemelijk is.*
2. *Voor toewijzing van een vordering tot winstafdracht op de voet van art. 27a Aw meer of andere vereisten gelden dan ingevolge art. 6:162 BW voor toewijzing van schadevergoeding in het algemeen, te weten: dat het onrechtmatig handelen aan de inbreukmaker kan worden toegerekend als te wijten aan diens schuld, dan wel aan een oorzaak die volgens verkeersopvattingen voor diens rekening komt.*

10 HR 4 juni 1993, *NJ* 1993, 659 (*Vredo/Veenhuis*).

11 *Losbladige Intellectuele Eigendom*, artikelsgewijs commentaar, art. 27a Aw (Deurvorst), aant. 8; Losbladige Groene Serie Schadevergoeding (Deurvorst), art. 6:96 aant. 93.

12 HR 14 april 2000, *NJ* 2000, 489 (*HBS/Danestyle*), m.nt. D.W.F. Verkade, *AMI* 2000, 134, m.nt. T.E. Deurvorst.

13 De Hoge Raad heeft deze mogelijkheid van cumulatie overigens weer enigszins bijgesteld in het in de vorige noot genoemde arrest *HBS/Danestyle*.

14 HR 16 juni 2006, *NJ* 2006, 585, m.nt. J.H. Spoor.

De Hoge Raad maakte hier naar mijn mening een denkfout. De schade van de benadeelde valt niet te 'begroten' op de genoten winst van de aansprakelijke partij. Schade en genoten winst zijn volstrekt verschillende begrippen die zelden zullen samenvallen, elkaars spiegelbeeld of aan elkaar gelijk zullen zijn. Schade omvat immers meer elementen dan gederfde winst. Ook verlies en toekomstige schade (te derven winst en te lijden verlies) zijn daartoe te rekenen.[15] Genoten winst is hooguit als spiegelbeeld te beschouwen van gederfde winst. Maar zelfs deze bedragen kunnen sterk uiteenlopen nu deze niet zonder meer met dezelfde kostprijsberekeningsmethode berekend.[16]

Om die reden is het m.i. eveneens onjuist om voor de toewijzing van winstafdracht geen of geen andere vereisten te stellen dan voor toewijzing van schadevergoeding bij onrechtmatige daad in het algemeen. De Hoge Raad gaat hiermee voorbij aan het eigen karakter van winstafdracht dat zou moeten meebrengen dat de daarvoor te formuleren voorwaarden voor toewijzing daarop specifiek worden toegesneden.

Het uitgangspunt dat de vereisten voor schadevergoeding ook gelden voor winstafdracht is bovendien in strijd met de doelstelling van art. 27a Aw (bestrijding van piraterij).

Kort op het *Kecofa*-arrest volgde het *Sjopping-spel*-arrest. Super De Boer had een spelletje nagemaakt van de ontwerper De Vries. De schade van De Vries bedroeg ca *f* 20.000,–, terwijl aannemelijk was dat De Boer geen of minder winst had genoten. Het Hof zag daarom niets in winstafdracht.

De Hoge Raad casseerde: de rechter heeft niet de bevoegdheid de weg naar winstafdracht bij voorbaat af te kappen. De Vries hoefde pas een keuze te maken nadat zowel de schadevergoeding als winstafdracht zijn vastgesteld.

Deze werkwijze maakt de procedure extra complex en belastend voor beide partijen, vooral wanneer evident is dat minder winst is genoten dan schade is geleden.

Kortom, in fase II mislukt niet alleen de invoering van het voorschot in kort geding, maar ook die van een gestroomlijnde en simpele winstafdracht-sanctie, zoals die werd beoogd als redres voor ernstige gevallen van inbreuk.

Fase III: forfaitaire vergoeding en oprekking begrip 'winst'

Introductie forfaitaire vergoeding

Met de komst van art. 13 Handhavingsrichtlijn is een nieuwe geldelijke sanctie bij auteursrechtinbreuk geïntroduceerd. Deze is inmiddels geïmplementeerd in art. 27 lid 2 Aw. Dit is een merkwaardige plek in de wet. Art. 27 Aw betreft de (persoonlijkheidsrechtelijke) aanspraak van de maker, nadat deze zijn auteursrecht heeft overgedragen aan een derde. Mogelijk is de plaatsing van deze bepaling er mede de oorzaak van dat de forfaitaire vergoeding nog betrekkelijk onbekend is in de rechtspraak.

Art. 27 lid 2 Aw luidt: 'In passende gevallen kan de rechter de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag.'

Uit considerans 26 volgt dat de Europese wetgever met deze voorziening wil tegemoetkomen aan de moeilijkheden die gepaard gaan met de begroting van concrete schade bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De bedoeling, aldus de considerans, is niet een verplichting te introduceren om te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding, maar wel om een schadeloosstelling mogelijk te maken die op een objectieve grondslag berust, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de kosten van de rechthebbende, bijvoorbeeld voor opsporing en onderzoek.

Nu de forfaitaire vergoeding is bedoeld als alternatief voor de vergoeding van concrete schade valt aan te nemen dat voor de toewijzing van een forfaitaire vergoeding dezelfde voorwaarden gelden als die welke gelden voor de toewijzing van de vergoeding van concrete schade. De vraag komt dan ook op of aan de vereisten van schade, een causaal verband en toerekenbaarheid van de inbreukmaker, een even zo grote rol moet worden toegekend als bij het instellen van een vordering tot vergoeding van concrete schade. Doel van de forfaitaire vergoeding is immers de vereenvoudiging van de financiële genoegdoening door middel van een objectieve vergoeding. Subjectieve omstandigheden, zoals de concrete schade van de benadeelde en de toerekenbaarheid van de inbreukmaker, zouden zich daarom lenen voor objectivering.

De forfaitaire vergoeding dient ten minste de hypothetische gebruiksvergoeding te bedragen volgens de Europese wetgever. De hypothetische gebruiksvergoeding ziet op het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker vooraf toestemming had gevraagd om het intellectuele eigendomsrecht te gebruiken. Daarnaast kan een opslag worden toegekend voor extra schade en kosten.

De hamvraag is nu wat een geschikte forfaitaire vergoeding is. Tot dusverre hebben we hier te lande weinig publieke informatie over de in de praktijk gehanteerde licentievergoedingen. In de Verenigde Staten is meer beschikbaar over gehanteerde royaltypercentages. Uiteenlopende percentages passeren de revue. Voor wat betreft technologie is het meest voorkomende royaltypercentage 5% van de bruto-omzet volgens Parr. Parr rapporteert echter ook enorme

15 Zie ook T.E. Deurvorst, 'Winstafdracht, einde aan slapend bestaan van art. 6:104 BW', in: *Vermogensrechtelijke Analyses* 2010, p. 56-65.

16 T.E. Deurvorst, *Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten*, diss. Utrecht 1994, Deventer 1994, p. 90, 199-200.

uitschieters naar boven en beneden.[17] Voor wat betreft uit te geven werken worden door Parr percentages van maximaal 15% genoemd.[18] In de entertainmentindustrie kan het royaltypercentage het viervoudige daarvan bedragen.[19]

Wellicht vormt het gebrek aan informatie over gebruikelijke licentievergoedingen een volgende reden dat de forfaitaire vergoeding nagenoeg niet opkomt in de rechtspraak. Ik vond slechts één zaak waarin een forfaitaire vergoeding is toegewezen € 2.500,- voor de afbeelding van een bank in een huis-aan-huis-blad.[20]

Denkbaar is echter ook dat de hoogte van de in de praktijk gehanteerde royaltypercentages dermate verweven is met overige specifiek op het contract toegesneden omstandigheden dat hieruit geen forfaitaire vergoedingen zijn af te leiden. Immers ook andere factoren dan de aard van het recht en het rechtsobject zijn van invloed op de hoogte van een licentievergoeding. Ik denk met name aan het winstpotentieel van het specifieke rechtsobject, de duur van het licentiecontract, de machtsverhoudingen tussen partijen, de hoogte van de investeringen, extra transacties zijn van invloed, Ik betwijfel daarom of art. 27 lid 2 Aw zonder inmenging van de wetgever praktische betekenis zal kunnen krijgen in die zin dat een gelijksoortige inbreuken met eenzelfde forfaitaire vergoeding worden gesanctioneerd.[21]

De conclusie is derhalve dat de forfaitaire vergoeding nog weinig in zwang is, hetgeen vermoedelijk samenhangt met onzekerheid over de inhoud van de vereisten voor toewijzing alsmede de afwezigheid van instrumenten waarmee de vergoeding kan worden begroot.

Winstafdracht; oprekking begrip 'winst' van art. 6:104 BW

De tekst van de bestaande winstafdrachtregeling van art. 27a Aw is niet veranderd met de invoering van art. 13 lid 2 van de Handhavingsrichtlijn. De Nederlandse wetgever vond dit niet nodig. Toch ziet het ernaar uit dat de winstafdrachtregeling van art. 27a Aw een enorme boost zal krijgen.

Ongeveer een jaar geleden heeft de Hoge Raad in het arrest *Setel/AVR*[22] het begrip 'winst' zeer extensief uitgelegd in het kader van art. 6:104 BW, volgens eerdere arresten van de Hoge Raad te beschouwen als zusje van art. 27a Aw.[23]

De zaak gaat over mededingingsrecht. Setel en Curaçao Telecom NV (hierna: CT), dochter van AVR, zijn aanbieders van telefoondiensten op de Nederlandse Antillen. Setel biedt vaste en mobiele telefonie aan, CT is een nieuwkomer op de markt en biedt alleen mobiele telefonie aan.

Beide partijen zijn concessiehouder. Voorwaarde voor de concessie is dat zij interconnectie tussen hun netten verlenen. De abonnee van de een kan de abonnee van de ander dan bereiken en vice versa. De minister bepaalde echter dat Setel aan CT een vergoeding van 36 cent per minuut moest betalen voor gesprekken die op haar vaste of haar mobiele netwerk zouden beginnen en op het netwerk van CT eindigden, terwijl CT andersom slechts een vergoeding van 15 cent per minuut aan Setel diende te betalen.

Deze vergoeding van 15 cent is voor Setel niet kostendekkend. Zij verhoogt daarom, in strijd met de concessie, het tarief dat zij haar abonnees in rekening brengt die een CT-nummer bellen met 21 cent per minuut.

CT lijdt daardoor schade. Zij staat nu bekend als het duurdere netwerk bij de klant. Klanten vinden een abonnement bij CT daarom onaantrekkelijk. Het is dan ook aantrekkelijker een mobiel abonnement bij Setel te nemen.

CT wordt daardoor als nieuwkomer op de markt voor mobiele telefonie tegengehouden.

CT, althans moedermaatschappij AVR, stapt naar de rechter. Hoe moet zij haar schade begroten? Aan de hand van prognoses? Bij een nieuwkomer op de markt kunnen daarin eenvoudig gaten geschoten worden, net zoals dat door het eerder besproken *Rummikub*-arrest wordt geïllustreerd. Het openbaar maken van haar netto-winstgegevens is sowieso zeer onaantrekkelijk. Het is een publiek geheim dat de winsten in deze branche heel erg hoog zijn.

CT weet een eenvoudiger methode om haar schade te begroten. Zij vermenigvuldigt alle door Setel bij de Setel-abonnees te duur in rekening gebrachte belminuten met de ongeoorloofde prijsverhoging.

Setel zegt van haar kant dat zij geen winst heeft genoten. Zij heeft zich hooguit verlies bespaard.

Volgens de Hoge Raad is deze besparing toch ook als 'winst' te beschouwen. Hij overweegt: 'onder "winst" dient te worden verstaan: ieder financieel voordeel dat de aansprakelijke partij door haar onrechtmatig handelen of tekortkoming heeft genoten.'

De Hoge Raad wijkt hiermee af van de bedrijfseconomische definitie van het begrip 'winst' (opbrengst minus kosten). Denkbaar is dus ook dat een door de inbreukmaker bespaarde licentievergoeding als 'winst' zal worden opgevat.

---

17 Parr, *Cumulative Supplement* 2010, p. 105 en 175 e.v.
18 Parr, *Royalty Rates for Licensing Intellectual Property*, Wiley 2007, p. 115.
19 Parr, *Cumulative Supplement* 2010, p. 286-208.
20 Hof Arnhem 20 januari 2009, *LJN* BH4145 (*Typisch Enschede BV/Stichting Beeldrecht*).
21 Mogelijkerwijs zou het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in deze een rol kunnen worden toebedeeld..
22 HR 18 juni 2010, *LJN* BL9662.
23 HR 14 april 2000, *NJ* 2000, 489, m.nt. D.W.F. Verkade, *AMI* 2000, 134, m.nt. T.E. Deurvorst; HR 16 juni 2006, *NJ* 2006, 585, m.nt. J.H. Spoor.

De ruime opvatting van de Hoge Raad over het begrip 'winst' is naar mijn mening in strijd met de bedrijfeconomische beginselen: winst is het positieve verschil tussen de omzet minus de kosten. Door oprekking van het begrip 'winst' tot 'voordeel' weet niemand meer waaraan hij toe is. Partijen zullen door deze rechtsonzekerheid minder geneigd zijn tot schikken.

De tweede belangrijke overweging van de Hoge Raad betreft de kostprijsberekeningsmethode. Volgens de Hoge Raad komen in elk geval de kosten en lasten in aanmerking – belastingen daaronder begrepen – die rechtstreeks samenhangen met het door het onrechtmatig handelen van de schuldenaar behaalde voordeel. De Hoge Raad komt echter met een opmerkelijke verruiming van de mogelijkheden: in een concreet geval kan er aanleiding bestaan om voor de bepaling van de winst ook andere – indirecte – kosten in aftrek te brengen, zoals de algemene kosten van de onderneming (overhead). Volgens de Hoge Raad moet de rechter bij zijn keuze voor de ene dan wel de andere kostprijsberekeningsmethode de mate van verwijtbaarheid van de aansprakelijke partij laten meewegen. Indien de aansprakelijke partij opzet of grove schuld te verwijten valt, mogen dus slechts de variabele kosten in mindering worden gebracht en zal een hogere winst voor afdracht in aanmerking komen dan wanneer haar slechts (lichte) schuld kan worden verweten. Overhead komt dus mogelijk wel voor aftrek in aanmerking als de aansprakelijke partij slechts een (licht) verwijt van schuld kan worden gemaakt.

Mijn conclusie is dat art. 27a Aw – ervan uitgaande dat de door de Hoge Raad gegeven uitleg van het winstbegrip en de wijze van berekening van de winst ook wordt gebruikt bij de toepassing van dit artikel – nu een punitief karakter zal krijgen: hoe zwaarder de schuld des te hoger de af te dragen winst. Een punitieve strekking valt moeilijk te verenigen met de hiervoor geciteerde overwegingen van de Hoge Raad in het *Kecofa*-arrest – waarin winstafdracht een faciliterende functie werd toebedeeld wanneer de schade moeilijk valt vast te stellen. Ook vind ik dat de introductie van deze gelaagde structuur en het punitieve karakter van winstafdracht thuishoort bij de wetgever in plaats van bij de Hoge Raad, temeer omdat het gehele bedrijfsleven groot belang heeft bij een eenvormige uitleg van het begrip 'winst'.

Kortom, in fase III wordt het arsenaal geldelijke sancties uitgebreid en krijgt de winstafdracht een aanzienlijk afschrikwekkender werking.

Conclusie

Wij hebben nu een breed palet aan sancties bij inbreuk op auteursrecht.

Naar verwachting zal de vergoeding van concreet geleden schade als sanctie op de achtergrond raken. Het hypothetische karakter van gederfde winst – de belangrijkste schadepost – het bewijs daarvan en van het causaal verband, alsmede de blootlegging van de eigen winstmarges, zullen de benadeelde parten blijven spelen.

Doordat de toewijzing van het voorschot op schadevergoeding in kort geding is teruggefloten, blijft het voor een door inbreuk benadeelde partij moeilijk op korte termijn volledig financieel redres te krijgen voor geleden schade, anders dan de vergoeding van de reeds bestede proceskosten die ingevolge art. 1019h Rv verhaald kunnen worden. De afwezigheid van een geldelijke voldoening in kort geding is hoe dan ook een groot gemis voor de afdoening van het geschil op korte termijn. Het geeft de aansprakelijke partij ook een voorsprong op de benadeelde. Hij blijft lange tijd op het geld zitten dat de IE-rechthebbende toekomt. Hierdoor blijft het evenwicht tussen partijen te lang verstoord.

De forfaitaire vergoeding heeft nu een wettelijke grondslag. Te verwachten valt dat de aanspraak op deze vergoeding aanzienlijk kan worden vergemakkelijkt indien er duidelijke richtlijnen zijn voor de vaststelling van de hoogte daarvan. De eenvoud van deze sanctie lijkt een groot voordeel te verschaffen boven die van concrete schadevergoeding en de zeer gecompliceerde winstafdracht. De rechtspraktijk is nog niet goed bekend met deze sanctie. Naar verwachting zal deze pas tot ontwikkeling komen als een database beschikbaar komt met een overzicht van gebruikelijke tarieven of richtlijnen van de wetgever.

Winstafdracht blijft een sanctie die partijen de nodige hoofdbrekens zal kosten. Op dit moment lijkt de inbreukmaker in het nadeel te zijn, nu de Hoge Raad een zeer ruime interpretatie geeft aan het begrip 'winst' en niet meer eist dan een gewone verwijtbaarheid van de inbreukmaker. Een aanspraakgerechtigde bij inbreuk op auteursrecht heeft daarmee een gevaarlijk instrument in handen, dat procedures alleen maar ingewikkelder, kostbaarder en langduriger zal maken. De onvoorspelbaarheid van de uitkomst is evenwel groot.

De huidige kruisbestuiving van inhoud, omvang en gevolgen van de verschillende sancties brengt evenwel het gevaar mee van oversanctionering en rechtsonzekerheid. De inhoud, omvang en gevolgen van de drie sancties zouden naar mijn mening heroverwogen moeten worden in het licht van de daaraan ten grondslag liggende – en van elkaar verschillende – doelstellingen.

Kortom, uit de bovenomschreven ontwikkelingen valt af te leiden dat de geldelijke sancties, tanden van de intellectuele eigendom, bij auteursrechtinbreuk zijn meegegroeid met het belang van de intellectuele eigendom voor de economie. Het melkgebit blijkt gewisseld te zijn. Er zijn volwassen tanden voor in de plaats gekomen. Maar dit gebit is nu dringend aan regulering toe.