

## MERKENRECHT/AUTEURSRECHT

**Nr. 4****Hof Amsterdam 23 juli 2013**

IEF 13397, ECLI:NL:GHAMS:2013:2243

**(Sjopspel)**

Mrs. Van der Reep, Hoekzema en Barbas

[Appellant]

appellant (na verwijzing door de Hoge Raad)

advocaat: mr. V.M.J. Both te Heerenveen

tegen

Laurus N.V., thans Super de Boer N.V.

geïntimeerde (na verwijzing door de Hoge Raad),

advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam

**Samenvatting****Art. 27a Aw**

*Begroting van de af te dragen winst als gevolg van afzet inbreukmakend promotiespel door een supermarkt. Bij de begroting van de winst is uitgangspunt dat de term "winst" moet worden uitgelegd naar het normale spraakgebruik. Dat betekent dat met winst nettowinst wordt bedoeld. Relevante kosten mogen derhalve in mindering worden gebracht op het bruto resultaat. Kosten die in een te ver verwijderd verband staan worden niet tot de relevante kosten gerekend.*

**Hof****1 Het verdere geding in hoger beroep**

De partijen worden hierna opnieuw [appellant] en De Boer genoemd.

Het hof heeft in deze zaak op 17 januari 2012 een tussenarrest gewezen. Voor het verloop van het geding tot die dag verwijst het hof naar dat arrest. In het arrest van 17 januari 2012 is een deskundigenonderzoek gelast. De deskundigen hebben op 25 juli 2012 hun rapport uitgebracht. Bij beslissing van 7 augustus 2012 heeft het hof De Boer met een aanvullend voorschot op het loon en de kosten van de deskundigen belast.

Na het tussenarrest van 17 januari 2012 hebben partijen de volgende stukken ingediend:

- [appellant] een akte vermeerdering eis, met producties,
- De Boer een akte houdende verzet tegen deze vermeerdering van eis, met een productie,
- De Boer een memorie na deskundigenbericht, met producties,
- [appellant] een memorie na deskundigenbericht, tevens houdende een vermindering van eis.

[appellant] vordert na zijn eiswijzigingen thans, zo begrijpt het hof, dat dit hof het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Assen van 26 juli 1994 zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, De Boer zal veroordelen tot betaling aan hem van € 461.119,- althans € 359.552,- (telkens exclusief btw), te vermeerderen met compen-

satoire interessen (gelijk te stellen met wettelijke rente) vanaf 1 november 1989, en met bepaling dat De Boer op het door haar verschuldigde bedrag € 28.508,92 in mindering mag brengen, alsmede met veroordeling van De Boer in de proceskosten.

**2 Verdere beoordeling**

2.1 Het hof blijft bij hetgeen het in zijn tussenarrest van 17 januari 2012 heeft overwogen en beslist. Het hof brengt in herinnering dat tussen partijen inmiddels is vastgesteld dat De Boer inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [appellant] op het zogenoemde "Shoppingspel" door in haar winkels via een spaaractie het "Sjopspel" aan haar klanten ter beschikking te stellen en dat [appellant] als gevolg daarvan tot een bedrag groot € 28.508,92 schade heeft geleden.

[appellant] vordert op de voet van het bepaalde in artikel 27a Auteurswet dat De Boer wordt veroordeeld om aan hem winst af te dragen. Volgens [appellant] is die winst hoger dan de door hem geleden schade.

2.2 In genoemd tussenarrest heeft het hof met het oog op die kwestie een deskundigenonderzoek gelast met benoeming van prof. dr. M.G. de Jong, dr. E.C. Osinga en prof. mr. S.D. Lindenbergh als deskundigen.

Het hof heeft de volgende vragen aan de deskundigen voorgelegd:

- hoe groot is de winst die doorgaans met het ten processe bedoelde type producten (spellen) wordt gemaakt?
- hoe groot is de extra omzet die in het algemeen uit promotie-acties of spaaracties als waar het in deze om gaat is te verwachten?
- heeft u overigens nog opmerkingen die voor de beoordeling van deze zaak van belang kunnen zijn?

2.3.1 De deskundigen hebben in hun concept rapport het volgende vooropgesteld:

- zij hebben eerst de vraag naar de omzet beantwoord omdat zij daarna pas in staat waren de vraag naar de winst te beantwoorden;
- zij hebben in de literatuur beschikbare informatie geïnventariseerd teneinde te achterhalen welke componenten van betekenis zijn voor bepaling van de extra omzet en winst van acties als hier aan de orde; daadwerkelijke beantwoording van de gestelde vragen vergde concrete invulling, gerelateerd aan de omstandigheden van de situatie; de benodigde gegevens moesten vaak worden geschat en er bestond onzekerheid over de daadwerkelijke waarden;
- zij hebben een berekende schatting gemaakt van de extra omzet en van de extra winst in het onderhavige geval; daarnaast hebben zij een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd teneinde vast te stellen welke (relatieve) invloed de inputgegevens hebben op het eindresultaat; ook hebben zij een zogenaamde Monte Carlo analyse uitgevoerd om, met inachtneming van de onzekerheid rond een groot aantal waarden, een schatting van de extra omzet en extra winst te kunnen geven.

2.3.2 Wat betreft de *extra omzet* hebben de deskundigen uit hun bevindingen de volgende concept conclusies getrokken:

- De vraag hoe groot de extra omzet is die in het algemeen uit promotie-acties of spaaracties als waar het in deze om gaat te verwachten is, kan in formulevorm worden bepaald. Echter, voor berekening van een specifiek bedrag zijn de gegevens van de specifieke actie nodig.
- De extra omzet is substantieel. Onder de aannames van de deskundigen is de extra omzet van de spaaractie waar het in deze om gaat, € 1.825.673,-.
- Het aantal verkochte promotieartikelen heeft invloed op de extra omzet. Echter, zelfs indien promotieartikelen overblijven kan de extra omzet substantieel zijn. Er kan dus niet simpelweg worden geconcludeerd dat omdat er promotieartikelen zijn overgebleven er geen extra omzet is gegenereerd.
- Het aantal aangetrokken secundaire klanten (d.w.z. klanten die normaal gesproken bij een andere supermarkt hun inkopen doen) heeft een positief effect op de extra omzet. Echter, indien er niet veel media-aandacht is geweest voor de promotionele actie, hebben zij de conservatieve schatting gemaakt dat met grote waarschijnlijkheid slechts 1 op de 200 deelnemers aan de promotionele actie secundaire klant was die zijn/haar boodschappen volledig bij de betreffende supermarkt deed gedurende de weken van de actie.
- Of promotieartikelen direct zijn verkocht, of via de zegelactie maakt niet veel uit voor de extra omzet (zo'n 2,8% minder omzet bij 4% meer directe verkoop).
- De gemiddelde wekelijkse bestedingen in een supermarkt hebben een bescheiden invloed op de omzet (zo'n 2,7%).

2.3.3 Wat betreft de *extra winst* hebben de deskundigen uit hun bevindingen de volgende concept conclusies getrokken:

- De vraag hoe groot de extra winst is die doorgaans met het ten processe bedoelde type producten (spellen) wordt gemaakt kan in formulevorm worden bepaald. Echter, voor berekening van een specifiek bedrag zijn de gegevens van de specifieke actie nodig. Wel is duidelijk dat de extra winst altijd beduidend lager zal zijn dan de extra omzet.
- Onder de aannames van de deskundigen is de extra winst van een spaaractie op basis van het ten processe bedoelde type producten (spellen) gelijk aan € 161.954,-.
- Het aantal verkochte promotionele artikelen heeft invloed op de extra winst. Echter, zelfs indien promotieartikelen overblijven kan er extra winst zijn. Er kan dus niet simpelweg worden geconcludeerd dat als er promotieartikelen overblijven er geen extra winst is gegenereerd.
- Het aantal aangetrokken secundaire klanten (d.w.z. klanten die normaal gesproken bij een andere supermarkt hun inkopen doen) heeft een positief effect op de extra winst. Echter, indien er niet veel media-

aandacht is geweest voor de promotionele actie, hebben zij de conservatieve schatting gemaakt dat met grote waarschijnlijkheid slechts 1 op de 200 deelnemers aan de promotionele actie secundaire klant was die zijn/haar boodschappen volledig bij de betreffende supermarkt deed gedurende de weken van de actie.

- Of promotieartikelen direct zijn verkocht, of via de zegelactie maakt voor de winstberekeningen wat meer uit dan voor de omzet. Een 4% toename in het aantal direct verkochte promotieartikelen levert bijvoorbeeld 4,5% meer winst op (bij gelijkblijvende overige aannames). Toch is het onwaarschijnlijk dat er veel promotieartikelen direct werden verkocht, omdat het doel van een spaaractie is om mensen juist via zegels een promotieartikel te laten bemachtigen in plaats van dat ze het direct kopen.
- De gemiddelde wekelijkse bestedingen in een supermarkt hebben een behoorlijke invloed op de winst (zo'n 8% toename van de winst bij gemiddelde wekelijkse bestedingen van f 140 in plaats van f 120).
- De bruto winstmarge speelt een grote rol bij de uiteindelijke winst. In hun berekeningen hebben ze aangenomen dat de winstmarge tussen de 20% en 25% ligt. De eigen bruto winstmarge is echter bekend bij Laurus.

2.3.4 Naar aanleiding van de derde vraag hebben de deskundigen nog een aantal opmerkingen gemaakt, onder meer:

- Pre- en post-promotion dips (lagere verkopen voor en na een promotionele actie als gevolg van anticipatie van de actie en hamstergedrag) zijn niet erg relevant voor dit type promoties.
- Een spaaractie kan een fors omzetteffect hebben, zo blijkt uit de academische literatuur en uit vakliteratuur.

2.3.5 Naar aanleiding van het commentaar dat [appellant] en De Boer op het concept rapport hebben geleverd, hebben de deskundigen hun antwoorden grotendeels gehandhaafd, deels voorzien van aanvullende toelichting. Zij hebben de additionele kosten die De Boer heeft gemaakt voor de spaaractie naar aanleiding van het commentaar van De Boer hoger begroot, te weten op € 35.000,- in plaats van € 5.000,-. Zij hebben de begroting van de extra winst gegenereerd door de Sjopspel actie dienovereenkomstig bijgesteld. Verder hebben zij uiteengezet dat zij hebben gekozen voor een 95% betrouwbaarheidsinterval zodat de waarden die voortkomen uit een zeer onwaarschijnlijke combinatie van aannames buiten beschouwing worden gelaten.

2.3.6 De eindconclusies van de deskundigen luiden als volgt:

*“Hoe groot is de extra omzet die in het algemeen uit promotie-acties of spaaracties als waar het in deze om gaat is te verwachten?”*

- De vraag hoe groot de extra omzet is die in het algemeen uit promotie-acties of spaaracties als waar het

in deze om gaat is te verwachten, kan in formulevorm worden bepaald. Echter, voor berekening van een specifiek bedrag zijn de gegevens van de specifieke actie nodig.

- De extra omzet is substantieel, maar hangt wel af van het aantal verkochte spellen. We hebben daarom de extra omzet berekend voor een verschillend aantal verkochte spellen. Onder onze aannames ligt de extra omzet van de spaaractie waar het in deze om gaat tussen de 1.825.673 euro (...) bij 50.100 verkochte spellen, en 1.096.861 euro (...).

*Hoe groot is de winst die doorgaans met het ten processe bedoelde type producten (spellen) wordt gemaakt?*

- De vraag hoe groot de winst is die doorgaans met het ten processe bedoelde type producten (spellen) wordt gemaakt kan in formulevorm worden bepaald. Echter, voor berekening van een specifiek bedrag zijn de gegevens van de specifieke actie nodig. Wel is duidelijk dat de extra winst altijd beduidend lager zal zijn dan de extra omzet.
- De extra winst hangt af van het aantal verkochte spellen. Onder onze aannames ligt de extra winst van een spaaractie op basis van het ten processe bedoelde type producten (spellen) tussen de + 131.954 euro (...) bij 50.100 verkochte spellen, en een verlies van 48.503 (...) bij 30.100 verkochte spellen.

*Heeft u overigens nog opmerkingen die voor de beoordeling van deze zaak van belang kunnen zijn?*

- Wij hebben ons niet uitgesproken over het aantal verkochte spellen.
- Wij hebben ons niet gebogen over de schadevergoeding (bijv. de winst die Score Promotions zou hebben gemaakt). In de processtukken wordt gediscussieerd over schadevergoeding en winstafdracht. Wij hebben volstaan met het beantwoorden van de aan ons gestelde vragen over de extra omzet en winst van Laurus bij een actie als deze.
- De bedragen die wij hebben bepaald zijn in termen van 1989. Wij hebben deze bedragen niet omgerekend naar hun huidige waarde.
- De extra omzet en extra winst zijn op basis van onderliggende waarden exclusief BTW. Wij hebben geen verdere belastingen, zoals winstbelasting, meegenomen in onze berekeningen.”

2.4 Partijen hebben over en weer aangevoerd dat er grond is om de conclusies van de deskundigen niet zonder meer te volgen. Het hof overweegt daarover als volgt.

2.5 Bij de bespreking van hetgeen partijen naar aanleiding van het rapport van de deskundigen hebben betoogd stelt het hof voorop dat de door De Boer als gevolg van de inbreuk op het auteursrecht van [appellant] behaalde winst moet worden geschat. Bij de schatting van die winst dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van de feiten en omstandigheden die tussen partijen zijn komen vast te staan althans aannemelijk zijn. Het hof heeft voor ogen gestaan dat voorlichting door deskundigen een meer algemeen

aanknopingspunt zou kunnen bieden voor de van het hof verlangde schatting. Het hof heeft thans de vraag te beantwoorden of de winst van De Boer met behulp van het rapport van de deskundigen redelijkerwijs kan worden begroot.

Het rapport laat zien dat bij de begroting van de winst van De Boer een groot aantal stappen moet worden gezet. Een fors gedeelte van deze stappen kan slechts worden gezet op basis van beredeneerde aannames. Dat alles dwingt tot behoedzaamheid.

2.6 Bij de begroting van de winst waarom het tussen partijen gaat, is uitgangspunt dat de term “winst” moet worden uitgelegd naar het normale spraakgebruik. Dat betekent dat met winst nettowinst wordt bedoeld. Relevante kosten mogen derhalve in mindering worden gebracht op het bruto resultaat. Kosten die in een te ver verwijderd verband staan worden niet tot de relevante kosten gerekend.

2.6.1 Tot de kosten die in mindering mogen worden gebracht, behoort het bedrag dat De Boer aan Score Promotions B.V. heeft betaald voor de 50.100 exemplaren van het Sjopspeel die zij van Score Promotions B.V. heeft betrokken. Dat zijn kosten die rechtstreeks verband houden met de sjopspeelactie. [appellant] heeft betoogd dat de door Score Promotions B.V. in rekening gebrachte winstopslag groot NLG 223.824,- in dit verband buiten beschouwing zou moeten blijven. Het hof verwerpt dat betoog. De totale aankoopprijs van de spellen die De Boer heeft betaald aan Score Promotions B.V. levert een relevante kostenpost op, met inbegrip van de winstopslag die deel uitmaakte van de aankoopprijs. De inbreuk op het auteursrecht van [appellant] die in dit geding centraal staat, maakt dat niet anders en brengt in het bijzonder niet mee dat de door Score Promotions B.V. toegepaste winstopslag niet als een relevante kostenpost zou moeten worden beschouwd. Dat Score Promotions B.V. naast De Boer als mede-inbreukmaker zou moeten worden beschouwd, maakt voor de omvang van de afdrachtverplichting van De Boer verder geen verschil.

2.6.2 De Boer heeft verdedigd dat de deskundigen bij de begroting van de door haar behaalde winst met te weinig kosten rekening hebben gehouden. De deskundigen hebben de kosten geschat op € 35.000,- maar dat zou volgens De Boer ten minste € 45.000,- moeten zijn. De Boer heeft zich ter ondersteuning van dit standpunt beroepen op de brief van , voormalig controller tevens lid van de hoofddirectie van De Boer, gedateerd 2 oktober 2012. De stellingen van De Boer bieden onvoldoende aanknopingspunt om aan te nemen dat de deskundigen de in dit verband relevante kosten te laag hebben begroot. De tabel van De Boer op pagina 5 van haar memorie na deskundigenbericht van 9 oktober 2012 lijkt in te houden dat de spaaractie hoe dan ook verliesgevend was, ook als alle spellen zouden zijn afgezet. Dat overtuigt niet. Niet zonder meer is aannemelijk dat een ondernemer als De Boer voor een verliesgevend spaaractie zou hebben gekozen. Toereikende toelichting op grond waarvan daarover anders zou moeten

worden gedacht, ontbreekt. De inhoud van de brief van genoemde Stoter maakt het al evenmin anders. Zijn visie dat de inschatting in het rapport wel erg laag is biedt onvoldoende houvast voor de gevolgtrekking dat die kosten te laag zijn begroot; zijn uitleg dat omzetvergroting extra kosten oplevert, bijvoorbeeld voor het vervoer van de extra verkochte goederen alsmede voor de handeling zowel in de winkel als aan de kassa, snijdt geen hout omdat die kosten niet behoren te worden gerekend tot de rechtstreekse kosten van de spaaractie die in mindering mogen worden gebracht. Bovendien wordt met die kosten rekening gehouden, doordat de deskundigen uitgaan van een winstmarge bij het berekenen van de winst. Dat De Boer de brief van Stoter tardief in het geding zou hebben gebracht, behoeft verder geen afzonderlijke bespreking meer.

2.7 Op basis van het rapport van de deskundigen moet worden aanvaard dat de door De Boer met de Sjopspelactie geboekte winst afhankelijk is van het aantal afgezette spellen.

2.7.1 De Boer heeft betoogd, zo begrijpt het hof haar standpunt na verwijzing, dat in deze fase van het geding bij de begroting van de winst gelet op de procedurele voorgeschiedenis moet worden gerekend met niet meer dan 30.000 afgezette spellen. Het hof deelt die visie niet. [appellant] heeft in het cassatieberoep dat hij heeft ingesteld tegen het arrest van het gerechtshof te Arnhem van 19 april 2005, welk arrest voorafging aan de verwijzing naar dit hof, aan de orde gesteld dat de door het gerechtshof te Arnhem gekozen voorstelling van zaken dat de sjopspelactie geen succes is geworden onjuist is. In die stelling ligt onmiskenbaar besloten dat [appellant] ook de getalsmatige onderbouwing van deze voorstelling van zaken heeft bestreden. Na verwijzing heeft dit hof daarom te onderzoeken met hoeveel overgebleven spellen het bij de berekening van de door De Boer met de sjopspelactie geboekte winst rekening heeft te houden.

2.7.2 Op basis van de getuigenverklaringen die zijn afgelegd ten overstaan van het gerechtshof te Arnhem dient in elk geval te worden aanvaard dat een gedeelte van de 50.100 vervaardigde spellen niet is afgezet alsmede dat deze spellen zijn weggegeven aan bijvoorbeeld verenigingen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen en dergelijke. Hetgeen door de getuigen is verklaard over de omvang van dit gedeelte loopt aanzienlijk uiteen: tussen enkele duizenden en bijna 20.000. De inhoud van die verklaringen biedt daarom ontoereikende grond om het gedeelte dat is overgebleven nauwkeuriger vast te stellen. De bijkomende omstandigheden helpen in dit verband onvoldoende. Het moge zo zijn dat de overgebleven spellen niet mochten worden afgezet omdat De Boer begin 1990 een nieuw logo heeft ingevoerd en de spellen van een oud logo waren voorzien, daartegenover staat dat [appellant] nog in de zomer van 1991 in een winkel van De Boer spellen met een verouderd logo heeft aangetroffen en De Boer zich enige tijd heeft gegund om het gebruik van haar oude logo af te bouwen. Verder is hier vermeldenswaard dat de

algemene kwalificatie waarvan getuigen zich bedienen welke kwalificatie erop neerkomt dat de sjopspelactie geen succes is geworden, niet zonder betekenis is maar overigens te algemeen van aard om in dit verband een doeltreffend houvast te bieden. Mede in aanmerking genomen dat het niet-bewaren van gegevens voor rekening van De Boer komt, voert dit alles tot de slotsom dat het aantal overgebleven spellen niet hoger moet worden geschat dan enkele duizenden. [appellant] heeft onder meer onder verwijzing naar het resultaat dat een dergelijke spaaractie in het algemeen pleegt op te leveren, en de afweging die een ondernemer vooraf pleegt te doen gaan aan een dergelijke spaaractie, bepleit de winstafdracht te begroten met inachtneming van 50.100 spellen. De door [appellant] gegeven toelichting rechtvaardigt echter niet althans onvoldoende om ondanks de anders luidende getuigenverklaringen ervan uit te gaan dat alle spellen zijn afgezet.

Het hof zal bij deze stand van zaken de winst die De Boer heeft gerealiseerd met de sjopspelactie begroten met inachtneming van 45.100 verkochte spellen, waarbij dus 5.000 spellen zijn overgebleven.

2.8 Op de voet van het de door de deskundigen ontwikkelde visie aanvaardt het hof dat de sjopspelactie van invloed is geweest op de door De Boer behaalde omzet en op de door De Boer behaalde winst. De waarden vermeld in het deskundigenbericht zijn voor zover hierboven niet besproken door beide partijen aanvaard en kunnen tot leidraad dienen. Dat geldt in het bijzonder ook voor de winstmarge van De Boer waarmee de deskundigen hebben gerekend. Ook overigens heeft al hetgeen in het rapport is vervat het hof overtuigd. In aanmerking genomen de behoedzaamheid die het hof heeft te betrachten kan de gemiddelde grootte van de door de deskundigen gevonden extra winst bij een aantal afgezette spellen groot 45.100 als aannemelijk worden aangemerkt, zijnde een bedrag groot € 86.840,-. Aan het betoog van [appellant] dat in dit geval de maximale winst leidraad zou moeten zijn, gaat het hof dan ook voorbij.

2.9 [appellant] heeft succes met zijn hoger beroep. Bij gebreke van ter zake dienende stellingen kan bewijsoverlevering verder achterwege blijven. Het vonnis van de rechtbank te Assen van 26 juli 1994 moet worden vernietigd. De door de deskundigen berekende met het Sjopspel behaalde winst is, in zoverre deze door het hof is aanvaard, groter dan de schade die [appellant] heeft geleden. De Boer dient die winst, een bedrag groot € 86.840,-, aan [appellant] af te dragen, onder aftrek van het reeds uitgekeerde bedrag aan schadevergoeding. Voor matiging bestaat geen grond. Er bestaat evenmin toereikende grond voor de veronderstelling dat [appellant] door toekenning van een dergelijk bedrag ten laste van De Boer ongerechtvaardigd zou worden verrijkt.

2.10 [appellant] heeft bij conclusie na enquête houdende verandering en vermeerdering van eis d.d. 9 april 1997 compensatoire interessen gevorderd over het bedrag aan winstafdracht groot NLG 594.186,- exclusief

btw vanaf 1 november 1989, zijnde het midden van de actieperiode. Bij akte rectificatie van 7 mei 1997 heeft [appellant] toegelicht bedoeld te hebben te vorderen compensatoire rente over een bedrag aan winstafdracht groot NLG 637.773,- vanaf 1 november 1989. In het exploit waarbij [appellant] De Boer na verwijzing door de Hoge Raad heeft opgeroepen voor het gerechtshof te Arnhem heeft [appellant] compensatoire rente gevorderd over een bedrag aan winstafdracht groot NLG 637.773,-. Bij gelegenheid van de ten overstaan van het gerechtshof te Arnhem op 3 mei 2004 gehouden pleidooien heeft [appellant] zijn rentevorderingen (ook die met betrekking tot de door hem gevorderde schadevergoeding) aanvullend toegelicht door te verwijzen naar de specifieke betekenis van dit type rentevordering als schadevordering en ervoor gepleit de compensatoire rente samengesteld te berekenen naar de voet van de wettelijke rente. Het gerechtshof te Arnhem heeft in zijn eindarrest van 19 april 2005 geconstateerd dat De Boer geen verweer heeft gevoerd tegen de over de schadevergoeding gevorderde compensatoire rente en deze vervolgens toegewezen en de vordering tot winstafdracht met inbegrip van de rentevordering afgewezen. In het daarop volgende cassatieberoep is wat betreft de winstafdracht de rentevordering niet afzonderlijk aan de orde gesteld. Ten overstaan van dit hof heeft [appellant] een paar maal wijziging gebracht in de omvang van de winstafdracht waarop hij recht meent te hebben en heeft [appellant] telkens zijn rentevordering gehandhaafd vanaf 1 november 1989. De Boer heeft zich daartegen verweerd met de stelling dat compensatoire rente pas vanaf 7 mei 1997 toewijsbaar is. Bij deze stand van zaken is de gevolgtrekking gerechtvaardigd dat de vordering van [appellant] die strekt tot vergoeding van compensatoire rente over het bedrag aan winstafdracht toewijsbaar is en wel vanaf 9 april 1997. Dat is immers de dag dat deze vordering voor het eerst door [appellant] in rechte aan de orde werd gesteld. Gesteld noch gebleken is dat [appellant] eerder voldoende kenbaar voor De Boer aanspraak heeft gemaakt op compensatoire rente over het bedrag aan winstafdracht, hetgeen aan toewijzing met ingang van een eerdere datum in de weg staat. Over het bedrag aan winstafdracht is De Boer aan [appellant] compensatoire interesses verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. De hoogte van de rentevordering is ontoereikend bestreden met de enkele stelling van De Boer dat er geen enkele reden is om deze rentevoet ex aequo et bono vast te stellen op die van de wettelijke rente.

2.11 Het resterende deel van de vordering van [appellant] zal worden afgewezen.

2.12 De eisvermeerdering van [appellant] bij akte van 13 maart 2012 behoeft bij deze stand van zaken geen afzonderlijke bespreking meer.

2.13 [appellant] heeft betoogd dat alle proceskosten ten laste van De Boer moeten worden gebracht. Het hof volgt hem daarin slechts gedeeltelijk. [appellant] heeft immers, naar door het hof is vastgesteld, slechts

gedeeltelijk het gelijk aan zijn zijde. De inbreuk op zijn auteursrecht is komen vast te staan maar de geldvordering die hij daarop heeft gegrond is maar voor een relatief klein gedeelte toegewezen. In zover hebben partijen als over en weer in het ongelijk gesteld te gelden. Voor de kosten van de twee deskundigenonderzoeken maakt het hof een uitzondering. Deze kosten zijn in hoge mate veroorzaakt, doordat De Boer ten onrechte de in dit verband relevante gegevens niet heeft bewaard. Daarbij past deze kosten, die De Boer al heeft voorgeschoten, voor haar rekening te laten. Het hof zal dus de proceskosten tussen partijen compenseren in die zin dat ieder de eigen proceskosten moet dragen, met dien verstande dat het hof de deskundigenkosten voor rekening van De Boer zal brengen.

### 3 Beslissing

Het hof:  
vernietigt het vonnis van de rechtbank te Assen van 26 juli 1994 en, opnieuw rechtdoende,  
veroordeelt De Boer tot betaling aan [appellant] van een bedrag groot € 86.840,-,  
te vermeerderen met compensatoire interesses ter hoogte van de geldende wettelijke rente vanaf 9 april 1997, alsmede met bepaling dat De Boer op het door haar aan [appellant] verschuldigde  
€ 28.508,92 in mindering mag brengen;  
verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;  
compenseert de proceskosten tussen partijen aldus dat elk van hen de eigen proceskosten draagt, met dien verstande dat de kosten van de deskundigenberichten, die De Boer bij wijze van voorschot reeds heeft voldaan, voor rekening van De Boer blijven;  
wijst af het door [appellant] anders of meer gevorderde.

### Noot

#### *De gevolgen van een ondoordachte kruisbestuiving van winstafdrachtregelingen*

In 1986 ontwikkelde De Vries een promotiespel voor een supermarkt, genaamd Shoppingspel. Hij toonde het spel in 1987 aan De Boer Unigro, rechtsvoorganger van Laurus. De Boer hield het aangeboden Shoppingspel langdurig op haar kantoor maar liet De Vries weten voor dit spel geen belangstelling te hebben. De Boer retourneerde het spel pas in het najaar van 1989 aan De Vries op diens verzoek. In datzelfde jaar stelde De Boer echter in haar winkels een eigen bordspel, genaamd "Sjopspeel", aan klanten ter beschikking bij een spaaractie. Dit spel was in opdracht van De Boer door een derde ontwikkeld, Score Promotions. De inbreukprocedure die De Vries daarop startte heeft de Hoge Raad inmiddels al twee keer gepasseerd<sup>1</sup> en naar ik begriep is opnieuw cassatie aangetekend, ditmaal tegen het onderhavige arrest.

.....  
<sup>1</sup> Zie HR 18 februari 2000 ECLI:NL:HR:2000:AA4872 en HR 8 december 2006, LJN AY8286; RvdW 2006, 1145; IER 2007/21; AMI 2007, p. 11 (m.nt. T.E. Deurvorst).

Ondanks de maatregelen van wetgever en rechter om procedures te bekorten en de financiële sanctionering bij IE-inbreuk te vereenvoudigen, bestaat klaarblijkelijk nog steeds de mogelijkheid de definitieve uitbetaling van schadevergoeding of winstafdracht als gevolg van een inbreuk zo'n 30 jaar te rekken. Bovendien krijgt de Vries in dit arrest een fractie van het gevorderde bedrag toegewezen, hetgeen erop wijst dat het uiterst moeilijk is de uitkomst van een procedure te voorspellen.<sup>2</sup> Niettemin worden ook nog eens de proceskosten gecompenseerd tussen partijen in deze zaak, uitgezonderd de kosten van deskundigen. De kosten van de deskundigen moesten door De Boer worden gedragen omdat het aan haarzelf te wijten was dat de relevante administratie niet meer beschikbaar was.<sup>3</sup>

Ik betwijfel of de Vries na de derde cassatie nog iets zal overhouden aan deze ellenlange – en ongetwijfeld met veel negatieve energie gepaard gaande – procedure. Naar mijn mening is een groot deel van deze misstand toe te schrijven aan de complexiteit van het IE-recht, met nagenoeg evenzoveel verschillende winstafdrachtregelingen als er IE-wetten zijn.

In deze zaak schreef ik reeds eerder een noot bij het arrest van de Hoge Raad van 8 december 2006.<sup>4</sup> Zonder in herhaling te willen vallen bestond een van de onderwerpen van die noot uit de onderscheidene – door Hoge Raad, Benelux Gerechtshof of wetgever geformuleerde – doelstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende winstafdrachtregelingen in de intellectuele eigendom, zoals bijv. die van art. 70 lid 4 ROW, 27a lid 1 Aw of 2.21 lid 2 en 3.17 lid 2 BVIE. Aan iedere regeling ligt een samenstel van doelstellingen ten grondslag, dat zijn neerslag behoort te hebben op de inhoud, omvang en de gevolgen van de sanctie. Grosso modo ligt de facilitering van de schadebegroting ten doel aan winstafdracht bij octrooi- en auteursrechtinbreuk terwijl de ontmoediging van inbreuk hoofddoelstelling is van de winstafdrachtregelingen uit het BVIE.

Verschillen op het punt van het vereiste van de mate van verwijtbaarheid van de inbreukmaker, de discretionaire bevoegdheid van de rechter de vordering tot winstafdracht af te wijzen en de kostenberekingsmethode voor de vaststelling van de winst, dienen in lijn te zijn met het doel van de betreffende winstafdrachtregeling. Ter illustratie: als winstafdracht is ingevoerd om piraterij te ontmoedigen is een veroordeling tot winstafdracht niet opportuun in een geschil waarbij het inbreukmakend karakter van een voorwerp niet flagrant is of de inbreukmaker slechts geringe onachtzaamheid kan worden verweten.

Evenwel vindt steeds sterkere kruisbestuiving plaats tussen inhoud, omvang en gevolgen van de verschillende winstafdrachtregelingen. Dit valt ook te signaleren in het bovenstaande arrest van het Hof Amsterdam waar het sub 2.6 overweegt:

“Bij de begroting van de winst waarom het tussen partijen gaat, is uitgangspunt dat de term “winst” moet worden uitgelegd naar het normale spraakgebruik. Dat betekent dat met winst nettowinst wordt bedoeld. Relevante kosten mogen derhalve in mindering worden gebracht op het bruto resultaat. Kosten die in een te ver verwijderd verband staan worden niet tot de relevante kosten gerekend”.

Tot de aftrekbare kosten rekent het Hof vervolgens de inkoopkosten van het spel bij Score Promotions, inclusief diens winstopslag. Vervoerskosten, handling- en kassakosten van de –als gevolg van de promotieactie– extra verkochte goederen mogen niet in mindering worden gebracht omdat die niet behoren te worden gerekend tot de rechtstreekse kosten van de spaaractie, aldus het Hof Amsterdam.

Het Hof lijkt bij deze kostenberekening aansluiting te zoeken bij de kostprijsberekening genoemd door het Benelux Gerechtshof in een geschil over merkinbreuk. In die zaak gaf het Benelux Gerechtshof aan dat gezien het oogmerk van de winstafdrachtregeling van art. 13A lid 5 BMW (oud) – ontmoediging van inbreuk te kwader trouw – alleen belastingen en rechtstreekse kosten samenhangend met de verkoop van de inbreukmakende waren, voor aftrek in aanmerking komen:<sup>5</sup>

“Bij de beantwoording van de vraag welke belastingen en kosten voor aftrek in aanmerking komen is van belang hetgeen met het voorschrift van art. 13A.5 van de Eenvormige Wet is beoogd. Daarbij gaat het om de gedachte dat de onderneming die te kwader trouw onrechtmatig van een merk gebruik heeft gemaakt, ontmoedigd dient te worden opnieuw merkinbreuk te plegen (...). Daarom komen uitsluitend belastingen en kosten die rechtstreeks samenhangen met verkoop van de desbetreffende waren voor aftrek in aanmerking (...). Immers, zouden van de winst ook andere kosten zoals de algemene kosten, die de gehele onderneming betreffen, worden afgetrokken dan zou deze onderneming voordeel trekken van het onrechtmatige gebruik en zou de verrijking die het gevolg is van de schending van de rechten van de merkhouders niet ongedaan worden gemaakt, hetgeen tegen de bedoeling van deze wetsbepaling indruist.”

De in deze zaak aan de orde zijnde winstafdrachtregeling van art. 27a Aw heeft echter een andere strekking dan die van art. 13A.5 BMW (oud). Deze regeling is niet zozeer bedoeld ter ontmoediging van inbreuk te kwa-

.....  
2 Zie T.E. Deurvorst, De onvoorspelbaarheid van de rechterlijke beslissing, BIE 2013, p.206 e.v.

3 Zie over proceskostenveroordelingen T.E. Deurvorst, Schadevergoeding en proceskostenveroordeling bij inbreuk op auteursrecht, AMI 2012/3, p. 85-89.

4 HR 8 december 2006, LJN AY8286; RvdW 2006, 1145; IER 2007/21; AMI 2007, p. 11 (m.nt. T.E. Deurvorst).

.....  
5 BenGH 24 oktober 2005, BIE 2006, 28 (Delhaize/Dior).

der trouw, maar als vorm van schadebegroting. Aldus de Hoge Raad in het Tresor-arrest:<sup>6</sup>

“Art. 27a Aw, waaraan mede dezelfde gedachte ten grondslag ligt als aan art. 6:104 BW, 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, juist teneinde de rechthebbende tegemoet te komen indien zijn schade moeilijk aantoonbaar is, maar de aanwezigheid van enige (vorm van) schade aanneemelijk is. ...[V]oor toewijzing van een vordering tot winstafdracht op de voet van art. 27a Aw [geldt niet, TD] meer of andere vereisten (...) 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.”

Evenmin valt de berekeningsmethode van het Hof Amsterdam goed te verenigen met een aantal eerdere uitspraken waarin winstafdracht werd toegekend bij auteursrechtinbreuk. In deze uitspraken werd, behalve met de kosten die rechtstreeks en uitsluitend zijn gemaakt in verband met de inbreukmakende activiteiten, ook een percentage van de vaste kosten (overhead, gebouwen e.d.) in mindering gebracht. Het gehanteerde percentage loopt uiteen van 5 tot en met 48,8% van de vaste kosten.<sup>7</sup> Ook in octrooizaken geldt het uitgangspunt dat behalve directe kosten een percentage van de indirecte kosten in rekening mag worden gebracht. Onder verwijzing naar de parlementaire toelichting op art. 6:104 BW overwoog het Haagse Hof in de zaak Cordis/Schneider:<sup>8</sup>

“met de term winst is bedoeld de netto winst. Rekening moet worden gehouden met een evenredig deel van de kosten en verschuldigde belastingen(...)Er zijn geen duidelijke regels welke kosten bij de bepaling van winst mogen worden afgetrokken. Aangenomen wordt dat in elk geval de ‘directe kosten’ – kosten die rechtstreeks en uitsluitend zijn gemaakt in verband met de desbetreffende activiteiten – en voorts een evenredig deel van de vaste kosten – overhead, gebouwen en dergelijke – daarvoor in aanmerking komen.”

Het moge duidelijk zijn dat de keuze voor het al dan niet in mindering brengen van zo'n percentage een enorme invloed kan hebben op de hoogte van de af te dragen winst.

Kortom, de in het onderhavige arrest van het Amsterdamse Hof toegepaste kostenberekeningsmethode valt niet goed te rijmen met het door de Hoge Raad in het Tresor-arrest aan art. 27a lid 1 Aw toegedichte rechtskarakter van winstafdracht en het gros van de lagere rechtspraak dienaan-gaande. Indien wordt nagegaten op de winst een omslagpercentage in mindering te brengen over de vaste kosten zal de winstafdrachtregeling van art. 27a lid 1 Aw meer gaan lijken op die van art. 2:21 BVIE. Voor de toepassing van winstafdracht bij merkinbreuk is echter kwade trouw (opzet) vereist. Ofschoon de harmonisatie van sancties binnen de intellectuele eigendom uit het oogpunt van eenvoud en efficiënte rechtsbedeling zeker valt toe te juichen moet oversanctionering worden voorkomen.

*T.E. Deurvorst*

6 HR 16 juni 2006, LJN AU8940; NJ 2006, 585 (m.nt. J.H. Spoor); AMI 2006, p. 161 (m.nt. A.A. Quaadvlieg); IER 2006/54 (m.nt. F.W. Grosheide).

7 Hof Den Haag 19 juli 2011, LJN: BR3052 inz. inbreukmakende lampen (30%); Rb. Amsterdam 7 mei 2008, BIE 2010/Bulletin IE, 16 G-Star/CoolCat (T.E. Deurvorst) (48,8%); Rb.'s-Gravenhage 10 oktober 2007, BIE 2008, 80 inz. inbreukmakende jassen (5%).

8 Hof Den Haag 11 mei 2006, IER 2006, nr. 74 inz. Cordis v Schneider