



Datum van inontvangstneming : 21/12/2021

Zaak C-655/21**Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie****Datum van indiening:**

27 oktober 2021

Verwijzende rechter:

Rayonen sad Nesebar (rechter in eerste aanleg Nesebar, Bulgarije)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

14 oktober 2021

Verdachte:

G. ST. T.

Vervolgende instantie:

Rayonna prokuratura Burgas, TO Nesebar

Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding

(Gerechtelijke) strafzaak wegens het strafbare feit van artikel 172b van de Nakazatelen kodeks (Bulgaars wetboek van strafrecht; hierna: „NK”) – Gebruik van een merk in het economisch verkeer door de verdachte zonder toestemming van de merkhouders.

Voorwerp en rechtsgrondslag van de prejudiciële vraag

De verwijzende rechter wenst op basis van artikel 267 VWEU te vernemen of richtlijn 2004/48 een nationale wettelijke regeling en rechtspraak toestaat volgens welke de door de merkhouders geleden schade een bestanddeel vormt van de strafbare feiten van artikel 172b, leden 1 en 2, NK en zo ja, of dan het door de nationale rechtspraak ingevoerde automatische vermoeden voor de vaststelling van de omvang van die schade volgens deze richtlijn toelaatbaar is. Bovendien rijst de vraag of artikel 49 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”) straffen als bedoeld in artikel 172b, lid 2, NK toestaat

en of het op grond van dit artikel toelaatbaar is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de strafbare feiten van 172b NK en bestuursrechtelijke overtredingen.

Prejudiciële vragen

- 1) Zijn een wettelijke regeling en rechtspraak volgens welke de door de rechthebbende geleden schade een bestanddeel vormt van de strafbare feiten van artikel 172b, leden 1 en 2, NK, verenigbaar met de bepalingen van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 die betrekking hebben op schade die is veroorzaakt door de onrechtmatige uitoefening van intellectuele-eigendomsrechten?
- 2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: is het door de rechtspraak in de Republiek Bulgarije ingevoerde automatische vermoeden voor de vaststelling van de omvang van de schade – die op grond van dit vermoeden gelijk wordt gesteld aan de waarde van de te koop aangeboden goederen, berekend op basis van de detailhandelsprijzen van rechtmatig vervaardigde goederen – verenigbaar met de bepalingen van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004?
- 3) Is een wettelijke regeling waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen een bestuursrechtelijke overtreding (artikel 127, lid 1, van de thans geldende ZMGO en artikel 81, lid 1, van de in 2016 geldende ZMGO), het strafbare feit van artikel 172b, lid 1, NK en – indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord – het strafbare feit van artikel 172b, lid 2, NK, verenigbaar met het in artikel 49 van het Handvest neergelegde strafrechtelijke legaliteitsbeginsel?
- 4) Zijn de in artikel 172b, lid 2, NK neergelegde straffen (een vrijheidsstraf van vijf tot acht jaar en een geldboete van vijfduizend tot achtduizend (BGN) verenigbaar met het in artikel 49, lid 3, van het Handvest neergelegde beginsel (volgens hetwelk de zwaarte van de straf niet onevenredig mag zijn aan het strafbare feit)?

Aangevoerde Unierechtelijke bepalingen en rechtspraak

Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten – overwegingen 26 en 28 en artikel 13

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – artikelen 34-36

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – artikel 49

Arrest van 29 mei 1997, XXXXXXXXXX (C-299/95, EU:C:1997:254)

Arrest van 6 oktober 2016, Procura della Repubblica (C-218/15, EU:C:2016:748)

Arrest van 16 september 2013, ██████████ Commissie (T-386/10, EU:T:2013:450)

Arrest van 12 december 2018, ██████████ Commissie (T-677/14, EU:T:2018:910)

Nationale regelgeving en rechtspraak

Zakon za markite i geografskite oznacheniya (wet betreffende merken en geografische aanduidingen; hierna: „ZMGO”) – artikelen 13, 119 en 127

Zakon za markite i geografskite oznacheniya (wet betreffende merken en geografische aanduidingen, ingetrokken, in werking op 22 juni 2016) – artikelen 13, 76b en 81

Nakazatelen kodeks – artikelen 55, 66 en 172b; het laatste artikel luidt als volgt:

(1) Eenieder die in het economisch verkeer zonder toestemming van de houder van het exclusieve recht gebruik maakt van een merk, een model, een plantenras of een dierenras waarop dit exclusieve recht rust, of zonder rechtsgrondslag gebruikt maakt van een geografische aanduiding of een nabootsing daarvan, wordt gestraft met een vrijheidsstraf van ten hoogste vijf jaar en een geldboete van ten hoogste vijfduizend BGN.

(2) Indien het in lid 1 bedoelde strafbare feit wordt herhaald of aanzienlijke schadelijke gevolgen heeft, wordt dit bestraft met een vrijheidsstraf van vijf tot acht jaar en een geldboete van vijfduizend tot achtduizend BGN.

(3) Het voorwerp van het strafbare feit wordt in beslag genomen en vernietigd, ongeacht wie de eigenaar ervan is.

Nakazatelno-protsesualen kodeks (wetboek van strafvordering; hierna: „NPK”) – artikelen 84-88 en 247c

Arrest nr. 1 van de Varhoven kasatsionen sad (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken; hierna: „VKS”) van 31 mei 2013 in uitleggingszaak nr. 1/2013, OSNK (voltallige zitting van het college van strafrechters) – deel III.1

Korte weergave van de feiten en van de procedure

- 1 Verdachte is eigenaar van ET „██████ – G. T.” [(geregistreerde) eenmanszaak „██████ – G. T.”]. Zij verkoopt tijdens de zomermaanden kleding, onder andere in het vakantiepark „Slanchev briag” (Zonnig strand), gelegen op het grondgebied van de gemeente Nesebar. In 2016 huurde de [geregistreerde] eenmanszaak een winkelruimte op het vakantiepark „Slanchev briag”. G. ST. T. kocht via de groothandel, van personen die in de procedure niet konden worden

geïdentificeerd, voor haar winkel kleding waarop tekens waren aangebracht die leken op de merken [REDACTED]

- 2 Op 22 juni 2016 werden verschillende winkels, waaronder ook die van verdachte, door politieagenten gecontroleerd. Ter plaatse werd vastgesteld dat de winkel voor klanten open was en dat in de schappen een groot aantal kledingstukken van diverse merken te koop werd aangeboden. De van bovengenoemde merken voorziene voorwerpen werden nog diezelfde dag in beslag genomen.
- 3 Uit de tijdens het vooronderzoek opgestelde deskundigenrapporten over de in beslag genomen goederen blijkt dat de totale waarde van de te koop aangeboden goederen 1 404 590,00 BGN (originele artikelen) en 80 201,00 BGN (namaakartikelen) bedroeg. Volgens de deskundigen komen de tekens op de materiële bewijsstukken overeen met de geregistreerde merken en zijn de materiële bewijsstukken zelf volledig identiek aan de goederen waarvoor de merken zijn geregistreerd. Door de overeenkomsten tussen de vergeleken tekens kan bij consumenten verwarring ontstaan, waarbij er de mogelijkheid bestaat dat de op de materiële bewijsstukken afgebeelde tekens met de overeenkomstige geregistreerde merken worden geassocieerd.
- 4 Gelet op deze omstandigheden wordt in de tenlastelegging van het openbaar ministerie ervan uitgegaan dat G. ST. T. [in haar hoedanigheid van natuurlijke persoon die werkzaamheden op naam van een (geregistreerde) eenmanszaak verricht] zonder toestemming van de houder van het exclusieve recht merken waarop dit exclusieve recht rust in het economisch verkeer heeft gebruikt door zonder rechtsgrondslag goederen te koop aan te bieden waarop tekens zijn afgebeeld die overeenkomsten vertoonden met bovengenoemde merken. Aangenomen wordt dat de inbreuk „aanzienlijke schadelijke gevolgen” had, zodat rechtsvervolging is ingesteld tegen G. ST. T. wegens inbreuk in de zin van artikel 172b, lid 2, NK.
- 5 Tijdens de gerechtelijke procedure zijn krachtens artikel 247c, lid 2, NPK de vertegenwoordigers opgeroepen van alle gelaedeerde rechtspersonen (waaronder rechtspersonen zonder vertegenwoordiging op het grondgebied van de Republiek Bulgarije) die geen vorderingen hadden ingesteld tegen verdachte en die niet als zelfstandige civiele eisers bij de strafzaak waren betrokken.

Voornaamste argumenten van partijen in het hoofdgeding

- 6 De verwijzende rechter vermeldt niet welk standpunt partijen ten aanzien van de prejudiciële vragen innemen.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzingsbeslissing

Eerste en tweede prejudiciële vraag

- 7 Allereerst merkt de verwijzende rechter op dat rechterlijke instanties uit artikel 13 van richtlijn 2004/48 kunnen opmaken dat zij bij de vaststelling van de vergoeding van schade die wegens een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten is geleden, rekening dienen te houden met: 1) de hoogte van de winstderving, 2) de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten, 3) (in passende gevallen) de immateriële schade en 4) het bedrag aan vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien toestemming zou zijn gevraagd om het desbetreffende merk te gebruiken.
- 8 De verwijzende rechter wijst erop dat de strafbare feiten van artikel 172b, leden 1 en 2, NK in de Republiek Bulgarije zijn ingevoerd in het kader van de in overweging 28 van richtlijn 2004/48 toegekende handelingsvrijheid. Tevens bestaat er een bestuursrechtelijke overtreding met soortgelijke bestanddelen – zie artikel 81, lid 1, van de in 2016 geldende ZMGO en artikel 127, lid 1, van de thans geldende ZMGO (eenieder die in het economisch verkeer in de zin van artikel 13 ZMGO zonder toestemming van de houder van een geregistreerd merk gebruik maakt van goederen of diensten waarop een teken is aangebracht dat identiek is aan of overeenkomt met dat merk, wordt gestraft met een bestuursrechtelijke sanctie).
- 9 Vervolgens verwijst de verwijzende rechter naar de nationale rechtspraak betreffende de vaststelling van het bedrag van de schade die door het strafbare feit van artikel 172b NK is veroorzaakt, en de relevantie van die schade voor de juiste (strafrechtelijke) kwalificatie van het feit. In deel III.1 van het arrest nr. 1 van de VKS van 31 mei 2013 is te lezen: „Het gebruik van het merk bij de verkoop van goederen is het resultaat van uitgaven en tijd die aan het opbouwen van het bedrijfsimago van de merkhouder zijn besteed. De negatieve economische gevolgen van de schade zijn reëel en divers, maar met de bekende mechanismen van het recht inzake onrechtmatige daad moeilijk vast te stellen. De nationale wetgever [...] heeft in artikel 76b, lid 1, punt 2, ZMGO [(ingetrokken), artikel 119, lid 1, punt 2, van de thans geldende ZMGO] voor de kwantificering van de schade in geval van een inbreuk op het merkrecht een wettelijk vermoeden ingevoerd. Indien het recht [op schadevergoeding] gegrond is verklaard, maar niet voldoende informatie is verstrekt over het bedrag ervan, kan de verzoeker als schadevergoeding de tegenwaarde vorderen van de detailhandelsprijzen van rechtmatig vervaardigde goederen die identiek zijn aan of overeenkomen met de inbreukmakende goederen. Dit wettelijke vermoeden is in overeenstemming met de regel in strafzaken dat enkel de geleden schade en niet de gederfde winst wordt vastgesteld, alsook met het postulaat dat rechtspersonen geen immateriële schade lijden. Wat de bijzondere aard van het op grond van artikel 172b NK geschonden recht betreft weerspiegelt deze opvatting de veronderstelde economische gevolgen van de aantasting van een in wezen immaterieel goed. Het absolute bedrag van de aldus vastgestelde schade dient als praktische oriëntatie voor de juiste kwalificatie

als strafbaar feit volgens artikel 172b NK en de afbakening ervan ten opzichte van bestuursrechtelijke overtredingen.”

- 10 Hieruit leidt de verwijzende rechter af dat in de Bulgaarse wetgeving en rechtspraak (anders dan in richtlijn 2004/48) een aanvullend automatisch vermoeden geldt voor de vaststelling van het bedrag van de schade die door het strafbare feit volgens artikel 172b NK is geleden. Hij merkt op dat de facto een vermoeden is ingevoerd dat de schade die is ontstaan door het strafbare feit volgens artikel 172b NK, gelijk is aan de tegenwaarde van de detailhandelsprijzen van rechtmatig vervaardigde goederen die identiek zijn aan of overeenkomen met de inbreukmakende goederen.
- 11 Volgens de verwijzende rechter voorziet richtlijn 2004/48 echter niet in een dergelijk automatisch vermoeden voor de vaststelling van de schade die het gevolg was van onrechtmatige handelingen in verband met de industriële eigendom, maar noemt deze de vier in punt 7 vermelde mogelijkheden. Al deze vier mogelijkheden vallen echter buiten de werkingssfeer van de bestanddelen van het strafbare feit van artikel 172b NK. In uitleggingsarrest nr. 1 van 31 mei 2013 is dan ook uitdrukkelijk bepaald dat **immateriële schade** niet kan worden gerekend tot de schade die is veroorzaakt door het strafbare feit van artikel 172b NK. Tevens wordt erop gewezen dat in strafzaken enkel de geleden schade en **niet ook de gederfde winst** wordt vastgesteld. Deze opvattingen stemmen overeen met artikel 84, lid 1, NPK dat bepaalt dat gelaedeerde rechtspersonen als civiele eisers kunnen optreden, maar uitsluitend wat de schade betreft die zij ten gevolge van het strafbare feit hebben geleden.
- 12 **De onrechtmatige winst** die de inbreukmaker heeft gemaakt, voldoet niet aan de bestanddelen voor het strafbare feit van artikel 172b NK, aangezien dit laatste een (formeel) strafbaar feit is waarvoor het loutere plegen ervan volstaat en dat zich verwezenlijkt door het te koop aanbieden van goederen. In casu wordt de verdachte beschuldigd van het te koop aanbieden van bepaalde goederen die zich in de winkel bevonden, maar niet tevens van de verkoop van die goederen. De in de winkel aangetroffen goederen zijn in beslag genomen en vervolgens verbeurdverklaard en vernietigd. Volgens het bovengenoemde uitleggingsarrest dient de waarde van deze in beslag genomen goederen (ten belope van de detailhandelsprijzen voor rechtmatig vervaardigde goederen) met name ook ter kwantificering van de schade die door het in artikel 172b NK omschreven strafbare feit is veroorzaakt.
- 13 **Het bedrag aan royalty's of vergoedingen** dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken, voldoet eveneens niet aan de bestanddelen voor het strafbare feit van artikel 172b NK, aangezien dit bedrag in relatie tot de „winstderving” moet worden gezien, dat wil zeggen tot de bedragen die de houders van het exclusieve recht niet hebben ontvangen maar hadden moeten ontvangen in het kader van een normale [handels]relatie.

- 14 Deze tegenstrijdigheden nopen volgens de verwijzende rechter tot uitlegging van de schadebepalingen van richtlijn 2004/48 gelet op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid die op grond van overweging 28 van deze richtlijn in het Bulgaarse recht is ingevoerd.

Derde prejudiciële vraag

- 15 Allereerst merkt de verwijzende rechter op dat vaststaat dat het in artikel 172b NK omschreven strafbare feit en de in ZMGO voorziene bestuursrechtelijke overtreding (met vergelijkbare objectieve en subjectieve bestanddelen) rechtstreeks binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen. Het betreft immers sanctiebepalingen die van toepassing zijn op in het Unierecht geregelde rechtsverhoudingen. Richtlijn 2004/48 noemt uitdrukkelijk de mogelijkheid (overweging 28) van strafrechtelijke sancties als middel om intellectuele-eigendomsrechten te handhaven. Bovendien is de bescherming van merkrechten in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 36) neergelegd.
- 16 Verder verwijst de verwijzende rechter naar artikel 49 van het Handvest en benadrukt hij dat volgens de rechtspraak van het Hof het in artikel 49, lid 1, van het Handvest neergelegde beginsel behoort tot de algemene Unierechtelijke beginselen. Dit beginsel is onlosmakelijk verbonden met de noodzaak om duidelijk af te bakenen wanneer een bepaalde gedraging een strafbaar feit is. In casu bevat het Bulgaarse recht geen onderscheidend criterium op grond waarvan de handeling als een strafbaar feit dan wel als een bestuursrechtelijke overtreding kan worden gekwalificeerd. Volgens de bepalingen kan een en dezelfde gedraging zowel voldoen aan de bestanddelen van een bestuursrechtelijke overtreding (artikel 127, lid 1, van de thans geldende ZMGO en artikel 81, lid 1, van de in 2016 geldende ZMGO) als aan die van een strafbaar feit (artikel 172b, lid 1, NK). Indien ervan wordt uitgegaan dat door het strafbare feit van meet af aan geen schade kan worden veroorzaakt die voldoet aan de bestanddelen (dat wil zeggen indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord), zou kunnen worden aangenomen dat het in artikel 172b, lid 2, beschreven strafbare feit tevens bestanddelen bevat die identiek zijn aan de bestanddelen van het strafbare feit van artikel 172b, lid 1, NK en van de bestuursrechtelijke overtreding van de ZMGO.
- 17 Derhalve stelt de verwijzende rechter zijn derde prejudiciële vraag en benadrukt hij dat het antwoord van groot belang is voor de rechtsbedeling in de Republiek Bulgarije, aangezien het ontbreken van een duidelijk en nauwkeurig onderscheidingscriterium leidt tot tegenstrijdige rechtspraak en tot ongelijke behandeling van rechtssubjecten die nagenoeg dezelfde feiten hebben gepleegd.

Vierde prejudiciële vraag

- 18 In artikel 49, lid 3, van het Handvest staat: „De zwaarte van de straf mag niet onevenredig zijn aan het strafbare feit”. Volgens artikel 172b, lid 2, NK kunnen een gevangenisstraf van vijf tot acht jaar en een geldboete van vijfduizend tot achtduizend BGN worden opgelegd. Bij deze vrijheidsstraf is de ondergrens van

de strafmaat bijzonder hoog, terwijl de maximumstraf evenmin als laag kan worden aangemerkt. Daarnaast is bepaald dat cumulatief ook hoge geldboeten worden opgelegd. De mogelijkheden tot strafverkortening (als er sprake is van een aantal verzachtende omstandigheden) of uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf zijn in de praktijk tot een minimum beperkt. Ten eerste staat artikel 55, lid 1, punt 1, NK immers slechts toe dat een straf onder de ondergrens van de strafmaat wordt opgelegd, maar kan de vrijheidsstraf bijvoorbeeld niet door een voorwaardelijke straf worden vervangen. Ten tweede bestaat er volgens artikel 66, lid 1, NK slechts een uitstelmogelijkheid voor vrijheidsstraffen tot maximaal drie jaar.

- 19 Bovendien wordt het voorwerp van het strafbare feit op grond van artikel 172b, lid 3, NK verbeurdverklaard en vernietigd, ongeacht wie de eigenaar ervan is. De inbreukmaker draagt bijgevolg de negatieve gevolgen van de vernietiging van alle goederen voor de aankoop waarvan hij normaliter geld heeft betaald, plus een hoge geldboete en een vrijheidsstraf met een strafmaat die de mogelijkheden van een lichtere straf beperkt.
- 20 Gelet op het voorgaande vraagt de verwijzende rechter zich af of in dit kader een straf aan de objectieve en subjectieve kenmerken van het strafbare feit voldoet waarvoor die straf is vastgesteld.