

MERKENRECHT

Nr. 20

Rechtbank Haarlem 25 augustus 2010

LJN: BO6307, B9 9259

(Body Aesthetic/Laser Aesthetic)

Mrs. Van der Meer, Röell en De Vries

[Eiseres in conventie], wonende te Zandvoort,
eiseres in conventie, verweerster in reconventie, ad-
voocaat mr. P. Wieringa,
tegen

1. Laser Aesthetic, gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem,
en
2. Laser Treatment Team B.V., gevestigd te Zug (Zwitserland), kantoorhoudende te Haarlem, gedaagden in conventie,
sub 2. eiseres in reconventie, advocaat mr. P.A.C. van Buul

Samenvatting

Art. 2.21 lid 1 BVIE

Zonder nadere onderbouwing kan niet worden geconcludeerd dat eiseres in conventie voor de vaststelling van de door haarzelf geleden schade inzage nodig heeft in de financiële gegevens van gedaagden. Terecht hebben gedaagden aangevoerd dat de vennootschap van eiseres in conventie – Body Aesthetic B.V. – geen partij is in deze procedure. Evenmin heeft eiseres in conventie onderbouwd dat zij optreedt namens Body Aesthetic B.V. als gelaedeerde licentiehouders. Ingevolge art. 2.33 BVIE kan een licentie niet aan een derde worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel van de licentieovereenkomst.

Voorts is op geen enkele wijze komen vast te staan dat de omzetzijding van Body Aesthetic B.V. gelijk staat aan de door eiseres in conventie geleden schade.

Art. 2.21 lid 4 BVIE

Winstafdracht is toewijsbaar nu sprake is van kwade trouw van gedaagden aangezien zij geen gehoor hebben gegeven aan de sommatie van eiseres in conventie.

Voor afdracht komt in aanmerking de nettowinst, d.w.z. de met de litigieuze diensten behaalde opbrengst minus de daarop verschuldigde belastingen en de rechtstreeks met het leveren van die diensten verbonden kosten.

De vordering tot winstafdracht is beperkt tot de nettowinst voor zover deze is genoten ten gevolge van het omzetverhogende effect van het gebruik van de merknamen, gerekend over de periode van inbreuk.

De grondslag voor een vordering tot inzage in financiële gegevens is gegeven en kan worden toegewezen voor de eerder genoemde periode. De rechtbank ziet wel aanleiding dit recht te beperken ter bescherming van vertrouwelijke medische informatie (zie dictum 3.3).

Art. 1019h Rv

Volledige proceskostenveroordeling afgewezen nu de gevorderde kosten niet tijdig zijn opgegeven en gespecificeerd. Proceskostenveroordeling conform liquidatietarief.

Rechtbank**2. De verdere beoordeling in conventie**

2.1. In voornoemd tussenvonnissen heeft de rechtbank partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte nader uit te laten over de door [eiseres in conventie] gevorderde schade en de hoogte daarvan, alsmede het door [eiseres in conventie] gevorderde recht op inzage in de financiële gegevens van Laser Aesthetic c.s.

2.2. [eiseres in conventie] heeft onder het petitum van de dagvaarding een schadevergoeding gevorderd van EUR 6.000.000,00, in welk bedrag tevens begrepen is – zo leidt de rechtbank uit de bewoordingen af – de winstafdracht overeenkomstig artikel 2.21 lid 4 BVIE.

Ter onderbouwing van de door haar geleden schade heeft [eiseres in conventie] bij akte een prognose overgelegd van [eisers in conventie] betreffende een “Schadeberekening Body Aesthetic B.V.”, inhoudende de door deze onderneming behaalde omzet 2000-2009 en een “resultaat derving inclusief rente” over 2004-2009, waarbij tot uitgangspunt is genomen “het niet langer kunnen uitoefenen van haar bedrijfsactiviteiten ten gevolge van het handelen van Laser Aesthetic c.s., waaronder (...) Epilace en Facelase”. Door [eiseres in conventie] is gesteld dat zij door de inbreuk verhinderd is de merknamen exclusief te vermarketen en daardoor de winst mist die zij normaal gesproken als gevolg van de goodwill van de merken had kunnen maken. Voorts stelt [eiseres in conventie] dat zij voor de exacte hoogte van die schade dient te beschikken over de financiële gegevens van Laser Aesthetic c.s.

Laser Aesthetic c.s. hebben betwist dat [eiseres in conventie] schade heeft geleden en hebben daartoe aangevoerd dat [eiseres in conventie] onvoldoende heeft gesteld. Laser Aesthetic c.s. hebben erop gewezen dat de overgelegde schadeberekening louter ziet op Body Aesthetic B.V., welke onderneming geen partij is in deze procedure, en dat [eiseres in conventie] zelf geen bedrijfsactiviteiten ontplooit.

Schadevergoeding

2.3. De rechtbank stelt voorop dat, zonder nadere onderbouwing – die ontbreekt -, niet kan worden geconcludeerd dat [eiseres in conventie] voor de vaststelling van de door haarzelf geleden schade inzage in de financiële gegevens van Laser Aesthetic c.s. nodig heeft. Immers, het staat vast dat het ‘vermarketen’ van de onderhavige merknamen door [eiseres in conventie] reeds plaatsvond voordat de samenwerking werd beëindigd. Derhalve kan en mag verwacht worden van [eiseres in conventie] dat zij aan de hand haar eigen financiële gegevens onderbouwt welke schade zij – na beëindiging van die samenwerking –

heeft geleden als gevolg van het feit dat zij deze merknamen niet langer kon ‘vermarketen’. De enkele verwijzing naar voornoemde prognose is daartoe onvoldoende, nu deze uitgaat van een totale omzetzaling bij Body Aesthetic B.V. Terecht hebben Laser Aesthetic c.s. in dat kader aangevoerd dat Body Aesthetic B.V. geen partij is in deze procedure. [eiseres in conventie] heeft weliswaar aangevoerd dat Body Aesthetic B.V. de licentiehouders van deze merknamen is, hetgeen door Laser Aesthetic is betwist, doch heeft dit op geen enkele wijze onderbouwd, zodat artikel 2.21 lid 5 BVIE haar in dezen niet kan baten. Bij dit oordeel heeft de rechtbank het bepaalde in artikel 2.33 BVIE betrokken, inhoudende dat onder meer de licentie niet aan een derde kan worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel der akte, waaruit van die licentie blijkt of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring (mits dit depot is verricht met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten). Voorts is op geen enkele wijze komen vast te staan dat de omzetzaling van Body Aesthetic B.V. gelijk staat aan de door [eiseres in conventie] geleden schade, te meer nu vaststaat dat het ‘vermarketen’ van de onderhavige merknamen niet de enige bedrijfsactiviteiten betroffen. Ook heeft [eiseres in conventie] geen feiten gesteld aan de hand waarvan kan worden geconcludeerd dat er een causaal verband is tussen het gebruik van de onderhavige merknamen door Laser Aesthetic c.s. na beëindiging van de samenwerking en het niet langer kunnen uitoefenen van bedrijfsactiviteiten door [eiseres in conventie], althans Body Aesthetic B.V.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de rechtbank voorbij gaat aan de “schadeberekening” van [eisers in conventie]. Nu [eiseres in conventie] geen feiten en omstandigheden heeft gesteld aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke vergoeding zij ontving voor het gebruik van de merknamen (door Body Aesthetic B.V.), moet de conclusie zijn dat [eiseres in conventie] niet heeft voldaan aan haar stelplicht waar het gaat om de omvang van de door haarzelf geleden schade. In ieder geval is geenszins komen vast te staan dat zij schade ten bedrage van EUR 6.000.000,00 heeft geleden. Evenmin zijn er voldoende aanknopingspunten om tot een begroting van schade die [eiseres in conventie] stelt te hebben geleden te komen, zodat de gevorderde schadevergoeding zal worden afgewezen.

Winstafdracht

2.4. [eiseres in conventie] vordert tevens winstafdracht door Laser Aesthetic c.s.

Voor de toewijsbaarheid van een vordering tot winstafdracht dient te zijn voldaan aan het vereiste dat het gebruik van de merknamen te kwader trouw is geschied (artikel 2.21 lid 4 BVIE). Daarbij moet het gaan om een geval van moedwillig gepleegde inbreuk, waarvan sprake is indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreuk-

makend karakter daarvan (zie ook NJ 2009/83). De rechtbank heeft in voornoemd tussenvonnissen reeds vastgesteld dat Laser Aesthetic c.s. bij faxbericht van 12 maart 2004 zijn gesommeerd om het gebruik van de merknamen te staken en gestaakt te houden en dat aan deze sommatie geen gevolg is gegeven. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee voldaan aan het vereiste van kwade trouw.

Voor wat betreft het begrip 'winst' overweegt de rechtbank dat onder ten gevolge van onrechtmatig gebruik van de merken genoten winst, waarvan de afdracht in artikel 2.21 lid 4 BVIE is geregeld, moet worden verstaan de nettowinst, d.w.z. de met de litigieuze diensten door de derde behaalde opbrengst minus de daarop verschuldigde belastingen en de rechtstreeks met het leveren van die diensten verbonden kosten (zie ook BIE 2006/28).

2.5. Laser Aesthetic c.s. hebben niet betwist dat [eiseres in conventie] aanspraak kan maken op winstafdracht, doch voeren aan dat [eiseres in conventie] eraan voorbij gaat dat de door Laser Aesthetic c.s. gegenereerde winst vooral ziet op het uitvoeren van de operatie en dat die operatie als zodanig niet is beschermd. De rechtbank is van oordeel dat, voor zover Laser Aesthetic c.s. daarmee bedoelen te stellen dat een operatie niet als een dienst als bedoeld in Titel II van het BVIE kan worden aangemerkt, dit verweer faalt. Immers, ook het aanbieden en verrichten van diensten onder een merknaam valt onder het gebruik van dat merk (zie art. 2.20 lid 2 sub b BVIE). De vraag die moet worden beantwoord is of het begrip diensten zich in het onderhavige geval uitstrekt over de uitgevoerde operatie. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Het staat vast dat Laser Aesthetic zelf steeds haar diensten aan de klanten aanbood en verrichtte onder de merknaam "Epilase" respectievelijk "Facelase", welke diensten werden omschreven als: het ontharen met een laser respectievelijk het verwijderen/verzachten van huidoneffenheden (zie de door Laser Aesthetic gehanteerde advertenties overgelegd als productie E.25). Laser Aesthetic hield ook een website aan met de naam www.epilase.com, waaruit de directe koppeling tussen de merknaam en de aanboden/te verrichten diensten volgt. Daar staat tegenover dat het er voor gehouden moet worden dat deze operaties ook zonder de merkinbreuken zouden zijn uitgevoerd door Laser Aesthetic en dat aldus de nodige omzet/winst zou zijn gegenereerd. Voor het onderhavige geval betekent dit, dat de vordering tot winstafdracht kan worden toegewezen, doch beperkt is tot de nettowinst voor zover deze is genoten ten gevolge van het omzetverhogend effect van het gebruik van de merknamen, gerekend over de van 12 maart 2004 tot 1 juli 2009.

Inzage in de financiële gegevens

2.6. [eiseres in conventie] vordert voorts inzage in de financiële gegevens van Laser Aesthetic c.s. Laser Aesthetic c.s. stellen zich op het standpunt dat de vordering tot inzage in de financiële gegevens moet worden afgewezen en hebben daartoe aange-

voerd dat artikel 2.22 BVIE uitsluitend is bedoeld om een merkhouders in staat te stellen de schakels in de keten van productie en distributie te achterhalen en dat dit artikel niet van toepassing is op de vaststelling van de hoogte van de vermeende schade. Dit verweer faalt.

[eiseres in conventie] heeft een beroep gedaan op artikel 2.21 BVIE en artikel 843a Rv. Om duidelijkheid te krijgen over de genoten winst, zal inzage in de financiële gegevens nodig zijn. Artikel 2.21 lid 4 BVIE bepaalt dat de inbreukmaker kan worden veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de genoten winst. In dat kader overweegt de rechtbank nog dat, voor wat betreft het bewijsmateriaal, in dezen tevens heeft te gelden hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 43 Overeenkomst inzake handelsaspecten van de intellectuele eigendom, Trb. 1995/130 (TRIP's-Verdrag).

De grondslag voor een vordering tot inzage in financiële gegevens is gegeven en kan worden toegewezen voor zover dit ziet op de periode 12 maart 2004 tot juli 2009. De rechtbank ziet wel aanleiding om in het onderhavige geval een voorwaarde aan het recht op inzage te stellen ter bescherming van vertrouwelijke informatie, namelijk voor zover sprake is van medische gegevens. Voorts zal de termijn waarbinnen een accountant opgave moet doen worden gesteld op 60 dagen en ziet de rechtbank aanleiding ten aanzien van deze vordering de dwangsom zoals die is gevorderd te matigen.

2.7. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zullen Laser Aesthetic c.s. worden veroordeeld in de proceskosten. [eiseres in conventie] heeft gevorderd vergoeding van de volledige proceskosten op basis van artikel 1019h Rv. Vergoeding van volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv dient niet alleen te worden gevorderd, maar de gevorderde kosten dienen ook zo tijdig opgegeven en gespecificeerd te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (zie NJ 2008, 556). Nu [eiseres in conventie] die opgave heeft nagelaten, zal de rechtbank de proceskosten conform het Liquidatietarief begroten. De kosten aan de zijde van [eiseres in conventie] worden tot op heden begroot op:

- vast recht EUR 4.685,00
 - dagvaarding 85,44
 - salaris advocaat 11.238,50 (3,5 punten x tarief EUR 3.211,00)
- Totaal EUR 16.008,94

In reconventie

2.8. Gelet op hetgeen hiervoor in conventie is overwogen, dient de vordering tot opheffing van het gelegde beslag te worden afgewezen.

2.9. Als de in het ongelijk gestelde partij zal LTT worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [eiseres in conventie] tot op heden begroot op:

- salaris advocaat EUR 384,00 (1 punt x tarief EUR 384,00)

3. De beslissing

De rechtbank

In conventie:

3.1. veroordeelt gedaagden om met onmiddellijk ingang na betekening van het vonnis ieder gebruik in de Benelux van het Benelux woordmerk EPILASE geregistreerd onder nummer 629243 of van een daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,00 per dag of deel daarvan dat gedaagden hieraan niet voldoen, zulks tot een maximum van EUR 1.000.000,00;

3.2. veroordeelt gedaagden om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis ieder gebruik in de Benelux van het Benelux woordmerk FACELASE geregistreerd onder nummer 0634031 of van een daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,00 per dag of deel daarvan dat gedaagden hieraan niet voldoen, zulks tot een maximum van EUR 1.000.000,00;

3.3. veroordeelt gedaagden om binnen uiterlijk ZESTIG dagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van eiseres, mr. H.D.S. Lasonder te Hoorn, te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van de volgende informatie, waarbij voor alle betrokkenen heeft te gelden dat de informatie voor zover dit betrekking heeft op medische gegevens als vertrouwelijk behandeld moet worden en niet aan niet-betrokkenen ter beschikking of ter inzage mag worden gegeven:

a. de aantallen, nummers, prijzen, behandeldata en behandeladressen van de diensten "EPILASE" en "FACELASE" waarmee de maatschap inbreuk heeft gemaakt op deze merken van [eiseres in conventie] vanaf 12 maart 2004 tot 1 juli 2009, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

b. de met de inbreuk makende diensten behaalde omzet en winst – zoals gedefinieerd onder r.o. 2.4 – over de periode van 12 maart 2004 tot 1 juli 2009, voor zover deze winst betrekking heeft op en is gerelateerd aan het gebruik van de merken "EPILASE" en "FACELASE", alsmede de verschillende ter berekening van deze winst op de omzet in mindering gebrachte direct aan de inbreuk makende diensten toerekenbare kosten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken van iedere kostenpost, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 1.500,00 per dag of deel daarvan dat gedaagden hieraan niet voldoen, zulks tot een maximum van EUR 100.000,00;

3.4. veroordeelt gedaagden, hoofdelijk des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, tot de winstafdracht overeenkomstig artikel 2:21 lid 4 BVIE berekend over de periode van 12 maart 2004 tot 1 juli 2009 en voor zover deze nettowinst is genoten ten gevolge

van het omzetverhogend effect van het gebruik van deze merknamen "EPILASE" en "FACELASE", te vermeerderen met wettelijke rente over dit bedrag vanaf 8 juli 2008 tot aan de dag van betaling;

3.5. veroordeelt gedaagden, hoofdelijk des de een betalende de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten aan de zijde van [eiseres in conventie] tot op heden begroot op EUR 16.008,94,

3.6. veroordeelt Laser Aesthetic c.s. tevens in de nakosten, aan de zijde van [eiseres in conventie] bepaald op EUR 131,00 voor nasalaris advocaat, te vermeerderen, voor het geval betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden en nodig is geweest, met EUR 68,00 voor nasalaris advocaat en de werkelijk gemaakte kosten voor het doen uitbrengen van een exploitatie van betekening, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW vanaf de 15e dag na betekening van dit vonnis,

3.7. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

3.8. wijst af het meer of anders gevorderde,

In reconventie:

3.9. wijst de vordering af,

3.10. veroordeelt LTT in de proceskosten tot op heden aan de zijde van [eiseres in conventie] begroot op EUR 384,00,

3.11. verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Noot

Ongeoorloofde voortzetting gebruik merken Epilase en Facelase

De vraag wat het winstproducerende effect is geweest van de merken Epilase en Facelase voor de met cosmetische operaties behaalde winst van gedaagden raakt de kern van de problematiek rondom winstafdracht. Niemand kan dit effect immers nauwkeurig vaststellen. Nog tal van andere factoren zullen betrokken moeten worden bij dit toedelingsvraagstuk zoals de persoon van de operateur, het personeel, de prijs, de medische voorzieningen, de kliniek, de locatie daarvan, de voor- en nabehandeling en het resultaat bij derden.

In het Engelse octrooigeschil bij het High Court of Justice van 26 oktober 1998 inzake Hoechst Celanese v. BP Chemicals (beschreven door ondergetekende in: *Privaatrecht En Gros*, pp. 147-159) werd de af te dragen winst bepaald aan de hand van het percentage dat het deel weerspiegelde van de kapitaalkosten van de geoctrooierde uitvinding ten opzichte van de totale kapitaalkosten van de productiefaciliteit die winst genereerde. Ook deze methode was vatbaar voor discussie. Waarom werden alleen kapitaalkosten in deze berekening betrokken en niet de bedrijfskosten?

Ongetwijfeld zal de rechter in zijn volgende vonnis een modus vinden tussen datgene wat gedaagden kunnen betalen en datgene wat eiseres kan gebrui-

ken. Het blijft naar mijn mening onbevredigend dat winstafdracht afhankelijk is van zodanig veel natte vingerwerk dat niemand in staat is de uitspraak op juistheid te controleren. Wat is het gezag van de rechter als zowel eiser als gedaagden weten dat het heel goed mogelijk is dat het winstproducerende effect in hoger beroep best wel eens 100% hoger of 50% lager zou kunnen uitvallen? Aldus is het moeilijk eiser en gedaagden te overreden zich neer te leggen bij deze uitspraak.

Naar verwachting zal dit er niet beter op worden nu de Hoge Raad recentelijk in zijn arrest Setel/AVR van 18 juni 2010 (LJN BL 9662) heeft uitgemaakt dat ook de beperking van geleden verlies tot het begrip "winst" in de zin van art. 6:104 BW kan worden gerekend. Dus zelfs als de operaties van gedaagden verliesgevend zijn geweest kan er naar de mening van de Hoge Raad toch sprake zijn geweest van "winst" die moet worden afgedragen. Nu zelfs bedrijfseconomische beginselen aan het wankelen worden gebracht zouden wat mij betreft het voortbestaan, de inhoud en omvang van winstafdracht ernstig heroverwogen moeten worden. Zie voor het arrest Setel/AVR HR 18 juni 2010 BIE 2010, 83 (C.J.J.C. van Nispen) en T.E. Deurvorst, Winstafdracht: einde aan slapend bestaan van artikel. 6:104 BW, *Vermogensrechtelijke Analyses* 2010, blz. 57-65.

T.E. Deurvorst