

Rb Amsterdam, 12 september 2007, Wheely

MERKENRECHT

Schadestaat

[Enige schade wegens merkinbreuk in de vorm van mogelijke licentievergoeding aannemelijk](#)

Naar het oordeel van de rechtbank hebben Encon Design en [C] wel voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten gevolge van de door Euretco gepleegde merkinbreuk schade hebben geleden. Vaststaat dat Euretco gedurende de periode van 1998 tot en met medio 2003 zonder toestemming van Encon c.s, gebruik hebben gemaakt van het inbreukmakende teken WEEELY onvoldoende aannemelijk is dat Encon c.s., zou toestemming zijn gevraagd, een licentievergoeding van Euretco had kunnen bedingen. De omstandigheid dat WHEELY mogelijk geen bekend merk is, doet hieraan niet af, evenmin als de stelling van Euretco dat zij achteraf bezien nimmer een licentievergoeding zou hebben betaald indien zij toestemming zou hebben gevraagd, maar dat zij veeleer een andere naam zou hebben gekozen Om haar fietsen te vermarkten, welke omstandigheid voor haar risico komt. Ook de omstandigheid dat de door Euretco verhandelde (kinder)fietsen een heel ander product betreffen dan de door Encon c.s. verhandelde fietslift doet er niet aan af dat Encon c.s. voor het gebruik van het teken WHEELY een licentievergoeding had kunnen bedingen. Ook in het geval dat helemaal niet wordt aangehaakt bij (het uiterlijk van) een product en/of de bekendheid ervan kan voor het gebruik maken van een merknaam een redelijke vergoeding worden bedongen. Tot slot merkt de rechtbank op dat het ook onder het 'oude' recht, dat wil zeggen het recht zoals dat gold voor de totstandkoming en implementatie van de Handhavingsrichtlijn, mogelijk was om licentievergoedingen te bedingen voor het gebruik door derden van een merknaam en dat een gedeelde licentievergoeding ook onder het 'oude' recht als schade kan worden aangemerkt. De omstandigheid dat de periode waarover Encon Design schade vordert, dateert van vóór de totstandkoming en uiterste implementatiedatum van de Handhavingsrichtlijn staat derhalve niet aan het toekennen van schadevergoeding bestaande uit gedeelde licentievergoedingen in de weg. Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank, het voldoende aannemelijk dat Encon Design en/of [C] ten gevolge van de door Euretco gepleegde merkinbreuk in ieder geval enige schade hebben geleden. Dat impliceert dat de gevorderde schade op te maken bij staat reeds op grond van het voorgaande toewijsbaar is,

Nevenvorderingen

[Het voorgaande brengt voorts mee dat Encon Design en \[C\] eveneens belang hebben bij de merkenrechtelijke nevenvordering als genoemd onder 4.1 II van het tussenvonniss](#)

ONRECHTMATIGE DAAD

Schade wegens onrechtmatige dreiging met rechtsmaatregelen

[Schade wegens hypothetische situatie leent zich niet voor bewijs – geschat op €232.000](#)

Allereerst wordt voorop gesteld dat [C] en Encon Design in beginsel in dezelfde financiële positie dienen te worden gebracht als die waarin zij zouden hebben verkeerd indien Euretco niet onrechtmatig zou hebben gehandeld. Daarbij is de rechtbank met Euretco echter van oordeel dat Euretco enkel het verhandelen van de fietslift onder de naam WHEELY heeft verboden, maar niet de verhandeling van de fietslift zelf, bijvoorbeeld merkloos of onder een andere naam. Vergeleken dient dan ook te worden de hypothetische situatie waarbij Euretco helemaal geen brief met verbod tot het gebruik van het teken WHEELY zou hebben verzonden aan Batavus (situatie 1) met de situatie waarin dat wel is gebeurd, maar waarbij de fietsliften nog wel merkloos of onder een andere naam zouden zijn verhandeld (situatie 2). Naar het oordeel van de rechtbank rustte op Encon Design en [C] ook een (schadebeperkende) plicht de fietslift merkloos of onder een ander merk alsnog te blijven verhandelen. (...). Het is niet goed mogelijk met zekerheid vast te stellen hoeveel fietsliften zouden zijn verkocht, indien door Euretco geen verbod onder dreiging met rechtsmaatregelen zou zijn opgelegd aan Batavus om de fietsliften met het teken WHEELY te verhandelen. Dat leent zich ook niet voor bewijs, omdat het niet gaat om voor vaststelling vatbare feiten, maar om een verwachte uitkomst bij gewijzigde omstandigheden. De rechtbank zal daarom voor de berekening van de schade een schatting maken. (...). Gelet op het vorenstaande is de vordering tot schadevergoeding toewijsbaar tot een bedrag van EUR 232.605,60 (EUR 200.400,- + EUR 32.205,60) te vermeerderen met de onbetwiste wettelijke rente vanaf 14 augustus 2002 tot aan de dag der voldoening.

Vindplaatsen: [boek9](#)

RbAmsterdam, 12 september 2007

(G.H. Marcus)

zaaknummer / rolnummert 237987 / HA ZA 02~383

Vonniss van 12 september 2007 (bij vervroeging)

In de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EURETCO TWEEWIELERS B.V.,

gevestigd te Breda,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. K.Th.M. Stöpetie,

tegen

1. [A], wonende te [B],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENCON DESIGN B.V.,

gevestigd te Naarden,

3. [C], wonende te [D],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

procureur mr. Ç.B.M. Scholten van Aschat,

Eiseres in conventie/verweerster in reconventie wordt hierna Euretco genoemd; gedaagden in conventie/eisers in reconventie worden hierna afzonderlijk [A], Encon Design en [C] genoemd en gezamenlijk Encon c.s.,

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 8 oktober 2003,
- de akte van Encon C.S., met bewijsstukken,
- de antwoordakte van Euretco, met bewijsstukken,
- de akte uitlating producties van Encon c.s.,
- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling in reconventie

2.1. De rechtbank volhardt in hetgeen bij tussenvonnissen van 8 oktober 2003 (hierna: het tussenvonnissen) is overwogen en is beslist, voor zover dat is bekrachtigd door het [Gerechtshof te Amsterdam \(hierna: het hof\) bij arrest van 11 mei 2006](#) (hierna: het arrest).

2.2. Bij tussenvonnissen heeft de rechtbank de vordering van Euretco in conventie en de vordering van [A] in reconventie reeds definitief afgewezen en voorts in reconventie geoordeeld dat Euretco door het gebruik van het teken WHEELY inbreuk maakt op de merkenrechten van [C] (zie rechtsoverwegingen 9 en 11 van voornoemd tussenvonnissen). Bij dat vonnis is ook de vordering tot staking van het inbreukmakende gebruik van het teken WHEELY (rechtsoverweging 11) alsmede de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van het merk met inschrijvingsnummer 661.089 Voor het merk WHEELY (rechtsoverweging 13) toegewezen, alsmede een aantal merkenrechtelijke nevenvorderingen (rechtsoverweging 12). Voorts heeft de rechtbank geoordeeld dat het door Euretco dreigen met rechtsmaatregelen tegen de afnemers van Encon Design om deze tot het beëindigen van het gebruik van het teken WHEELY te bewegen, terwijl Encon Design gerechtigd was het teken te gebruiken, onrechtmatig is jegens Encon Design (rechtsoverweging 15 van het tussenvonnissen). Encon c.s. heeft daarnaast gevorderd schadevergoeding als gevolg van de merkinbreuk door Euretco op te maken bij staat, alsmede betaling van EUR 544.276,60 aan schadevergoeding vanwege de onrechtmatig daad bestaande uit het dreigen met rechtsmaatregelen (hierna: het onrechtmatig handelen). Ten aanzien van deze vorderingen is iedere verdere beslissing aangehouden-

2.3. Ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding op te maken bij staat heeft de rechtbank [C] in de gelegenheid gesteld bij akte aannemelijk te maken dat hij door de merkinbreuk schade lijdt of heeft geleden (zie rechtsoverweging 14 van het tussenvonnissen). Daarnaast is hij bij akte in de gelegenheid gesteld (de omvang van) zijn schade ten gevolge van het onrechtmatig handelen door Euretco nader toe te lichten, zo mogelijk gestaafd met bewijsstukken (rechtsoverweging 16). Het tussenvonnissen is bij het arrest van het hof inhoudelijk in stand gebleven, echter met dien verstande dat het hof heeft geoordeeld dat niet alleen aan [C], maar ook aan Encon Design als licentienemer een eventuele vordering tot schadevergoeding toekomt, zodat ook Encon

Design in de gelegenheid wordt gesteld bij akte op voornoemde punten te reageren

2.4. Bij akte hebben [C] en Encon Design een toelichting gegeven op de door hen gestelde en gevorderde schade. De schade ten gevolge van de merkinbreuk bestaat volgens hen uit het vermindering van het onderscheidend vermogen van haar merk WHEELY, gederfde winst en/of gederfde licentievergoeding. Euretco heeft bij antwoordakte gemotiveerd betwist dat [C] en Encon Design ten gevolge van de merkinbreuk alsmede ten gevolge van het onrechtmatig handelen schade hebben geleden.

2.5. Naar het oordeel van de rechtbank hebben Encon Design en [C] wel voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten gevolge van de door Euretco gepleegde merkinbreuk schade hebben geleden. Vaststaat dat Euretco gedurende de periode van 1998 tot en met medio 2003 zonder toestemming van Encon c.s., gebruik hebben gemaakt van het inbreukmakende teken WHEELY onvoldoende aannemelijk is dat Encon c.s., zou toestemming zijn gevraagd, een licentievergoeding van Euretco had kunnen bedingen. De omstandigheid dat WHEELY mogelijk geen bekend merk is, doet hieraan niet af, evenmin als de stelling van Euretco dat zij achteraf bezien nimmer een licentievergoeding zou hebben betaald indien zij toestemming zou hebben gevraagd, maar dat zij veeleer een andere naam zou hebben gekozen Om haar fietsen te vermarkten, welke omstandigheid voor haar risico komt. Ook de omstandigheid dat de door Euretco verhandelde (kinder)fietsen een heel ander product betreffen dan de door Encon c.s. verhandelde fietslift doet er niet aan af dat Encon c.s. voor het gebruik van het teken WHEELY een licentievergoeding had kunnen bedingen. Ook in het geval dat helemaal niet wordt aangehaakt bij (het uiterlijk van) een product en/of de bekendheid ervan kan voor het gebruik maken van een merknaam een redelijke vergoeding worden bedongen. Tot slot merkt de rechtbank op dat het ook onder het 'oude' recht, dat wil zeggen het recht zoals dat gold voor de totstandkoming en implementatie van de Handhavingsrichtlijn, mogelijk was om licentievergoedingen te bedingen voor het gebruik door derden van een merknaam en dat een gederfde licentievergoeding ook onder het 'oude' recht als schade kan worden aangemerkt. De omstandigheid dat de periode waarover Encon Design schade vordert, dateert van vóór de totstandkoming en uiterste implementatiedatum van de Handhavingsrichtlijn staat derhalve niet aan het toekennen van schadevergoeding bestaande uit gederfde licentievergoedingen in de weg.

2.6. Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank het voldoende aannemelijk dat Encon Design en/of [C] ten gevolge van de door Euretco gepleegde merkinbreuk in ieder geval enige schade hebben geleden. Dat impliceert dat de gevorderde schade op te maken bij staat reeds op grond van het voorgaande toewijsbaar is, en dat hier verder in het midden kan blijven of Encon Design en/of [C] overigens nog schade hebben geleden ten gevolge van de merkinbreuk alsmede de vraag of Euretco ten aanzien van de merkinbreuk te kwader trouw is geweest.

2.7. Het voorgaande brengt voorts mee dat Encon Design en [C] eveneens belang hebben bij de merkenrechtelijke nevenvordering als genoemd onder 4.1 II van het tussenvonnis voor zover daarover niet reeds definitief is beslist, zodat dat onderdeel van de vordering eveneens toewijsbaar is.

2.8. Ten aanzien van de (omvang van de) gevorderde schadevergoeding ten gevolge van het onrechtmatige handelen wordt als volgt overwogen. Aangezien Encon c.s. lopende de procedure haar eis in reconventie niet heeft gewijzigd, wordt als uitgangspunt genomen de schade(posten) die zij heeft gevorderd zoals vermeld bij conclusie van eis in reconventie. Naar het oordeel van de rechtbank hebben [C] en Encon Design bij akte na tussenvonnis voldoende aannemelijk gemaakt dat Batavus van de reeds definitief geplaatste order van 5.000 fietsliften 2.835 stuks heeft geannuleerd en dat Batavus de verdere samenwerking en verhandeling van fietsliften feitelijk heeft beëindigd, op een paar bij haar nog aanwezige restanten aan fietsliften na. Dat volgt genoegzaam uit de niet, althans onvoldoende betwiste bij akte na tussenvonnis door Encon c.s. als productie 21, 22, 23, 26, 27 en 29 overgelegde bewijsstukken alsmede het bij conclusie van eis in reconventie reeds als productie 12 overgelegde bewijsstuk. Gelet op deze bewijsstukken acht de rechtbank het ook aannemelijk dat de oorzaak van het annuleren van voornoemde order en het stopzetten van de samenwerking voornamelijk was gelegen in de dreiging van Euretco met rechtsmaatregelen richting Batavus. Als onvoldoende betwist moet het ervoor worden gehouden dat Euretco één van de grootste inkooporganisaties in Nederland is en dat Batavus vrijwel uitsluitend aan bij Euretco aangesloten klanten levert. Voorts blijkt uit de schriftelijke verklaring van de commercieel directeur [X] van Batavus (voornoemde productie 23), dat Batavus aanvankelijk kennelijk wel bereid was de samenwerking te continueren nadat vast zou komen te staan dat het merk WHEELY is vrijgesteld van aanspraken van Euretco. Voorts is onvoldoende door Euretco betwist dat van een winstmarge van EUR 11,36 per fietslift uit moet worden gegaan, zodat deze winstmarge ook door de rechtbank zal worden aangehouden. Dat van een winstmarge van EUR 13,62 moet worden uitgegaan, zoals Encon c.s. later heeft gesteld, is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onbegrijpelijk. Terzake van deze eerste definitieve order dient dan ook te worden uitgegaan van een gedeerde winst van EUR 32.205,60.

2.9. Voorts acht de rechtbank het aannemelijk dat Encon Design en [C] ten gevolge van het onrechtmatige handelen nog meer orders van Batavus zijn misgelopen en dat zij daardoor eveneens winst hebben gederfd. Dat de gedeerde winst in totaal EUR 544.276,60 zou bedragen, is echter niet komen vast te staan. Zo heeft Encon c.s. onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit moet worden afgeleid dat in het eerste jaar nog eens gegarandeerd 5.000 fietsliften aan Batavus zouden zijn verkocht en in het tweede jaar nog eens 40.000 stuks) terwijl evenmin voldoende is toegelicht dat moet worden uitgegaan van een samenwerkingsperiode met

Batavus Van 10 jaar en dat in die periode een verkoop van 5.000 fietsliften per jaar realistisch zou zijn geweest. Ten aanzien van deze punten heeft Encon c.s. een onvoldoende concreet bewijsaanbod gedaan, zodat aan bewijslevering niet wordt toegekomen. Aangezien het de rechtbank echter wel aannemelijk voorkomt dat Encon Design ten gevolge van het onrechtmatig handelen van Euretco nog wel aanvullende schade heeft geleden, wordt deze als hierna vermeld vastgesteld.

2.10. Allereerst wordt voorop gesteld dat [C] en Encon Design in beginsel in dezelfde financiële positie dienen te worden gebracht als die waarin zij zouden hebben verkeerd indien Euretco niet onrechtmatig zou hebben gehandeld. Daarbij is de rechtbank met Euretco echter van oordeel dat Euretco enkel het verhandelen van de fietslift onder de naam WHEELY heeft verboden, maar niet de verhandeling van de fietslift zelf, bijvoorbeeld merkloos of onder een andere naam. Vergeleken dient dan ook te worden de hypothetische situatie waarbij Euretco helemaal geen brief met verbod tot het gebruik van het teken WHEELY zou hebben verzonden aan Batavus (situatie 1) met de situatie waarin dat wel is gebeurd, maar waarbij de fietsliften nog wel merkloos of onder een andere naam zouden zijn verhandeld (situatie 2). Naar het oordeel van de rechtbank rustte op Encon Design en [C] ook een (schadebeperkende) plicht de fietslift merkloos of onder een ander merk alsnog te blijven verhandelen. De omstandigheid dat Batavus zich kennelijk weinig moeite heeft getroost de fietsliften alsnog merkloos of onder een nieuwe naam in de markt te zetten maar in werkelijkheid kennelijk alleen nog een restant fietsliften in gehavende kale dozen al dan niet met onvolledige gebruiksaanwijzingen heeft verkocht, kan redelijkerwijs niet aan Euretco worden toegerekend.

2.11. Het is niet goed mogelijk met zekerheid vast te stellen hoeveel fietsliften zouden zijn verkocht, indien door Euretco geen verbod onder dreiging met rechtsmaatregelen zou zijn opgelegd aan Batavus om de fietsliften met het teken WHEELY te verhandelen. Dat leent zich ook niet voor bewijs, omdat het niet gaat om voor vaststelling vatbare feiten, maar om een verwachte uitkomst bij gewijzigde omstandigheden. De rechtbank zal daarom voor de berekening van de schade een schatting maken. De rechtbank neemt daartoe aan dat in dat geval naast de reeds genoemde 5.000 fietsliften nog eens 25.000 fietsliften onder het merk WHEELY via Batavus zouden zijn afgezet over een periode van twee jaar. Bij een winst per fiets lift van EUR. 11,36, zou dat een winst hebben opgeleverd van EUR 284.000,-. Indien uitgegaan wordt van de verkoop van de fietsliften zonder of onder een ander merk zal het aantal fietsliften ongetwijfeld lager zijn. De rechtbank schat dat in die omstandigheden toch ook nog ca. 10.000 fietsliften zouden zijn verkocht, met een zelfde winstmarge, maar dat voor de verkoop daarvan extra uitgaven voor marketing en promotie noodzakelijk zouden zijn geweest van zo'n EUR 30.000,-. Dat betekent dat in dat scenario een winst zou zijn gemaakt van (10.000 x EUR 11,36) - EUR 30.000 = EUR 83.600. De door Encon Design en [C], aan Euretco toe te reke-

nen schade als gevolg van het onrechtmatig handelen, te weten de gedeelde winst, komt dan op EUR 284.000,- minus EUR 83.600,- = EUR 200.400,-.

2.12. Gelet op het vorenstaande is de vordering tot schadevergoeding toewijsbaar tot een bedrag van EUR 232.605,60 (EUR 200.400,- + EUR 32.205,60) te vermeerderen met de onbetwiste wettelijke rente vanaf 14 augustus 2002 tot aan de dag der voldoening.

2.13. Voor zover Encon c.s. nog als schadevergoeding door CMS Derks Star Busmann en DAS Rechtsbijstand gemaakte buitengerechtelijke incassokosten heeft gevorderd, wordt als volgt overwogen. De rechtbank hanteert als uitgangspunt dat het moet gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het voeren van enige correspondentie, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Encon c.s. stellen wel dat de gevorderde kosten zijn gemaakt, maar laten na een afdoende omschrijving van de verrichtingen te geven, anders dan die ter voorbereiding van de processtukken en ter instructie van de zaak. De rechtbank gaat dan ook ervan uit dat vóór de aanvang van het geding geen andere of meer kosten zijn gemaakt dan die welke ter voorbereiding van een geding in het algemeen redelijk en noodzakelijk zijn. Voor dergelijke kosten pleegt het bepaalde in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering al een vergoeding in te sluiten. De rechtbank zal de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten daarom afwijzen.

2.14. Euretco zal, als de overwegend in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie, tot op heden aan de zijde van Encon Design en [C] samen begroot op: ~ salaris procureur EUR 5-500,- (5½ x punten x tarief EUR 2.000,- x ½).

2.15. [A], wiens vordering reeds bij tussenvonnissen van 8 oktober 2003 is afgewezen, wordt veroordeeld in de proceskosten in reconventie voor zover specifiek jegens hem gemaakt, tot op heden aan de zijde van Euretco echter begroot op nihil.

3. De beslissing

De rechtbank:

in reconventie

3.1. veroordeelt Euretco tot betaling van schadevergoeding aan Encon Design en [C] als gevolg van de gepleegde merkinbreuk, op te maken bij staat en te verffenen volgens de wet;

3.2. beveelt Euretco binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Encon Design en [C] schriftelijk op te geven: a) naam en adres van degene(n) die voor haar de desbetreffende inbreukmakende fietsen heeft (hebben) geproduceerd;

b) naam en adres van degene(n) die aan haar de desbetreffende inbreukmakende fietsen heeft (hebben) geleverd, voor zover dit een ander persoon of bedrijf is dan bedoeld onder a);

c) naam en adres van degene(n) die voor haar de desbetreffende inbreukmakende fietsen binnen de Benelux distribueert;

d) het exacte aantal fietsen dat door haar of in haar opdracht werd vervaardigd of ingekocht en/of besteld, onder gelijktijdig overleggen van kopieën van inkoopfacturen en/of orderformulieren;

e) het exacte aantal fietsen dat door haar is geleverd, verkocht of is besteld door al diegene(n) aan wie zij fietsen voorzien van het teken WHEELY heeft geleverd en verkocht of van wie zij een bestelling heeft genoteerd voor zover dit geen particuliere eindgebruikers van de fietsen zijn, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van facturen c.q. van bestellingen;

d) het exacte aantal fietsen dat zij op het tijdstip van betekening van het vonnis zelf of door middel van houders in voorraad heeft;

g) een gedetailleerde opgave van de productiekosten van deze fietsen, c.q. de door haar voor de desbetreffende fietsen van haar leverancier betaalde prijs en de van haar afnemers ontvangen c.q. te ontvangen prijzen, onder gelijktijdige overlegging van bescheiden waaruit de juistheid van die cijfers blijkt;

3.3. veroordeelt Euretco tot betaling aan Encon Design en [C] samen van EUR 232.605,60 (zegge: tweehonderd tweeëndertigduizend zeshonderd vijf euro en zestig cent), te vermeerderen met de wettelijke rente: vanaf 14 augustus 2002 tot aan de dag der voldoening;

3.4. veroordeelt Euretco in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Encon Design en [C] begroot op EUR 5.500,-;

3.5. veroordeelt [A] in de proceskosten in reconventie aan de zijde van Euretco voor zover specifiek jegens hem gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

3.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.7. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2007.