

Rb Den Haag, 14 november 2007, Sauna Belt



## MODELRECHT

### Inbreuk aangenomen

[inbreuk staat als niet weersproken dat vast](#)

## MERKENRECHT

### Overeenstemming aangenomen

[Ambtshalve aanvulling met artikel 9\(1\)\(b\) GMeV: inbreuk aangenomen](#)

De overeenkomsten tussen het gebruikte teken en de merken zijn echter wel dermate groot dat gesproken kan worden van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 9 lid I sub b GMerkVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE. Auditief is het V Velform-teken immers identiek aan de merken en ook visueel zijn de overeenkomsten groot. Zowel het teken als de merken bestaan uitsluitend uit een gestileerde hoofdletter V in combinatie met het in hoofdletters geschreven woord VELFORM. Gegeven deze hoge mate van overeenstemming en het feit dat het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven, moet worden aangenomen dat door het gebruik van het teken verwarring bij het publiek kan ontstaan. Op basis van de tussen partijen vaststaande feiten moet derhalve worden geconcludeerd dat Tel Sell inbreuk heeft gemaakt op de uit de artikel 9 lid I sub b GMerkVo en 2.20 lid I sub b BVIE voortvloeiende merkrechten van Actervis c.s.. Derhalve zal de rechtbank, de rechtsgronden ambtshalve aanvullend, ervan uitgaan dat Actervis c.s. heeft bedoeld de vorderingen mede op die bepalingen te baseren.

### Inschrijving merk

[Geen schadevergoeding voor periode voorafgaand aan inschrijvingsdatum Gemeenschapsmerk](#)

Hier heeft Tel Sell slechts tegenin gebracht dat de aanvraag voor dit merk nog niet was gepubliceerd toen Tel Sell sauna belts verkocht. Vast staat dat de aanvraag voor dit Gemeenschapsmerk op 17 oktober 2005 is gepubliceerd en dat het merk op 8 maart 2006 is ingeschreven. Dat brengt mee dat Actervis c.s. op basis van dit merk geen schadevergoeding kan vorderen voor de periode voorafgaand aan 8 maart 2006, en geen redelijke vergoeding kan vorderen voor de periode voorafgaand aan 17 oktober 2005. Het laat echter onverlet dat Actervis c.s. het merk thans ten grondslag

kan leggen aan een verbod op verder gebruik van tekens die daar identiek aan zijn.

## AUTEURSRECHT

### Auteursrecht verpakking

[De aanspraak op auteursrechtelijke bescherming met betrekking tot de verpakking is gegrond.](#)

De vormgeving van de verpakking, in het bijzonder de keuze van de kleuren, de vlakverdeling en de poses en plaatsing van de figuren op de verpakking, getuigt van een zeker eigen, oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker. Niet in geschil is dat Tel Sell deze aspecten van de vormgeving één-op-één zonder toestemming van Actervis c.s. heeft gekopieerd, zodat er wat de verpakking betreft onmiskenbaar sprake is van een onrechtmatige verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet.

### Geschriftenbescherming

[Geschriftenbescherming promotiemateriaal en gebruiksaanwijzing aangenomen](#)

In het midden kan blijven of het promotiemateriaal en de gebruiksaanwijzing een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het promotiemateriaal en de gebruiksaanwijzing kunnen namelijk in ieder geval worden aangemerkt als "andere geschriften" in de zin van artikel 10 lid 1 onder 10 van de Auteurswet. Zij komen op die grond in aanmerking voor bescherming tegen letterlijke kopieën, zoals Tel Sell van het promotiemateriaal en de gebruiksaanwijzing heeft laten maken. Ook op dit punt staat de inbreuk op het auteursrecht van Actervis c.s. derhalve vast.

## SCHADEVERGOEDING

### Winstafdracht

[Winst geschat op € 482.500](#)

Aangezien de omvang van de gederfde winst niet nauwkeurig vaststelbaar is op basis van hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, zal de rechtbank de gederfde winst schatten. In dit verband stelt de rechtbank ten eerste vast dat niet in geschil is dat Tel Sell 9.024 Tel Sell Sauna Belts heeft ingekocht en geleverd heeft gekregen. De rechtbank is met Actervis c.s. van oordeel dat moet worden aangenomen dat Tel Sell, indien zij geen inbreuk zou hebben gemaakt, op zijn minst dat aantal producten bij Actervis c.s. zou hebben ingekocht.

4.33. Daarnaast heeft Tel Sell, blijkens het door haar zelf overgelegde accountantsrapport, nog 12.000 Tel Sell Sauna Belts besteld via de aan haar gelieerde vennootschap, Tel Sell Antilles. Tel Sell stelt dat zij die order heeft geannuleerd bij Tel Sell Antilles. Bij pleidooi heeft zij desgevraagd verklaard niet te weten of Tel Sell Antilles de order ook heeft geannuleerd bij de leverancier en of de producten al geleverd waren. In het licht daarvan moet worden aangenomen dat, voor zover Tel Sell de order al heeft geannuleerd bij Tel Sell Antilles, wat Actervis c.s. uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft

betwist, de order niet is geannuleerd bij de leverancier van Tel Sell Antilles. De rechtbank verbindt hieraan de conclusie dat ook in de eigen verwachting van Tel Sell zij tenminste ook deze 12.000 sauna beits had kunnen verkopen en derhalve - bij een behoorlijke gang van zaken - ook bij Actervis c.s. zou hebben ingekocht. Op grond van het voorgaande moet de gedeelde winst worden geschat op € 482.500,- ( $\{9.024 + 12.000\} \times € 22,95$ , afgerond op hele getallen). Aangenomen moet worden dat dit bedrag hoger is dan hetgeen Tel Sell verschuldigd zou zijn op basis van winstafdracht.

Vindplaatsen:

### Rb Den Haag, 14 november 2007

(Chr.A.J.F.M. Hensen, P.B. Blok en P.A.C.E. van der Kooij)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 254822 / HA ZA 05-3755

Vonnis van 14 november 2007

in de zaak van

I. de rechtspersoon naar buitenlands recht

ACTERVIS GMBH,

gevestigd te Zug, Zwitserland,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

INDUSTEX S.L.,

gevestigd te Barcelona, Spanje,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEL SELL B.V.,

gevestigd te Almere,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. R.S. Meijer,

advocaat mr. M.M.E. Span te Haarlem.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk Actervis en Industex en gezamenlijk als Actervis c.s.. Gedaagde zal Tel Sell worden genoemd.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 november 2005;

- de akte overlegging producties van de zijde van Actervis c.s.;

- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties;

- de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie, tevens akte vermeerdering van eis, met producties;

- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie, tevens akte vermeerdering van eis, met producties;

- de conclusie van dupliek in reconventie, tevens akte houdende uitlating producties en akte houdende vermeerdering van eis, met producties;

- de akte uitlating producties, tevens antwoordakte wijziging eis;

- de bij email van 25 september 2007 van de zijde van Tel Sell in het geding gebrachte aanvullende producties;

- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van beide partijen, alsmede de door Actervis c.s. overgelegde stukken betreffende de veiligheid van het product van Actervis c.s. en exemplaren van de producten van beide partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Actervis produceert en verhandelt onder het merk Velform Sauna Belt een gordel met warmte-elementen die - volgens Actervis c.s. - de vetverbranding stimuleert en spierpijn helpt verminderen (hierna: sauna belt). De sauna belt van Actervis met toebehoren en de verpakking zien er als volgt uit:



2.2. Industex is exclusief licentiehouders en distributeur van de sauna beits van Actervis.

2.3. Actervis is houdster van de volgende rechten:

2.3.1. het hierna weergegeven Gemeenschapsmerk V VELFORM, gedeponerd op 3 april 1998 en ingeschreven op 17 mei 2002 onder registratienummer 797035, voor waren in klasse 3, 5, 8, en 10:

2.3.2. het hierna weergegeven Gemeenschapsmerk VELFORM SAUNA BELT, gedeponerd op 16 maart

2005 en ingeschreven op 8 maart 2006 onder registratienummer 4344065, voor gridles for slimming purposes in klasse 10:

VELFORM  
**Sauna Belt**

2.3.3. het hierna weergegeven merk V VELFORM, internationaal gedeponeerd op 15 november 1996 voor onder meer de Benelux onder nummer 664265, voor waren in klasse 5 en 10:

**V**  
VELFORM

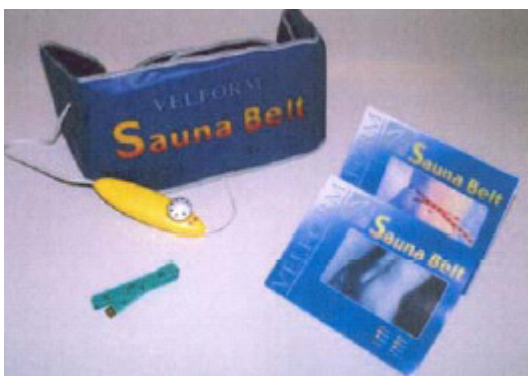
2.3.4. het hierna weergegeven Gemeenschapsmodel, waarvan de aanvraag op 26 oktober 2004 is ingediend onder nummer 245329-0001:



2.4. Tel Sell houdt zich bezig met home shopping activiteiten. Dat wil zeggen dat Tel Sell haar producten aanbiedt via uitzendingen op tv en die verkoopt via de telefoon of het internet.

2.5. Vanaf begin 2005 heeft Tel Sell sauna belts van Actervis c.s. gedistribueerd en verkocht.

2.6. In 2005 heeft Tel Sell via een aan haar gelieerde vennootschap, Tel Sell Antilles, sauna belts besteld en verkocht die nagenoeg identiek zijn aan de sauna belts van Actervis c.s. (hierna: de Tel Sell Sauna Belts). De Tel Sell Sauna Belts en de verpakking daarvan zien er als volgt uit:



2.7. Op 7 september 2005 heeft Actervis c.s. beslag laten leggen op de Tel Sell Sauna Belts die Tel Sell op dat moment in voorraad had.

### 3. Het geschil in conventie

3.1. Actervis c.s. vordert, na wijziging van eis, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Tel Sell beveelt, met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, te staken en gestaakt te houden:

a. in alle lidstaten van de Europese Unie: iedere gebruik in het economisch verkeer van de exclusief aan Actervis toekomende onder 5. en 6. in het lichaam van de dagvaarding omschreven Gemeenschapswoordbeeldmerken V VELFORM en VELFORM SAUNA BELTEN van enig ander teken dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met deze merken, meer in het bijzonder afslankgordels voorzien van de Gemeenschapsmerken van eisers sub I, en/of daarmee op verwarringwekkende wijze overeenstemmende tekens, aan te bieden, in de handel te brengen, in- en uit te voeren, alsmede voor één van deze doeleinden in voorraad te houden;

ieder gebruik van het exclusief aan Actervis toekomende onder 9 in het lichaam van de dagvaarding omschreven Gemeenschapsmodel, meer in bijzonder ieder vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, in- en uitvoeren en gebruiken van een voortbrengsel waarin het Gemeenschapsmodel is verwerkt of waarop het Gemeenschapsmodel is toegepast en/of dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het Gemeenschapsmodel, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt;

b. in de Benelux ieder gebruik in het economisch verkeer van de exclusief aan Actervis toekomende onder 7. en 8. in het lichaam van de dagvaarding omschreven voor de Benelux geldende hebbende woordbeeldmerken V VELFORM en SAUNA BELT en van enig ander teken dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met deze merken, meer in het bijzonder afslankgordels voorzien van de voor de Benelux geldende hebbende merken van eisers sub I, en/of daarmee op verwarringwekkende wijze overeenstemmende tekens, aan te bieden, in de handel te brengen, in- en uit te voeren, alsmede voor een van deze doeleinden in voorraad te houden;

c. in Nederland: iedere openbaar maken en verveelvoudigen van de onder 10 en 11 in het lichaam van de

dagvaarding omschreven werken ten aanzien waarvan de auteursrechten exclusief aan Actervis toekomen, alsmede ieder openbaar maken en verveelvoudigen van de onder 12,13 en 14 in het lichaam van de dagvaarding omschreven werken ten aanzien waarvan de auteursrechten exclusief aan Industex toekomen; en/of ieder onrechtmatig handelen dat bestaat uit het slaafs nabootsen van het Velform Sauna Belt Product van Actervis, alsmede van de verpakking van het Velform Sauna Belt Product en de daarop afgebeelde foto's van Industex en van het materiaal van Industex, door het produceren en/of inkopen, in de handel brengen en verkopen van de Tel Sell Sauna Beits en/ of van enig product dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het ontwerp van de het Velform Sauna Belt Product en/of de verpakking van het Velform Sauna Belt Product en/of de daarop afgebeelde foto's en/of het materiaal; ieder gebruik van de handelsnaam INDUSTRIEX;

alles op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding, of- naar keuze van Actervis c.s., - per dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) waarop een overtreding voortduurt;

2. Tel Sell veroordeelt binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis een door een door Actervis c.s. aan te wijzen registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de raadsman van Actervis c.s., mr. G.S.P. Vos, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- a. de totale hoeveelheid door haar ingekochte en/ of bestelde maar nog niet geleverde Tel Sell Sauna Belts;
- b. de totale thans nog bij Tel Sell aanwezige voorraad Tel Sell Sauna Belts;
- c. de totale hoeveelheid Tel Sell reeds verkochte Tel Sell Sauna Beits;
- d. de productie- en/ of inkooprij van de Tel Sell Sauna Belts;
- e. de verkoopprijs van de Tel Sell Sauna Beits;
- f. de totale hoeveelheid winst behaald door Tel Sell als gevolg van het verhandelen van de Tel Sell Sauna Belts;
- g. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/ of producent(en) en/of eventuele tussenpersonen en/of afnemers van de Tel Sell Sauna Beits;

op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) dat Tel Sell geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met (enig onderdeel van) de hierboven gevorderde bevelen;

3. gebiedt dat Tel Sell binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de Tel Sell Sauna Beits die Tel Sell dan nog steeds in voorraad heeft, vernietigt in de aanwezigheid van een deurwaarder die van deze vernietiging een rapport zal opstellen en dat Tel Sell dit rapport per omgaande aan de raads-

man van Actervis c.s., mr. G.S.P. Vos zal toesturen en dat alle kosten die met deze vernietiging samenhangen voor rekening zullen komen voor Tel Sell, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend), dat Tel Sell geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met (enig onderdeel van) de hierboven gevorderde bevelen;

4. Tel Sell gebiedt binnen 2 (twee) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan al haar afnemers, inclusief consumenten, die Tel Sell Sauna Beits hebben ontvangen, een briefje sturen die uitsluitend de volgende inhoud bevat:

"De rechtbank te 's-Gravenhage heeft in een vonnis van [ . . ]

2005 geoordeeld dat het "Velform Sauna Belt" product dat wij onlangs aan u hebben geleverd geen origineel-product betreft maar een namaak product. Door levering van deze namaak producten hebben wij inbreuk gemaakt op de exclusieve rechten van Actervis GmbH en Industex SL op het Velform Sauna Belt Product. Wij verzoeken u alle Velform Sauna Belt producten die u van ons heeft ontvangen aan ons terug te zenden, waarna wij het volledige aankoopbedrag en eventuele verzendkosten aan u zullen restitueren. Wij bieden u onze excuses aan voor het ontstane ongemak. Hoogachtend,

Tel Sell B. V"

een en ander onder gelijktijdige toezending aan de raadsman van Actervis c.s., mr. G.S.P. Vos van kopieën van deze brief, alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend), dat Tel Sell geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met (enig onderdeel van) de hierboven gevorderde bevelen;

5. Tel Sell gebiedt binnen 2 (twee) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis op haar website [www.telsell.com](http://www.telsell.com) een advertentie te plaatsen gedurende tenminste twee maanden, welke advertentie Tel Sell moet plaatsen boven aan de homepage van haar website, in een rood kader in lettergrootte 28, vetgedrukt, met de uitsluitend volgende inhoud:

"Rectificatie:

De rechtbank te 's-Gravenhage heeft in een vonnis van [ . . ]

2005 geoordeeld dat wij vanaf mei 2005 namaakproducten hebben geleverd van de "Velform Sauna Belt" die wij tot voor kort aanboden. Hierdoor hebben wij inbreuk gemaakt op de exclusieve rechten van Actervis GmbH en Industex SL op het Velform Sauna Belt Product. Wij verzoeken u, indien u van ons in ofna mei 2005 Velform Sauna Belt producten geleverd hebt gekregen, deze aan ons terug te zenden, waarna wij het volledige aankoopbedrag en eventuele verzendkosten aan u zullen restitueren. Wij bieden u onze excuses aan voor het ontstane ongemak. Tel Sell B.V"

zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000 (vijf duizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend), dat Tel Sell geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het gevorderde bevel;

6. A. Primair:

Tel Sell gebiedt binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Actervis c.s. te betalen een bedrag van € 2.603.645,50 (twee miljoen zeshonderddrie duizend zeshonderdvijfenvertig euro en vijftig eurocent), ter vergoeding van de schade die Actervis c.s. heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Tel Sell, althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie rechtvaardig acht ter vergoeding van de schade die Actervis c.s. heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Tel Sell;

B. Subsidiair:

voor zover de Rechtbank van oordeel mocht zijn dat de winst, berekend over het aantal producten genoemd in § 50 van de conclusie van repliek van Actervis c.s. d.d. 5 april 2006, die Tel Sell ten gevolge van het verhandelen van de Tel Sell Sauna Beits heeft gemaakt, lager is dan de winst die Actervis c.s. heeft gederfd, Tel Sell gebiedt binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Actervis c.s. te betalen een bedrag van € 1.714.148,- (één miljoen zeventienhonderdveertien duizend honderdachtenveertig euro), ter vergoeding van de schade die Actervis c.s. heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Tel Sell, althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie rechtvaardig acht ter vergoeding van de schade die Actervis c.s. heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Tel Sell;

C. Meer subsidiair

Tel Sell gebiedt binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Actervis c.s. te betalen een bedrag van € 329.486,56 (driehonderdneuentwintig duizend vierhonderdzesentachtig euro en zesenvijftig eurocent), ter vergoeding van de schade die Actervis c.s. heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Tel Sell, althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie rechtvaardig acht ter vergoeding van de schade die Actervis c.s. heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Tel Sell;

D. Nog meer subsidiair: voor zover de Rechtbank van oordeel mocht zijn dat de winst die Actervis c.s. ten gevolge van het verhandelen van de Tel Sell Sauna Belts door Tel Sell hebben gederfd, welke winst is berekend over het aantal Tel Sell Sauna Beits dat Tel Sell stelt te hebben ingekocht (9.024 stuks), lager is dan de winst die Tel Sell heeft gemaakt met de verkoop van 4.950 Tel Sell Sauna Beits, Tel Sell gebiedt binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Actervis c.s. te betalen een bedrag van € 306.504,25 (driehonderdzes duizend vijfhonderdvier euro en vijftig eurocent), ter vergoeding van de schade die Actervis c.s. heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Tel Sell, althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie

rechtvaardig acht ter vergoeding van de schade die Actervis c.s. heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Tel Sell.

7. Tel Sell veroordeelt in de kosten van het geding, bestaande uit de volledige feitelijk door Actervis c.s. gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat en de procureur, of een ander door de Rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Actervis c.s. hebben gemaakt.

3.2. Tel Sell voert verweer. Op de steUingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

**in reconventie**

3.3. Tel Sell vordert, na vermeerdering van eis, dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. Actervis c.s. gebiedt zich met onmiddellijke ingang na de betekening van het ten deze te wijzen vonnis te onthouden van het doen van negatieve uitlatingen over Tel Sell;

2. Actervis c.s. gebiedt binnen twee dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis een rectificatie te plaatsen op haar website [www.industex.com](http://www.industex.com) onder press releases, en toe te sturen aan al haar relaties, afnemers en leveranciers van Velform sauna beits, met de volgende tekst zonder enige toevoeging en/of commentaar, noch in woord, noch in beeld:

"The district court afThe Hague. the Netherlands, has ordered in its verdict [date] that Actervis GmbH and Industex s.L. have issued false and defamatory statements concerning Tel Se/IB. V ofAlmere, the Netherlands. We apologize for having done sa. Sincerely yaurs, Industex S'L. / Actervis GmbH. "

Een en ander onder gelijktijdige toezending aan de raadvrouw van Tel Sell, mr. M.M.E. Span, van deze brief, alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens;

3. Actervis c.s. veroordeelt tot betaling van een onmiddellijk opeisbare, niet voor compensatie vatbare boete van € 10.000,- ineens en € 1.000,- per dag of gedeelte van een dag, dat Actervis c.s. geheel of gedeeltelijke in gebreke blijft met de onder I. en/of 2. genoemde bevelen;

4. verklaart voor recht dat het Gemeenschapsmodel met registratienummer 000245329-0001 ten name van Actervis nietig is;

5. Actervis c.s. veroordeelt binnen twee dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis het conservatoire beslag dat zij ten laste van Tel Sell heeft gelegd, op te heffen, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Industex en/of Actervis in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen;

6. Actervis c.s. hoofdelijk veroordeelt tot het vergoeden van de buitengerechtelijke kosten aan Tel Sell zijnde een bedrag van € 8.862,58;

7. Actervis c.s. hoofdelijk veroordeelt in de kosten van deze procedure.

3.4. Actervis c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling in conventie en reconventie Rechtsmacht en bevoegdheid**

4.1. Voor zover het geschil een inbreuk op het Gemeenschapsmodel van Actervis c.s. betreft in een of meer lidstaten van de Europese Unie, is deze rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 81, 82 lid 2 en 83 lid I van de Gemeenschapsmodellen Verordening (Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, PbEG 5 januari 2002, L3/1) (hierna: GModVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen (Stb. 2004,573).

Hetzelfde geldt voor de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel van Actervis c.s..

4.2. Voor zover het geschil een inbreuk op de Gemeenschapsmerken van Actervis c.s. betreft in een of meer lidstaten van de Europese Unie, is deze rechtbank eveneens bevoegd. Dat volgt uit de artikelen 92, 93 lid I en 94 lid I van de Gemeenschapsmerken Verordening (Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, PbEG 1994, LII) (hierna: GMerkVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Stb. 1998,2002).

4.3. De overige onderdelen van het geschil zijn dermate verknocht met de hiervoor genoemde onderdelen dat de rechtbank zich ook ten aanzien daarvan bevoegd acht. De bevoegdheid van deze rechtbank is overigens ook niet bestreden.

#### **in conventie Grondslagen Modellenrecht**

4.4. Zoals hierna in reconventie zal worden overwogen, moet het betoog van Tel Sell dat het Gemeenschapsmodel waarop Actervis c.s. zich beroept, niet nieuw is en geen eigen karakter heeft, bij gebrek aan feitelijke onderbouwing worden verworpen. Derhalve zal in reconventie de vordering tot nietigverklaring van dat model worden afgewezen en moet in conventie worden uitgegaan van de geldigheid van het Gemeenschapsmodel. Daarmee staat vast dat Tel Sell inbreuk heeft gemaakt op het Gemeenschapsmodel. Tel Sell heeft immers niet weersproken dat de door haar op de markt gebrachte Tel Sell Sauna Belt nagenoeg identiek is aan het Gemeenschapsmodel van Actervis c.s. en dat haar product derhalve geen andere algemene indruk zal wekken bij de geïnformeerde consument.

#### **Merkenrecht**

4.5. Aan Tel Sell moet worden toegegeven dat - anders dan Actervis c.s. heeft aangevoerd - het door Tel Sell gebruikte V Velvorm-teken niet identiek is aan het V Velvorm-merk zoals Actervis c.s. dat heeft laten inschrijven (de hiervoor onder 2.3.1 weergegeven Gemeenschapsmerk-inschrijving 797035 en het onder 2.3.3 weergegeven internationale depot 664265). Bij het door Tel Sell gebruikte teken staat de V voor of rechtsonder het woord Velform in plaats van er midden

boven. Daarnaast is de door Tel Sell gebruikte V minder sierlijk vormgegeven dan de V in de merken van Actervis c.s. en is het woord Velform - anders dan bij die merken - onderstreept weergegeven. Deze verschillen zijn naar het oordeel van de rechtbank niet dermate onbeduidend dat gesproken kan worden van een teken dat gelijk is aan het merk in de zin van artikel 9 lid I sub a GMerkVo, respectievelijk artikel 2.20 lid I sub a BVJE. De vorderingen kunnen derhalve niet op deze grondslag worden toegewezen.

4.6. De overeenkomsten tussen het gebruikte teken en de merken zijn echter wel dermate groot dat gesproken kan worden van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 9 lid I sub b GMerkVo en 2.20 lid 1 sub b BVJE. Auditief is het V Velform-teken immers identiek aan de merken en ook visueel zijn de overeenkomsten groot. Zowel het teken als de merken bestaan uitsluitend uit een gestileerde hoofdletter V in combinatie met het in hoofdletters geschreven woord VELFORM. Gegeven deze hoge mate van overeenstemming en het feit dat het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven, moet worden aangenomen dat door het gebruik van het teken verwarring bij het publiek kan ontstaan. Op basis van de tussen partijen vaststaande feiten moet derhalve worden geconcludeerd dat Tel Sell inbreuk heeft gemaakt op de uit de artikel 9 lid I sub b GMerkVo en 2.20 lid I sub b BVJE voortvloeiende merkrechten van Actervis c.s.. Derhalve zal de rechtbank, de rechtsgronden ambtshalve aanvullend, ervan uitgaan dat Actervis c.s. heeft bedoeld de vorderingen mede op die bepalingen te baseren.

4.7. Actervis c.s. baseert de vorderingen daarnaast op het Gemeenschapsmerk VELFORM SAUNA BELT (het hiervoor onder 2.3.2 weergegeven Gemeenschapsmerk 4344065). Hier heeft Tel Sell slechts tegenin gebracht dat de aanvraag voor dit merk nog niet was gepubliceerd toen Tel Sell sauna belts verkocht. Vast staat dat de aanvraag voor dit Gemeenschapsmerk op 17 oktober 2005 is gepubliceerd en dat het merk op 8 maart 2006 is ingeschreven. Dat brengt mee dat Actervis c.s. op basis van dit merk geen schadevergoeding kan vorderen voor de periode voorafgaand aan 8 maart 2006, en geen redelijke vergoeding kan vorderen voor de periode voorafgaand aan 17 oktober 2005. Het laat echter onverlet dat Actervis c.s. het merk thans ten grondslag kan leggen aan een verbod op verder gebruik van tekens die daar identiek aan zijn. Dat Tel Sell in het verleden gebruik heeft gemaakt van dergelijke tekens staat als onweersproken vast. In het licht van de overige omstandigheden van het geval (zie hierna 4.16) is dat voldoende voor toewijzing van een verbod met betrekking tot die tekens.

#### **Auteursrecht**

4.8. Actervis c.s. stelt aanspraak te maken op auteursrecht met betrekking tot (i) de verpakking, waaronder mede begrepen de daarop afgebeelde foto's, (ii) het promotiemateriaal en de gebruiksaanwijzing, (iii) de sauna beits en (iv) de merken. Tel Sell betwist met betrekking tot al deze werken dat die in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming.

4.9. De aanspraak op auteursrechtelijke bescherming met betrekking tot de verpakking is gegrond. De vormgeving van de verpakking, in het bijzonder de keuze van de kleuren, de vlakverdeling en de poses en plaatsing van de figuren op de verpakking, getuigt van een zeker eigen, oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker. Niet in geschil is dat Tel Sell deze aspecten van de vormgeving één-op-één zonder toestemming van Actervis c.s. heeft gekopieerd, zodat er wat de verpakking betreft onmiskenbaar sprake is van een onrechtmatige verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet.

4.10. In het midden kan blijven of het promotiemateriaal en de gebruiksaanwijzing een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het promotiemateriaal en de gebruiksaanwijzing kunnen namelijk in ieder geval worden aangemerkt als "andere geschriften" in de zin van artikel 10 lid 1 onder 10 van de Auteurswet. Zij komen op die grond in aanmerking voor bescherming tegen letterlijke kopieën, zoals Tel Sell van het promotiemateriaal en de gebruiksaanwijzing heeft laten maken. Ook op dit punt staat de inbreuk op het auteursrecht van Actervis c.s. derhalve vast.

4.11. De geclaimde auteursrechtelijke bescherming met betrekking tot de sauna belt en de merken van Actervis c.s. loopt samen met het modelrecht van Actervis c.s. met betrekking tot de sauna belt, respectievelijk de merkrechten van Actervis c.s. Mede gelet op het feit dat Actervis c.s. zich - zoals hiervoor is overwogen - reeds op grond van die rechten kan verzetten tegen het gewraakte gebruik van de sauna belt en de merken door Tel Sell, had het op de weg van Actervis c.s. gelegen om voldoende gemotiveerd te stellen dat zij een specifiek, van het modellen- en merkenrecht te onderscheiden belang heeft bij het beroep op het auteursrecht met betrekking tot de sauna belt en de merken. Op dit punt heeft Actervis c.s. niets, althans onvoldoende aangevoerd. Derhalve zal de rechtbank het deel van de vorderingen dat specifiek betrekking heeft op het auteursrecht ten aanzien van de sauna belt en de merken, afwijzen.

#### **Slaafse nabootsing**

4.12. Aangezien reeds op grond van het modelrecht en het auteursrecht een verbod zal worden toegewezen ten aanzien van de door Tel Sell verhandelde sauna belt, de verpakking, het promotiemateriaal en de gebruiksaanwijzing, valt zonder nadere toelichting - die Actervis c.s. niet heeft gegeven - niet in te zien welk belang Actervis c.s. heeft bij een specifiek op slaafse nabootsing gericht verbod. Die vordering zal derhalve worden afgewezen.

4.13. Wat betreft de overige vorderingen kan de gestelde slaafse nabootsing niet leiden tot een toewijzing van een groter deel van de vorderingen dan op grond van de andere grondslagen zal geschieden. Derhalve kan de slaafse nabootsing onbesproken blijven.

#### **Handelsnaamrecht**

4.14. De stelling van Actervis c.s. dat Tel Sell de handelsnaam Industex voert wordt bij gebrek aan onderbouwing verworpen. Actervis c.s. stelt dat die

handelsnaam zou zijn afgebeeld op de verpakking en de gebruiksaanwijzing van het door Tel Sell verkochte product. Dit wordt echter uitdrukkelijk door Tel Sell betwist en blijkt niet uit het exemplaar van de verpakking en de gebruiksaanwijzing dat Actervis c.s. bij pleidooi aan de rechtbank heeft overhandigd. De op de handelsnaam betrekking hebbende vordering dient derhalve te worden afgewezen.

#### **Vorderingen**

##### **Verbod**

4.15. Op grond van hetgeen hiervoor onder 4.4 en 4.5 tot en met 4.7 is overwogen komt het onder 1 sub a gevorderde verbod op het gebruik van het Gemeenschapsmodel, respectievelijk de Gemeenschapsmerken VELFORM SAUNA BELT en V VELFORM, voor toewijzing in aanmerking. Het betoog van Tel Sell dat zij de verhandeling van de inbreukmakende producten direct zou hebben gestaakt nadat Actervis c.s. beslag had gelegd, kan - voor zover juist - niet leiden tot een afwijzing. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat ingevolge de artikelen 89 lid 1 GModVo en 98 lid 1 GMerkVo bij vaststelling van een inbreuk in beginsel een verbod moet worden opgelegd tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te doen. Mede gelet op het feit dat in de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie is uitgemaakt dat het begrip "speciale redenen" restrictief moet worden uitgelegd (HvJ EG 14 december 2006, C-316/05 2006, JUL 1-12083, Nokia-Wärdell), kan het enkele staken van de verhandeling geen grond zijn voor afwijzing van een verbod.

4.16. Daar komt bij dat de overige omstandigheden van het geval het belang van een verbod in deze zaak juist onderstrepen. Ten eerste gaat het naar het oordeel van de rechtbank om een ernstige, want moedwillige inbreuk. Ten tweede heeft Tel Sell die inbreuk niet vrijwillig beëindigd, maar als gevolg van een door Actervis c.s. gelegd beslag. Vervolgens heeft Tel Sell de inbreuk uitdrukkelijk ontkend en betoogd dat Actervis c.s. de "vermeende inbreuk" aan zichzelf te wijten zou hebben. Ten derde bestaat er een reële dreiging van herhaalde inbreuk. Uit de eigen stellingen van Tel Sell blijkt immers dat er naast de reeds verkochte of beslagen inbreukmakende goederen nog een partij van 12.000 inbreukmakende goederen bestaat. Deze goederen zijn door Tel Sell besteld bij een gelieerde vennootschap, Tel Sell Antilles. Tel Sell heeft de rechtbank desgevraagd niet kunnen duidelijk maken wat er met deze producten is gebeurd. Derhalve kan niet worden uitgesloten dat die producten alsnog op de markt komen.

4.17. Het verbod zal worden toegewezen voor de gehele Europese Unie. Een door een op grond van artikel 93 lid 1 GMerkVo of 82 lid 1 GModVo bevoegde rechter uitgesproken verbod op een Gemeenschapsmerk, respectievelijk Gemeenschapsmodel dient in beginsel voor de gehele gemeenschap te gelden, tenzij er gronden zijn om het verbod tot een bepaalde lidstaat te beperken. De omstandigheid dat de inbreuk zich tot op heden uitsluitend in Nederland heeft voorgedaan, zoals Tel Sell stelt dat het geval is, is - wat daar ook van zij - onvoldoende

reden om het verbod in dit geval tot Nederland te beperken reeds omdat, gelet op de onder 4.16 genoemde boven de markt zwevende partij van 12.000 sauna belts, niet kan worden uitgesloten dat een herhaalde inbreuk zich buiten Nederland voordoet.

4.18. Het onder I sub b gevorderde verbod op het gebruik van het Beneluxmerk SAUNA BELT en het internationaal ingeschreven merk V VELFORM zal worden afgewezen. In de akte voor uitlating produkties van 20 september 2006 heeft Actervis c.s. zelf aangegeven dat het Benelux Merkenbureau de inschrijving van het Beneluxmerk SAUNA BELT heeft geweigerd en dat Actervis c.s. de vordering derhalve niet meer op dat merk baseert. Dat brengt mee dat de specifiek op dit merk betrekking hebbende vordering niet voor toewijzing in aanmerking komt. Het deel van de vordering dat betrekking heeft op het gebruik van het internationaal ingeschreven merk V VELFORM moet worden afgewezen omdat zonder nadere toelichting - die Actervis c.s. niet heeft gegeven - niet valt in te zien welk belang Actervis c.s. daarbij heeft, nu gebruik van daarmee overeenstemmende tekens reeds op grond van de (aan de internationale inschrijving identieke) Gemeenschapsmerkinschrijving V VELFORM zal worden verboden voor de gehele Europese Unie.

4.19. Het onder c gevorderde verbod ten aanzien van de auteursrechtinbreuk, de slaafse nabootsing en het handelsnaamgebruik zal overeenkomstig hetgeen hiervoor is overwogen in 4.8 tot en met 4.14 slechts worden toegewezen voor zover de vordering betrekking heeft op de auteursrechtinbreuk ten aanzien van de verpakking, het promotiemateriaal en de gebruiksaanwijzing.

#### **Gegevens**

4.20. Vordering 2 inzake de verstrekking van gegevens betreffende de inbreuk zal worden afgewezen. Wat betreft de gegevens ten aanzien van de omvang van de inbreuk en de daarmee behaalde winst, moet worden aangenomen dat Actervis c.s. daar geen belang meer bij heeft aangezien de rechtbank een schadevergoeding zal toewijzen op basis van de reeds beschikbare gegevens (zie hierna 4.28 e.v.). Ook bij de gegevens betreffende de herkomst van de producten heeft Actervis c.s. onvoldoende belang aangezien Tel Sell reeds heeft gemeld bij wie zij de producten heeft besteld en gesteld noch gebleken is dat die gegevens onjuist of onvolledig zijn.

#### **Vernietiging**

4.21. De gevorderde vernietiging van de producten is als zodanig niet weersproken en zal derhalve op grond van de artikelen 28 Aw, 2.22 lid I BVIE (in combinatie met artikel 98 lid 2 GmerkVo) en 3.18 lid I BVIE (in combinatie met 89 lid I sub d GmodVo) worden toegewezen.

#### **Recall**

4.22. Het betoog van Tel Sell dat de gevorderde reeall praktisch onmogelijk is omdat zij de producten aan eindconsumenten heeft geleverd zodat Tel Sell er geen zeggenschap meer over heeft, faalt. Er wordt immers niet gevorderd dat Tel Sell alle inbreukmakende producten van de markt haalt. De vordering betreft (slechts) een verplichting alle afnemers een brief te stu-

ren waarin hen wordt verzocht de producten terug te sturen onder vergoeding van de kosten. Bij pleidooi heeft Tel Sell erkend dat het sturen van die brieven niet praktisch onmogelijk is aangezien zij de adressen van alle afnemers bezit.

4.23. Ook het verweer dat Tel Sell niet precies kan nagaan of een afnemer een origineel product heeft ontvangen of een inbreukmakend product, slaagt niet. Blijkens haar eigen stellingen is de verkoop van originele producten eind juni 2005 geëindigd en is de eerste partij inbreukmakende producten 28 juni 2005 bij haar geleverd. Derhalve kan de reeall in ieder geval worden gezonden aan alle afnemers die vanaf 28 juni 2005 een product geleverd hebben gekregen. Mede gelet op de opgave die Tel Sell aan Actervis c.s. heeft gedaan moet worden aangenomen dat Tel Sell kan achterhalen welke afnemers dat zijn. Voor zover enkele van die afnemers ten onrechte de reeall brief ontvangen omdat zij, zoals Tel Sell stelt dat het geval kan zijn, vanwege een back order een origineel product geleverd hebben gekregen na 28 juni 2005, en Tel Sell daardoor schade zou lijden, komt dat voor haar eigen rekening als consequentie van haar inbreuk op de rechten van Actervis c.s..

4.24. Voorts heeft Tel Sell betoogd dat Actervis c.s. geen belang heeft bij de reeall omdat Actervis c.s. afnemers al door middel van een persbericht en een brief heeft geattendeerd op de inbreuk. De rechtbank is echter met Actervis c.s. van oordeel dat aangenomen moet worden dat dit persbericht en die brief niet alle afnemers heeft bereikt, zodat Actervis c.s. voldoende belang houdt bij de recall.

4.25. De rechtbank zal de gevorderde reeall derhalve toewijzen, met uitzondering van de daarin opgenomen passage waarin Tel Sell zich verontschuldigt. De rechtbank laat het aan Tel Sell over of zij zich al dan niet wil verontschuldigen ten bij haar afnemers.

4.26. Ter controle van de naleving van de reeall dient de lijst met afnemers aan wie Tel Sell de brief heeft gestuurd, ter beschikking te worden gesteld. Omdat deze lijst vertrouwelijke gegevens kan bevatten, zal de rechtbank bepalen dat de lijst ter beschikking moet worden gesteld aan de advocaat van Actervis c.s. en dat die advocaat de gegevens geheim moet houden, ook ten opzichte van Actervis c.s., en binnen zes maanden na ontvangst moet vernietigen.

#### **Rectificatie**

4.27. Gelet op het feit dat de afnemers van inbreukmakende producten reeds per brief op de hoogte zullen worden gesteld van de recall, valt zonder nadere toelichting - die Actervis c.s. niet heeft gegeven - niet in te zien dat Actervis c.s. voldoende belang heeft bij publicatie van de reeall op de website van Tel Sell. De daarop betrekking hebbende vordering zal derhalve worden afgewezen.

#### **Winstderving**

4.28. Actervis c.s. heeft recht op vergoeding van de schade die zij ten gevolge van de inbreuken heeft geleden. De te vergoeden schade omvat ingevolge artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek onder meer de door Actervis c.s. gederfde winst.

4.29. De rechtbank stelt voorop dat - overeenkomstig het uitgangspunt van de berekening van de gedeerde winst door Actervis c.s. - de gedeerde winst kan worden begroot door het aantal producten dat Tel Sell bij Actervis c.s. zou hebben ingekocht indien zij geen inbreuk op de rechten van Actervis c.s. had gemaakt, te vermenigvuldigen met de winst van Actervis c.s. per product. Als onweersproken staat vast dat die winst per product € 22,95 bedraagt.

4.30. Wat betreft het aantal producten dat Tel Sell bij Actervis c.s. zou hebben ingekocht indien zij geen inbreuk zou hebben gemaakt, deelt de rechtbank niet het standpunt van Actervis c.s. dat aangenomen moet worden dat Tel Sell in totaal 62.500 producten bij Actervis c.s. zou hebben gekocht. Dit aantal van 62.500 baseert Actervis c.s. op de stelling dat alle circa 25.000 originele producten door Actervis c.s. in februari en maart 2005 zijn geleverd. Daaruit leidt Actervis c.s. af dat die producten ook in die maanden zijn verkocht en dat in de overige vijf maanden (april- augustus 2005) een evenredig aantal moet zijn verkocht (en aan Tel Sell geleverd moet zijn). De stelling dat er in februari en maart 2005 is geleverd moet bij gebrek aan voldoende onderbouwing worden verworpen. Actervis c.s. heeft in dit verband slechts verwezen naar een overzicht van de verkopen aan Tel Sell. Daaruit blijkt niet dat alle producten in februari en maart 2005 zijn geleverd. Integendeel, het overzicht toont aan dat de eerste partij producten op 3 maart 2005 het pakhuis van Actervis c.s. heeft verlaten en dus niet in februari 2005 geleverd kan zijn. Ook blijkt uit het overzicht dat op 23 maart 2005 een partij van 10.500 producten vanuit Hong Kong per boot is verzonden aan Tel Sell. Dat lijkt in overeenstemming te zijn met de stelling van Tel Sell dat zij de laatste partij pas eind april geleverd heeft gekregen. Daarnaast kan uit het feit dat in bepaalde maanden een bepaald aantal producten aan Tel Sell is geleverd niet zonder meer worden afgeleid dat in andere maanden een evenredig aantal geleverd zou zijn.

4.31. Ook het door Tel Sell opgegeven aantal van 4.688 producten kan niet als uitgangspunt worden gehanteerd bij de schatting van de gedeerde winst. Dit aantal is namelijk het aantal Tel Sell Sauna Belts dat Tel Sell stelt te hebben verkocht, terwijl bij de berekening van de gedeerde winst het aantal producten dat Tel Sell heeft ingekocht als uitgangspunt moet dienen.

4.32. Aangezien de omvang van de gedeerde winst niet nauwkeurig vaststelbaar is op basis van hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, zal de rechtbank de gedeerde winst schatten. In dit verband stelt de rechtbank ten eerste vast dat niet in geschil is dat Tel Sell 9.024 Tel Sell Sauna Belts heeft ingekocht en geleverd heeft gekregen. De rechtbank is met Actervis c.s. van oordeel dat moet worden aangenomen dat Tel Sell, indien zij geen inbreuk zou hebben gemaakt, op zijn minst dat aantal producten bij Actervis c.s. zou hebben ingekocht.

4.33. Daarnaast heeft Tel Sell, blijkens het door haar zelf overgelegde accountantsrapport, nog 12.000 Tel Sell Sauna Belts besteld via de aan haar gelieerde vennootschap, Tel Sell Antilles. Tel Sell stelt dat zij die

order heeft geannuleerd bij Tel Sell Antilles. Bij pleidooi heeft zij desgevraagd verklaard niet te weten of Tel Sell Antilles de order ook heeft geannuleerd bij de leverancier en of de producten al geleverd waren. In het licht daarvan moet worden aangenomen dat, voor zover Tel Sell de order al heeft geannuleerd bij Tel Sell Antilles, wat Actervis c.s. uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist, de order niet is geannuleerd bij de leverancier van Tel Sell Antilles. De rechtbank verbindt hieraan de conclusie dat ook in de eigen verwachting van Tel Sell zij tenminste ook deze 12.000 sauna belts had kunnen verkopen en derhalve - bij een behoorlijke gang van zaken - ook bij Actervis c.s. zou hebben ingekocht.

4.34. Op grond van het voorgaande moet de gedeerde winst worden geschat op € 482.500,- ( $\{9.024 + 12.000\} \times € 22,95$ , afgerond op hele getallen). Aangenomen moet worden dat dit bedrag hoger is dan hetgeen Tel Sell verschuldigd zou zijn op basis van winstafdracht. De winstafdracht zou immers berekend moeten worden op basis van de daadwerkelijk door Tel Sell verkochte aantallen. Gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen over het primair door Actervis c.s. gestelde aantal van 62.500 en hetgeen partijen overigens naar voren hebben gebracht over de omvang van de winst van Tel Sell, is er onvoldoende grond om aan te nemen dat de winstafdracht op een hoger bedrag zou uitkomen dan de gedeerde winst.

#### **Waardevermindering van de rechten van Actervis c.s.**

4.35. Aangenomen moet worden dat de waarde van de rechten van Actervis c.s. als gevolg van de inbreuk door Tel Sell is verminderd. Ten eerste heeft Actervis c.s. onweersproken naar voren gebracht dat vermoedelijk vele consumenten als gevolg van de inbreuk ten onrechte zullen menen een product van Actervis c.s. in bezit te hebben. Aldus heeft de inbreuk afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van de merken van Actervis c.s. Ten tweede heeft Actervis c.s. naar voren gebracht dat de Tel Sell! Sauna Belt en de verpakking daarvan een goedkopere uitstraling hebben dan het origineel. Die stellingen zijn als zodanig onweersproken en worden overigens ondersteund door de eigen waarneming van de rechtbank van de bij pleidooi overgelegde producten. Aangenomen moet worden dat die goedkopere uitstraling afbreuk doet aan de reputatie van de rechten van Actervis c.s. Ten derde brengt het feit dat Tel Sell een vrijwel identiek product op de markt heeft gebracht uit de aard der zaak mee dat de exclusiviteit van het product en daarmee van de rechten van Actervis c.s. op dat product wordt aangetast.

4.36. Gelet op het feit dat de waardevermindering niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, zal de rechtbank die schatten. Daarbij zal de rechtbank ervan uitgaan dat de waardevermindering kan worden begroot op een percentage van de door Actervis c.s. gedeerde winst. Actervis c.s. zelf hanteert in de processtukken verschillende percentages, waarvan het laagste 10% is. Aangezien de rechtbank dat percentage redelijk acht en Actervis c.s. niet voldoende heeft toegelicht waarom een van de door Actervis c.s. genoemde hogere percentages gehanteerd zou moeten worden, zal de rechtbank

de waardevermindering begroten op 10% van de gederfde winst. Actervis c.s. maakt in dit verband derhalve aanspraak op een schadevergoeding van € 48.250,00.

#### **Buitengerechtelijke kosten**

4.37. De gevorderde buitengerechtelijke kosten ten bedrage van € 47.385,76 komen voor vergoeding in aanmerking. Het verweer dat de opgevoerde kosten geen kosten zijn in de zin van artikel 6:96 lid 2 BW en dat die kosten de dubbele redelijkheidstoets niet kunnen doorstaan, moet worden verworpen. In het licht van de door Actervis c.s. overgelegde specificatie van die kosten en de daarop bij repliek gegeven gedetailleerde toelichting had het op de weg van Tel Sell gelegen om concreet aan te geven welke kosten waarom niet voor vergoeding in aanmerking komen. Bij gebreke van die toelichting verwerpt de rechtbank het verweer.

#### **Totale schadevergoeding**

4.38. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de aan Actervis c.s. te vergoeden schade moet worden begroot op:

- Gederfde winst € 482.500,00
- Waardevermindering rechten 48.250,00
- Buitengerechtelijke kosten 47.385,76

Totaal € 578.135,76

#### **Proceskosten**

4.39. Volgens vaste rechtspraak van deze rechtbank bestaat voor een proceskostenveroordeling op grond van richtlijn 2004/48/EG geen grond indien de procedure is aangevangen voorafgaand aan het verstrijken van de implementatiedatum van deze richtlijn, zoals in de onderhavige procedure het geval is. De proceskosten zullen derhalve overeenkomstig het liquidatietarief worden begroot op:

- dagvaarding € 85,60
- vast recht 4.584,00
- salaris procureur 8.000,00 (4,0 punten x tarief EUR 2.000,00)

Totaal € 12.669,60

#### **in reconventie**

#### **Uitlatingen Actervis c.s.**

4.40. Aan het gevorderde verbod tot het doen van negatieve uitlatingen en de gevorderde rectificatie legt Tel Sell ten grondslag dat Actervis c.s. zich in een persbericht en in een brief zeer negatief over Tel Sell heeft uitgelaten. Tel Sell stelt dat de in het persbericht en de brief opgenomen uitlatingen geen steun vinden in de feiten en onrechtmatig zijn ten opzichte van Tel Sell.

4.41. Het persbericht zou, zo begrijpt de rechtbank de toelichting van Tel Sell, onrechtmatig zijn omdat Actervis c.s. daarin ten onrechte suggereert dat Tel Sell inbreukmakende handelingen heeft verricht. Uit hetgeen in conventie is overwogen blijkt dat die suggestie wel degelijk terecht was, zodat zonder nadere toelichting niet duidelijk is waarom het persbericht onrechtmatig zou zijn jegens Tel Sell.

4.42. Waarom de aan afnemers en leveranciers gestuurde brief onrechtmatig zou zijn, heeft Tel Sell in het geheel niet toegelicht. In de brief informeert Actervis c.s. afnemers en leveranciers dat Tel Sell geen distributeur van haar sauna belts meer is. Gesteld noch

gebleken is dat die mededeling onjuist is. Derhalve zal de rechtbank de vorderingen 1, 2 en 3 afwijzen.

#### **Nietigheid Gemeenschapsmodel**

4.43. In het midden kan blijven of artikel 85 lid 1 GModVo in combinatie met artikel 137 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ertoe verplicht een reconventionele vordering tot nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel dadelijk bij antwoord in te stellen, of dat die vordering - zoals Tel Sell heeft gedaan - ook in een later stadium van de procedure door middel van een eisvermeerdering naar voren kan worden gebracht. Indien de vordering tijdig is ingesteld, dient die namelijk op inhoudelijke gronden te worden verworpen.

4.44. Tel Sell stelt dat het Gemeenschapsmodel nietig is omdat het model niet nieuw is en geen eigen karakter heeft, maar zij heeft die stelling - in het licht van de uitdrukkelijke betwisting door Actervis c.s. - onvoldoende onderbouwd. Tel Sell heeft in dit verband slechts verwezen naar een uitdraai van een zoekopdracht via Google en een aantal advertenties van internet. Uit die producties volgt - anders dan Tel Sell betoogt - niet "dat de markt van sauna belts is vergeven van vergelijkbare modellen, die er allemaal hetzelfde uitzien en die veelal van oudere datum zijn". Alle uitdraaien dateren namelijk van januari 2006, terwijl de aanvraag voor het Gemeenschapsmodel van Actervis c.s. op 26 oktober 2004 is ingediend. Zonder nadere toelichting (die Tel Sell niet heeft gegeven, zelfs niet nadat Actervis c.s. daarop bij repliek had gewezen), valt derhalve niet in te zien dat de in de zoekresultaten getoonde modellen al op de markt waren voorafgaand aan de indieningsdatum van de aanvraag. Bovendien tonen de producties voornamelijk modellen die wat betreft de afmeting, kleurstelling en/of vormgeving duidelijk afwijken van het Gemeenschapsmodel van Actervis c.s. De vordering tot nietigverklaring van dat model zal derhalve worden afgewezen.

#### **Opheffing beslag**

4.45. Tel Sell heeft niet toegelicht waarom het door Actervis c.s. gelegde beslag moet worden opgeheven. Reeds daarom komt de daarop gerichte vordering niet voor toewijzing in aanmerking.

4.46. Voor zover Tel Sell heeft bedoeld te betogen dat het beslag moet worden opgeheven omdat zij geen inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Actervis c.s., moet de vordering worden afgewezen op grond van hetgeen ten aanzien van die inbreuk is overwogen in conventie.

#### **Buitengerechtelijke kosten**

4.47. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen aangezien gelet op het voorgaande geconcludeerd moet worden dat er geen grond is voor schadevergoeding door Actervis c.s..

#### **Proceskosten**

4.48. Tel Sell zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Actervis c.s. worden begroot op € 768,00 (4,0 punten x factor 0,5 x tarief f 384,00).

#### **5. De beslissing**

#### **De rechtbank**

**in conventie**

5.1. beveelt Tel Sell met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden:

a. in alle lidstaten van de Europese Unie:

ieder gebruik in het economisch verkeer van de exclusief aan Actervis toekomende onder 5. en 6. in het lichaam van de dagvaarding omschreven Gemeenschapswoord-/beeldmerken V VELFORM en VELFORM SAUNA BELT en van enig ander teken dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met deze merken, meer in het bijzonder afslankgordels voorzien van de Gemeenschapsmerken van Actervis, en/of daarmee op verwarringwekkende wijze overeenstemmende tekens, aan te bieden, in de handel te brengen, in- en uit te voeren, alsmede voor een van deze doeleinden in voorraad te houden; ieder gebruik van het exclusief aan Actervis toekomende onder 9. in het lichaam van de dagvaarding omschreven Gemeenschapsmodel, meer in bijzonder ieder vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, in- en uitvoeren en gebruiken van een voortbrengsel waarin het Gemeenschapsmodel is verwerkt of waarop het Gemeenschapsmodel is toegepast en/of dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het Gemeenschapsmodel, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt;

b. in Nederland:

ieder openbaar maken en verveelvoudigen van de onder 12 en 13 in het lichaam van de dagvaarding omschreven werken ten aanzien waarvan de auteursrechten exclusief aan Industex toekomen;

alles op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding, of- naar keuze van Actervis c.s. - per dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) waarop een overtreding voortduurt;

5.2. beveelt dat Tel Sell binnen 14 (veertien) dagen na betekening van dit vonnis de Tel Sell Sauna Beits die Tel Sell dan nog in voorraad heeft, vernietigt in aanwezigheid van een deurwaarder die van deze vernietiging een rapport zal opstellen en dat Tel Sell dit rapport per omgaande aan de raadsman van Actervis c.s., mr. G.S.P. Vos, zal toesturen en dat alle kosten die met deze vernietiging samenhangen voor rekening van Tel Sell komen, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend), dat Tel Sell geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met (enig onderdeel van) deze bevelen,

5.3. beveelt Tel Sell binnen 7 (zeven) dagen na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers, inclusief consumenten, aan wie zij na 28 juni 2005 een Tel Sell Sauna Belt of een originele sauna belt heeft geleverd een briefte sturen die uitsluitend bevat de volgende inhoud (naar keuze van Tel Sell aangevuld met de tekst "*Wij bieden u onze excuses aan voor het ontstane ongemak*");

*"De rechtbank te 's-Gravenhage heeft in een vonnis van 14 november 2007 geoordeeld dat het "Velform Sauna*

*Belt ..product dat wij onlangs aan u hebben geleverd geen origineel product betreft maar een namaakproduct. Door levering van deze namaak producten hebben wij inbreuk gemaakt op de exclusieve rechten van Actervis GmbH en Industex SL op het Velform Sauna Belt Product. Wij verzoeken u alle Velform Sauna Belt producten die u van ons heeft ontvangen aan ons terug te zenden, waarna wij het volledige aankoop bedrag en eventuele verzendkosten aan u zullen restitueren.*

*Hoogachtend,*

*Tel Sell B. V. "*

een en ander onder gelijktijdige toezending aan de raadsman van Actervis c.s., mr. G.S.P. Vos, van kopieën van deze brief, alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend), dat Tel Sell geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met (enig onderdeel van) dit bevel,

5.4. bepaalt dat de raadsman van Actervis c.s., mr. G.S.P. Vos, de aan hem ingevolge het onder 5.3 genoemde gebod toegezonden lijst van geadresseerden geheim zal houden, ook jegens Actervis c.s., en binnen 6 (zes) maanden na ontvangst zal vernietigen,

5.5. gebiedt Tel Sell binnen 7 (zeven) dagen na betekening van dit vonnis aan Actervis c.s. te betalen een bedrag van € 578.135,76, ter vergoeding van de schade die Actervis c.s. heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Tel Sell,

5.6. veroordeelt Tel Sell in de proceskosten, aan de zijde van Actervis c.s. tot op heden begroot op € 12.669,60,

5.7. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af,

**in reconventie**

5.9. wijst de vorderingen af,

5.10. veroordeelt Tel Sell in de proceskosten, aan de zijde van Actervis c.s. tot op heden begroot op € 768,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. P.B. Blok en mr. P.A.C.E. van der Kooij en in het openbaar uitgesproken op 14 november 2007