

arrest

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.080.913/01

arrest van 9 april 2013

in de zaak van

S.A.S. Jean Cassegrain, S.A.S.
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
hierna te noemen: Longchamp,
appellante,
advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven te 's-Hertogenbosch,

en

Philippe Jean René Maurice Gaston Cassegrain,
wonende te Parijs, Frankrijk,
hierna te noemen: Cassegrain,
tussenkomende partij,
advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven te 's-Hertogenbosch,

tegen

Horsten Lederwaren B.V.,
gevestigd te Goirle,
hierna te noemen: Horsten,
geïntimeerde,
—advocaat: mr. G.C. Vergouwen,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 14 augustus 2012 in het hoger beroep van de door de rechtbank Breda onder zaak/rolnummer 204760/HA ZA 09-1072 gewezen vonnissen van 17 februari 2010 en 13 oktober 2010.

9. Het arrest van 14 augustus 2012

5.1. Bij genoemd arrest is de zaak verwezen naar de rol opdat elk van partijen zich nader kon uitlaten en is iedere verdere beslissing aangehouden.

10. Het verdere verloop van de procedure

Horsten heeft een akte met twee producties genomen; Longchamp heeft een antwoordakte met twee producties genomen. Vervolgens zijn de stukken opnieuw overgelegd en hebben partijen uitspraak gevraagd.

11. De verdere beoordeling

11.1. Het hof verwijst naar en volhardt bij het tussenarrest. In r.o. 7.2.1 dienen in de achtste regel van onderen de woorden "in combinatie" gelezen te worden als: "in de combinatie". In r.o. 7.3.2 wordt verwezen naar een uitspraak van het Hof van Beroep in Parijs; deze uitspraak dateert van 30 mei 2008.

11.2. In het tussenarrest heeft het hof overwogen en beslist:

- dat de Pliage-tas auteursrechtelijk beschermd is
- dat Longchamp auteursrechtelijke is en dat Cassegrain, als hij al ooit auteursrechtelijke is geweest, dat in elk geval thans niet of niet meer is
- dat exploitatie van de tas van Horsten inbreuk maakt op de auteursrechten van Longchamp op de Pliage-tas
- dat Longchamp haar rechten om tegen Horsten op te treden niet heeft verwerkt
- dat de vordering van Longchamp tot vergoeding van schade in de vorm van winstderving dient te worden afgewezen.

11.3. Dit betekent dat thans nog aan de orde zijn de vorderingen tot winstafdracht en tot vergoeding van schade wegens aantasting van de exclusiviteit. Het hof merkt op dat het hierbij naar hun aard gaat om schadeposten welke in het licht van het reeds in het tussenarrest onder r.o. 7.7.1 genoemde arrest naast elkaar kunnen worden gevorderd.

11.4. De volgende componenten zijn daarbij van belang: het aantal door Horsten verkochte tassen (dat getal is voor beide posten van belang); de door Horsten genoten winstmarge per tas; het schadebedrag wegens aantasting van de exclusiviteit per tas.

11.5. In haar akte van 20 november 2012 stelt Horsten sub 5 dat de accountants hebben aangegeven dat de administratie van Horsten over het jaar 2004 niet langer fysiek beschikbaar is. Uit de brief van accountant BDO van 16 november 2012, waaruit dit zou moeten blijken, blijkt echter dat BDO aan het verzoek van Horsten niet kan voldoen omdat *Horsten* heeft aangegeven dat de administratie over 2004, dat wil zeggen: originele inkoopfacturen, verkooporders, bankafschriften, pakbonnen etc. van het boekjaar 2004 zijn vernietigd. Wel zou de financiële administratie nog via het softwarepakket zijn te benaderen.

11.5.1. In verband met dit verweer geeft het hof enkele kerndata weer:

- 2004-2005: inbreuk Horsten
- februari-maart 2005: correspondentie tussen partijen
- augustus 2008: sommatie door Longchamp
- november 2008: rapport Ernst & Young (hierna: E&Y)
- mei 2009: inleidende dagvaarding
- oktober 2010: vonnis rechtbank
- januari 2011: dagvaarding hoger beroep
- augustus 2011: grieven

11.5.2. Voor administratieve stukken geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, te rekenen vanaf het einde van het boekjaar. In dit geval zijn de relevante boekjaren 2004 en 2005, zodat deze stukken tenminste tot en met 2011 bewaard hadden moeten worden. Grief 6 van Longchamp had betrekking op de rapportage door E&Y. De memorie van grie-

ven dateert van augustus 2011. Op een moment, waarop de stukken van Horsten nog niet vernietigd hadden mogen zijn, kon en moest Horsten dus weten dat de feitelijke, fysieke administratie over de jaren 2004 en 2005 nog terdege van belang was.

11.5.3. Ook al valt niet uit te sluiten dat het vernietigen van deze stukken in zoverre *niet* opzettelijk is geschied, dat zulks niet is gebeurd met het oogmerk om een onderzoek als waaraan in dit geschil behoefte bestaat onmogelijk te maken, doch op basis van een automatische na verloop van de voorgeschreven bewaartermijn, feitelijk is het vernietigen van deze stukken in de gegeven omstandigheden aan te merken als een fout waarvan de gevolgen ten volle voor rekening komen van Horsten zelf.

11.5.4. Longchamp had gevorderd dat Horsten zou worden veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording welke door een accountant na zelfstandig onderzoek diende te worden goedgekeurd, doch zodanig onderzoek is thans feitelijk onmogelijk (behoudens hetgeen verderop zal worden overwogen). Longchamp stelt onder verwijzing naar een uitspraak van het Benelux Gerechtshof dat als de onmogelijkheid om aan een gebod gevolg te geven het gevolg is van eigen onzorgvuldigheid van degene aan wie het gebod was gegeven, zulks voor diens eigen rekening en risico komt. Longchamp miskent daarbij echter dat thans niet aan de orde is of een reeds opgelegde dwangsom wegens onmogelijkheid van nakoming opgeheven of verminderd dient te worden, doch of het *opleggen* van een dwangsom, bedoeld als prikkel tot nakoming, zinvol is.

11.5.5. In het standpunt van Horsten ligt besloten dat E&Y in haar eerdere rapport van 2008 ook al tot uiting zou hebben gebracht dat een volledige rapportage zoals door het hof gewenst destijds ook niet uitgevoerd had kunnen worden. Naar 's hofs oordeel ligt dat evenwel niet besloten in dat eerdere rapport van E&Y; aangenomen moet worden dat met een deugdelijke bijgehouden administratie de ingekochte en verkochte aantallen, de inkoopprijs, de verkoopprijs, en de VVP, hadden kunnen worden achterhaald.

11.5.6. BDO verwijst nog naar de mogelijkheid van een forensisch accountantsonderzoek, doch uit hetgeen BDO in dat verband stelt komt, nog afgezien van de hoge kosten, onvoldoende naar voren dat er een reële kans bestaat dat een dergelijk onderzoek zou leiden tot een voor deze zaak zinvol resultaat.

11.5.7. Voorop gesteld dient te worden dat op Longchamp als eiseres de bewijslast rust; dat geldt dus voor alle elementen welke voor de begroting van de schade van belang zijn. In de omstandigheden van dit geval kunnen evenwel aan dat bewijs geen hoge eisen worden gesteld.

11.6. Aantallen:

11.6.1. In de inleidende dagvaarding sub 10 stelde Longchamp dat Horsten bij brief van 10 maart 2005 had gemeld dat er 3500 tassen waren verkocht en 550 tassen in voorraad waren, alles van model 973970.

11.6.2. In het rapport van E&Y is sprake van 3023 verkochte tassen met modelnummer 973970.

11.6.3. Bij het rapport van E&Y bevinden zich twee facturen van Man Tong Plastic Industrial Co., beide uit juni 2004.

De ene heeft betrekking op 2500 stuks modelnummer 973970 en 1500 stuks 973980; de andere op 1000 stuks 973970 en 2500 stuks 973980 . Samen dus 3500 stuks 973970 en 4000 stuks 973980.

Overigens merkt het hof op dat in de brief van BDO van 16 november 2012 wordt vermeld dat nog wel beschikt kan worden over twee kopie inkoopfacturen en daar worden waarschijnlijk deze Man Tong-facturen mee bedoeld.

11.6.4. Voor het eerst in hoger beroep stelt Longchamp aan de orde - memorie van grieven sub 9.6 - dat mogelijk ook 4000 inbreukmakende tassen met modelnummer 973980 zijn verkocht. Zij oppert dit echter slechts als mogelijkheid zonder haar vordering aan te passen; zie ook mvg sub 10.3.

11.6.5. In de memorie van antwoord sub 34 en 35 wijst Horsten erop dat enkel de tas met modelnummer 973970 onderwerp is van de procedure en dat andere productnummers daar niet zonder meer onder gebracht kunnen worden.

11.6.6. Na het tussenarrest stelt Longchamp dat de handelwijze van Horsten ten aanzien van haar administratie rechtvaardigt dat in elk geval uitgegaan moet worden van 7023 inbreukmakende tassen: 3023 van model 973970 en 4000 van modelnummer 973980.

11.6.7. Het hof volgt Longchamp daarin niet. Met Longchamp is het hof van oordeel dat op basis van de voorhanden zijnde stukken aangenomen moet worden dat er 4000 stuks van modelnummer 973980 zijn ingekocht, en het hof is eveneens bereid bij wijze van fictie aan te nemen dat al die tassen ook zullen zijn verkocht, maar er is geen enkele aanwijzing voorhanden dat het gaat om tassen welke inbreukmakend zijn ten opzichte van de Pliagetas en daartoe is door Longchamp ook onvoldoende gesteld. De schijnbare verwantschap in modelnummers en de vermelding van de kleuren zijn daarvoor onvoldoende.

11.6.8. Mitsdien dient het getal van 3023 als uitgangspunt voor de berekeningen te worden gehanteerd. Voor bewijslevering dat er meer inbreukmakende tassen door Horsten zijn verkocht is geen plaats, nu daartoe onvoldoende door Longchamp is gesteld.

11.7. Inkoopprijs:

11.7.1. Deze bedroeg, naar uit de Man Tong-facturen volgt, \$ 1,70 per stuk. Longchamp maakt in randnummer 22 en voetnoot 2 van haar antwoordakte een rekenfout: zij berekent bij een koers van \$ 1,20 = € 1,00 per datum factuur, het bedrag van \$ 1,70 op € 2,04. Zij diende het bedrag van \$ 1,70 echter niet te vermenigvuldigen met, maar te delen door 1,2. Dan komt \$ 1,70 op € 1,42. Het hof heeft de door Longchamp gehanteerde koers gecontroleerd, en deze is correct.

11.8. VVP (vaste verrekenprijs):

11.8.1. Bij het rapport van E&Y bevindt zich ook nog een verkoopstatistiek waaruit blijkt telkens een VVP van € 2,75 werd gehanteerd. VVP staat voor Vaste Verreken Prijs, waarbij behalve de inkoopprijs ook andere kosten van inkoop in het bedrag waarvoor de goederen in de voorraadadministratie zijn vermeld worden opgenomen.

11.8.2. Bij prod. 15 van Horsten zit een stuk van 19 november 2012, van D. Drossaers van Horsten. Aanstands kan reeds worden geconstateerd dat daarbij geen zichtbare conversie

van de dollarprijs naar de europrijs wordt uitgevoerd. Volstaan wordt voorts met een vermenigvuldigingsfactor van 1,62, waarin de vrachtkosten, invoerrechten en koers verrekend zouden zijn. Daarin wordt geen enkel inzicht gegeven. Juist is dat er vrachtkosten waren (de facturen van Man Tong vermelden: FOB Hong Kong).

Uitgaande van een inkoopprijs van € 1,42 zou bij een VVP van € 2,75 de opslag per artikel voor vracht en invoer € 1,33 bedragen, zodat de VVP 194 % van de inkoopprijs zou bedragen. Enige toelichting van Horsten ontbreekt.

11.8.3. Voldoende aanknopingspunten om te berekenen met welke VVP moet worden gerekend zijn niet voorhanden. Dat er echter additionele kosten zullen zijn gemaakt, is evident. Het hof acht het verdedigbaar om ex aequo et bono - vooralsnog; zie r.o. 11.14 - uit te gaan van een VVP 150 % van de inkoopprijs, dus € 2,13.

11.9. Verkoopprijs:

11.9.1. Blijkens de verkoopstatistieken bij het eerste rapport van E&Y bedroeg de verkoopprijs meestel € 3,60, of € 4,50. Lagere getallen worden echter ook genoemd. In totaal gaat het om 3023 tassen met een verkoopprijs van € 9.501,30, dus om € 3,14 per tas.

11.10. Winst:

11.10.1. Bij een verkoopprijs van € 3,14 en een VVP van € 2,13 bedraagt de winst € 1,01 per tas, en dus € 3.053,23

11.11. Wat de reputatieschade betreft:

11.11.1. Longchamp is een rechtspersoon en drijft een commerciële onderneming. Dat betekent dat reputatieschade vooral een rol speelt indien de inbreuk op termijn, eventueel financieel nadelige consequenties kan inhouden doordat er minder omzet of minder winst kan worden gemaakt en/of doordat het aangetaste merk minder goed in staat is opbrengsten en winsten te genereren. In hoeverre daarvan daadwerkelijk sprake zal of kan zijn laat zich zelden met enige mate van zekerheid vast stellen, laat staan dat de omvang daarvan zou kunnen worden gekwantificeerd.

Niettemin is het niet bij voorbaat onwaarschijnlijk dat dergelijke schade zich kan voordoen, en het is deze inbreuk op het merk geweest welke met zich brengt dat nooit meer nagegaan zal kunnen worden hoe de waarde van het merk zich ontwikkeld zou hebben als deze inbreuk niet had plaats gevonden. Dit alles maakt dat het redelijk is enig bedrag bij wijze van reputatieschade toe te kennen.

Het is het hof bekend dat het in de rechtspraak niet ongebruikelijk is om hiervoor een bedrag per verkocht inbreukmakend product te rekenen. Dit is in zoverre zinvol, dat het voor de hand ligt dat reputatieschade groter zal zijn naarmate er meer inbreukmakende producten worden verkocht. Maar bij gebreke van enige toelichting ontgaat het het hof, waarom daarbij noodzakelijkerwijze sprake zou zijn van een lineaire relatie.

11.12. Voorts dient bedacht te worden dat de kwaliteit van de inbreukmakende tas in twee opzichten van belang kan zijn voor de reputatieschade.

Enerzijds geldt voor de onderhavige tas, dat deze weliswaar inbreukmakend is geacht, maar qua afmetingen en qua afwerking tegelijk ook weer zo anders is dan de beschermde tas, dat niet alleen van verdringing op de markt geen sprake zal zijn, maar ook dat de inferieure kwaliteit van de Horstentas niet in negatieve zin zal afstralen op de tas van Longchamp. Dat

maakt de reputatieschade mogelijk geringer.

Anderzijds geldt voor de Horstentas dat deze zo goedkoop is, dat deze veelal, althans mede, zal worden aangeschaft door een publiek waarmee Longchamp zich nu juist niet wil identificeren. Dat maakt de reputatieschade mogelijk groter.

11.13. Rekening houdende met de voorgaande facetten begroot het hof de reputatieschade ex aequo et bono op een bedrag, groot € 30.000,--.

11.14. Longchamp, op wie de bewijslast rust, zal in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat de VVP lager was dan € 2,13; Horsten mag bewijzen dat die VVP hoger was.

11.15. Vorderingen:

11.15.1. Van de in de appeldagvaarding onder C 1) tot en met 7) geformuleerde vorderingen zullen, in grote lijnen, de navolgende vorderingen al dan niet toewijsbaar zijn:

- vorderingen sub 1) en 2); verklaringen voor recht en gebod tot staking inbreuk: toewijsbaar
- vordering sub 3); rekening en verantwoording: niet toewijsbaar
- vordering sub 4); dwangsom: toewijsbaar voor zover het betreft vordering sub 2); niet toewijsbaar voor zover het betreft vordering sub 3)
- vordering sub 5); aantasting exclusiviteit: voor een klein deel toewijsbaar
- vordering sub 6); winstafdracht: toewijsbaar
- vordering sub 7); gedeerde winst: niet toewijsbaar

11.16. Proceskosten:

11.16.1. Inhoudelijk is Horsten de grotendeels in het ongelijk gestelde partij. Haar verweren, inhoudende dat er geen auteursrecht op de Pliagetas bestond, dat dit auteursrecht niet aan Longchamp toekwam, en dat de Horstentas geen inbreuk maakte, zijn immers alle verworpen.

11.16.2. Daar staat tegenover dat de vorderingen van Longchamp tot betaling van enig geldbedrag grotendeels zijn of zullen worden afgewezen. De winstderving zal worden afgewezen. De door Horsten genoten winst zal worden toegewezen, maar het gaat daarbij om een beperkt bedrag. De vordering in verband met aantasting van de exclusiviteit zal slechts zeer ten dele worden toegewezen. Bij de huidige stand van zaken zal van het oorspronkelijk gevorderde bedrag slechts om en nabij 10 % worden toegewezen. Een en ander dient te zijner tijd bij de beslissing omtrent de kosten in aanmerking te worden genomen.

11.17. Elke verdere beslissing wordt aangehouden.

12. De uitspraak

Het hof:

laat elk van partijen - Longchamp als eerste - toe tot het bewijs als omschreven in r.o. 11.14;

bepaalt, voor het geval partijen of één van hen bewijs door getuigen wil leveren, dat getuigen zullen worden gehoord ten overstaan van mr. J.M. Brandenburg als raadsheer-commissaris,

die daartoe zitting zal houden in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 te 's-Hertogenbosch op een door deze te bepalen datum;

verwijst de zaak naar de rol van 23 april 2013 voor opgave van het aantal getuigen en van de verhinderdata van partijen zelf, hun advocaten en de getuige(n) in de periode van 4 tot 12 weken na de datum van dit arrest;

bepaalt dat de raadsheer-commissaris na genoemde roldatum dag en uur van het getuigenverhoor zal vaststellen;

verstaat dat partijen tevoren overleg plegen over het aantal en de persoon van de getuigen dat tegen deze datum zal worden opgeroepen en de volgorde waarin de getuigen zullen worden voorgebracht;

bepaalt dat de advocaten tenminste zeven dagen voor het verhoor de namen en woonplaatsen van de te horen getuigen zullen opgeven aan de wederpartij en aan de civiele griffie;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.M. Brandenburg, P.Th. Gründemann en P.M. Huijbers-Koopman en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 9 april 2013.

griffier

rolraadsheer



w.g. de griffier

w.g. de rolraadsheer

VOOR GROSSE / AFSCHRIFT

Afgegeven aan: adv. app./geïntim.: *mr. G.C. Vergouwen*

Griffier gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d.: *9-04-2013*

Promodisy