

LJN: BV3775, Gerechtshof 's-Gravenhage , 200.012.657/01

Datum 31-01-2012

uitspraak:

Datum 14-02-2012

publicatie:

Rechtsgebied: Handelszaak

Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Intellectuele eigendom /niet-nakoming en beëindiging licentieovereenkomsten met betrekking tot zonnestudio's en de gevolgen daarvan. Conventionele vorderingen tot betaling schadevergoeding en verbeurde boetes, behoudens een bedrag van € 95,20, afgewezen. Geen inbreuk op auteursrechten m.b.t. computerprogramma aangenomen. Geen aansprakelijkheid bestuurder o.g.v. onrechtmatige daad of "vereenzelveiging". Re conventionele vordering tot verklaring voor recht dat ex-licentienemer gebruik van handelsnaam, merk en huisstijl twee weken na betekening van kort geding vonnis heeft gestaakt en gestaakt gehouden afgewezen, nu niet kan worden aangenomen dat zij merk en/of handelsnaam helemaal niet meer heeft gebruikt. Subsidiaire vordering tot verklaring voor recht dat ex-licentienemer voormeld gebruik heeft gestaakt en gestaakt gehouden, met uitzondering van door de rechter nader te bepalen specifieke inbreuken, kan niet worden toegewezen nu zij te vaag en te weinig concreet en onderbouwd is. Eiseres in reconventie stelt immers geen feiten of omstandigheden die tot het oordeel moeten leiden dat er geen andere overtredingen zijn dan de door haar - als niet-ovevertredingen- aan de orde gestelde handelingen.

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector civiel

Zaaknummer : 200.012.657/01

Rolnummer rechtbank : 275213/ HA ZA 06-3533

arrest d.d. 31 januari 2012

inzake

THE SUN COMPANY BENELUX B.V.,
gevestigd te Den Haag,
appellante, incidenteel geïntimeerde,
hierna te noemen: The Sun Company,
advocaat: mr. P.W.M. Steenbergen te Sassenheim,

tegen

1. SOL DE MALLORCA B.V.,
hierna te noemen Sol de Mallorca,
2. PALMA NOVA B.V.,
3. PALMA DE MALLORCA B.V.,
4. PORTALS NOUS B.V.,
5. SANTA PONSA B.V.,
6. DELTA BEHEER B.V.,
alle gevestigd te 's-Gravenhage,
7. [Naam],
wonende te [...], gemeente [...],
geïntimeerden, incidenteel appellanten,
hierna tezamen te noemen: Sol de Mallorca c.s.,
advocaat: mr. J.W. Loman te Den Haag.

Het geding

Bij exploit van 13 augustus 2008 is Sun in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen in conventie en in reconventie gewezen vonnis van 25 juni 2008. Sun heeft bij memorie van grieven, met producties, 14 grieven tegen het vonnis aangevoerd. Sol de Mallorca c.s. hebben bij memorie van antwoord tevens houdende incidenteel appel, met producties, de grieven bestreden en één incidentele grief tegen het vonnis gericht, welke door Sun is bestreden bij memorie van antwoord in incidenteel appel. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde behandelend advocaten, Sun aan de hand van pleitnotities. Ter zitting is door mr. Steenbergen een aantal kleurenkopieën van foto's overgelegd. Tijdens het pleidooi is afgesproken dat getracht zal worden de zaak via mediation op te lossen. Dit is mislukt,

waarna arrest is gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.12 van het vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.

2. Sun, eigenaresse van zonnestudio's in Den Haag met de handelsnaam The Sun Company Bruinings Sensatie Studio - hierna ook: de handelsnaam -, is rechthebbende op deze handelsnaam. In deze zonnestudio's heeft zij een huisstijl toegepast. [S] - directeur van Sun - is houdster van het hierna afgebeelde woord-/beeldmerk, gedeponeerd op 24 februari 2000 (depotnummer 0958114/inschrijvingsnummer 0683369, vergelijk productie 5 bij memorie van grieven) voor diensten van zonnestudio's en nagelstyling in klasse 42 - hierna ook: het merk.

3. Sun heeft als licentiegever vier licentieovereenkomsten gesloten met een of meer van de geïntimeerden in de periode van juli 2000 tot begin 2004, met betrekking tot zonnestudio's in Delft, Vlaardingen, Roosendaal en Tilburg - hierna ook aan te duiden als de overeenkomst(en) Delft, Vlaardingen, Roosendaal en Tilburg. Op grond van elke overeenkomst had de licentienemer het recht onder meer de handelsnaam, het merk, en de huisstijl te gebruiken. In de overeenkomsten is bepaald dat de licentienemer aan licentiegever een direct opeisbare boete verschuldigd is van fl. 500,- respectievelijk € 250,- exclusief BTW bij overtreding van in deze overeenkomst genoemde bepalingen voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze overeenkomsten zijn (na eerdere, later ingetrokken, ontbindingen en een verlenging van de opzegtermijn door de voorzieningenrechter) beëindigd per 1 januari 2006 door opzegging door Sun.

4. Tussen partijen zijn diverse kort gedingen gevoerd, enerzijds betreffende de periode tot de rechtmatige beëindiging van de overeenkomsten per 1 januari 2006 (resultierend in vonnissen van 25 mei 2005 en 30 december 2005) en anderzijds betreffende de periode daarna (resultierend in vonnissen van 22 juni 2006, 7 juli 2006 en 23 november 2006). Bij het vonnis van 22 juni 2006 is Sol de Mallorca veroordeeld om binnen twee weken na betekening van het vonnis het gebruik van het merk, de handelsnaam en de huisstijl te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor elke overtreding of elke dag dat deze overtreding voortduurt. Dit vonnis is op 23 juni 2006 aan Sol de Mallorca betekend.

Bij het vonnis van 7 juli 2006 is beslist dat Sol de Mallorca wat betreft de huisstijl aan dit gebod kan voldoen door de aankleding van haar studio's zodanig te wijzigen dat niet meer gezegd kan worden dat zij de huisstijl van The Sun Company gebruikt en dat in dat verband van belang is dat door de wijzigingen de mogelijke verwarring bij het publiek wordt weggenomen. Voorts is overwogen dat niet zonder meer noodzakelijk is dat The Sun Company alle elementen van de huisstijl wijzigt.

Nadat Sun executoriale beslagen ten laste van Sol de Mallorca had gelegd teneinde betaling van een bedrag van € 1.000.000,- ter zake van verbeurde dwangsommen te verkrijgen, is bij vonnis van 23 november 2006 bepaald dat de door Sun aangevragen executie van de bij het vonnis van 22 juni 2006 vastgestelde dwangsommen moest worden geschorst tot het moment dat in een bodemprocedure in eerste instantie uitspraak is gedaan omtrent de verschuldigheid van dwangsommen. De voorzieningenrechter heeft daartoe overwogen dat vooralsnog moet worden aangenomen dat Sol de Mallorca mogelijk dwangsommen heeft verbeurd, maar alleen door het tweemaal afgeven van een cadeaubon waarop het merk van Sun was afgebeeld en derhalve tot een aanzienlijk geringer bedrag dan waarvoor beslag is gelegd.

5. Sun heeft in conventie, voor zover thans nog relevant, gevorderd

- a. Sol de Mallorca te veroordelen tot (betaling van schadevergoeding wegens niet-)nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de licentieovereenkomsten;
- b. Sol de Mallorca te veroordelen tot betaling van (schadevergoeding wegens) verbeurde boetes op grond van de licentieovereenkomsten;
- c. vast te stellen "het merkrecht van Sun en de inbreuk daarop door Sol de Mallorca";
- d. Sol de Mallorca te veroordelen tot het staken gestaakt houden van inbreuk op de auteursrechten van Sun met betrekking tot het computer programma;
- e. Sol de Mallorca te veroordelen tot betaling van haar volledige (proces)kosten van juridische bijstand ten bedrage van € 51.856,77 (productie 15 eerste aanleg) of € 75.000,- (punt 216 memorie van grieven);

In reconventie hebben Sol de Mallorca c.s., voor zover thans nog van belang, gevorderd

- f. primair een verklaring voor recht dat Sol de Mallorca het gebruik van handelsnaam, het merk en de huisstijl van Sun binnen twee weken na betekening van het vonnis van 22 juni 2006 hebben gestaakt en gestaakt gehouden;
- g. subsidiair een verklaring voor recht dat Sol de Mallorca het gebruik van handelsnaam, het

- merk en de huisstijl van Sun binnen twee weken na betekening van het vonnis van 22 juni 2006 hebben gestaakt en gestaakt gehouden, met uitzondering van de door de rechter nader te bepalen specifieke inbreuken;
- h. voorwaardelijk, voor zover sprake is van verbeurde dwangsommen, deze dwangsommen te matigen;
- i. veroordeling van Sun in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.

De rechtbank heeft het in conventie gevorderde afgewezen, met veroordeling van Sun in de proceskosten, begroot op basis van het algemene liquidatietarief. De rechtbank heeft de hiervoor onder f. vermelde reconventionele vordering toegewezen, een thans niet meer aan de orde zijnde vordering tot betaling van schadevergoeding afgewezen en de proceskosten in reconventie gecompenseerd.

Wat vordert Sun van wie op welke grondslag?

6. De vorderingen richten zich blijkens het petitum in eerste aanleg uitsluitend tegen Sol de Mallorca. Sun heeft haar eis vervolgens niet gewijzigd. Kennelijk heeft de rechtbank de vorderingen aldus begrepen dat deze gericht waren tegen alle gedaagden. De rechtbank heeft immers overwogen dat zij er aan voorbij gaat dat Sun haar vorderingen blijkens het petitum alleen tegen Sol de Mallorca heeft ingesteld, nu uit het verweer van Sol de Mallorca c.s. blijkt dat zij hebben begrepen dat Sun het oog had op alle gedaagden. Nu partijen daarvan (ook) in hoger beroep uitgaan, zal ook het hof daarvan uitgaan, al heeft Sun ook in hoger beroep niet de moeite genomen haar vorderingen aan te passen.

De rechtbank heeft geoordeeld dat uitsluitend Sol de Mallorca aansprakelijk gehouden kan worden voor eventueel handelen in strijd met de overeenkomsten Roosendaal en Tilburg, dat uitsluitend geïntimeerde sub 2 - hierna ook: Palma Nova - aansprakelijk kan worden gehouden voor eventueel handelen in strijd met de overeenkomst Delft en uitsluitend geïntimeerde sub 3 - hierna ook: Palma de Mallorca - voor eventueel handelen in strijd met de overeenkomst Vlaardingen en dat de vorderingen tegen de overige gedaagden voor het overige zullen worden afgewezen. Daartoe heeft zij ten aanzien van geïntimeerden sub 1 tot en met 5 overwogen dat zij (bij de andere overeenkomsten dan genoemde) geen contractspartij zijn en ten aanzien van geïntimeerden sub 6 en 7 - hierna ook: Delta en [geïntimeerde sub 7] - dat onvoldoende is gesteld waarom in dit geval niet de hoofdregel zou gelden dat bestuurders niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de rechtspersoon, waarvan zij bestuurder zijn. Principale grief I richt zich tegen het oordeel dat Sol de Mallorca niet aansprakelijk gehouden kan worden met betrekking tot de overeenkomsten Delft en Vlaardingen. Grief II richt zich tegen het oordeel dat geïntimeerden sub 4 en 5 - hierna Portals Nous en Santa Ponsa - niet aansprakelijk gehouden kunnen worden. Grief III richt zich tegen het oordeel dat Delta en [geïntimeerde sub 7] niet aansprakelijk kunnen worden gehouden. Grief IV is een algemene grief die zich richt tegen het oordeel dat niet iedere geïntimeerde aansprakelijk kan worden gehouden voor al de door Sun in deze procedure aan de orde gestelde verwijten.

Het hof zal hierna de vorderingen tegen de verschillende geïntimeerden behandelen en daarbij tevens ingaan op de vraag op welke grondslag(en) Sun, die - kennelijk tegen alle geïntimeerden/ gedaagden ingestelde - vorderingen baseert.

De vorderingen tegen Sol de Mallorca

7. Sun stelt ter onderbouwing van haar vorderingen, begrijpt het hof, dat zij de vier licentieovereenkomsten uitsluitend heeft gesloten met Sol de Mallorca. Zij stelt dit uitdrukkelijk in onder meer punten 6, 9, 14, 17, 20, 22, 23 van de memorie van grieven. Zij stelt dat Sol de Mallorca op grond daarvan gehouden is tot nakoming van de daaruit voortvloeiende contactuele verplichtingen en aansprakelijk is voor het handelen en nalaten van (met betrekking tot) de zonnestudio's. Vergelijk ook punten 3, 5 en 7 van de inleidende dagvaarding en punt 8, waarin Sun opmerkt dat zij niettemin meent er goed aan te doen de overige "zonnestudio's (gedaagden sub 2 tot en met 5) mee te dagvaarden "ter voorkoming c.q. ondervanging van mogelijke formele ontvankelijkheidsverweren." In strijd met haar herhaalde stelling dat uitsluitend Sol de Mallorca haar contractspartij is, betwist zij in punt 36 van haar memorie van grieven plotseling de stelling van Sol de Mallorca c.s. dat Portals Nous en Santa Ponsa nimmer een overeenkomst met Sun hebben gesloten, stellende dat dit nogal gekunsteld aandoet en feitelijk onjuist is, omdat Sol de Mallorca na het opstellen (kennelijk bedoelt zij het aangaan) van de licentieovereenkomsten vervolgens deze B.V.'s heeft opgericht en deze vervolgens betalingen heeft laten verrichten. Nu het oprichten van BV's en het laten doen van betalingen op zichzelf onvoldoende is om aan te nemen dat een wijziging van contractspartij heeft plaatsgevonden en deze stelling van Sun in tegenspraak is met hetgeen zij overigens betoogt, gaat het hof aan deze betwisting als onbegrijpelijk en/of niet serieus bedoeld voorbij. Een procespartij kan immers niet twee onverenigbare standpunten innemen in een procedure. Het hof gaat er dus vanuit dat Sun zich op het standpunt stelt dat al de overeenkomsten uitsluitend met Sol de Mallorca zijn gesloten. Ten aanzien van de overeenkomsten Roosendaal en Tilburg stellen ook Sol de Mallorca c.s. dat deze uitsluitend met haar zijn gesloten. Gelet op het hiervoor overwogene gaat ook hof ervan uit dat de overeenkomsten Roosendaal en Tilburg zijn gesloten tussen Sun en uitsluitend Sol de

Mallorca.

8. Zoals hiervoor overwogen stelt Sun dat Sol de Mallorca ook de contractspartij bij de overeenkomsten Delft en Vlaardingen was. Sol de Mallorca c.s. stellen thans dat de overeenkomsten Delft en Vlaardingen zijn gesloten tussen Sun en Palma Nova respectievelijk Palma de Mallorca. De rechtbank heeft geoordeeld dat de overeenkomst Delft met Palma Nova i.o. is gesloten en de overeenkomst Vlaardingen met Palma de Mallorca i.o. en dat deze overeenkomsten kennelijk door Palma Nova respectievelijk Palma de Mallorca zijn bekrachtigd, zodat zij (op die grond) aansprakelijk kunnen worden gehouden voor handelen in strijd met de licentieovereenkomsten Delft en Vlaardingen. Principale grief I richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat deze vennootschappen als contractspartij bij genoemde overeenkomsten moeten worden aangemerkt.

9. In de overeenkomsten Delft en Vlaardingen (producties 1 van Sun in eerste aanleg en 4 bij de memorie van antwoord) wordt in de kop als ondergetekende (B) Sol de Mallorca en - naar Sun onbetwist heeft gesteld - het KvK nr 27190113 van Sol de Mallorca vermeld. Voorts wordt aangegeven dat Sol de Mallorca hierna wordt aangeduid als licentienemer, blijkens de verdere inhoud van het contract de contractspartij. Vervolgens wordt het contract getekend door [geïntimeerde sub 7] namens Palma Nova B.V. i.o. respectievelijk Palma de Mallorca B.V. i.o. Op grond hiervan kan niet zonder meer worden aangenomen dat door/namens Palma Nova B.V. i.o. en Palma de Mallorca B.V. i.o. de overeenkomsten zijn gesloten. Hierbij komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Afgezien van de ondertekening wijst alles in de tekst van de contracten er op dat Sol de Mallorca de contractspartij bij alle licentieovereenkomsten was. Voorts blijkt uit handelingen na de contractsluiting dat Sol de Mallorca er ook zelf van uitging dat zij de contractspartij was. Het hof verwijst naar de door Sun in punten 9 en 10 van de memorie van grieven aangehaalde stellingen van [geïntimeerde sub 7] in zijn brief van 25 november 2004 (productie 2 bij grieven) en de kort geding dagvaarding van 9 februari 2005 (productie 3 bij grieven). Daarin stelt Sol de Mallorca immers zelf dat alle licentieovereenkomsten door haar met Sun zijn gesloten. Nu Sol de Mallorca in de memorie van antwoord deze stellingen en de overgelegde stukken niet heeft bestreden en evenmin een verklaring heeft gegeven voor de omstandigheid dat zij thans een standpunt inneemt dat strijdig is met haar standpunt hierover in 2004/2005, neemt het hof aan dat partijen ervan uitgingen Sol de Mallorca contractspartij was, althans Sun daarvan redelijkerwijs mocht uitgaan. Beide partijen gaan ervan uit dat na het sluiten van de overeenkomsten geen (rechtsgeldige) contractovername heeft plaatsgevonden (vergelijk punten 14 ev. van de memorie van grieven en punt 59 van de memorie van antwoord).

Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat Sol de Mallorca als de contractpartij bij de overeenkomsten Delft en Vlaardingen dient te worden aangemerkt en aldus gehouden is tot nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen en aansprakelijk is voor de eventuele niet-nakoming daarvan. Grief I slaagt derhalve.

De vorderingen tegen geïntimeerden sub 2 tot en met 5

10. De rechtbank heeft de vorderingen tegen Portals Nous en Santa Ponsa afgewezen op grond van haar oordeel dat Sun in haar vorderingen jegens hen niet-ontvankelijk is, omdat als onweersproken vaststaat dat zij nimmer een overeenkomst met Sun hebben gesloten. De rechtbank heeft ten aanzien van Palma Nova en Palma de Mallorca geoordeeld dat zij als contractspartij bij de licentieovereenkomsten Vlaardingen respectievelijk Delft moeten worden aangemerkt, omdat zij de door de door Palma de Mallorca i.o. en Palma Nova i.o. met Sun gesloten licentieovereenkomsten kennelijk hebben bekrachtigd. Vervolgens heeft de rechtbank de vorderingen afgewezen, omdat zij van oordeel was dat niet was komen vast te staan dat in strijd met deze licentieovereenkomsten was gehandeld. De rechtbank lijkt er dus vanuit te gaan dat Sun haar vorderingen jegens geïntimeerden sub 2 tot en met 5 baseert op niet-nakoming door hen als contractspartij bij de licentieovereenkomsten. Naar het oordeel van het hof heeft Sun dit echter niet aan haar vorderingen tegen deze geïntimeerden ten grondslag gelegd. Nu Sun zich op het standpunt stelt dat uitsluitend Sol de Mallorca haar contractspartij was bij alle licentieovereenkomsten, moet er naar het oordeel van het hof van worden uitgegaan dat Sun haar vorderingen op geïntimeerden sub 2 tot en met 5 niet baseert op tekortschieten in de nakoming van de licentieovereenkomsten. In de toelichting op principale grieven I en II zet Sun uiteen dat zij de geïntimeerden sub 2 tot en met 5 heeft gedagvaard (alleen) omdat zij wil voorkomen dat bepaalde vermogensbestanddelen door overdracht buiten haar bereik komen en/of omdat zij ontvankelijkheids-verweren wilde voorkomen/of omdat zij meent dat deze vennootschappen naast Sol de Mallorca aansprakelijk zijn, omdat zij gelieerd zijn aan Sol de Mallorca, niet duidelijk is wie de contracten (de zonnestudio's) exploiteerden en of er sprake was van een sublicentie, niet duidelijk was wie eigenaar of huurder van bepaalde zaken was en het erop lijkt dat Sol de Mallorca rechten en/of verplichtingen in meer of mindere mate heeft overgedragen, zodat mogelijke zekerheden c.q. verhaalsobjecten van Sol de Mallorca naar deze vennootschappen zijn overgegaan. Het hof begrijpt dat Sun deze vennootschappen verwijt dat zij onrechtmatig hebben gehandeld of moeten worden "vereenzelvigd" met Sol de Mallorca. Sol de Mallorca c.s. hebben dit betwist. Het hof is van oordeel dat de stelling dat mogelijke zekerheden of verhaalsobjecten zijn overgegaan

onvoldoende onderbouwd is en dat de overige gestelde gedragingen niet de conclusie kunnen dragen dat geïntimeerden sub 2 tot en met 5 jegens Sun onrechtmatig hebben gehandeld of sprake is van "vereenzelviging". Dit brengt mee dat de vorderingen tegen geïntimeerden sub 2 tot en met 5, nu zij niet op een andere grond - in het bijzonder niet op grond van wanprestatie - aansprakelijk zijn gesteld (en naar het oordeel van het hof overigens ook niet kunnen worden gehouden), dienen te worden afgewezen. Grief II faalt dan ook.

De vorderingen tegen geïntimeerden sub 6 en 7

11. De rechtbank heeft de vorderingen tegen geïntimeerde sub 6 (hierna ook: Delta), bestuurder van Sol de Mallorca, en geïntimeerde sub 7 (hierna ook: [geïntimeerde sub 7]), bestuurder van Delta, afgewezen omdat Sun onvoldoende heeft gesteld waarom in casu niet de hoofdregel zou gelden dat bestuurders niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de rechtspersoon waarvan zij bestuurder zijn. Principale grief III richt zich tegen dit oordeel. Sun stelt dat Delta als enig aandeelhouder en bestuurder van Sol de Mallorca en [geïntimeerde sub 7] als enig aandeelhouder en bestuurder van Delta jegens haar aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van het handelen of nalaten van de licentienemer(s), op grond van onrechtmatige daad of "vereenzelviging".

Concreet stelt zij daartoe

1. dat [geïntimeerde sub 7] feitelijk leidinggevende is van Sol de Mallorca en de andere onderhavige ondernemingen en feitelijk handelde met Sun, dat hij enig aandeelhouder is van en volledige zeggenschap heeft in al de onderhavige ondernemingen en dat hij (dus) persoonlijk verantwoordelijk is voor de vermeende wanprestatie door Sol de Mallorca;
2. dat Sol de Mallorca geen, althans onvoldoende verhaal biedt en [geïntimeerde sub 7] wel verhaal biedt;
3. dat [geïntimeerde sub 7] beleidsmatig en structureel de licentieovereenkomsten overtrad, met vaste hand en voorbedachte rade stukjes van de rechtspositie van Sun afknabbelde en willens en wetens het einde van de licenties heeft bewerkstelligd;
4. dat [geïntimeerde sub 7] onduidelijkheid heeft gecreëerd over wie contractspartij is en soms zelf als partij staat genoemd, terwijl Sun dacht met Sol de Mallorca in zee te gaan.

12. Het hof is van oordeel dat de onder 1 en 2 gestelde omstandigheden onvoldoende zijn om [geïntimeerde sub 7] als bestuurder persoonlijk aansprakelijk te achten op grond van onrechtmatige daad. Het gestelde is niet aan te merken als een daarvoor vereist, voldoende ernstig persoonlijk verwijt.

Aan de onder 3 vermelde stellingen gaat het hof voorbij nu het gaat om vage en algemene stellingen, die zijn betwist en onvoldoende concreet zijn onderbouwd. Nu Sol de Mallorca zich (met succes) heeft verzet tegen de ontbinding en de opzegging van de licentieovereenkomsten door Sun ligt het overigens ook niet voor de hand dat [geïntimeerde sub 7] willens en weten aanstuurde op beëindiging daarvan.

Omtrent Delta is in dit verband niets relevant gesteld, zodat niet aangenomen kan worden dat Delta als bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld.

Nu niet gesteld of gebleken is dat door vermogensvermenging of misbruik van identiteitsverschil tussen diverse rechtspersonen de vermogenspositie van Sun is benadeeld, kan ook het onder 4 vermelde verwijt niet tot aansprakelijkheid van [geïntimeerde sub 7] of Delta leiden. Immers niet gesteld of gebleken is dat Sol de Mallorca geen of onvoldoende verhaal zou bieden door vermogensvermenging of misbruik van identiteitsverschil, terwijl de verweten onduidelijkheid er ook niet toe geleid heeft dat Sol de Mallorca niet als contractpartij van Sun zou moeten worden aangemerkt. Het hof gaat er immers van uit dat, zoals Sun stelt, Sol de Mallorca partij bij de licentieovereenkomsten was. Het bovenstaande brengt mee dat ook het hof van oordeel is dat de vorderingen tegen Delta en [geïntimeerde sub 7] moeten worden afgewezen, zodat grief III faalt.

13. Het bovenstaande brengt mee dat Sol de Mallorca als contractpartij aansprakelijk gehouden kan worden voor eventueel handelen en nalaten in strijd met alle licentieovereenkomsten en grief IV in zoverre slaagt. Voorts volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen dat de vorderingen tegen geïntimeerden sub 2 tot en met 7 dienen te worden afgewezen omdat zij niet als contractpartij bij de licentieovereenkomsten kunnen worden aangemerkt, terwijl zij ook niet aansprakelijk gehouden kunnen worden op grond van onrechtmatige daad of "vereenzelviging". In zoverre faalt grief IV. Overigens merkt het hof nog op dat het, blijkens hetgeen hierna zal worden overwogen, van oordeel is dat Sol de Mallorca slechts gehouden is nog een zeer gering bedrag van € 95,20 aan Sun te betalen en dat niet gesteld of gebleken is dat Sol de Mallorca daarvoor geen verhaal biedt, zodat Sun om die reden bij haar vorderingen jegens de overige geïntimeerden geen belang heeft. In de zaak tussen Sun en deze geïntimeerden dient Sun, als de in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie. Het hof zal hierna (in rechtsoverweging 38) ingaan op de hoogte van de kostenveroordelingen.

De conventionele vorderingen van Sun (op Sol de Mallorca)

14. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat deze vorderingen nog slechts aan de orde zijn voor zover zij zijn gericht tegen Sol de Mallorca. Sun stelt in punten 26 en 27 van haar conclusie van repliek in conventie dat haar conventionele vorderingen, met uitzondering van

haar stellingen over het merkrecht en de software, betrekking hebben op de periode tot en met 31 december 2005. Zij stelt dat zij nog een bodemprocedure voorbereidt voor inbreuken na 31 december 2005, waarin haar vordering tot betaling van de daardoor verbeurde boetes (bedoeld is kennelijk dwangsommen) van € 10.000,- per inbreuk aan de orde zullen komen. Gelet hierop begrijpt het hof dat de door haar ingestelde vordering betreffende het merkrecht ziet op de periode tot (twee weken na betekening van) het kort geding van 22 juni 2006.

Het hof zal hierna de hiervoor in rechtsoverweging 5, sub a -e, genoemde vorderingen puntsgewijs bespreken.

Ad 5a. Niet nakoming van betalingsverplichtingen, althans schade wegens niet nakoming

15. De rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen. Zij heeft daartoe overwogen dat Sun heeft erkend dat al haar facturen (uiteindelijk) zijn betaald, met uitzondering van de websitebijdrage over 2005 van € 47,60 per jaar voor de studio's Vlaardingen en Roosendaal (facturen 2005012 en 2005014, overgelegd als producties 9D en 9 E in eerste aanleg) en dat niet is komen vast te staan dat deze bijdragen zijn overeengekomen. Grief VII, gericht tegen deze afwijzing, richt zich blijkens de toelichting op de grief slechts tegen de afwijzing van de websitebijdrage. Sun heeft aangevoerd dat de bijdragen mondeling zijn overeengekomen en dat deze ook voldaan zijn over 2004 en voor de andere studio's ook over 2005 (gefactureerd middels de betaalde facturen 2005008 en 2005010, vergelijk productie 9C in eerste aanleg). Nu Sol de Mallorca c.s. volstaan met de betwisting dat deze bijdragen zijn overeengekomen, maar niet betwisten dat deze bijdrage meerdere keren is betaald of daarvoor een verklaring geven, gaat het hof aan deze betwisting als onvoldoende onderbouwd voorbij. Dit brengt mee dat grief VII in zoverre slaagt en Sol de Mallorca alsnog veroordeeld zal worden een bedrag van € 95,20 te betalen. Het hof begrijpt niet goed waarom Sun schade wegens niet nakoming vordert in plaats van nakoming, maar gaat ervan uit dat het bedrag aan schade wegens niet nakoming in dit geval eveneens € 95,20 bedraagt.

Ad 5b. Betaling van (schade wegens) verbeurde boetes op grond van de licentieovereenkomsten

16. Sun vordert schade wegens verbeurde boetes wegens

1. te laat betalen of (onderdelen) onbetaald laten van facturen;
2. overtreding van kwaliteitsnormen door het niet tijdig vervangen van onderdelen;
3. het bestellen/afnemen van goederen bij derden in strijd met de overeenkomsten.

De rechtbank heeft deze vordering afgewezen. Zij heeft daartoe onder meer overwogen dat de boetebepaling geen betrekking heeft op het te laat betalen van facturen en dat geen boetes zijn verbeurd wegens de overtreding van kwaliteitsnormen of van het verbod om onderdelen bij derden af te nemen/te bestellen.

Grievens VIII en X tot en met XII richten zich tegen afwijzing van deze vordering. Grief IX betreft de hoogte van de boetes.

17. Allereerst dient ten aanzien van de verschillende verwijten beantwoord te worden of het boetebeding daarop ziet. Bij de uitleg van contractbepalingen komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. In de overeenkomsten worden door de licentienemer verschuldigde vergoedingen vermeld in het hoofdstuk Vergoedingen licentienemer. Onder 1 wordt het eenmalige entreegeld genoemd, onder 2 de licentiefee en onder 3 de automatiseringsfee. Betalingstermijnen worden niet genoemd. In het hoofdstuk Licentievoorwaarden zijn onder A, B, C, G, een aantal bepalingen opgenomen waarin verplichtingen van de licentienemer - niet zijnde betalingsverplichtingen - zijn vermeld.

Onder D in het hoofdstuk Licentievoorwaarden is bepaald:

"Bij overtreding van de in deze overeenkomst genoemde bepalingen is de licentienemer aan licentiegever verschuldigd een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot fl 500,- / €250,- (...) exclusief BTW voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt(...)."

Het hof zal hieronder voormelde verwijten puntsgewijs bespreken

Ad 16.1. Boete wegens niet tijdig/volledig nakomen van de betalingsverplichtingen.

18. Sol de Mallorca c.s. hebben betwist dat de boetebepaling ziet op te late of niet volledige betaling, omdat daarover niets is opgenomen in de overeenkomsten. De rechtbank heeft dit verweer gehonoreerd, overwegende dat de in de licentieovereenkomsten opgenomen boetebepaling geen betrekking heeft op het te laat betalen van facturen, omdat in de licentieovereenkomsten geen bepalingen zijn opgenomen over betaling van facturen en een betalingstermijn. Ook de door Sol de Mallorca onbetaald gelaten websitebijdrage is niet in de overeenkomsten genoemd. Sun erkent dat in de licentieovereenkomsten geen bepalingen zijn opgenomen over betaling, betalingstermijnen en een websitebijdrage. Nu in de boetebepaling is vermeld dat een boete wordt verbeurd bij overtreding van in deze overeenkomst genoemde bepalingen gaat het hof ervan uit dat, mede gelet op de

vergaande gevolgen van het boetebeding, niet bedoeld is overeen te komen dat ook een boete verschuldigd bij overtreding van niet in de overeenkomsten genoemde verplichtingen, althans dat Sol de Mallorca daar redelijkerwijs van mocht uitgaan. Zowel het woord "genoemde" als het woord "bepalingen" wijst daarop. Grief VIII, gericht tegen dit oordeel van de rechtbank faalt derhalve.

Ad 16.2. Boete wegens overtreding van kwaliteitsnormen/ niet tijdige vervanging van onderdelen.

19. Concreet verwijt Sun Sol de Mallorca dat zij de UV-buizen /lampen en de gezichtstralers niet tijdig heeft vervangen. Zij stelt dat de buizen na 800 branduren hadden moeten worden vervangen en dat dit niet is gebeurd, hetgeen zou blijken uit tussen september 2005 en de inleidende dagvaarding van september 2006 door Sun gedane metingen en gemaakte foto's (zij spreekt in die dagvaarding van recente metingen en foto's; zij legt daarbij echter verslagen over waarin sprake is van metingen op 5 en 6 september 2005) en uit de omstandigheid dat Sol de Mallorca sedert november 2003 of mei 2005 geen buizen meer bij haar besteld zou hebben. Sol de Mallorca heeft betwist dat de door Sun gehanteerde grens voor UV/stralings-waarden is overeengekomen (punt 63 van de conclusie van antwoord) en dus, begrijpt het hof, dat overtreding daarvan kan worden aangemerkt als een in de overeenkomst genoemde bepaling bij overtreding waarvan een boete wordt verbeurd. Sun stelt dat Sol de Mallorca door het niet tijdig (na 800 branduren) vervangen van onderdelen heeft gehandeld in strijd met onderdeel A van de licentieovereenkomsten, waarin de doelstelling zou zijn vermeld om op het hoogste serviceniveau te opereren. Dat staat er echter niet. Er wordt slechts vermeld dat de licentienemer zich verbindt het door de licentiegever ontwikkelde concept hoog te houden. Nog daargelaten dat niet duidelijk is wat daarmee concreet wordt bedoeld, wordt daarin in ieder geval geen norm genoemd waaraan de licentienemer moet voldoen, laat staan een concrete norm van 800 branduren. Er is naar het oordeel van het hof dan ook geen sprake van overtreding van een in de overeenkomst genoemde bepaling. Gelet op de hiervoor gegeven uitleg van het boetebeding in de overeenkomsten, komt de vordering van vergoeding van schade wegens verbeurde boetes wegens niet tijdige vervanging van onderdelen reeds om deze reden niet voor toewijzing in aanmerking.

20. Voorts hebben Sol de Mallorca c.s. gemotiveerd betwist de norm van 800 branduren - die zij op zichzelf niet onredelijk achten - te hebben overschreden. Zij hebben de juistheid van de door Sun getrokken conclusies uit de als productie 10 in eerste aanleg overgelegde metingen en de foto's gemotiveerd betwist. Dit geldt ook voor de als productie 11B in eerste aanleg overgelegde brief, die van Van der Toorn van Ultravé afkomstig zou zijn. Hiervan betwisten Sol de Mallorca c.s. bovendien de authenticiteit, omdat de brief niet is ondertekend.

Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank over de metingen en de foto's in rechtsoverwegingen 4.17 en 4.18 van het bestreden vonnis en neemt dit over. Het hof gaat voorts voorbij aan voormelde brief, al om de reden dat Sun ook in hoger beroep geen ondertekende brief of verklaring heeft overgelegd. Op grond hiervan gaat het hof aan de stelling van Sun dat Sol de Mallorca onderdelen niet tijdig heeft vervangen als onvoldoende onderbouwd voorbij. Hieraan kan de stelling van Sun in hoger beroep dat Sol de Mallorca uit haar computersysteem kon aflezen wanneer 800 branduren waren bereikt niet afdoen. Niet gesteld, laat staan onderbouwd, is immers dat dit ook daadwerkelijk uit het computersysteem is gebleken. Het bovenstaande brengt mee dat ook om deze reden de vordering ter zake van boetes wegens overtreding van kwaliteitsnormen niet voor toewijzing in aanmerking komt.

21. Grief X, voor zover gericht tegen afwijzing van voormelde vordering faalt derhalve.

Ad 16.3. Boete wegens het bestellen/afnemen van goederen bij derden.

22. Sun heeft haar grief X weliswaar ook gericht tegen rechtsoverweging 4.20 van het bestreden vonnis, maar blijkens de toelichting daarop bestrijdt zij niet de weergave van de feiten in rechtsoverweging 4.20, zodat het hof daarvan uitgaat, met dien verstande dat in plaats van 1 juni 2006 en 2 juni 2006 gelezen moet worden 1 juni 2005 en 2 juni 2005. Dit komt er op neer dat Sun wel onderdelen heeft besteld, maar Sun deze niet wenste te leveren als Sol de Mallorca niet zou voldoen aan de nieuwe, eenzijdig door Sun gestelde voorwaarde dat Sol de Mallorca voor levering zou betalen. Terecht heeft Sol de Mallorca zich beroepen op crediteursverzuim en gesteld dat zij, mede gelet op de omstandigheid dat zij tijdig haar onderdelen moest vervangen om de kwaliteit van haar apparatuur te waarborgen, vrij en genoodzaakt was onderdelen elders te bestellen en dat dit handelen niet gekwalificeerd kunnen worden als een (toerekenbare, begrijpt het hof) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Er is dan ook geen sprake van overtreding van een in de overeenkomst genoemde bepaling op grond waarvan een boete verschuldigd is. Dat Sun, nadat Sol de Mallorca haar op 7 juni 2005 had meegedeeld bij anderen te gaan bestellen en dit ook vervolgens daadwerkelijk heeft gedaan - naar Sun zelf stelt (punten 169 en 173 van de memorie van grieven) al voordat Sun haar voorwaarde liet vallen -, haar voorwaarde van vooruitbetaling liet vallen kan daar niet aan af doen. Het was toen te laat. Overigens stelde Sun bij brief van 24 juni 2005 (productie 14j bij akte van 4 april 2007 in eerste aanleg) opnieuw de voorwaarde dat vooraf moest worden betaald voor leveranties. De stelling van

Sun dat Sol de Mallorca reeds voor 7 juni 2005 onderdelen bij anderen heeft besteld, is betwist. Het hof gaat aan deze stelling van Sun als onvoldoende onderbouwd aan voorbij. Uit de omstandigheid dat plexiplaten op een foto van september 2005 zichtbaar zouden zijn - hetgeen overigens door Sol de Mallorca c.s. (punt 70 conclusie van antwoord) is betwist -, kan dat niet worden afgeleid. De stelling dat Sol de Mallorca al in of omstreeks april 2005 plexiplaten zou hebben besteld bij een Duitse leverancier en deze op 29 april 2005 zou hebben betaald is betwist en blijkt nergens uit. Sun heeft ter zake in hoger beroep ook geen concreet bewijs door getuigen aangeboden. Voor zover Sun bedoelt te stellen dat uit de omstandigheid dat Sun op verzoek van Sol de Mallorca op 6 juni 2005 een offerte heeft uitgebracht voor vele onderdelen, zou volgen dat Sol de Mallorca die onderdelen daarvoor al bij derden had besteld kan het hof Sun niet volgen. Daaruit blijkt juist het tegendeel. Het bovenstaande brengt mee dat niet kan worden aangenomen dat Sol de Mallorca terzake boetes heeft verbeurd en dat grief X (ook in zoverre) en grief XI falen.

23. In punt 167 van haar memorie van grieven somt Sun nog een aantal andere verplichtingen op die Sol de Mallorca niet zou zijn nagekomen. Hieraan gaat het hof als niet relevant voorbij nu Sun niet, althans niet voldoende onderbouwd, stelt dat het hier gaat om overtredingen die ertoe leiden dat boetes verschuldigd zijn geworden.

24. Het bovenstaande brengt ook mee dat ook grief XII, een algemene grief, gericht tegen afwijzing van de vordering tot schadevergoeding wegens verbeurde boetes, faalt en grief IX, betreffende de hoogte van de boetes, geen behandeling behoeft. Aan het aanbod van Sun om alsnog stukken en een deskundigenverklaring over te leggen gaat het hof voorbij. Het hof is niet verplicht om een aanbod tot overlegging van stukken en/of een deskundigenverklaring te honoreren; stukken kan een partij eigener beweging overleggen.

Ad 5c. Vaststelling merkrecht Sun en de inbreuk daarop

25. Voor zover ervan moet worden uitgaan dat ook deze vordering betrekking heeft op de periode tot 31 december 2005 dient zij te worden afgewezen daar in de licentieovereenkomsten aan Sol de Mallorca juist toestemming was verleend om het merk te gebruiken. Bij vaststelling van het merkrecht heeft Sun in zoverre geen belang. Deze vordering heeft echter kennelijk (ook) betrekking op de periode vanaf 1 januari 2006, maar het gaat daarbij niet om de vraag of Sol de Mallorca het kort geding vonnis heeft overtreden. Kennelijk is het de bedoeling van Sun om te voldoen aan de bepaling in het vonnis dat binnen zes maanden na het kort geding de in het kort geding ingestelde merkenrechtelijke vordering (een inbreukverbod) moet worden ingesteld in een bodemzaak teneinde te voorkomen dat voorziening in dat vonnis haar kracht verliest (als (thans) bepaald in artikel 1019i Rv). Sun stelt immers in haar inleidende dagvaarding dat zij vordert als vereist in het kort geding. In dat kader vordert zij echter geen inbreukverbod, maar een vaststelling van het merkrecht van Sun en de inbreuk daarop. Gelet op de stellingen van Sun dat zij schadevergoeding/verbeurde dwangsommen wegens inbreuken na 31 december 2005 in een aparte procedure wil vorderen en dat zij met deze vordering voldoet aan het in het kort geding bepaalde, moet de vordering tot vaststelling van inbreuk kennelijk begrepen worden als een vordering tot vaststelling van "het recht op" een inbreukverbod tot (twee weken na betekening van) het kort geding vonnis van 22 juni 2006.

26. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen, daartoe overwegende dat niet blijkt dat het merk ingeschreven en geldig is, dat Sun houdster van het merk is - nu slechts een ontvangstbevestiging van het depot van 24 februari 2000 was overgelegd waarin [S] is genoemd als deposant - of dat Sun gemachtigd is om namens rechthebbende de aan het merk verbonden rechten te handhaven. Principale grief V richt zich tegen dit oordeel. Ter onderbouwing daarvan stelt Sun dat [S] merkhoudster is en legt zij (als productie 5 bij de grieven) een afschrift uit het Benelux-register over waaruit dat blijkt. Voorts betoogt zij dat haar licentie is verleend om Sol de Mallorca toestemming te geven het merk te gebruiken en legt zij een verklaring over van [S] gedateerd 24 mei 2005, waarbij [S] toestemming verleent aan Sun om het merk te gebruiken en in licentie te geven aan derden. Deze stellingen en stukken kunnen echter niet leiden tot toewijzing van de vordering, nu daaruit niet blijkt van "het merkrecht van Sun" (integendeel; daaruit blijkt het merkrecht van [S]), en evenmin dat zij een volmacht heeft van de merkhoudster om op eigen naam een inbreukverbod te vorderen. Daarvoor is een licentie niet voldoende. Het optreden als gevolmachtigde dient duidelijk en tijdig te worden vermeld in de procedure. Bij pleidooi in hoger beroep stelt Sun voor het eerst dat een recht tot handhaving en om in rechte op te treden apart schriftelijk door [S] is verstrekt in november /december 2005 en biedt zij aan dit te bewijzen. Nu dit recht tot handhaving en om in rechte op te treden door Sol de Mallorca is betwist, Sun heeft verzuimd het gestelde stuk over te leggen en zij geen bewijs door getuigen aanbiedt, gaat het hof aan haar bewijsaanbod voorbij. Het hof is niet verplicht om een aanbod tot overlegging van stukken te honoreren; zulke stukken kan een partij immers uit eigener beweging overleggen (vergelijk HR 19 maart 1999, NJ 1999, 496). Bovendien lijkt bedoeld "recht" te zien op de toestemming bedoeld in artikel 2:32, leden 4 en 5, BVIE en daarbij gaat het niet om het instellen van een inbreukverbod. Daarvoor is een last of volmacht van de merkhoudster om voor deze (al dan niet op eigen naam) op te treden nodig. Dat zodanige last of volmacht aanwezig is, is niet voldoende onderbouwd gesteld. Ook deze vordering dient derhalve te worden afgewezen. Grief V faalt dan ook.

Ad 15d. Staking en gestaakt houden van inbreuk op het computerprogramma.

27. Het hof begrijpt dat Sun staking vordert van inbreuk op de auteursrechten op haar tijdens de looptijd van de licentieovereenkomsten aan Sol de Mallorca ter beschikking gestelde computerprogramma na 1 januari 2006. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen omdat CB-plan de maker van de programmatuur is en niet was komen vast te staan dat Sun auteursrechthebbende was of dat zij een volmacht had om het auteursrecht te handhaven. Grief XIII richt zich tegen dit oordeel. Bij memorie van grieven heeft Sun als productie 21 een verklaring overgelegd van (R. Prins van) CB-Plan, waarin wordt gesteld dat zij het auteursrecht aan Sun heeft overgedragen en dat het exclusief voor Sun ontwikkelde (maatwerk)programmatuur betrof. Ook heeft zij (als productie 22 bij grieven) facturen van CB-plan overgelegd waarin sprake is van een op maat ontwikkeld softwarepakket. Nu Sol de Mallorca niet op deze stukken is ingegaan en haar verweer dat Sun geen rechthebbende is in hoger beroep niet heeft herhaald, gaat het hof ervan uit dat Sol de Mallorca niet langer betwist dat de auteursrechten aan Sun zijn overgedragen. Mede gelet daarop neemt het hof aan dat voormelde verklaring inhoudt dat aan de aan overdracht gestelde vereisten is voldaan. In zoverre slaagt grief XIII.

28. Sol de Mallorca heeft betwist dat het programma van Sun een auteursrechtelijk beschermd werk is dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Voorts betwist zij dat zij na januari 2006 inbreuk heeft gepleegd. Zij heeft gesteld dat zij een nieuw programma heeft laten ontwikkelen door Adetech Consultancy B.V, waarvoor zij € 18.000,- exclusief BTW heeft betaald, waartoe zij als producties 6 en 7 bij conclusie van antwoordde de desbetreffende offerte en factuur heeft overgelegd. Voor het ontstaan van auteursrecht is, ook bij computerprogramma's, vereist dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het mag derhalve niet ontleend zijn aan een ander werk en er moet sprake zijn van scheppende menselijke arbeid en dus van subjectieve keuzes. Sol de Mallorca c.s. stellen dat de onderhavige software van Sun standaard/basis software is, die ontwikkeld is in opdracht van Sundays - een grotere marktspeeler op het gebied van zonnestudio's en voormalig werkgever van [S] - en waarop slechts enkele aanpassingen zijn aangebracht, die niet bijzonder zijn, terwijl de opbouw en structuur bovendien in hoge mate functioneel zijn bepaald. Sun heeft niet gemotiveerd betwist dat haar computerprogramma is gebaseerd op dat van Sundays. Wat betreft de betwisting dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk volstaat zij met een verwijzing naar de door haar als productie 17 overgelegde verklaring van CB plan. Daaruit valt naar het oordeel van het hof af te leiden dat de programmatuur van Sun zich slechts onderscheidt van (die) standaard/basissoftware door een aantal daarop aangebrachte aanpassingen. In die verklaring wordt immers slechts een aantal punten opgesomd die "het Suncompany programma speciaal maken". De eerste twee punten betreffen de naamsaanduidingen, waarvan niet gesteld is - en ook niet voor de hand ligt - dat die zijn overgenomen. De andere twee punten betreffen, naar het oordeel van het hof algemene, functionaliteiten, waarvan de aanwezigheid, zonder toelichting, die ontbreekt, niet de conclusie rechtvaardigt dat deze het resultaat zijn van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Bovendien is niet voldoende gemotiveerd gesteld dat het door Sol de Mallorca na januari 2006 gebruikte programma overeenstemt met het programma van Sun juist wat betreft die gedeelten of aspecten die het "speciaal maken". De bij grieven als productie 23 overgelegde foto's van het beeldscherm en het verslagje van Sun wijzen daar niet op. Daaruit blijkt immers niets omtrent de punten "die het Suncompany programma speciaal maken"; voor zover de beeldschermen overeenstemmen lijkt het te gaan om elementen die te herleiden zijn tot de standaard/basisprogrammatuur. Gelet op het bovenstaande gaat het hof aan de gestelde auteursrechtinbreuk op de programmatuur als onvoldoende onderbouwd voorbij, zodat grief VI niet tot vernietiging kan leiden.

Ad 5e. Volledige proceskosten/kosten van juridische bijstand

29. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen en Sun in de kosten veroordeeld, omdat zij alle conventionele vorderingen van Sun heeft afgewezen. Grief XIV richt zich tegen beslissing. In de toelichting daarop beroept Sun zich op artikel 1019h Rv. Nu het hof van oordeel is dat slechts een bedrag van € 95,20 voor toewijzing in aanmerking komt en het gevorderde voor het overige moet worden afgewezen, is Sun, als grotendeels in het ongelijk gestelde partij, terecht in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie veroordeeld en is geen plaats voor vergoeding van de kosten van Sun. Grief XIV faalt derhalve eveneens.

30. De incidentele grief van Sol de Mallorca c.s. is gericht tegen afwijzing van de volledige proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 1019h Rv. Het gaat hier slechts om de kostenveroordeling in conventie, nu de kosten in reconventie zijn gecompenseerd, waartegen door Sol de Mallorca c.s. niet is gegriefd. Sol de Mallorca c.s. wensen vergoeding van 50% van hun werkelijk gemaakte kosten, in totaal ruim € 77.000, -- aan honorarium in eerste aanleg (in conventie en reconventie, begrijpt het hof) en in hoger beroep en stellen dat de proceskosten begroot moeten worden op ruim € 38.000,--. Beide partijen zijn van oordeel zijn dat artikel 1019h Rv van toepassing is op de IE-vorderingen, derhalve, voor zover het de conventie betreft, de vorderingen sub c en d. In zoverre slaagt de grief. De

daarmee gemoeide kosten zijn naar het oordeel van het hof echter veel minder dan 50% van de totale kosten, zodat een veel groter deel van de kosten moet worden begroot op basis van het algemene liquidatietarief. In zoverre faalt de grief. Bovendien is het hof van oordeel dat een lager bedrag aan werkelijke kosten in aanmerking moet worden genomen. Het hof zal nader op de hoogte van de kostenveroordeling ingaan in rechtsoverweging 38. Nu de incidentele grief deels slaagt en deels faalt, zal het hof de kosten van het incidentele beroep compenseren.

31. Het bovenstaande leidt ertoe dat het bestreden vonnis voor zover in conventie gewezen, in principaal en incidenteel beroep, zal worden vernietigd en Sol de Mallorca alsnog zal worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 95,20. Het meer of anders gevorderde zal worden afgewezen. Sun zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie, te begroten op de wijze als nader aangegeven in rechtsoverweging 38.

De reconventionele vorderingen

32. Primair hebben Sol de Mallorca c.s. - het hof begrijpt dat de reconventionele vorderingen door alle gedaagden zijn ingesteld, ook al had slechts Sol de Mallorca daarbij belang - een verklaring voor recht gevorderd dat Sol de Mallorca het gebruik van de handelsnaam, het merk en de huisstijl van Sun binnen twee weken na betekening van het vonnis van 22 juni 2006 hebben gestaakt en gestaakt gehouden.

De rechtbank heeft de vordering toegewezen, overwegende dat Sun haar verweer tegen deze vordering niet heeft onderbouwd. Voorts heeft zij overwogen dat de voorzieningenrechter het voorlopig oordeel had gegeven dat er hooguit dwangsommen zouden kunnen zijn verbeurd door afgifte door Sol de Mallorca van twee van het merk voorziene cadeaubonnen en dat het, gelet op haar oordeel dat Sun geen merkinbreukverbod kan vorderen, niet in de rede ligt deze bonnen als inbreukmakend op enig recht van Sun aan te merken.

De principale grief VI richt zich tegen toewijzing van deze primaire reconventionele vordering.

33. Sun heeft het vonnis van 22 juni 2006 op 23 juni 2006 laten betekenen, zodat Sun vanaf 8 juli 2006 dwangsommen zou verbeuren bij overtreding van de opgelegde verboden. Sun stelt dat op die datum het merk en de handelsnaam van Sun nog werden gebruikt en alle elementen van de huisstijl nog aanwezig waren en dat vele malen de bij het vonnis van 22 juni 2006 opgelegde verboden zijn overtreden. Sol de Mallorca stelt in haar conclusie van antwoord zelf dat op 8 en 9 juli 2006 twee keer een cadeaubon, voorzien van het merk, door haar is afgegeven. In de memorie van antwoord stelt zij dat alleen op 9 juli 2006 zo'n cadeaubon is getoond op verzoek van de echtgenote van [S] die deze vervolgens zou hebben meegegrist. Sun stelt onder meer dat het merk en/of de handelsnaam na 7 juli 2006, blijkt de als productie 16 bij memorie van grieven overgelegde foto van september of oktober 2006, is gebruikt op een reclameaanhanger die zichtbaar was vanaf de openbare weg en dat Sol de Mallorca in 2006 en (een deel van) 2007 gebruik heeft gemaakt van een website met de naam www.thesuncompany.nl. Deze stellingen heeft Sol de Mallorca niet voldoende gemotiveerd betwist.

Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat Sol de Mallorca haar stelling dat zij het gebruik van de handelsnaam, het merk en de huisstijl van Sun binnen twee weken na betekening van het vonnis van 22 juni 2006 heeft gestaakt en gestaakt gehouden en de daarop gebaseerde vordering niet voldoende heeft onderbouwd, althans - voor het geval moet worden aangenomen dat de bewijslast ter zake op Sun rust - voormelde verweren/stellingen van Sun niet voldoende gemotiveerd heeft weersproken. Het oordeel van de rechtbank, dat het niet in de rede ligt voormelde cadeaubonnen met het merk van Sun als inbreukmakend op enig recht van Sun aan te merken, acht het hof in dit kader niet relevant en niet juist. In het kort geding vonnis van 22 juni 2006 is het Sol de Mallorca immers ten opzichte van Sun verboden het merk en de handelsnaam te gebruiken. Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat niet kan worden aangenomen dat Sol de Mallorca het merk en/of de handelsnaam van Sun na 8 juli 2006 (helemaal) niet meer heeft gebruikt. Het bewijsaanbod van Sol de Mallorca c.s. is niet relevant nu het niet ziet op deze handelingen en wordt dan ook gepasseerd. Hetgeen Sol de Mallorca c.s. ter verontschuldiging van deze handelingen aanvoeren kan wellicht van invloed zijn op de te verbeuren dwangsommen, maar kan niet in de weg staan aan toewijzing van het gevorderde. Grief VI slaagt derhalve.

Ten overvloede merkt het hof op dat de omstandigheid dat de gevorderde verklaring voor recht niet wordt toegewezen, niet zonder meer betekent dat Sol de Mallorca genoemde verboden heeft overtreden en - thans nog te vorderen - dwangsommen heeft verbeurd. Die kwestie is in deze procedure niet aan de orde.

34. Subsidiair hebben Sol de Mallorca c.s. gevorderd een verklaring voor recht dat Sol de Mallorca het gebruik van handelsnaam, het merk en de huisstijl van Sun binnen twee weken na betekening van het vonnis van 22 juni 2006 hebben gestaakt en gestaakt gehouden, met uitzondering van de door de rechter nader te bepalen specifieke inbreuken. Het hof is van oordeel dat deze vordering niet voor toewijzing in aanmerking kan komen, nu zij te vaag en te weinig concreet en onderbouwd is om te kunnen worden toegewezen. Sol de Mallorca stelt geen feiten of omstandigheden die tot het oordeel moeten leiden dat er geen andere overtredingen zijn dan de door haar - als niet-overtredingen - aan de orde gestelde

handelingen. Dit geldt temeer nu het in het belang van Sol de Mallorca is om zo min mogelijk handelingen aan de orde te stellen. Het kan niet zo zijn dat de gedaagde (in reconventie) de gegevens die nodig zijn voor toewijzing moet aanvoeren. Ook deze vordering dient derhalve te worden afgewezen.

35. Sol de Mallorca c.s. hebben nog een voorwaardelijke vordering ingesteld tot matiging van de dwangsommen zowel voor het geval voormelde subsidiaire vordering wordt toegewezen als voor het geval deze wordt afgewezen (?) en voor zover sprake is van door Sol de Mallorca verbeurde dwangsommen op basis van het vonnis van 22 juni 2006. Het hof komt aan deze vordering niet toe nu de daarvoor gestelde voorwaarde dat sprake is van verbeurde dwangsommen niet is vervuld. Het hof begrijpt de vordering aldus dat Sol de Mallorca matiging wenst van het maximaal verschuldigde of door Sun gevorderde bedrag aan verbeurde dwangsommen. Het hof kan op basis van het door Sol de Mallorca gestelde dit bedrag echter niet vaststellen. Gelet hierop behoeft de vraag of de rechtbank bevoegd is tot kennismaking van deze vordering tot matiging geen beantwoording.

36. Het bovenstaande brengt mee dat het vonnis voor zover in reconventie gewezen zal worden vernietigd en het in reconventie gevorderde alsnog zal worden afgewezen, met veroordeling van Sol de Mallorca c.s. in de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie.

37. Nu het principaal beroep deels slaagt en deels faalt, zal het hof de kosten van het principale hoger beroep compenseren.

38. Uit het bovenstaande volgt

- dat Sun in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie zal worden veroordeeld;
- dat Sol de Mallorca c.s. in de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie zullen worden veroordeeld;
- dat de kosten van het principaal beroep zullen worden gecompenseerd;
- dat de kosten van het incidenteel beroep zullen worden gecompenseerd.

Alle partijen gaan er vanuit dat artikel 1019h Rv van toepassing is voor zover het gaat om vorderingen tot handhaving van rechten van intellectuele eigendom als in artikel 1019 Rv bedoeld. Daarvan is sprake bij de conventionele vorderingen sub c en d. Het geding in reconventie betreft deels (een verklaring voor recht betreffende) vorderingen tot handhaving van IE-rechten.

In conventie

Voor de begroting van de kostenveroordeling in conventie moet worden beoordeeld welke kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, of deze kosten redelijk en evenredig zijn en welk deel van die werkelijke kosten betrekking heeft op de in conventie aan de orde zijnde IE-vorderingen, sub c en d. Door Sol de Mallorca c.s. zijn als productie 29 bij memorie van antwoord twee kostenspecificaties overgelegd, waaruit blijkt welke bedragen in de periode van 2005 tot en met april 2009 zijn gedeclareerd voor hoeveel uren. Nu deze specificatie bij memorie van antwoord in incidenteel appel is betwist en geen facturen of andere stukken zijn overgelegd waaruit blijkt welke werkzaamheden wanneer zijn verricht, neemt het hof slechts de werkzaamheden in aanmerking die in de periode kort na de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie van 16 mei 2007 en de conclusie van dupliek, tevens repliek in reconventie van 22 augustus 2007 (de facturen van 19 april en 27 augustus 2007) zijn gefactureerd in de zaak met dossiernummer 12896. Het hof kan immers niet nagaan of ook de daarvoor en daarna bestede tijd is besteed in verband met deze procedure, temeer daar tussen partijen diverse procedures aanhangig zijn geweest en geschillen hebben gespeeld. Het had op de weg gelegen van Sol de Mallorca c.s. een en ander voldoende te specificeren door aan te geven welke concrete werkzaamheden zij wanneer heeft verricht. Aan het aanbod van Sol de Mallorca c.s. bij pleidooi in hoger beroep om alsnog stukken over te leggen gaat het hof voorbij. Zij had deze stukken eigener beweging kunnen overleggen.

Bij voormelde facturen is een bedrag gedeclareerd van (afgerond) € 12.700,-- voor ruim 54 uur. Het hof acht aannemelijk, redelijk en evenredig dat deze tijd is besteed aan het concipiëren van voormelde conclusies. Het hof gaat er ex aequo et bono van uit dat 20% van de gemaakte kosten is besteed aan het verweer tegen vorderingen die uitsluitend geïntimeerden sub 2 tot en 7 betreffen (de in rechtsoverwegingen 10 en 11 aan de orde zijnde kwesties), waarbij het niet gaat om handhaving van IE-rechten als hiervoor bedoeld. Voorts gaat het hof er ex aequo et bono van uit dat 25% is besteed aan de conventionele vorderingen, 20 % aan de het verweer tegen de conventionele vorderingen sub c en d, waarbij het gaat om handhaving van IE-rechten en 35% aan de overige conventionele vorderingen, waarbij het niet gaat om handhaving van IE-rechten. Dat brengt mee dat slechts 20% van de kostenveroordeling zal worden begroot op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Voor het overige (80%) zullen de kosten worden begroot op basis van het normale liquidatietarief. De kosten zullen derhalve worden begroot op een bedrag van € 2.540,-- (20% van € 12.700,--) + € 2.273,60 (80% van € 2.842,--, waarbij het hof uitgaat van tarief V gelet op het door Sun gestelde belang) = € 4.813,60 aan salaris.

In reconventie

In hoeverre de reconventie betrekking heeft op vorderingen tot handhaving van IE-rechten,

kan in het midden blijven, nu Sun weliswaar vergoeding van de volledige proceskosten heeft gevorderd ex artikel 1019h Rv, maar zij geen specificatie of bewijsstukken heeft overgelegd met betrekking tot haar verweer tegen de reconventionele vorderingen. Sun heeft bij haar akte van 4 april 2007, genomen voor de conclusie van antwoord, als productie 15 in eerste aanleg wel een kostenspecificatie overgelegd, maar hierbij gaat het om de kosten tot en met de inleidende dagvaarding (zie punt 63 van die dagvaarding, waarin productie 15 is aanguid als productie 14), althans tot die akte, maar niet om de kosten van het verweer tegen de reconventionele vorderingen, althans daarvan kan niet zonder toelichting, die ontbreekt, worden uitgegaan. Nu zij geen specificatie en geen bewijs van haar in reconventie gemaakte kosten heeft overgelegd, zullen de kosten worden begroot op basis van het algemene liquidatietarief op $2 \times \text{€ } 452,-- = \text{€ } 904,--$. Aan het aanbod van Sun om alsnog stukken en een specificatie over te leggen gaat het hof voorbij. Zij had deze stukken en specificatie eigener beweging kunnen overleggen

39. Hoewel het hof, evenals de rechtbank, van oordeel is dat de tegen geïntimeerden sub 2 tot en met 7 ingestelde conventionele vorderingen volledig moeten worden afgewezen en het vonnis in zoverre zou kunnen worden bekrachtigd, zal het hof, ter vermijding van onduidelijkheid, het vonnis volledig vernietigen en een nieuw dictum formuleren. Nu uitvoerbaarverklaring bij voorraad wel door Sol de Mallorca c.s. maar niet door Sun is gevorderd, zal alleen de kostenveroordeling van Sun uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

40. Aan het bewijsaanbod van partijen gaat het hof als niet ter zake dienende en/of onvoldoende geconcretiseerd voorbij.

Beslissing

Het gerechtshof:

in principaal en incidenteel hoger beroep;

vernietigt het tussen partijen door de rechtbank 's-Gravenhage in conventie en in reconventie gewezen vonnis van 25 juni 2008,

en opnieuw rechtdoende,

in conventie

veroordeelt Sol de Mallorca tot betaling aan Sun van een bedrag van € 95,20;

wijst het meer of anders gevorderde af;

veroordeelt Sun in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie, tot op heden aan de zijde van Sol de Mallorca begroot op € 296,-- aan griffierecht en € 4.813,60 aan salaris voor de advocaat;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

wijst de vorderingen van Sol de Mallorca c.s. af;

veroordeelt Sol de Mallorca c.s. in de kosten van de procedure in eerste aanleg in reconventie, tot op heden aan de zijde van Sun begroot op € 904,--;

compenseert de kosten van het principaal en het incidenteel hoger beroep, des dat ieder de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, R.C Schlingemann en G.J. Heevel; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 januari 2012 in aanwezigheid van de griffier.