

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.111.099/01

Zaak- en rolnummer rechtbank : 391668 / HA ZA 11-1155

Arrest van 30 september 2014

inzake

de rechtspersoon naar vreemd recht

CEPIA L.L.C.,

gevestigd te St. Louis, Missouri, Verenigde Staten van Amerika

appellante,

hierna: Cepia,

→ advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

████████████████████
wonende te ██████████

geïntimeerde,

hierna: ██████████

advocaat: ██████████

Het geding

Bij exploit van 4 juli 2012 is Cepia in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 4 april 2012. Cepia heeft bij memorie van grieven (met producties) vijf grieven aangevoerd. ██████████ heeft de grieven bij memorie van antwoord bestreden. Op 12 juni 2014 hebben partijen de zaak voor het hof doen bepleiten aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

De beoordeling van het hoger beroep

1.1 Partijen zijn niet opgekomen tegen de vaststelling van de feiten onder 2.1 tot en met 2.9 van het vonnis, zodat het hof onder meer van deze feiten zal uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende.

1.2 ██████████ is bestuurder en enig aandeelhouder van ██████████

██████████ (hierna: ██████████).

1.3 Cepia heeft een speelgoedlijn ontwikkeld die bestaat uit interactieve pluchen speelgoedhamsters. Deze speelgoedhamsters worden onder de naam Zhu Zhu Pets (hierna: de Zhu Zhu Pet hamsters) op de markt gebracht. Cepia is houdster van twee

Gemeenschapsmerken, een Gemeenschapsmodel en auteursrechthebbende ten aanzien van (bepaalde aspecten van) de aanduiding en/of het uiterlijk van de Zhu Zhu Pet hamsters.

1.4 Upper Deck International B.V. (hierna: UDI) was als licentienemer van Cepia gerechtigd Zhu Zhu Pet hamsters in de Benelux op de markt te brengen.

1.5 In mei 2010 zijn de Zhu Zhu Pet hamsters in Nederland op de markt gebracht.

1.6 In de week van 21 juli 2010 heeft [REDACTED] 9.984 namaak Zhu Zhu Pet hamsters (hierna: namaakhamsters) geleverd aan [REDACTED] en daarvoor € 72.473,85 (inclusief BTW) in rekening gebracht.

1.7 Op 30 augustus 2010 heeft [REDACTED] 12.000 namaakhamsters geleverd aan [REDACTED] en hiervoor € 73.542 gefactureerd. Diezelfde dag heeft [REDACTED] 3.504 namaakhamsters geleverd aan [REDACTED] en daarvoor € 21.474,26 in rekening gebracht.

1.8 Cepia heeft begin september 2010 geconstateerd dat in supermarktvestigingen van [REDACTED] in Nederland namaakhamsters werden aangeboden, afkomstig van [REDACTED]

1.9 Bij brief van 22 september 2010 heeft Cepia [REDACTED] bericht dat [REDACTED] inbreuk maakt op de exclusieve rechten van Cepia ten aanzien van de Zhu Zhu Pet hamsters. Zij heeft [REDACTED] gesommeerd de merkinbreuk te staken, een onthoudingsverklaring te ondertekenen en opgave te doen van leveranciers, producenten en distributeurs om de productie, verhandeling en verkoop van de namaakhamsters te bestrijden. Naar aanleiding hiervan heeft [REDACTED] op 24 september 2010 namens [REDACTED] aan Cepia meegedeeld dat zij de verhandeling van de hamsters zou staken en gestaakt zou houden en dat zij geen hamsters meer onder zich had.

1.10 [REDACTED] is op 27 oktober 2010 door Cepia en UDI in kort geding gedagvaard. Bij verstekvonnis van 19 november 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, samengevat weergegeven, [REDACTED] geboden (op straffe van een dwangsom):

- de inbreuk op de merk-, model- en/of auteursrechten van Cepia terzake van de Zhu Zhu Pet hamsters te staken;
- opgave te doen, op basis van zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke accountant, van:
 - a. de herkomst en de distributiekkanalen van de door [REDACTED] verhandelde namaakhamsters;
 - b. de namen van de afnemers van de namaakhamsters;
 - c. de namen van de leverancier(s), producent(en) en distributeurs van die hamsters;
 - d. de totale hoeveelheid namaakhamsters die [REDACTED] heeft besteld, ingekocht, verkocht, of anderszins in het verkeer heeft gebracht en/of die thans bij [REDACTED] nog in voorraad zijn;
 - e. de leverdata van de door [REDACTED] verhandelde namaakhamsters, gerangschikt per leverancier, producent, afnemer of distributeur, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren en facturen;
 - f. de totale hoeveelheid van de namaakhamsters die [REDACTED] tengevolge van de gevorderde recall geretourneerd heeft gekregen;
- een rectificatie en recall te doen uitgaan;
- afgifte aan Cepia/UDI van de namaakhamsters ter vernietiging.

Dit vonnis is op 23 november 2010 aan [REDACTED] betekend.

1.11 Bij brief van 1 december 2010 heeft [REDACTED] namens [REDACTED] het volgende aan Cepia geschreven:

"(.) [REDACTED] is zich er niet van bewust geweest dat de Zhu Zhu Pet hamsters niet de echte waren. Dat is bijzonder jammer, met name voor [REDACTED] zelf omdat dit feitelijk het einde van de onderneming betekent. [REDACTED] heeft één partij hamsters ingekocht. Die partij heeft zij in zijn geheel doorverkocht aan [REDACTED] en [REDACTED]. Er is niet aan anderen verkocht en er zijn thans geen hamsters meer over. Alle hamsters zijn door [REDACTED], [REDACTED] gehouden en, voor zover [REDACTED] begrijpt, vernietigd. [REDACTED] heeft geen hamsters meer in bezit. Ik zend hierbij kopieën van twee facturen van de partij van [REDACTED] aan [REDACTED]. Deze facturen zijn onbetaald gebleven en zijn dus een grote schadepost voor [REDACTED] die het bedrijf niet meer te boven zal komen. [REDACTED] heeft de hamsters verkocht van [REDACTED] in [REDACTED]. Verder weet ik daar niets van. [REDACTED] heeft verder geen geld ter beschikking om een accountant te betalen. Ik zend u hierbij een kopie van de brief die ik heb gestuurd aan de directie van [REDACTED] en de directie van [REDACTED]. Ik heb niet geschreven de hamsters terug te leveren, aangezien [REDACTED] geen belangstelling heeft voor namaak. [REDACTED] kan ook niet aanbieden dat de hamsters op haar kosten geretourneerd mogen worden, want [REDACTED] kan dat niet betalen. Ik heb aangeboden ze aan u ter beschikking te stellen. Het spijt mij dat [REDACTED] gezien haar financiële situatie niet tot meer in staat is.(.)"

1.12 Uit proefaankopen op 13 en 16 december 2010 bij [REDACTED] is Cepia gebleken dat ook [REDACTED] namaakhamsters verkocht. [REDACTED] heeft Cepia op 17 december 2010 laten weten dat zij die hamsters van [REDACTED] had gekocht.

1.13 Bij brief van 18 december 2010 heeft [REDACTED] namens [REDACTED] aan de advocaat van Cepia bericht:

"(.) Toen ik u op 30 november jl. heb geschreven heb ik mij niet gerealiseerd dat ik ook een levering aan [REDACTED] had moeten vermelden. Ik haast me dat alsnog te melden en zend hierbij de factuur die betrekking heeft op de verkoop. Ik heb [REDACTED] vandaag ook een brief geschreven waarvan ik hierbij een kopie meezend. Ik wil overigens benadrukken dat ik me nooit heb gerealiseerd dat de hamsters niet mochten worden verkocht en [REDACTED] zal het in ieder geval ook nooit meer doen.(.)"

1.14 Vervolgens heeft [REDACTED] namens [REDACTED] bij brief van 20 december 2010 aan de advocaat van Cepia geschreven:

"(.) De miskoop van de hamsters is voor [REDACTED] een financieel debacle. De facturen van [REDACTED] zijn onbetaald gebleven en de financiële ramp is zo groot dat het bedrijf al zijn activiteiten heeft gestaakt. Ik heb namens [REDACTED] geprobeerd zo goed en zo kwaad als mogelijk aan de veroordelingen te voldoen. Er zijn verder geen stukken die kunnen worden toegezonden en [REDACTED] kan een accountant niet betalen. Namens [REDACTED] heb ik de brief persoonlijk overhandigd aan [REDACTED]. Hij zou de brief ook doorgeven aan [REDACTED]. Het was zo dat hij ook namens [REDACTED] had ingekocht. Maar indien u wilt dat ik dezelfde brief ook nog eens stuur aan [REDACTED] dan ben ik daartoe bereid. [REDACTED] heeft geen namaak hamsters meer in bezit. Alle hamsters zijn bij [REDACTED] en ik heb aangegeven dat deze de hamsters aan u of uw cliënte mag afgeven. [REDACTED] heeft dus geen hamsters meer en zal ook nooit meer enige namaakhamster verkopen. [REDACTED] zal ook nooit meer enige handelsactiviteit ondernemen. Ik zal het bedrijf moeten liquideren of een verder slapend bestaan moeten laten lijden. De hele affaire is voor mij een grote financiële strop en het heeft mij het bedrijf gekost. Ik wil er graag een streep onder zetten. Ik hoop dat dit hiermee gedaan is.(.)"

2.1 Bij dagvaarding van 24 maart 2011 hebben Cepia en UDI een bodemprocedure tegen

en [redacted] aanhangig gemaakt bij de rechtbank 's-Gravenhage en (na eisenwijziging) gevorderd, voor zover thans nog van belang en samengevat weergegeven:

I - de merk-, model- en/of auteursrechtinbreuk te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 25.000,- per dag, met een maximum van € 1.000.000,-;

II - een verklaring voor recht dat [redacted] dwangsommen heeft verbeurd wegens het niet voldoen aan veroordelingen in kort geding;

III - een door een onafhankelijke accountant opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde opgave (met kopieën van alle relevante documenten) van:

a. de herkomst en de distributiekkanalen van de door [redacted] verhandelde namaakhamsters;

b. de namen van de afnemers van de namaakhamsters van [redacted];

c. de namen van de leverancier(s), producent(en) en distributeur(s) van die hamsters;

d. de totale hoeveelheid namaakhamsters die [redacted] heeft besteld, ingekocht, verkocht, of anderszins in het verkeer heeft gebracht en/of die thans bij [redacted] nog in voorraad zijn;

e. de leverdata van de door [redacted] verhandelde namaakhamsters, gerangschikt per leverancier, producent, afnemer of distributeur, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren en facturen, en

f. de totale hoeveelheid namaakhamsters die [redacted] tengevolge van de gevorderde recall geretourneerd heeft gekregen,

op straffe van een dwangsom van € 25.000,- per dag;

V - afgifte ter vernietiging van de namaakhamsters in het bezit van [redacted] en/of [redacted];

VI - hoofdelijke veroordeling van [redacted] en [redacted] tot betaling van schadevergoeding aan Cepia en UDI, bestaande uit compensatie voor de aantasting en uitholling van de exclusiviteit van Cepia's merk-, model- en auteursrechten en winstderving tengevolge daarvan, van € 6,50 per namaak hamster die [redacted] en/of [redacted] heeft verkocht, dan wel een door de rechtbank te bepalen vergoeding, te vermeerderen met rente;

VII - hoofdelijke veroordeling van [redacted] en [redacted] tot betaling van schadevergoeding aan Cepia en UDI, bestaande uit omzet- en winstderving als gevolg van het verlies van de gebruikelijke inkomsten uit de verkoop van de Zhu Zhu Pet hamsters, van € 6,50 per namaak hamster die [redacted] en/of [redacted] heeft verkocht, dan wel een door de rechtbank te bepalen vergoeding, te vermeerderen met rente;

VIII - een verklaring voor recht dat [redacted] dwangsommen is verschuldigd;

IX - hoofdelijke veroordeling van [redacted] en [redacted] in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

2.2 Bij vonnis van 4 april 2012 (hierna: het bestreden vonnis) heeft de rechtbank 's-Gravenhage de vorderingen tegen [redacted] (grotendeels) toegewezen. De vorderingen tegen [redacted] zijn afgewezen.

2.3 UDI is op 14 februari 2012 in staat van faillissement verklaard.

3.1 [redacted] is niet in beroep gekomen van het bestreden vonnis. Daarmee staat vast dat [redacted] inbreuk heeft gemaakt op de onder 1.3 genoemde rechten van Cepia ten aanzien van

de Zhu Zhu Pet hamsters (hierna: de merkinbreuk). In de kern genomen gaat het in dit hoger beroep om de vraag of [REDACTED] (als bestuurder van [REDACTED] dan wel los daarvan, dan wel wegens misbruik van rechtspersonen) aansprakelijk is voor, onder meer, de schade ten gevolge van de door [REDACTED] gepleegde merkinbreuk (grievens 1, 2 en 4). Grief 3 ziet op de vraag of [REDACTED] als bestuurder aansprakelijk is omdat hij Cepia niet (tijdig) op de hoogte heeft gesteld van de verkoop van namaakhamsters door [REDACTED] aan [REDACTED]. Grief 5 heeft geen zelfstandige betekenis. Het hof zal de grieven, die met elkaar samenhangen, gezamenlijk behandelen.

3.2 Ten aanzien van de vraag of [REDACTED] als bestuurder van [REDACTED] aansprakelijk is stelt het hof het volgende voorop. Wanneer een schuldeiser van een vennootschap wordt benadeeld door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering op de vennootschap, zal naast de aansprakelijkheid van de vennootschap mogelijk ook, afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval, grond zijn voor aansprakelijkheid van degene die als bestuurder (i) namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. In beide gevallen mag in het algemeen alleen dan worden aangenomen dat de bestuurder jegens de schuldeiser van de vennootschap onrechtmatig heeft gehandeld waar hem, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in artikel 2:9 BW, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Eenzelfde maatstaf is op zijn plaats bij de beantwoording van de vraag of een bestuurder aansprakelijk is voor onrechtmatig handelen van de vennootschap. Ook daarvoor kan de bestuurder slechts (naast de vennootschap) persoonlijk aansprakelijk gehouden worden, indien hem ter zake van het onrechtmatig handelen van de vennootschap persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt op de grond dat hij dat handelen in verband met de kenbare belangen van de benadeelde had behoren te voorkomen (vgl. o.a. HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5881 en HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628).

3.3 Vast staat dat [REDACTED] onrechtmatig jegens Cepia heeft gehandeld door de namaak Zhu Zhu Pet hamsters (in te voeren en vervolgens) te verhandelen aan [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] en aldus merkinbreuk te plegen. Naar het oordeel van het hof zou [REDACTED] persoonlijk daarvan een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt, indien hij ten tijde van de verhandeling door [REDACTED] op de hoogte was of moet zijn geweest van het merk "Zhu Zhu Pet". Anders dan Cepia stelt, kan die wetenschap niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat [REDACTED] namens [REDACTED] een partij van (ongeveer) 25.000 speelgoedhamsters heeft ingekocht in [REDACTED], deze ter plaatse contant heeft afgerekend en geen onderzoek heeft gedaan naar de aanduiding "zhu zhu hamster" op de verpakkingen. Hierbij neemt het hof mede in aanmerking dat uit de door Cepia overgelegde stukken nog geen brede bekendheid blijkt van het merk "Zhu Zhu Pets" in Nederland ten tijde van de verhandeling door [REDACTED]. Bovendien is onbestreden dat [REDACTED] onbekend was met de speelgoedbranche en dat het aantal door [REDACTED] ingekochte speelgoedhamsters onder meer was ingegeven door een order van [REDACTED]. Nu niet vast staat dat [REDACTED] wist of moet hebben geweten dat [REDACTED] merkinbreuk pleegde, treft hem van die merkinbreuk geen ernstig verwijt.

3.4 Ook de stelling van Cepia dat [REDACTED] een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsverplichting - die los staat van zijn taakuitoefening als bestuurder - jegens Cepia heeft geschonden, moet reeds op grond van het voorgaande worden verworpen. De

stelling van Cepia dat [redacted] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Cepia door misbruik te maken van rechtspersonen (grief 4) faalt eveneens. Ter onderbouwing van deze stelling heeft Cepia slechts gewezen op twee verschillende facturen van [redacted] aan de [redacted] ter zake van dezelfde partij namaakhamsters, één met een e-mailadres van [redacted] en een andere met het emailadres van [redacted]. Dit levert nog geen misbruik van rechtspersonen op.

3.5 Ten aanzien van de vraag of [redacted] als bestuurder van [redacted] een ernstig verwijt kan worden gemaakt nadat hij op de hoogte was van de merkinbreuk, oordeelt het hof als volgt. [redacted] is bij brief van 22 september 2010 op de hoogte gesteld van de rechten van Cepia. Op grond van hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd staat vast dat:

- [redacted] e.g. [redacted] naar aanleiding van die brief heeft onderzocht of sprake was van merkinbreuk;

- uit dat onderzoek is gebleken dat dit inderdaad zo was;

- [redacted] op 24 september 2010 namens [redacted] aan Cepia heeft meegedeeld dat [redacted] de verhandeling van de namaakhamsters zou staken en gestaakt zou houden.

Nu [redacted] op 24 september 2010 wist dat zij merkinbreuk had gepleegd en Cepia uitdrukkelijk om informatie had gevraagd teneinde verdere verhandeling van de namaakhamsters te kunnen bestrijden, was [redacted] op grond van de maatschappelijke zorgvuldigheid gehouden verdere merkinbreuken door haar afnemers tegen te gaan en ten minste aan Cepia opgaaf te doen van haar verkoop van namaakhamsters ook aan [redacted], gelet op de kenbare belangen van Cepia als merkhouder. [redacted] heeft dat nagelaten en aldus onrechtmatig jegens Cepia gehandeld. Daarvan kan [redacted] persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt. Hij diende als enig bestuurder en feitelijk beleidsbepaler van [redacted] zorg te dragen voor tijdige en juiste informatieverstrekking aan Cepia. Dat heeft hij nagelaten; niet alleen heeft hij bijna drie maanden gewacht met het verstrekken van informatie, hij heeft Cepia in strijd met de waarheid bericht dat er alleen aan [redacted] en [redacted] was verkocht (zie onder 1.11: "[redacted] heeft één partij hamsters ingekocht. Die partij heeft zij in zijn geheel doorverkocht aan [redacted] en [redacted]. Er is niet aan anderen verkocht.").

[redacted] was kennelijk niet bereid openheid van zaken te geven. Het hof leidt dit mede af uit het feit dat [redacted] Cepia nog meer onjuiste informatie heeft verstrekt, namelijk dat de facturen van [redacted] onbetaald waren gebleven en dat er geen verdere stukken waren die konden worden toegezonden (brief van 20 december 2010, zie onder 1.14). Eerst ter comparitie (in eerste aanleg) van 18 januari 2012 heeft [redacted] erkend dat [redacted] de factuur van [redacted] wel had betaald en pas toen heeft hij stukken aangeboden (maar niet daadwerkelijk verstrekt), namelijk de inkoopfactuur, de adresgegevens van [redacted] en de transportgegevens- en documenten.

3.6 Aan het verweer van [redacted] dat hij de levering aan [redacted] was vergeten, gaat het hof voorbij. Dat [redacted] de levering was vergeten is onaannemelijk omdat:

- [redacted] slechts drie afnemers van de namaakhamsters had;
- de levering aan [redacted] een grote partij betrof (9.984 van de in totaal circa 25.000);
- [redacted] rond 9 september 2010 nog telefonisch contact heeft opgenomen met de inkoper van [redacted] met de mededeling dat [redacted] problemen had met de speelgoedhamsters (zoals blijkt uit de verklaring van [redacted] ter comparitie in eerste aanleg).

Hier komt nog bij dat [redacted] Cepia ook op andere punten onjuist heeft geïnformeerd, zoals vermeld onder 3.5.

3.7 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat [redacted] in de periode van 24 september

2010 tot 18 december 2010 (toen [REDACTED] alsnog melding heeft gemaakt van de verkoop aan [REDACTED]) onrechtmatig jegens Cepia heeft gehandeld door Cepia niet te informeren over de verkoop van namaakhamsters aan [REDACTED], terwijl hij wist, althans moest weten dat [REDACTED] die hamsters zou doorverkopen en de merkinbreuk daardoor zou worden voortgezet.

3.8 Aan het verweer van [REDACTED] dat zijn handelen niet ernstig verwijtbaar is omdat hij als bestuurder de belangen van [REDACTED] - en niet slechts de belangen van de merkhouder - voor ogen heeft gehad en mocht houden, gaat het hof voorbij. [REDACTED] heeft niet concreet gemaakt welk belang [REDACTED] had bij het voor Cepia verzwijgen van afnemer [REDACTED], noch waarom de belangen van Cepia als merkhouder daarvoor moesten wijken.

3.9 Uit het bovenstaande blijkt dat de grieven ten dele slagen en dat de vorderingen van Cepia deels toewijsbaar zijn. Ten aanzien van die vorderingen overweegt het hof als volgt:

- Het onder I gevorderde gebod de merkinbreuk te (doen) staken en gestaakt te houden is jegens [REDACTED] toewijsbaar. Het hiervoor omschreven onrechtmatig handelen van [REDACTED] komt er immers kort gezegd op neer dat [REDACTED] geen openheid van zaken heeft willen geven ter zake van de door [REDACTED] gepleegde merkinbreuk, hetgeen voldoende vrees oplevert dat [REDACTED] in de toekomst onrechtmatig jegens Cepia zal handelen door te bevorderen of toe te laten dat een door hem gecontroleerde vennootschap merkinbreuk pleegt.
- Vorderingen II en VIII richten zich tot [REDACTED] en blijven derhalve buiten beschouwing.
- Het onder III gevorderde gebod om een door een onafhankelijke accountant opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde opgave te doen worden afgewezen. Een dergelijk onderzoek brengt aanzienlijke kosten met zich en Cepia heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd bestreden dat [REDACTED] geen financiële middelen heeft om een dergelijk onderzoek te bekostigen. [REDACTED] treft naar het oordeel van het hof daarom geen ernstig verwijt van het niet door [REDACTED] laten verrichten van bedoeld accountantsonderzoek.
- De jegens [REDACTED] onder V van het petitum gevorderde afgifte van namaakhamsters wordt afgewezen. [REDACTED] heeft betwist dat hij nog namaakhamsters onder zich heeft. Ten tijde van de beslaglegging op 28 december 2010 in de woning van [REDACTED] zijn in totaal tien namaakhamsters aangetroffen. Cepia heeft haar stelling dat [REDACTED] c.q. [REDACTED] nog over namaakhamsters beschikt, in dit licht onvoldoende onderbouwd.
- Ter zake van vorderingen VI en VII, strekkende tot vergoeding van schade, overweegt het hof dat de mogelijkheid dat Cepia schade heeft geleden door het onder 3.7 omschreven onrechtmatig handelen van [REDACTED] aannemelijk is. Nu het debat van partijen niet specifiek is gericht op deze schade zal het hof de zaak naar de schadestaatprocedure verwijzen. Daarin zullen ook aan de orde moeten komen de verweren van [REDACTED] dat (i) niet Cepia maar haar licentienemer UDI schade heeft geleden en (ii) Cepia vergoedingen van afnemers van [REDACTED] heeft ontvangen die in mindering strekken op de door Cepia geleden schade.

██████████ zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de gedingen in beide instanties, waarbij in deze procedure wordt uitgegaan van het tarief van onbepaalde waarde. De vordering tot veroordeling van ██████████ in de volledige vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv zal worden afgewezen, nu het onrechtmatig handelen van ██████████ niet heeft bestaan uit het (door ██████████ laten) plegen van merkinbreuk.

Beslissing

Het hof:

-vernietigt het bestreden vonnis, en opnieuw rechtdoende:

-gebiedt ██████████ om met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest elke inbreuk op de in het lichaam van de dagvaarding in eerste aanleg genoemde merk-, model- en/of auteursrechten van Cepia te (doen) staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen te (doen) staken en gestaakt te houden iedere verhandeling van de in het lichaam van de dagvaarding in eerste aanleg omschreven namaak Zhu Zhu Pet hamsters, één en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan dit gebod in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van € 250.000,-;

-veroordeelt ██████████ om aan Cepia te vergoeden de als gevolg van het in rechtsoverweging 3.7 omschreven onrechtmatig handelen van ██████████ door Cepia geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

-veroordeelt ██████████ in de kosten van de procedure, in hoger beroep tot op heden aan de zijde van Cepia bepaald op € 763,64 aan verschotten (€ 97,64 aan exploitkosten en € 666,- aan griffierecht) en op € 2.682,- aan salaris voor de advocaat en voor de eerste aanleg tot op 4 april 2012 bepaald op € 661,19 aan verschotten (€ 93,19 aan exploitkosten en € 568,- aan griffierecht) en op € 904,- aan salaris voor de advocaat;

-verklaart dit arrest ten aanzien van de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, M.E. Honée en C.J.J.C. van Nispen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 september 2014 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grasse aan:
Uitgegeven aan mr. D. Kroottenbelt
Afdeling van de griffier.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag