

18-7-06 ZK
eis - gronse
ged. - afschrift.

vonnis

RECHTBANK ALMELO

Sector Civiel

zaaknummer: 79318 / KG ZA 06-143

datum vonnis: 18 juli 2006 (hbr)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NewFigure Clinic B.V.,

gevestigd te Den Haag,

eiseres,

procureur: mr. J.A.D.M. Daniëls,

advocaten: mrs. S.V. Rutgers en M. van Bremen, beiden advocaat te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma,

Slimming Control V.O.F.,

gevestigd te Holten,

2. Aloysius Marianus van Deenen,

wonende te Holten,

3. Louisa Maria Petronella van Dijk,

wonende te Holten,

gedaagden,

procureur: mr. P.M.H. Meiborg-Bartholomeus.

Het procesverloop

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling

Partijen hebben vonnis verzocht.

Eiseres zal hierna NewFigure worden genoemd, gedaagde sub 1 Slimming Control, gedaagde sub 2 Van Deenen, gedaagde sub 3 Van Dijk en gedaagden sub 2 en 3 gezamenlijk Van Deenen & Van Dijk.

De feiten

1. NewFigure is een keten van privé-klinieken voor gewichtsbeheersing. Zij biedt haar cliënten een dieetmethode die bestaat uit een dieet, voedingssupplementen en persoonlijke coaching. NewFigure heeft een aantal vestigingen in de Randstad en wil zich door franchising in de rest van Nederland vestigen.

Zaaknummer: 79318 / KG ZA 06-143

blad 2

Vanaf augustus 2003 zet mevrouw Van Dijk in samenwerking met NewFigure vanuit haar woning in Holten het concept van NewFigure in het oosten in de markt. In december 2003 opent zij met de heer Van Deenen de eerste vestiging van NewFigure in Holten en op 4 juni 2004 een tweede vestiging in Apeldoorn. Tenslotte openen zij op 25 februari 2006 een zogenaamde 'inhouse store' in Hengelo.

Medio 2004 tekenen NewFigure en Van Deenen voorafgaand aan een door partijen gewenste definitieve licentie-overeenkomst een stuk "Aandachtspunten licentie-overeenkomst en intentieverklaring". Daarin wordt neergelegd dat partijen een licentie-overeenkomst wensen te sluiten, worden afzetgebied, afnameverplichtingen en prijsafspraken overeengekomen en worden ook concurrentie beperkende bepalingen opgenomen. Feitelijk houden Van Deenen & Van Dijk zich aan de afspraken die zijn neergelegd in de intentieverklaring en presenteren zij zich tot mei 2006 aan het publiek onder de naam NewFigure. Vanaf januari 2005 zijn NewFigure en Van Deenen & Van Dijk met elkaar in gesprek over de inhoud van het definitieve contract.

Van Deenen & van Dijk beëindigen op 9 mei 2006 met onmiddellijke ingang elke relatie met NewFigure. Als reden voeren zij aan dat "de besprekingen met het oog op de toekomst zijn geëindigd in een patstelling". Onder de naam Slimming Control voeren Van Dijk & Van Deenen sinds 9 mei 2006 een afslankkliniek in de vestigingen van voorheen NewFigure in Holten en Apeldoorn.

Het geschil

- 2.1 NewFigure vordert -samengevat- een bevel dat inhoudt dat Slimming Control de met NewFigure concurrerende activiteiten, het gebruik van de z.g. boodschappenlijst van NewFigure, het dieet en de supplementen van NewFigure en het gebruik van de (intellectuele) eigendomsrechten van NewFigure dient te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom. NewFigure vordert daarnaast een voorschot van € 70.000,- op de door haar geleden schade.
- 2.2 Slimming Control voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

De opzegging

- 3.1 NewFigure stelt dat Slimming Control met de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst, zonder geldige, gegronde reden, wanprestatie heeft gepleegd dan wel onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van haar, als gevolg waarvan zij schade heeft geleden.
- 3.2 Slimming Control meent dat zij geen franchiseovereenkomst heeft gesloten met NewFigure. Zij meent dat tussen hen slechts de intentieverklaring geldt. De verhouding tussen partijen kan volgens haar worden aangemerkt als een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zij stelt dat de onverwijld opzegging van die overeenkomst niet onrechtmatig is omdat van haar in redelijkheid niet meer kon worden gevergd de samenwerking met NewFigure voort te zetten. Zij voert daartoe aan dat NewFigure haar

Zaaknummer: 79318 / KG ZA 06-143

blad 3

een dringende reden tot opzeggen heeft gegeven door het gebied waarbinnen Slimming Control mocht handelen eenzijdig te beperken en geen inzage te verschaffen in de verkoop van z.g. recoverkits.

- 3.3 Wanneer partijen met elkaar in onderhandeling treden wordt hun verhouding beheerst door de regels van redelijkheid en billijkheid. Dit kan met zich meebrengen dat eenmaal begonnen besprekingen niet meer zonder meer mogen worden afgebroken. NewFigure en Van Deenen & Van Dijk hebben gedurende langere tijd, te weten vanaf januari 2005 tot aan 9 mei 2006 in positieve en opbouwende zin met elkaar gesproken en gemaïld over de inhoud van het franchisecontract, dat aan partijen in concept voorlag.

Op 5 april 2005 mailen Van Deenen & Van Dijk aan NewFigure dat zij een goed gevoel hebben over het contract zoals het lijkt te worden. In een emailbericht van 25 augustus 2005 schrijven Van Deenen & Van Dijk aan NewFigure dat zij het belangrijk vinden om het contract te gaan afronden en spreken daarbij over "losse eindjes". Er staat ook in dat zij niets anders kunnen zeggen dan dat zij dik tevreden zijn met de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar.

Op 19 oktober 2005 schrijven Van Deenen & Van Dijk een emailbericht aan NewFigure dat samengevat inhoudt dat zij regelmatig hebben gesproken over het contract en dat het niet zozeer vast loopt op het gebied waarin zij kunnen expanderen, maar op het gebied waarover zij een deel van de winst van de z.g. recoverkit ontvangen. Van Deenen & Van Dijk zijn van mening dat het gebied waarover zij delen in die winst groter behoort te zijn dan het gebied waarover zij die winstdeling al krijgen. Van Deenen & Van Dijk schrijven eveneens dat 'de redelijkheid van de weerstand van NewFigure hierover voor hen helder is'. In de na 19 oktober 2005 volgende correspondentie tussen partijen komt de kwestie van de winstdeling van de recoverkits niet meer aan de orde.

Na 19 oktober 2005 volgt er wel in 2005 en 2006 een reeks e-mails waarin Van Deenen & Van Dijk zich enthousiast uitlaten over de gang van zaken binnen NewFigure en nieuwe plannen maken en voorstellen doen voor de uitbreiding van om- en afzet. Uit die mails blijkt niets van onvrede met of kritiek op het beoogde franchise-contract of onderdelen daaruit. Nergens laten zij NewFigure weten dat zij het met enige contractsbepaling niet eens zijn en dat het niet tegemoetkomen aan hun wensen terzake voor de lopende samenwerking een brekspunt zal zijn.

Op 9 mei 2006 beëindigen zij de samenwerking met onmiddellijke ingang, feitelijk zonder opgaaf van redenen. Vanaf dat moment heet hun onderneming Slimming Control.

Gelet op het bovenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat het onderhandelings-proces tussen NewFigure en Van Deenen & Van Dijk/Slimming Control zich in een eindfase bevond en dat feitelijk de contractuele fase was ingetreden. Bij NewFigure mocht immers het gerechtvaardigd vertrouwen bestaan dat er een contract tussen partijen tot stand zou komen. Partijen waren het met elkaar eens over alle essentiële onderdelen van de overeenkomst. Het afbreken van de onderhandelingen in deze fase is onrechtmatig en brengt met zich dat Slimming Control en Van Deenen & Van Dijk de door NewFigure gemaakte kosten voor haar rekening dient te nemen, terwijl voorschots aangenomen mag worden dat Van Deenen & Van Dijk en Slimming

Zaaknummer: 79318 / KG ZA 06-143

blad 4

Control ook gedeelde winst zullen moeten vergoeden. De stelling van Slimming Control dat er sprake is van een dringende reden om de overeenkomst onverwijld op te zeggen, gaat niet op. Slimming Control heeft immers gedurende de onderhandelingen op geen enkele wijze aangegeven dat de kwestie van de recoverkits en het postcodegebied van dusdanig zwaarwegend belang was dat deze reden vormde de overeenkomst ter discussie te stellen dan wel op te zeggen.

De eenzijdige opzegging met onmiddellijke ingang door Van Deenen & Van Dijk is onrechtmatig. Zij hadden geen reden van zodanig dringende aard dat van hen redelijkerwijs niet verlangd kon worden de samenwerking nog langer te laten voortduren.

Het concurrentiebeding

4.1 NewFigure stolt tevens dat Slimming Control na de opzegging op 9 mei 2006 haar ondernemingsactiviteiten op exact dezelfde wijze als onder de vlag van NewFigure heeft voortgezet. NewFigure meent dat Slimming Control daarbij gebruik maakt van de kennis en knowhow van NewFigure en van het door NewFigure ontwikkelde concept en haar afvalmethode. Volgens NewFigure heeft er slechts een naamswijziging plaatsgevonden en handelt Slimming Control hiermee in strijd met de tussen hen gemaakte non-concurrentie-afspraken.

4.2 Slimming Control meent dat een non-concurrentiebeding slechts toepasselijk is als de wederpartij een onmiskenbaar hierop gerichte wil door ondertekening van een overeenkomst kenbaar heeft gemaakt. Nu Van Deenen & Van Dijk/Slimming Control noch NewFigure het franchisecontract, waarin een dergelijk beding is opgenomen, hebben ondertekend, is van een toepasselijk concurrentiebeding geen sprake. Daarnaast is volgens Slimming Control geen sprake van onrechtmatige concurrentie. Er zijn immers meerdere instituten die met dezelfde of een vergelijkbare afslankmethode werken. Bovendien meent zij dat zij de behandelmethodes niet klakkeloos heeft gekopieerd.

4.3 In het arbeidsrecht is een beperking van de contractsvrijheid opgenomen voor het non-concurrentiebeding. Dit dient schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. Deze beperking geldt echter niet voor een overeenkomst tussen twee ondernemingen. Partijen zijn in beginsel vrij afspraken met elkaar te maken. In dit geval hebben NewFigure en Van Deenen & Van Dijk medio 2004 een intentieverklaring met elkaar gesloten waarin een beperkende bepaling over het gebruik van de boodschappenlijst en het bijbehorende dieet is opgenomen. In het daarop voortbouwende concept franchisecontract is vervolgens een non-concurrentie bepaling opgenomen waarin - samengevat- de franchisenemer zich verplicht zich te onthouden van met de franchisegever concurrerende activiteiten tot één jaar na beëindiging van het contract.

Als onder 3.3 overwogen verkeerden NewFigure en Van Deenen & Van Dijk in een eind stadium wat betreft de uitwerking van de geldende afspraken in het contract. Nu zij op geen enkel moment tijdens de onderhandelingen over het contract hun bezwaren over het non-concurrentiebeding kenbaar hebben gemaakt, mocht NewFigure er op vertrouwen dat het non-concurrentiebeding, dat ook al deel uitmaakte van de intentieverklaring onderdeel uitmaakte van de overeenkomst.

Na beëindiging van de overeenkomst met NewFigure hebben Van Deenen & Van Dijk

Zaaknummer: 79318 / KG ZA 06-143

blad 5

de naam NewFigure en de belettering van het paand gewijzigd en zijn zij daar voor zichzelf begonnen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn zij echter, weliswaar onder een andere naam, doorgegaan met haar activiteiten op het gebied van afslanken. Door in dezelfde percelen exact gelijke bedrijfsactiviteiten te voeren, met overneming van de slogans van NewFigure "Lichaamsvet er af...zelfvertrouwen erbij" en met nagenoeg gelijke "boodschappenlijst" handelen Slimming Control en Van Deenen & Van Dijk in strijd met de gemaakte non concurrentie-afspraken. Daaraan doet niet af dat Van Deenen & Van Dijk op dat moment nog niet hun handtekening onder het contract had geplaatst. NewFigure en Van Deenen & Van Dijk waren het immers eens over de inhoud van het contract en over het concurrentiebeding. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er in dit geval sprake is van handelen in strijd met het overeengekomen concurrentieverbod.

Strijd met intellectuele eigendomsrechten

5.1 Tenslotte stelt NewFigure dat Slimming Control handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van NewFigure.

Zij voert daartoe -samengevat- het volgende aan. Slimming Control maakt gebruik van de geregistreerde handels- en merknaam 'NewFigure' zodat potentiële klanten via de internet zoekmachine Google op haar site terecht komen. Hiermee maakt zij inbreuk op het handelsnaamrecht en het merkrecht van NewFigure.

Daarnaast stelt NewFigure dat Slimming Control op haar website en als reclamebelettering gebruik maakt van door NewFigure bedachte en sinds 2003 gehanteerde slogans. NewFigure meent dat Slimming Control hiermee handelt in strijd met de auteursrechten van NewFigure, althans dat sprake is van slaafse nabootsing. Ook de gehanteerde brochure en het intakeformulier bevatten volgens NewFigure dusdanig veel overeenkomsten dat gesproken kan worden van een inbreuk op haar auteursrecht, althans van slaafse nabootsing. Tenslotte stelt NewFigure dat Slimming Control haar formule volledig heeft gekopieerd waarbij op veel punten sprake is van slaafse nabootsing. Zij voert daartoe aan dat het logo van Slimming Control eveneens een esculaapteken en een letterafkorting bevat.

5.2 Slimming Control voert gemotiveerd verweer. Zij stelt dat zij het woordmerk NewFigure niet gebruikt en dat het beeldmerk qua samenstelling noch qua kleur lijkt op het beeldmerk van NewFigure. Ter terechtzitting merkt zij overigens op dat de betreffende slogans als reclamebelettering inmiddels van de ramen zijn gehaald en dat de tekst van de brochure en het intakeformulier niet zijn gekopieerd van NewFigure. Tenslotte stelt Slimming Control dat zij de behandelmethode niet klakkeloos heeft overgenomen. De gebruikte supplementen zijn wel degelijk anders en ook de boodschappenlijst is dezelfde. Overigens merkt zij op dat de bestanddelen van de supplementen van NewFigure niet uniek zijn en eveneens in afslanktabletten zitten die bij vele winkels te koop zijn.

5.3 De naam NewFigure in de zoekmachine

Vast staat dat NewFigure het woordmerk NewFigure op 19 juni 2006 heeft gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau. Tevens staat vast dat Slimming Control gebruik maakt van de dienst 'Adwords' van de internet-zoekmachine Google. Een adword is een advertentie die in Google aan een bepaalde zoekterm is verbonden. Indien men zoekt op de betreffende zoekterm, verschijnt (ook) de betreffende advertentie. Meestal bevat de advertentie een link naar de website van de adverteerder. Indien men zoekt op

Zaaknummer: 79318 / KG ZA 06-143

blad 6

NowFigure of new figure verschijnt onder de gesponsorde koppelingen een link naar de site van Slimming Control met de volgende tekst: "Ik had helemaal niet het gevoel bezig te zijn met afslanken."

Het gebruik van een woordmerk is niet in strijd met het recht. Er is sprake van gebruik van een merknaam in de zin van artikel 13a lid 1 onder a (en b) van de Benelux Merken Wet (BMW) als een derde het merk gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. De merkhouder, NewFigure, kan zich niet verzetten tegen het gebruik van een merk door een eventuele wederverkoper, om het product door te verkopen en aan de man te brengen. Dat is anders wanneer de wederverkoper het merk niet zozeer gebruikt om het merk aan te prijzen maar voornamelijk om reclame voor zijn eigen onderneming te maken. Het gebruik kan dan ongerechtvaardigd voordeel opleveren of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk.

Daarvan is hier geen sprake. Uitgangspunt moet zijn dat het merk NewFigure een sterk beschrijvend karakter en weinig onderscheidend vermogen heeft. Je krijgt een new figure als je met NewFigure in zee gaat.

Bij Van Doenen & Van Dijk zal best wel meespelen aan te willen haken aan hun voormalige niet onsuccesvolle onderneming NewFigure. Daar staat tegenover dat zij met recht kunnen stellen dat zij de woorden gebruiken in hun normale beschrijvende betekenis en dat NewFigure de woorden new figure niet kan monopoliseren. Niet van belang is dat new figure Engels is. Engels is de gangbare taal in de reclame en reclame wordt pas effectief geacht als de aanprijzing in het Engels geschiedt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maakt Slimming Control hiermee geen inbreuk op het handelsnaamrecht en merkrecht van NewFigure.

5.4 De slogans

NewFigure gebruikt sinds 2003 slogans als 'Lichaamsvet eraf....Zelfvertrouwen erbij' en 'Medisch verantwoord 1 tot 2 kilo per week afvallen.'

Een slogan kan voor het auteursrecht in aanmerking komen mits zij op zichzelf origineel is. In de gebruikte woordcombinatie zal het publiek niet méér zien dan een wervende boodschap waarmee methodes en producten voor gewichtsverlies worden aangeprezen. De door NewFigure gehanteerde slogans missen dan ook onvoldoende onderscheidend vermogen voor de diensten van een afslankinstituut. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter rust er geen auteursrecht op de slogans van NewFigure. Zij hebben een onvoldoende eigen oorspronkelijk karakter.

Uit de jurisprudentie volgt dat voor beantwoording van de vraag of er sprake is van (door NewFigure gestelde) slaafse nabootsing eerst moet worden nagegaan of het product onderscheidend vermogen heeft. Nu het beroep op het auteursrecht is afgewezen bij een gebrek aan voldoende onderscheidend vermogen kan ook het beroep op slaafse nabootsing naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet slagen.

5.5 De brochure en het intakeformulier

De voorzieningenrechter verwierpt het beroep van NewFigure op auteursrechtelijke bescherming, zowel voor de brochure als voor het intakeformulier. De voorzieningenrechter is van oordeel dat zowel de brochure als het intakeformulier – waarbij het om de totaalindruk gaat – niet op elkaar lijken en verder een te beperkt oorspronkelijk karakter dragen om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking

Zaaknummer: 79318 / KG ZA 06-143

blad 7

te komen. De meeste elementen van de brochure en het intakeformulier zijn van praktische aard en zijn ook in brochures of op intake formulieren van andere afslankinstituten te vinden.

5.6 Het logo

Het beeldmerk van NewFigure is op 12 januari 2005 gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau. Het betreft een beschrijvend merk bestaande uit de letters N en F met een esculaapteken dat door de F loopt en waarbij links van de N de tekst 'Medical Slimming Technology' te lezen is. Het logo is uitgevoerd in de kleuren paars en grijs. Slimming Control maakt in haar logo ook gebruik van de eerste twee letters van haar naam en van het esculaapteken. Het esculaapteken is links naast de letters geplaatst. Het logo is uitgevoerd in de kleuren blauw en roze.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het gebruik van het esculaapteken, in de markt waarin NewFigure zich beweegt, niet onderscheidend. Ook het gebruik van de eerste twee letters van het woordmerk kan niet als bijzonder worden geassocieerd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het beeldmerk van NewFigure als een zwak beschrijvend merk kan worden beschouwd en zich onvoldoende van de rest van de markt onderscheidt. Het beroep op slaafse nabootsing kan om die reden niet slagen.

Schadevergoeding

- 6.1 NewFigure stelt dat zij door het handelen van Slimming Control schade heeft geleden en vordert in deze procedure een voorschot op deze schade ten bedrage van € 70.000,00.
- 6.2 Slimming Control stelt zich primair ten onrechte op het standpunt, zie rechtsoverweging 3.3, dat zij niet aansprakelijk is voor de schade. Subsidiair betwist zij de hoogte van de schade.
- 6.3 De voorzieningenrechter is van oordeel dat de schade niet op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld en dat nader onderzoek geboden is, waarvoor in kort geding geen plaats is. In deze kortgeding procedure dient de vordering te worden afgewezen.
7. Slimming Control zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit kort geding worden verwezen. De kosten aan de zijde van NewFigure worden begroot op:
- | | |
|---------------------|------------|
| - vast recht | € 1.540,00 |
| - overige kosten | € 71,32 |
| - salaris procureur | € 1.000,00 |
| totaal | € 2.611,32 |

De beslissing

De voorzieningenrechter:

- I. Beveelt Slimming Control de met NewFigure concurrerende activiteiten op het gebied van gewichtsbeheersing met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en/of gestaakt te houden gedurende één jaar na de datum van dit vonnis en in het verlengde daarvan beveelt Slimming Control het gebruik van de boodschappenlijst, het

Zaaknummer: 79318 / KG ZA 06-143

blad 8

dieet en de supplementen van NewFigure met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en/of gestaakt te houden;

- II. Veroordeelt Slimming Control tot een aan NewFigure te betalen dwangsom van € 2.500,00 (tweeduizend vijfhonderd euro) voor iedere dag of een gedeelte daarvan indien Slimming Control nalatig blijft aan dit vonnis te voldoen en verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van € 250.000,00 (tweehonderdvijftigduizend euro);
- III. Veroordeelt Slimming Control in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van NewFigure begroot op € 1.611,32 aan verschotten en € 1.000,00 aan salaris van de procureur;
- IV. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- V. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Drewes, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 juli 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.