

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 403216 / HA ZA 11-2417

### Vonnis van 22 augustus 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**PRESCAN B.V.**,

gevestigd te Hengelo,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. E. Jacobson te Enschede,

tegen

1. **[X]**,

wonende te Hengelo,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**PRIVATESCAN B.V.**,

gevestigd te Hengelo,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. P. Benders te Enschede.

Partijen zullen hierna Prescan en Privatescan c.s. genoemd worden en Privatescan c.s. ieder afzonderlijk respectievelijk **[X]** en Privatescan.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 18 april 2012 (hierna: het tussenvonnissen);

- de akte na tussenvonnissen zijdens Prescan van 30 mei 2012;

- de antwoordakte na tussenvonnissen van Privatescan c.s. van 11 juli 2012.

1.2. Vonnissen is nader bepaald op heden.

### 2. De beoordeling in reconventie van de vordering tot nietigverklaring van het woordmerk PRESCAN

2.1. De rechtbank volhardt bij hetgeen bij tussenvonnissen is overwogen en beslist.

2.2. Nu Privatescan c.s. in reconventie de nietigverklaring vordert van het woordmerk PRESCAN (gedefinieerde term voor het Beneluxwoordmerk PRESCAN en het

---

Gemeenschapswoordmerk PRESCAN gezamenlijk, zie r.o. 2.2 van het tussenvonnissen) waar Prescan zich in conventie op beroept, zal de rechtbank eerst deze vordering van Privatescan c.s. beoordelen.

2.3. Zoals overwogen in r.o. 3.1 van het tussenvonnissen stelt Privatescan c.s. dat zowel de onderdelen 'pre' als 'scan' beschrijvend van aard zijn evenals de samenvoeging tot 'prescan' waardoor het geheel betekent 'preventief' of 'vooraf' 'een inwendige opname maken'. Het woordmerk PRESCAN is volgens Privatescan c.s. dan ook beschrijvend voor alle diensten waarvoor het is ingeschreven, te weten:

*Klasse 35: Reclame en publiciteit; administratieve dienstverlening; het opzetten en onderhouden van databanken en databestanden; het opzetten en beheren van databanken met patiëntgegevens en onderzoeksresultaten; gegevensverwerking; advisering op het gebied van elektronische dataverwerking; beheer van gegevensbestanden ten behoeve van elektronische patiëntendossiers; alsmede advisering omtrent alle voornoemde diensten.*

*Klasse 42: Wetenschappelijke en technologische diensten; onderzoek, adviezen en voorlichting op wetenschappelijk gebied; alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; ontwerpen en ontwikkelen software; alsmede advisering omtrent voornoemde diensten.*

*Klasse 44: Medische diensten; advisering inzake gezondheid, een gezonde leefstijl en het voorkomen van ziektes door middel van medisch onderzoek, waaronder algemene gezondheidstesten, fitheidstesten, en leefstijladviezen waaronder medische en psychologische advisering op het gebied van diëten, bewegen, stress, werk, omgeving, roken en drinken; diensten van fysio- en andere therapeuten; verrichten van medische keuringen; het geven van voorlichting en advies inzake gezondheid; opstellen van deskundigenrapporten door medici; advisering op het gebied van de farmacie; diensten van bloedbanken; diensten van chiropractici; medische consultatiebureaus; geneeskundige assistentie; diensten op het gebied van gezondheidszorg; diensten verleend door psychologen; klinieken; poliklinieken.<sup>1</sup>*

2.4. In de akte na tussenvonnissen heeft Prescan gesteld dat zij zich met betrekking tot de nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN beroept op al hetgeen zij heeft aangevoerd ten aanzien van de gevorderde nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk PRESCAN. De rechtbank zal er in het navolgende dan ook van uitgaan dat het verweer van Prescan geldt ten aanzien van het woordmerk PRESCAN. Prescan heeft gemotiveerd betwist dat het woordmerk PRESCAN beschrijvend is in de Nederlandse taal voor de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en heeft betoogd dat het een Engels klinkende fantasienaam is. Op het in de antwoordakte uiteengezette verweer van Privatescan c.s. zal voor zover nodig hierna worden ingegaan.

2.5. De rechtbank overweegt als volgt. Ingevolge artikel 52 lid 1 sub a jo. 7 lid 1 sub b of c GMVo kan een Gemeenschapsmerk op reconventionele vordering nietig worden verklaard als het is ingeschreven in strijd met de vereisten genoemd in artikel 7 lid 1 sub b GMVo (het teken mist elk onderscheidend vermogen) of sub c (het teken bestaat uitsluitend uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort,

<sup>1</sup> Dit zijn de waren en diensten waarvoor Beneluxwoordmerk PRESCAN is ingeschreven, de diensten waarvoor het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN is ingeschreven stemmen hiermee overeen.

---

hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten). Op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b of sub c BVIE kan door een belanghebbende de nietigheid van de inschrijving van een Beneluxmerk worden ingeroepen op dezelfde gronden als hiervoor vermeld. Het aan de hiervoor genoemde 'sub b' bepalingen ten grondslag liggende algemeen belang is dat geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de wezenlijke functie van een merk (namelijk het waarborgen van de oorsprong) te vervullen. Het algemeen belang dat met de hiervoor genoemde 'sub c' bepalingen wordt nagestreefd, is dat dergelijke tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven. Hierbij is irrelevant dat er misschien andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de desbetreffende waren of diensten aan te duiden. Voldoende is dat het teken of de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. Een merk dat bestaat uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de desbetreffende waren of diensten, is zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen (vergelijk: HvJEG 12 februari 2004, NJ 2006, 532, r.o. 54, 56 en 100, inzake Postkantoor). Het samengestelde teken dient in zijn geheel beschouwd te worden ter beantwoording van de vraag of het beschrijvend is (vergelijk: HvJEG, 19 april 2007, IER, 60, r.o. 80, inzake Celltech). De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Dat publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde (potentiële) afnemer van de waren of diensten. Partijen hebben zich i.c. niet nader uitgelaten over het publiek waaraan de betreffende diensten worden aangeboden.

2.6. Tussen partijen is niet in geschil dat Privatescan c.s. belanghebbende is in de zin van artikel 2.28 lid 1 BVIE. De diensten waarvoor het woordmerk PRESCAN in klasse 44 is ingeschreven worden door Privatescan c.s. samengevat omschreven als 'preventief medisch onderzoek'. Prescan heeft dit onvoldoende gemotiveerd betwist. Integendeel, zij stelt zelf ook dat zij actief is in de branche van preventief medische diagnostiek dan wel preventief medisch onderzoek. De rechtbank zal hier dan ook vanuit gaan.

2.7. Tussen partijen is niet in geschil dat zowel 'pre' als 'scan' woorden zijn die zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal voorkomen, noch dat de samenvoeging van die elementen tot één woord 'prescan' in geen van beide talen voorkomt in het (Van Dale) woordenboek. Gelet hierop ligt het niet zonder meer voor de hand dat het gemiddelde publiek in de Benelux de aanduiding 'prescan' als een Engels woord zal opvatten maar ligt het even goed in de rede dat het wordt opgevat als een Nederlandstalig woord (waarbij het woord 'scan' wel op zijn Engels wordt uitgesproken). Tussen partijen is niet in geschil dat het gemiddelde publiek de aanduiding 'prescan' in de rest van de Gemeenschap als een Engelstalig woord zal opvatten. De rechtbank zal bij haar verdere beoordeling voorts uitgaan van de veronderstelling dat het gemiddelde publiek in de Benelux de Engelse taal machtig is en in de Gemeenschap beschikt over enige basiskennis van de Engelse taal.

2.8. Privatescan c.s. heeft onweersproken gesteld dat het bestanddeel 'scan' zowel in het Nederlands als in het Engels kan worden opgevat als een onderzoeksmethode van het

---

menselijk lichaam, zoals een MRI-scan of een CAT- of CT-scan. In die betekenis kan 'scan' een kenmerk zijn van 'preventief medisch onderzoek'. Dat 'scan' ook kan betekenen een wijze om afbeeldingen en tekst te digitaliseren zoals Prescan onweersproken heeft betoogd, is op zich zelf juist. Dit doet echter niet af aan het feit dat één van de potentiële betekenissen van 'scan' een kenmerk van 'preventief medisch onderzoek' is.

2.9. Privatescan c.s. heeft verder gesteld dat het publiek het teken 'prescan' in zijn geheel beschouwd kan opvatten in de betekenis van 'voorscan' of 'voorafgaand onderzoek' en dat het teken derhalve beschrijvend is voor 'preventief medisch onderzoek'. De rechtbank volgt Privatescan c.s. hierin. Volgens vaste rechtspraak is een teken beschrijvend wanneer het met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft, waardoor het betrokken publiek hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van één van de kenmerken van de betrokken waren en diensten kan zien (vergelijk: GvEA 19 november 2009, T234/06, r.o. 25, inzake Torresan/BHIM, GvEA 14 juni 2007, T-207/06, r.o. 26, inzake Europig/BHIM en GvEA 2 april 2008, T-181/07, r.o. 36, inzake Eurocopter/BHIM). Naar het oordeel van de rechtbank kan het publiek in het teken 'prescan' in de betekenis 'voor(afgaande) scan' onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van één van de kenmerken van 'preventief medisch onderzoek' zien. Het uitvoeren van een scan in het kader van preventief medisch onderzoek dient er namelijk toe om ziektes of aandoeningen vroegtijdig op te sporen dan wel te voorkomen. Prescan heeft niet weersproken dat het voorgaande ook geldt ten aanzien van de betekenis van 'prescan' in het Engels. De door Privatescan c.s. overgelegde voorbeelden van uitingen waarbij de termen 'pre-scan', 'pré scan' of 'pre scan' worden gebruikt door derden, bevestigen dat deze woorden onder meer in die context worden gebruikt. Dat er ook voorbeelden zijn overgelegd waar deze termen worden gebruikt in uiteenlopende betekenissen op andere dan medische gebieden maakt dit niet anders.

2.10. De rechtbank verwierpt de stelling van Prescan dat de samenvoeging van de beschrijvende onderdelen van het merk verschilt van de loutere som van de bestanddelen. Het woordmerk PRESCAN is samengesteld volgens de normale Nederlandse taalregels en er is geen sprake van een taalkundige vondst of ongebruikelijke wending in taalkundige zin. Volgens de Engelse taalregels zou het niet voor de hand liggen om 'prescan' als één woord te schrijven maar eerder als twee afzonderlijke woorden. Desondanks is naar het oordeel van de rechtbank ook in de Engelse taal geen sprake van een taalkundige vondst of ongebruikelijke wending in taalkundige zin omdat de woordvolgorde wel de Engels taalregels volgt. Dat noch OHIM<sup>2</sup> noch het BBIE<sup>3</sup> het woordmerk PRESCAN op absolute gronden als beschrijvend heeft geweigerd, zoals Prescan nog heeft aangevoerd, doet niet af aan voorgaande beoordeling.

2.11. De rechtbank stelt vast dat het woordmerk PRESCAN (dus zowel het Beneluxwoordmerk PRESCAN als het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN) in zijn geheel beschouwd voor de diensten in klasse 44 waarvoor het is ingeschreven uitsluitend bestaat uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de dienst. Dat het woordmerk PRESCAN beschrijvend is of elk onderscheidend vermogen mist ten aanzien

<sup>2</sup> Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen).

<sup>3</sup> Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

---

van de diensten in klasse 35 en 42 heeft Privatescan c.s. in het licht van de gemotiveerde betwisting door Prescan onvoldoende gemotiveerd gesteld.

2.12. Prescan heeft evenwel betoogd dat het woordmerk PRESCAN onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering en om die reden niet nietig verklaard dient te worden voor diensten in klasse 44.

2.13. Als een merk door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen, is het merk terecht ingeschreven althans kan het niet nietig worden verklaard (artikel 2.28 lid 2 BVIE, respectievelijk artikel 7 lid 3 GMVo en artikel 52 lid 2 GMVo). Om te bepalen of een merk is ingeburgerd, moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze (waar of) dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden. In het arrest Windsurfing Chiemsee (HvJEG 4 mei 1999, NJ 2000, 269, r.o. 49 en 51) heeft het Hof als in aanmerking komende factoren bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen in deze zin genoemd: het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van het in aanmerking komende publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat het in aanmerking komende publiek, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waren of diensten op basis van het teken als van een bepaalde onderneming afkomstig moet kunnen identificeren. Uit het Europolis-arrest (HvJEG 7 september 2006, C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV, NJ 2007, 238) volgt dat inburgering moet worden aangetoond in het gehele grondgebied van een lidstaat, of in het geval van de Benelux, in het hele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. Wanneer bij een uit één of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in één van de taalgebieden van een lidstaat, of in het geval van de Benelux slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

2.14. Ten aanzien van het Beneluxwoordmerk PRESCAN dient inburgering in het gehele Beneluxgebied te worden aangetoond omdat de weigeringsgrond in de gehele Benelux bestaat. In het Nederlandstalige deel van de Benelux, te weten in Nederland en het Nederlandstalige gebied van België, omdat PRESCAN kan worden opgevat als een Nederlandstalig dan wel een Engelstalig woord en het in beide gevallen beschrijvend is. In het overige gedeelte van de Benelux waar het zal worden opgevat als een Engelstalig woord omdat PRESCAN in het Engels beschrijvend is.

2.15. Ter onderbouwing van haar stelling dat het Beneluxwoordmerk PRESCAN is ingeburgerd, heeft Prescan enkel gesteld en onderbouwd dat het publiek in Nederland haar dienst op basis van het merk als afkomstig van haar identificeert. Daarmee heeft Prescan onvoldoende gesteld om te kunnen oordelen dat een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek in het gehele Benelux-gebied op basis van het Beneluxwoordmerk

---

PRESCAN de diensten van Prescan als van haar afkomstig kan identificeren. Het beroep op inburgering faalt mitsdien.

2.16. Gelet op de stelling van Prescan in de antwoordakte na tussenvonnis (zie hiervoor in 2.4) vat de rechtbank het beroep op inburgering van Prescan ook op als een beroep op inburgering van het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN ten aanzien van de dienst preventief medisch onderzoek in klasse 44. Nu de weigeringsgrond ten aanzien van het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN geldt voor alle lidstaten omdat het merk in het Engels beschrijvend is, dient inburgering (bij een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek) ook in beginsel in alle lidstaten te worden aangetoond. Dat daarvan sprake is, heeft Prescan evenwel onvoldoende toegelicht dan wel onderbouwd. Hetgeen Prescan heeft gesteld ten aanzien van inburgering van het Beneluxwoordmerk PRESCAN is hiervoor in ieder geval onvoldoende.

2.17. De conclusie is dat het Beneluxwoordmerk PRESCAN en het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN geldig zijn ten aanzien van de diensten waarvoor zij zijn ingeschreven in klassen 35 en 42 en dat het Beneluxwoordmerk PRESCAN en het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN nietig zullen worden verklaard ten aanzien van de diensten in klasse 44. Gelet op artikel 1.14 BVIE en artikel 100 lid 6 GMVo wordt de gevorderde uitvoerbaar verklaring bij voorraad van de doorhaling afgewezen.

### **3. De verdere beoordeling in conventie**

3.1. Prescan heeft al haar vorderingen ingesteld tegen zowel Privatescan als [X]. De rechtbank zal per vordering beoordelen of Prescan haar vordering heeft gesubstantieerd jegens zowel Privatescan als [X]. De rechtbank verwijst hierna naar de vorderingen van Prescan met de nummering als vermeld in het verwijzingsvonnis.

3.2. De rechtbank verwerpt het verweer van Privatescan c.s. dat Prescan artikel 111 lid 3 Rv heeft geschonden door in de dagvaarding de verweren van Privatescan c.s. niet te vermelden. Uit de stellingen van Privatescan c.s. volgt reeds dat Prescan de haar bekende verweren in de dagvaarding heeft vermeld.

#### *Gebruik teken "privatescan" inbreuk op merkrechten PRESCAN*

3.3. Ter beoordeling van de rechtbank ligt allereerst voor de vordering van Prescan tot staking van inbreuk op het woordmerk PRESCAN. Prescan stelt dat Privatescan het teken "privatescan" gebruikt ter onderscheiding van haar diensten welk teken overeenstemt met het woordmerk PRESCAN waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek.

3.4. Het verweer van Privatescan c.s. dat er geen sprake is van inbreuk omdat het woordmerk PRESCAN onderscheidend vermogen mist, treft gelet op hetgeen dienaangaande hiervoor onder 2 is overwogen, geen doel. De rechtbank gaat in deze procedure in ieder geval uit van de geldigheid van het woordmerk PRESCAN ten aanzien van de klassen 35 en 42.

3.5. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE c.q. artikel 9 lid 1 sub b GMVo heeft de merkhoudster het uitsluitende recht het gebruik van een teken te verbieden wanneer het teken

---

gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Maatstaf voor het bij “sub b” vereiste verwarringsgevaar is of het merk zoals ingeschreven en het gebruikte teken globaal beoordeeld een zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek ten aanzien van de herkomst van de onder dat teken aangeboden waren of diensten, dan wel dat er indirect verwarringsgevaar kan ontstaan, doordat de indruk wordt gewekt dat de onder het merk en teken aangeboden waren en/of diensten afkomstig zijn van economisch met elkaar verbonden ondernemingen. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen het merk en het teken betreft, te berusten op de totaalindruk die door merk en teken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

3.6. Daargelaten of (nog wel) sprake is van soortgelijke diensten als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE c.q. artikel 9 lid 1 sub b GMVo nu het woordmerk PRESCAN ten aanzien van de dienst ‘preventief medisch onderzoek’ in klasse 44 nietig wordt verklaard, is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van inbreuk. Het teken “privatescan” stemt in onvoldoende mate met het woordmerk PRESCAN overeen om te kunnen leiden tot gevaar voor verwarring.

3.7. Visueel stemmen het merk en het door Privatescan c.s. gebruikte teken naar het oordeel van de rechtbank niet overeen. Terecht heeft Privatescan c.s. aangevoerd dat Prescan een onjuiste maatstaf hanteert door de bestanddelen te ontleden en te concluderen dat de overeenkomst ‘pr’ aan het begin van het teken leidt tot visuele overeenstemming tussen de tekens. De waarneming van ‘private’ als geheel, levert naar het oordeel van de rechtbank een wezenlijk ander beeld op dan het element ‘pre’. Aan de overeenkomst tussen de beginletters komt geen rol van betekenis toe, mede in aanmerking genomen dat de afwijkende lengte van de bestanddelen – zeven letters ten opzichte van drie letters, sterk opvalt en daardoor een aanzienlijk ander beeld oplevert.

3.8. Ook in auditief opzicht bestaat geen overeenstemming tussen het woordmerk en het door Privatescan c.s. gebruikte teken. Het verschil in lengte alsmede het feit dat ‘private’ bestaat uit twee lettergrepen tegenover het één-lettergripige woord ‘pre’ leidt tot een geheel andere klank. Bovendien is er in de uitspraak van de bestanddelen ‘pre’ en ‘private’ nauwelijks een overeenkomst te onderkennen. De bestanddelen kunnen zowel in het Engels als in het Nederlands uitgesproken worden; ‘pre’ als ‘prie’ danwel ‘pree’ en ‘private’ als ‘praivut’ danwel als ‘prieaate’. Het argument van Prescan dat de Engelse uitspraak binnensmonds zou zijn, waardoor het onderscheid tussen ‘e’ en ‘ivate’ nauwelijks hoorbaar zou zijn, kan niet worden gevolgd. Nergens blijkt uit dat het element ‘pre’ in het Engels en het element ‘private’ juist in het Nederlands wordt uitgesproken. Er is geen aanleiding om aan de auditieve overeenkomst tussen ‘prie’ en ‘prieaate’ meer betekenis toe te kennen. Zelfs als dit wel het geval zou zijn, geldt dat er gezien het gedeelte ‘vate’ dat ontbreekt bij ‘pre’ onvoldoende auditieve overeenstemming bestaat tussen beide.

3.9. Tussen het ingeroepen merk en het aangevallen teken bestaat ten slotte ook geen begripsmatige overeenstemming. Beide hebben het bestanddeel ‘scan’ gemeen, wat de betekenis heeft van ‘(medische) doorlichting’. Dit leidt evenwel, anders dan Prescan meent, nog niet direct tot enige mate van begripsmatige overeenstemming. Het bestanddeel ‘pre’

---

betekent, zoals hiervoor geoordeeld in 2.9 ‘vooraf(gaand)’. Deze betekenis vertoont geen overeenkomsten met de betekenis van het bestanddeel ‘private’ dat ‘privé’ betekent en naar de onbestreden stelling van Privatescan c.s. verwijst naar de manier waarop de medische scan bekostigd dient te worden. Een en ander leidt tot het oordeel dat ook geen sprake is van begripsmatige overeenstemming.

3.10. Concluderend stelt de rechtbank vast dat bij gebreke van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het merk en het teken, deze een andere totaalindruk wekken, zodat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Het gebruik van het teken “Privatescan” ten opzichte van het woordmerk PRESCAN levert geen merkinbreuk op in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE of artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Dat is voldaan aan de voorwaarden van een van de andere onderdelen van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMVo, is door Prescan niet gesteld.

3.11. Voor zover Prescan ook heeft beoogd haar vorderingen te baseren op artikel 5a Handelsnaamwet (hierna: Hnw) op grond waarvan het verboden is een handelsnaam te voeren die het merk bevat dan wel een aanduiding die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is, geldt hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van merkinbreuk evenzeer. Het gebruik van de handelsnaam “privatescan” is dan ook niet in strijd met artikel 5a Hnw.

3.12. Prescan stelt ook dat het teken “privatescan” inbreuk maakt op de met elkaar overeenstemmende Benelux- en Gemeenschapswoord-/beeldmerken PRESCAN (met nummers 0785215 respectievelijk 006814099) (hierna gezamenlijk: het woord-/beeldmerk PRESCAN):



3.13. Door Prescan is niet gesteld dat de beeldelementen van het woord-/beeldmerk PRESCAN bijdragen aan de gestelde verwarringwekkende overeenstemming tussen het teken “privatescan” en het woord-/beeldmerk PRESCAN. Gelet hierop behelst de eerdere vaststelling door de rechtbank dat het gebruik van het teken “privatescan” geen inbreuk maakt op het woordmerk PRESCAN tevens dat dit gebruik evenmin inbreuk maakt op het woord-/beeldmerk PRESCAN.

3.14. De vorderingen sub A (1), B (1) en B (3) voor zover deze strekken tot een verklaring voor recht dat Privatescan c.s. met het gebruik van het teken “privatescan” inbreuk maakt op de aan Prescan toekomende merkrechten alsmede tot het staken van het gebruik daarvan zullen dan ook worden afgewezen.

*Gebruik handelsnaam PRIVATESCAN inbreuk op handelsnaamrechten PRESCAN*

3.15. Prescan stelt zich voorts op het standpunt dat Privatescan met gebruik van het teken “privatescan” als handelsnaam en als domeinnaam inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Prescan ten aanzien van haar handelsnaam PRESCAN.



3.16. Artikel 5 Hnw verbiedt het voeren van een handelsnaam die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. De Hnw stelt niet de eis dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. In beginsel kan iedere aanduiding, ook indien deze beschrijvend is, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komen.

3.17. Met Privatescan c.s. is de rechtbank ook in het kader van het handelsnaamrecht van oordeel dat de handelsnaam “privatescan” in meer dan geringe mate afwijkt van de handelsnaam “prescan”, zodat er geen verwarringsgevaar te duchten is. Hetgeen in 3.5 en verder is overwogen, heeft hier eveneens te gelden.

3.18. Gelet hierop zullen ook de vorderingen sub A (2) en B (2) die zien op een verklaring voor recht dat sprake is van handelsnaaminbreuk en op staking van die inbreuk, worden afgewezen, alsmede de vordering sub B (7) die strekt tot het overdragen van de domeinnaam privatescan.nl.

#### *Gebruik van het teken PRESCAN*

3.19. Prescan vordert voorts dat Privatescan c.s. ieder gebruik van het teken “prescan” en daarmee overeenstemmende tekens dient te staken, waaronder gebruik als Adword<sup>4</sup> en als domeinnaam. Aan deze vorderingen heeft Prescan ten grondslag gelegd dat Privatescan c.s. gebruik maakt van de Adwords “prescan”, “pre scan”, “pre-scan” en “priscan” en ook gebruik maakt van deze tekens in de titel van de advertenties die zijn gekoppeld aan deze Adwords en op haar website. Prescan heeft screenprints van de website [www.google.nl](http://www.google.nl) overgelegd van 31 mei 2007 en 6 juni 2007 (productie 16 van Prescan) waaruit blijkt dat bij het invullen van de zoektermen “prescan”, “pre scan” en “pre-scan” in de zoekmachine op de website [www.google.nl](http://www.google.nl) als gesponsorde koppeling een advertentie van Privatescan verschijnt, en een screenprint van de website [www.google.uk](http://www.google.uk) van 1 februari 2010 waarbij bij het invullen van “prescan” als zoekterm een advertentie van Privatescan verschijnt (productie 69 van Prescan) en een screenprint van 18 januari 2010 van de website [www.google.nl](http://www.google.nl) van gebruik van “priscan” als Adword (productie 70 van Prescan). Ook heeft Prescan gesteld dat Privatescan c.s. de tekens “prescan”, “pre scan” en “pre-scan” als metatag<sup>5</sup> gebruikt. Zij heeft dit gebruik onderbouwd aan de hand van een websitepagina van de website van Privatescan uit 2007 en een screen-print van de metadata van de betreffende pagina (productie 71 van Prescan). Prescan stelt dat het voorgaande gebruik van het teken “prescan” inbreuk maakt op het woordmerk PRESCAN in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE nu door dit gebruik anders dan ter onderscheiding van de diensten van Privatescan

<sup>4</sup> Google Adwords is een betaalde dienst waarbij de deelnemer door één of meerdere zoekwoorden te selecteren, in geval van overeenstemming tussen dit woord en het woord dat de internetgebruiker in de zoekopdracht in de zoekmachine heeft gebruikt, een advertentielink naar zijn website kan laten verschijnen.

<sup>5</sup> Een metatag is een veld met informatie over de internetpagina dat bij normaal gebruik niet zichtbaar is voor een bezoeker van die pagina. Opname van een term in een metatag heeft tot gevolg dat de betreffende internetpagina relatief hoog staat in de lijst met natuurlijke zoekresultaten die verschijnt als de betreffende term wordt ingevoerd in een internetzoekmachine.

---

zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het woordmerk PRESCAN. Prescan heeft daarnaast aan haar vordering ten grondslag gelegd dat partijen een afspraak hebben gemaakt die is vastgelegd in e-mail correspondentie van 22 en 23 februari 2007 inhoudende dat Privatescan c.s. het gebruik van de tekens “prescan”, “pre scan” en “pre-scan” als Adword zal staken (productie 17 van Prescan). Prescan stelt dat Privatescan c.s. door alsnog deze tekens als Adword te gebruiken, tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, waardoor Prescan schade lijdt.

3.20. Met Prescan is de rechtbank van oordeel dat uit de overgelegde e-mail correspondentie van 22 en 23 februari 2007 blijkt dat partijen zijn overeengekomen dat Privatescan c.s. het gebruik van het teken “prescan” alsmede van de tekens “pre-scan” en “pre scan” als Adword zal staken (hierna: de overeenkomst). Het bestaan van de overeenkomst is door Privatescan c.s. niet betwist. Privatescan c.s. stelt echter dat zij op grond van het merkenrecht niet verplicht was tot het doen van deze toezegging. De rechtbank verwerpt dit verweer. De overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW waarin partijen hebben afgesproken wat rechtens tussen hen geldt ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil. Privatescan c.s. heeft niet gesteld dat de overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd. De stelling van Privatescan c.s. - zelfs indien zij juist zou zijn, hetgeen Prescan betwist - ontslaat haar derhalve niet van nakoming van de op haar rustende verplichting uit hoofde van de overeenkomst.

3.21. Uit de door Prescan overgelegde screenprint van de website [www.google.uk](http://www.google.uk) blijkt dat Privatescan c.s. na het sluiten van de overeenkomst in ieder geval het teken “prescan” nog als Adword heeft gebruikt. Privatescan c.s. stelt dat zij dit heeft gedaan nadat zij had moeten constateren dat Prescan op haar beurt toerekenbaar tekort was geschoten in de nakoming van een tussen partijen overeengekomen zogenoemde ‘gentlemen’s agreement’ door het woord “Privatescan” in Google als Adword te gebruiken. Hiermee heeft Privatescan c.s. kennelijk willen betogen dat zij gerechtigd was de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Die stelling wordt gepasseerd, reeds omdat Privatescan c.s. gelet op de gemotiveerde betwisting door Prescan dat zij “privatescan” als Adword heeft gesponsord, die stelling onvoldoende nader heeft onderbouwd, terwijl dit wel op haar weg had gelegen.

3.22. Naar het oordeel van de rechtbank is gelet op het voorgaande vast komen te staan dat Privatescan c.s. de overeenkomst niet is nagekomen. Met haar vordering sub B (1) om Privatescan c.s. te bevelen gebruik van het teken “prescan” en daarmee overeenstemmende tekens als Adword te staken, vordert Prescan nakoming van de overeenkomst. Die vordering is toewijsbaar als nader in het dictum bepaald. De rechtbank komt ten aanzien van het gebruik van “prescan”, “pre scan” en/of “pre-scan” als Adword niet meer toe aan beoordeling van de gestelde merkinbreuk. Prescan heeft immers niet gesteld dat zij belang heeft bij een afzonderlijke beoordeling van deze grondslag.

3.23. Het gebruik van het teken “priscan” als Adword, dat door Privatescan c.s. niet gemotiveerd is betwist, valt niet onder de tussen partijen gesloten overeenkomst. De rechtbank zal ten aanzien van dit teken beoordelen of sprake is van de door Prescan gestelde merkinbreuk. Prescan vordert een verbod op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. De rechtbank overweegt als volgt. In het Google Adwords arrest (HvJEU, 23 maart 2010, C-236/08 en C-238/08, Google v. Louis Vuitton en CNRRH SARL, LJN: BL9252 r.o. 69)

---

heeft het Hof beslist dat bij het selecteren door een concurrent van een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst om internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren en diensten van de merkhouder, sprake is van ‘gebruik van het teken voor de waren of diensten’ van deze concurrent als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Dit betekent dat de door Prescan gestelde inbreuk niet beoordeeld dient te worden op basis van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE nu die bepaling ziet op gebruik ‘anders dan ter onderscheiding voor waren en diensten’. Prescan heeft niet gesteld dat is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 sub a, b of c BVIE (dan wel artikel 9 lid 1 sub a, b of c GMVo). Zo heeft Prescan niet gesteld dat het teken ‘priscan’ gelijk is aan het woordmerk PRESCAN (sub a), noch dat sprake is van verwarringsgevaar tussen ‘priscan’ en het woordmerk PRESCAN (sub b), noch dat het woordmerk PRESCAN bekend is (sub c). Dit betekent dat Prescan haar stelling dat sprake is van merkinbreuk ten aanzien van gebruik van het teken “priscan” als Adword onvoldoende heeft gesubstantieerd.

3.24. Het gebruik door Privatescan c.s. van de tekens “prescan”, “pre scan” en “pre-scan” als metatag waarbij de website van Privatescan c.s. als één van de zoekresultaten verschijnt nadat een consument een van deze tekens als zoekterm in de internetzoekmachine heeft ingevuld, is door Privatescan c.s. onvoldoende gemotiveerd betwist. Prescan heeft evenwel onvoldoende gemotiveerd gesteld dat en waarom Privatescan c.s. daarmee ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en/of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het woordmerk PRESCAN zodat het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE alleen al om die reden faalt. Nu Prescan ook niet heeft gesteld noch onderbouwd dat (tevens) sprake is van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, b of c BVIE (dan wel artikel 9 lid 1 sub a, b of c GMVo), komt toewijzing van de vordering evenmin op die grondslag(en) in aanmerking.

3.25. Prescan vordert ook staking van het gebruik van het teken “prescan” als domeinnaam. Nu Prescan niet gemotiveerd heeft gesteld dat Privatescan c.s. de domeinnaam prescan.nl of een daarmee overeenstemmend teken als domeinnaam gebruikt, zal dit gedeelte van de vordering worden afgewezen.

3.26. Dat Privatescan c.s. gebruik maakt van de tekens “prescan”, “pre scan” en “pre-scan” in de titels van de aan het gebruik van deze tekens als Adword gekoppelde advertenties en op de website [www.privatescan.nl](http://www.privatescan.nl), dan wel op een andere wijze, is door Prescan niet (voldoende) gemotiveerd gesteld.

3.27. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de vordering sub B (1) als nader in het dictum bepaald, toewijzen jegens Privatescan c.s. (nu Privatescan en [X] partij zijn bij de overeenkomst) waarbij het bevel beperkt zal zijn tot staking van het gebruik van de tekens “prescan”, “pre scan” en “pre-scan” als Adword. De rechtbank wijst de vordering sub C (1) af voor wat betreft gebruik van het teken “prescan” nu gesteld noch gebleken is dat Prescan bij toewijzing van deze vordering een afzonderlijk belang heeft. Ook wijst de rechtbank de vordering sub B (3) af voor zover deze ziet op gebruik van “prescan”.

*Gebruik van het teken “(total) bodyscan”*

3.28. Prescan vordert tevens een bevel dat Privatescan c.s. het gebruik van het teken “total bodyscan” en “bodyscan” en daarmee overeenstemmende tekens dient te staken, waaronder gebruik als Adword en als domeinnaam. Prescan doet daarvoor een beroep op de

---

volgende drie merken (hierna gezamenlijk: het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN) die zijn ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 42 en 44 die overeenstemmen met de diensten als hiervoor vermeld in 2.3. Allereerst doet Prescan een beroep op het Beneluxwoord-/beeldmerk TOTAL BODYSCAN met nummer 0789148 en het Gemeenschapswoord-/beeldmerk TOTAL BODYSCAN met nummer 006813976 (hierna: het woord-/beeldmerk TOTAL BODYSCAN):



En voorts doet Prescan een beroep op het Beneluxwoord-/beeldmerk BODYSCAN met nummer 0790374 (hierna: het woord-/beeldmerk BODYSCAN):



3.29. Prescan stelt dat het gebruik door Privatescan van de tekens “total bodyscan” en “bodyscan” als domeinnaam, als Adword, in de titel van de advertenties die zijn gekoppeld aan deze Adwords, en op de website [www.privatescan.nl](http://www.privatescan.nl), inbreuk maakt op het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, dan wel voor zover sprake is van gebruik anders dan ter onderscheiding van diensten op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Nu Prescan zich ook beroept op het Gemeenschapswoord-/beeldmerk TOTAL BODYSCAN, begrijpt de rechtbank dat Prescan zich in navolging van haar stellingen ten aanzien van de Beneluxmerken, ook op het standpunt stelt dat sprake is van merkinbreuk ex artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

3.30. Privatescan c.s. heeft het gebruik van de woardelementen “total body scan” of “body scan” als door Prescan gesteld niet weersproken, maar zij betwist dat sprake is van merkinbreuk. De rechtbank is met Privatescan c.s. van oordeel dat de woardelementen “total bodyscan” en “bodyscan” in de merken van Prescan in hoge mate beschrijvend zijn voor de diensten waarvoor het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN is ingeschreven. Naar het oordeel van de rechtbank zouden de woordbestanddelen van het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen als woordmerk (moeten) zijn geweigerd. Dit betekent dat de onderscheidende kracht van de ingeroepen woord-/beeldmerken uitsluitend wordt bepaald door de beeldelementen daarvan en niet door de woardelementen. Ware dat anders, dan zou dat erop neer komen dat via de omweg van een beeldmerk bescherming zou worden geboden aan een woordcombinatie die niet als woordmerk is en ook niet kan worden ingeschreven. Nu Privatescan c.s. geen tekens gebruikt die overeenstemmen met de beeldelementen van het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN, is geen sprake van gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN en is dus ook geen sprake van merkinbreuk.

3.31. De rechtbank zal de vorderingen sub B (1) en B (3) en sub C (1) voor zover deze zien op gebruik van het teken “(total) bodyscan” afwijzen.

*Inbreuk op auteursrecht*

3.32. Prescan stelt zich op het standpunt dat Privatescan c.s. bij de website van Privatescan de ‘look and feel’ van de website van Prescan heeft overgenomen. Voorts stelt Prescan dat Privatescan c.s. op haar website vrijwel letterlijk een tekst heeft overgenomen van de website van Prescan die door de heer [N] op 22 april 2008 ten behoeve van Prescan is opgesteld betreffende de screening van huidkanker (productie 45 en 46 van Prescan) en ook een tekst die dateert van 13 februari 2007 die mevrouw [K] in opdracht van Prescan heeft opgesteld over de voordelen van preventief onderzoek letterlijk heeft overgenomen (productie 47 en 48 van Prescan).

3.33. Privatescan c.s. heeft er naar het oordeel van de rechtbank terecht op gewezen dat de ‘look and feel’ van een website niet auteursrechtelijk beschermd is. Dat neemt niet weg dat de wijze waarop invulling is gegeven aan (de tekst en beeldelementen op) een website wel auteursrechtelijk beschermd kan zijn. De eigen intellectuele schepping van de auteur van een tekst schuilt in de regel in de vorm, de presentatie en het taalgebruik waarvoor de auteur uitdrukkelijke keuzes heeft gemaakt. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt (HvJEU 16 juli 2009 C-5/08 Infopaq/DDF I, LJN: BJ3749). Prescan heeft haar stelling dat het auteursrecht van de tekst op haar website bij haar rust nader onderbouwd met de verklaringen van de heer [N], respectievelijk mevrouw [K] (producties 66 en 67 van Prescan). Uit die verklaringen blijkt dat de beide auteurs de teksten in opdracht van Prescan c.q. ten behoeve van Prescan hebben opgesteld en dat Prescan de tekst openbaar heeft gemaakt als van haar afkomstig. Het verweer van Privatescan c.s. dat Prescan niet heeft aangetoond auteursrechthebbende te zijn ten aanzien van de teksten wordt derhalve verworpen. Ook de stelling van Privatescan c.s. dat de teksten wetenschappelijk van aard zijn en derhalve niet auteursrechtelijk beschermd, wordt gepasseerd. In het licht van hetgeen hierboven is gesteld ten aanzien van de vorm, de presentatie en het taalgebruik, is deze conclusie onjuist. Het staat een ieder vrij wetenschappelijke informatie te kopiëren en te verspreiden, zolang de creatieve keuzes die de auteur bij de presentatie daarvan heeft gemaakt niet worden overgenomen.

3.34. Bij de beantwoording van de vraag of Privatescan c.s. inbreuk maakt op de auteursrechten van Prescan, moet worden beoordeeld of sprake is van overname door Privatescan c.s. van auteursrechtelijk beschermde trekken. Daarbij geldt (in de woorden van HR 29 november 2002, LJN: AE8456 (Una Voce Particolare)) dat niet reeds het enkele feit dat tussen een werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan, het vermoeden wettigt dat het laatste de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening. Vereist is een mate van overeenstemming die van een zodanige aard en omvang is dat, indien het bedoelde vermoeden niet wordt ontzenuwd, geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming in deze zin komt het erop aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te

---

weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.

3.35. Ten aanzien van de tekst betreffende huidkanker op de website van Privatescan (productie 46 van Prescan), stelt de rechtbank vast dat de vorm, de presentatie en het taalgebruik, anders dan Prescan stelt, zodanig afwijkt van de tekst op de website van Prescan, dat niet geoordeeld kan worden dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van die tekst terugkomen in de tekst op de website van Privatescan. Van auteursrechtinbreuk is ten aanzien van die tekst is dan ook geen sprake.

3.36. Dit is wel het geval ten aanzien van de tekst betreffende de voordelen van preventief onderzoek (productie 48 van Prescan). De auteursrechtelijk beschermde trekken van de tekst afkomstig van de website van Prescan komen wel terug in de tekst op de website van Privatescan. Prescan heeft aangevoerd dat de betreffende pagina's van de beide websites voor 90 tot 95 procent overeenstemmen. Privatescan c.s. heeft een en ander niet steekhoudend bestreden. De toevoegingen of aanpassingen in de tekst waarop Privatescan c.s. heeft gewezen, zijn zo beperkt, dat het de juistheid van de stelling van Prescan over de mate van overeenstemming eerder bevestigt, dan ontkracht. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de tekst op de website van Privatescan in zodanige mate de auteursrechtelijke trekken vertoont van de tekst op de website van Prescan dat de totaalindrukken van beide werken te weinig verschillen voor het oordeel dat de website van Privatescan een zelfstandig werk is. Voor zover Privatescan c.s. met haar verweer nog heeft bedoeld dat zij de tekst op haar website niet heeft ontleend aan die van Prescan, geldt dat zij dit betoog onvoldoende heeft onderbouwd. De door de rechtbank vastgestelde mate van overeenstemming tussen de beide teksten is van een zodanige aard en omvang dat in beginsel geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is. Privatescan c.s. heeft onvoldoende aangevoerd om dit vermoeden te ontzenuwen.

3.37. Concluderend stelt de rechtbank vast dat Privatescan met de tekst betreffende preventief onderzoek (productie 48 van Prescan) op haar website inbreuk maakt op het auteursrecht dat aan Prescan toekomt. De sub A (3) gevorderde verklaring voor recht dat sprake is van auteursrechtinbreuk alsmede de vordering sub B (4) tot het staken van deze inbreuk zullen jegens Privatescan worden toegewezen, zoals in het dictum bepaald. Nu niet is gesteld dat [X] de betreffende tekst heeft verveelvoudigd dan wel openbaar gemaakt, zullen de vorderingen ten aanzien van [X] worden afgewezen.

#### *Onrechtmatig handelen*

3.38. Bij de beoordeling van de vraag of Privatescan c.s. onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prescan, stelt de rechtbank voorop dat het een ieder in beginsel vrij staat een dienst aan te bieden die vergelijkbaar is met de dienst van een concurrent, ook als de dienst op soortgelijke wijze wordt aangeboden aan hetzelfde publiek, voor zover dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van de concurrent vormt. Zulks geldt ook als het aanbieden van deze dienst aan die concurrent nadeel toebrengt. Dit is slechts anders onder bijkomende omstandigheden. Of daarvan sprake is, zal hierna worden beoordeeld.

3.39. Anders dan Prescan stelt, handelt Privatescan c.s. in ieder geval niet onrechtmatig door een onderneming te beginnen die diensten aanbiedt die concurreren met de diensten

---

van Prescan, noch door dit te doen in Hengelo (Overijssel) waar Prescan is gevestigd. Dat daardoor het telefoonnummer van Privatescan begint met hetzelfde netnummer (074) voor Hengelo maakt dit niet anders. Door Prescan is niet gesteld dat Privatescan c.s. invloed heeft gehad op de andere cijfers van haar telefoonnummer waarvan naast het netnummer ook de eerste drie volgende cijfers overeenstemmen met het telefoonnummer van Prescan.

3.40. Nu het gebruik van de handelsnaam “privatescan” geen inbreuk op handelsnaam- en merkrechten van Prescan maakt, ziet de rechtbank, anders dan Prescan, geen grond om dit gebruik op zichzelf als onrechtmatig te beoordelen. Prescan heeft niet gemotiveerd gesteld dat er bijkomende omstandigheden zijn waardoor dit gebruik alsnog onrechtmatig is jegens haar. Hetzelfde geldt voor gebruik van het teken “(total) bodyscan”, zodat ook het gebruik door Privatescan c.s. van dat niet onrechtmatig is jegens Prescan.

3.41. Dat (potentiële) klanten in sommige gevallen in verwarring zijn en contact opnemen met Privatescan terwijl zij Prescan bedoelen en andersom, zoals door Prescan gemotiveerd is gesteld en zoals overigens ook uit de stellingen van Privatescan c.s. in reconventie blijkt, betekent op zich zelf nog niet dat Privatescan c.s. onrechtmatig handelt jegens Prescan.

3.42. De rechtbank zal hierna beoordelen of Privatescan c.s., zoals Prescan stelt, door specifieke gedragingen onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld.

*Onrechtmatig handelen door gebruik van kennis, informatie en know how*

3.43. Prescan stelt dat [X] onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld doordat hij als medewerker van het callcenter DMGH, dat diensten verrichte voor Prescan, inzicht heeft gekregen in, althans zich op oneerlijke wijze toegang heeft verschaft tot, informatie over de bedrijfsvoering van Prescan. Prescan verwijt [X] dat hij vertrouwelijke informatie heeft vergaard over Prescan, zoals het organisatieconcept, het prospect- en relatiebestand, prijslijsten, informatiefolders, belscripts voor het callcenter en omzetlijsten. Voorts verwijt Prescan [X] dat hij deze vertrouwelijke informatie heeft aangewend voor het opstarten van zijn bedrijf Privatescan.

3.44. Of [X] bij het callcenter DMGH in dienst was, zoals Prescan stelt, of door DMGH werd ingehuurd, zoals Privatescan c.s. stelt, maakt voor de beoordeling van de vordering van Prescan geen verschil. In ieder geval staat vast dat [X] diensten heeft verricht voor, althans betrokken is geweest bij, diensten die DMGH verrichte voor Prescan. Prescan heeft niet gesteld dat DMGH dan wel [X] gebonden was aan een geheimhoudingsbeding dan wel concurrentiebeding.

3.45. Ook als de stelling van Prescan juist is dat [X] zich toegang tot de hiervoor genoemde vertrouwelijke informatie heeft verschaft, hetgeen door Privatescan c.s. gemotiveerd is betwist, heeft Prescan onvoldoende onderbouwd dat [X] die vertrouwelijke informatie ook daadwerkelijk heeft gebruikt voor het opzetten van Privatescan. Dat mevrouw [B] heeft verklaard dat het wel eens is voorgekomen dat een potentiële klant aangaf dat Privatescan c.s. al langs was geweest (productie 10 van Prescan), is op zich zelf onvoldoende grond om vast te stellen dat Privatescan c.s. (stelselmatig) gebruik heeft gemaakt van het prospect- en relatiebestand van Prescan. Privatescan c.s. heeft immers onweersproken gesteld dat zij op 15 januari 2007 een adressenbestand heeft gekocht

---

(productie 38 van Privatescan c.s.) en niet valt uit te sluiten dat dit klantenbestand (deels) overlapt met het bestand van Prescan. Ook is niet gebleken dat Privatescan informatiefolders van Prescan heeft gebruikt. Of [X] nu wel of niet geprobeerd heeft het intakeformulier van Prescan over te nemen, zoals door Prescan is gesteld en door Privatescan c.s. is betwist, kan buiten beschouwing blijven nu vast is komen te staan dat Privatescan c.s. het intakeformulier uiteindelijk niet heeft overgenomen. Tot slot is het opvragen van prijslijsten en algemene voorwaarden van Prescan niet onrechtmatig. Daarbij heeft Prescan, gelet op de gemotiveerde betwisting door Privatescan c.s., onvoldoende nader onderbouwd dat [X] de algemene voorwaarden van Prescan heeft gekopieerd en thans voor Privatescan gebruikt.

3.46. Gelet op het voorgaande is niet vast komen te staan dat [X] op onrechtmatige wijze gebruik heeft gemaakt van vertrouwelijke informatie of know-how van Prescan. Dat Privatescan zich schuldig heeft gemaakt aan de betreffende handelingen is door Prescan niet gesteld. De rechtbank wijst de daarop betrekking hebbende vordering sub C (2) dan ook af.

*Onrechtmatig handelen door aan derden onware en/of misleidende mededelingen te doen en/of suggesties te wekken*

3.47. Voorts heeft Prescan gesteld dat Privatescan c.s. derden misleidt door de volgende mededelingen of gedragingen:

- a) vervalsing van een krantenartikel uit het Algemeen Dagblad (hierna: AD) dat op de website van Privatescan staat, door de naam van de in het artikel genoemde kliniek en arts te wijzigen omdat zij daarmee niet langer samenwerkt (producties 31 en 32 van Prescan);
- b) in 2009 op de website van Privatescan vermelden dat Privatescan de enige kliniek is die beschikt over een 3.0 tesla MRI scan (productie 33 van Prescan) terwijl Prescan al sinds 2004 samenwerkte met een kliniek die ook over een dergelijke scan beschikt;
- c) op de website van Privatescan en in een advertentie in het AD ten onrechte vermelden dat Privatescan wordt aanbevolen door AD.nl en gezondheidsnet.nl (producties 34 en 35 van Prescan);
- d) ten onrechte op de website stellen dat Privatescan het meest uitgebreide pakket tegen de laagste prijs aanbiedt en dat Privatescan als enige in Nederland beschikbaar is voor preventief onderzoek (producties 36 en 37 van Prescan);
- e) ten onrechte heeft [X] in artikelen in de Belgische Standaard online en in Medical Facts laten vermelden dat Privatescan marktleider is (producties 38 en 39 van Prescan);
- f) berichten van klanten in het gastenboek op de website van Privatescan wijzigen ten voordele van Privatescan (productie 20 van Prescan); en
- g) ten onrechte de slogan hanteren 'Totalbodyscan, Nr 1 Check-up' en 'Total-BodyScan, nr 1 in NL' (productie 82 van Prescan).

3.48. Tussen partijen is niet in geschil dat zij beiden preventief medisch onderzoek aanbieden en als zodanig concurrenten van elkaar zijn. Zoals hiervoor reeds overwogen in 2.5 hebben partijen zich niet nader uitgelaten over het relevante publiek, maar uit de stellingen van partijen blijkt dat zij hun diensten aan consumenten aanbieden. Bij beantwoording van de vraag of een mededeling misleidend is (jegens consumenten), moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde,



---

omzichtige en oplettende, gewone consument (de "maatman-consument"). Van misleiding kan sprake zijn indien een mededeling onjuist of onvolledig is. De feitelijke vaststelling dat dit het geval is, brengt nog niet mee dat de mededeling ook misleidend is. Daartoe is nodig dat redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de maatman-consument kan beïnvloeden.

3.49. In het kader van de artikelen 6:162 BW, dan wel 6:194 BW, dan wel 6:194a BW is het aan de eisende partij, hier Prescan, om voldoende concreet en duidelijk te stellen dat en waarom de aangevallen mededeling onjuist en/of (bijvoorbeeld door onvolledigheid) misleidend is. Ten aanzien van de mededelingen sub d, f en g heeft Prescan niet aan de hiervoor genoemde stelplicht voldaan, behalve voor wat betreft de mededeling dat Privatescan *'de enige aanbieder van preventief onderzoek in Nederland is'* (zie hierna in 3.54). Dit betekent dat ten aanzien van deze mededelingen/uitingen het gevorderde stakingsverbod (sub C (3)) wordt afgewezen.

3.50. De overige mededelingen/uitingen zal de rechtbank hierna apart bespreken.

3.51. Ten aanzien van de mededeling sub a) overweegt de rechtbank als volgt. Privatescan c.s. heeft erkend dat zij bepaalde informatie in het krantenartikel van de AD zoals dat op haar website staat, heeft aangepast, omdat zij niet langer samenwerkt met Dr. [S] en niet meer met hem geassocieerd wenst te worden. Zij betwist evenwel dat zij daarmee het publiek heeft misleid ten aanzien van haar dienstverlening. Dit verweer slaagt, nu Prescan niet heeft gesteld dat het gewijzigde artikel onjuiste dan wel onvolledige informatie bevat ten aanzien van de dienstverlening van Privatescan c.s. Of de aanpassing van het krantenartikel ten opzichte van het AD dan wel de desbetreffende journalist (on)rechtmatig is, staat in deze procedure niet ter beoordeling.

3.52. Ten aanzien van de mededeling sub b) overweegt de rechtbank dat Privatescan c.s. onvoldoende gemotiveerd heeft betwist dat Prescan al sinds 2004 samenwerkt met een kliniek die beschikt over een 3.0 tesla MRI scan. Daarmee is vast komen te staan dat de mededeling sub b) onjuist is.

3.53. Ten aanzien van de mededeling sub c) heeft Privatescan c.s. het verweer gevoerd dat zij toestemming had van de websites gezondheidsnet.nl, addiagnose.nl en medicalfacts.nl om de aanduiding 'aanbevolen door' te gebruiken. Prescan heeft gemotiveerd betwist dat van toestemming sprake is, hetgeen volgens haar al blijkt uit het feit dat Privatescan c.s. de term 'aanbevolen' inmiddels heeft gewijzigd in 'getest'. Nu Privatescan c.s. haar stelling niet nader heeft onderbouwd, hetgeen wel op haar weg had gelegen, heeft zij de stelling van Prescan dat zij ten onrechte het predicaat 'aanbevolen' heeft gebruikt onvoldoende gemotiveerd betwist. Daarmee is de onjuistheid van de mededeling sub c vast komen te staan.

3.54. Privatescan c.s. heeft niet weersproken dat zij ten onrechte stelt dat zij als enige preventief medisch onderzoek aanbiedt (mededeling sub d) en dat zij marktleider is (mededeling sub e).

3.55. Naar het oordeel van de rechtbank valt redelijkerwijs aan te nemen dat de mededelingen sub b, c, d, en e van voldoende materieel belang zijn om het economisch gedrag van de maatman-consument te beïnvloeden. Zulks is door Privatescan c.s. niet

---

bestreden. Ten aanzien van deze mededelingen is dan ook sprake van misleiding van consumenten en onrechtmatig handelen jegens Prescan. Het gevorderde stakingsverbod (sub C (3)) zal worden toegewezen als nader in het dictum bepaald. Nu alleen van de mededeling sub e is gesteld dat deze afkomstig is van [X] (en niet tevens van Privatescan) zal het verbod ten aanzien van die mededeling worden toegewezen jegens [X]. Het verbod ten aanzien van de mededelingen sub b, c en d is alleen alleen jegens Privatescan toewijsbaar nu van die mededelingen niet is gesteld dat deze afkomstig zijn van [X].

3.56. Ook heeft Prescan gesteld dat Privatescan c.s. onrechtmatig jegens haar handelt door kwaad te spreken over Prescan bij derden door de volgende mededelingen c.q. handelingen:

- h) ten onrechte aan klanten mededelen dat Privatescan meer kan zien op scans en ook in het verleden meer heeft gevonden dan Prescan, omdat Prescan inferieure apparatuur gebruikt (producties 9, 40, 41, 42 en 43 van Prescan);
- i) ten onrechte aan derden mededelen dat [X] door Prescan wordt bedreigd (producties 20, 21 en 24 van Prescan); en
- j) al dan niet onder een valse naam negatieve reacties plaatsen onder advertenties van Prescan (productie 44 van Prescan).

3.57. Privatescan c.s. heeft de stellingen van Prescan ten aanzien van de mededelingen sub h en i) gemotiveerd betwist, maar zij heeft vervolgens de in reactie hierop door Prescan gegeven nadere onderbouwing door Prescan in de vorm van producties 53 en 61 niet weersproken. Daarmee is vast komen te staan dat Privatescan c.s. de bedoelde mededelingen heeft gedaan.

3.58. Ten aanzien van de handelingen sub j) heeft Prescan onvoldoende concreet en duidelijk gesteld om welke mededelingen het gaat en om welke reden deze mededelingen onjuist zijn. Prescan heeft ten aanzien van de handelingen sub j) derhalve niet aan haar stelplicht voldaan.

3.59. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de mededelingen sub h) en sub i) in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheidnormen en is aannemelijk dat Prescan hierdoor schade lijdt of kan lijden zodat Privatescan c.s. daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prescan. Gelet op het voorgaande zal de vordering sub C (3) ook ten aanzien van deze mededelingen worden toegewezen. Nu voorts niet is betwist dat deze mededelingen zowel van Privatescan als van [X] afkomstig zijn zoals door Prescan gesteld, zullen de vorderingen jegens beiden worden toegewezen.

#### *Gebruik (total) bodyscan™*

3.60. Prescan heeft onweersproken gesteld dat Privatescan op haar website de tekens “total bodyscan™” en “bodyscan™” gebruikt. De rechtbank is met Prescan van oordeel dat gebruik van het teken “™” zoals hiervoor weergegeven de onjuiste en misleidende suggestie wekt dat sprake is van merken waarvan Privatescan houdster is. Het verweer van Privatescan c.s. dat het teken “™” juist wordt gebruikt voor niet-ingeschreven merken faalt reeds omdat in de Benelux slechts sprake is van merkrechten als er sprake is van een merkenschrijving. De rechtbank heeft geoordeeld dat het teken “(total)bodyscan” beschrijvend is en als zodanig geen geldig woordmerk zou kunnen zijn (hiervoor in 3.30). Het teken dient voor een ieder vrij beschikbaar te blijven (zie hiervoor in 2.5). Door gebruik

---

van het teken “(total) bodyscan <sup>TM</sup>” suggereert Privatescan c.s. echter dat haar rechten toekomen op dit teken in tegenstelling tot anderen – zoals Prescan – die dit teken ook gebruiken om (een kenmerk van) hun diensten mee aan te duiden. Naar het oordeel van de rechtbank valt redelijkerwijs aan te nemen dat die suggestie van voldoende materieel belang is om het economisch gedrag van de maatman-consument te beïnvloeden. Zulks is door Privatescan c.s. niet bestreden. Dit betekent dat sprake is van misleiding van consumenten en daarmee handelt Privatescan onrechtmatig jegens Prescan.

3.61. Gelet op het voorgaande zal de vordering sub B (6) als opgenomen in het verwijzingsvonnis die ziet op het staken en gestaakt houden van het gebruik van het teken “<sup>TM</sup>” achter de tekst “(total) bodyscan” worden toegewezen jegens Privatescan als in het dictum nader bepaald. Nu Prescan niet heeft onderbouwd dat ook [X] het teken “<sup>TM</sup>” gebruikt, is voor toewijzing van een bevel jegens [X] geen grond.

*Onrechtmatig handelen door aan te haken op marketing- en reclameactiviteiten*

3.62. Prescan stelt voorts dat Privatescan c.s. voortdurend aanhaakt bij en profiteert van de marketing- en reclameactiviteiten van Prescan, waarin zij aanzienlijke bedragen heeft geïnvesteerd om haar naamsbekendheid te vergroten. Consumenten denken door de uitingen van Privatescan c.s. ten onrechte dat zij met Prescan te maken te hebben, aldus Prescan.

3.63. De rechtbank stelt voorop dat het enkele aanhaken bij de reclame- en marketinguitingen van een concurrerend bedrijf in beginsel niet onrechtmatig is. Dit is slechts anders onder bijkomende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld wanneer het publiek wordt misleid of wanneer er nodeloos verwarring wordt gewekt.

3.64. Zoals Prescan onweersproken heeft gesteld, treedt zij sinds 2005 vier maal per jaar op in het televisieprogramma “Business Class” dat wordt gepresenteerd door Harry Mens en worden wekelijks in dit programma reclames van Prescan getoond. Ook is Prescan in 2008 verschillende malen opgetreden in het televisieprogramma “Op uw gezondheid” en in 2009 diverse malen in het televisieprogramma “Naar de kliniek”. Ook dit is niet door Privatescan c.s. bestreden. Tot slot heeft Prescan onweersproken gesteld dat Catherine Keyl reclame maakt voor Prescan.

3.65. Prescan heeft screen-prints overgelegd (productie 27) van de website [www.google.nl](http://www.google.nl) waaruit blijkt dat na het intoetsen van de hierna vermelde zoektermen als aan een Adword gekoppelde gesponsorde link dan wel als gewoon zoekresultaat de volgende advertenties van Privatescan verschijnen met de volgende tekst:

Na het intoetsen van de zoekterm “business class” verschijnt de gesponsorde link:  
“*Business class Body Scan?*  
*Vernieuwde Total Body Scan nu incl.*  
*Gratis MRI scans t.w.v. € 990,=*  
*www.privatescan.nl*”

Na het intoetsen van de zoekterm “naar de kliniek” verschijnt de gesponsorde link:  
“*Naar de kliniek?*  
*Naar de kliniek voor een Body Scan?*  
*Nu + cardiopakket voor € 895,=*”

[www.privatescan.nl](http://www.privatescan.nl)”

Na het intoetsen van de zoekterm “op uw gezondheid” verschijnt het zoekresultaat:  
“Dé bodyscan gezien op TV?”

[www.privatescan.nl](http://www.privatescan.nl) Vernieuwde BodyScan nu met GRATIS MRIscan van de hele rug  
twv € 690,=”

3.66. Prescan heeft de volgende screen-print van de website van Privatescan overgelegd (productie 75):

**Total Body Scan™**  
Inclusief mri scans, ECG bij rust- en belasting,  
echo van het hart en longfunctietest.  
2 personen nu voor € 1.650, =  
€ 875,-  
Tijdelijke aanbieding

**Intakegesprek, voorbereiding en maatwerk onderzoeken Business class, business-class**

- Voor Een Total Body Scan zijn er geen bijzondere voorbereidingen die u dient te treffen [www.business-class.nl](http://www.business-class.nl), business class
- Voor het onderzoek heeft u een persoonlijk gesprek met een Cardioloog / Internist / Radioloog [business class.nl](http://www.business-class.nl)
- Aan de hand van deze inventarisatie zullen de onderzoeken zo nodig worden aangepast op uw persoonlijke omstandigheden, [business class.nl](http://www.business-class.nl), [business class.nl](http://www.business-class.nl) [business-class.nl](http://www.business-class.nl)

**Pakket 1: Business class business class  
Echografische Body Scan + cardio € 395, =**  
Nu tijdelijk inclusief gratis labonderzoek t.w.v. € 150, =!

- Echografie van de halsslagaderen (carotiden)
- Echografie van de buikorganen  
lever, milt, alvleesklier, nieren, galblaas,  
blaas, prostaat bij man, baarmoeder en eierstokken  
bij de vrouw

**Cardio programma extra Business-class**

- Consult met een cardioloog / internist
- Eurotioneonderzoek, ECG rust [Businessclass.nl](http://www.businessclass.nl)

**Pakket 2: Business class Business class  
Total Body Scan MRI / CT scan € 875, =**  
2 personen nu voor € 1.650, =

Bekijk video


Chimène van Oosterhout geeft  
interview over de Total Body Scan

• Consult met een cardioloog / internist  
• Functieonderzoek, ECG rust  
• ECG inspanning (functie hart bij rust en inspanning)  
• Echocardiografie / Doppler (hartkleppen, pompfunctie, hartkamers, hartspier)  
• Longfunctietest

**Lab. onderzoek GRATIS t.w.v. € 150,- class**

• Bloed onderzoek  
• Urine onderzoek  
• Prostaat (PSA waarde) bij de man

De hedendaagse Echografische apparatuur wordt steeds vaker ingezet voor preventief onderzoek naar organen, het hart en de bloedvaten en is daardoor een zeer goede onderzoeksmethode als alternatief voor een geavanceerde MRI scan. Heeft u wat minder te besteden of bijvoorbeeld metaal in uw lichaam waardoor u niet voor een MRI Total Body Scan in aanmerking komt? Dan biedt dit pakket u een uitstekende mogelijkheid om uw lichaam aan een grondige APK keuring te onderwerpen.



Privatescan kent voor de Total Body Scan pakketten geen lange wachttijden! U kunt al binnen 1 week voor uw onderzoek terecht. Wilt u een afspraak maken? Vul dan het onderstaande formulier in.

Of bel ons op: 074-255 26 80  
24 uur per dag, 7 dagen per week!

**VIDEO PRESENTATIE  
PRIVATESCAN TOTAL BODY SCAN**

Klik voor de video presentatie >>

- MRI-scan van de schedel en hersenen
- MRI-scan hersenaanvoerende bloedvaten
- MRI-scan bovenbuik organen
- MRI-scan onderbuik organen
- MRI-scan van heupen en bekken
- MRI-scan van wervelkolom (overzichtscan)
- CT-scan van het hart \* (calcium score)
- CT-scan van de longen

**Cardio programma extra Businessclass**

- Consult met een cardioloog / internist
- ECG rust / inspanning
- Echocardiografie / Doppler
- Longfunctietest

**Bloedonderzoek € 150,- (optioneel)ass**

- Bloed onderzoek (meer dan 40 bloedwaarden)
- Urine onderzoek
- Prostaat (PSA waarde) bij de man
- BMI meting (Body Mass Index)

**Nieuwste MRI scan / Open MRI / CT scan**

Uw MRI scan onderzoeken worden door Privatescan uitgevoerd met een de nieuwste Mri scan of een open MRI. Deze nieuwste technologie is een ware revolutie binnen de preventie. In tegenstelling tot oudere scanners, is deze MRI in staat om nog sneller en gedetailleerdere opnamen te maken. Daarmee worden aandoeningen nog eerder en beter zichtbaar.

\* Het cardioprogramma extra kan indien u ouder bent dan 45 jaar worden vervangen door ct scans van het hart en de longen, zie aanvullende onderzoeken.

**Uitslagen en verblijf in de kliniek** Harry mens RTL4, RTL 4, RTL nl, Business-class.nl,

3.67. Prescan stelt dat uit de hiervoor in 3.66 opgenomen screen-print blijkt dat Privatescan c.s. de termen “Business Class” (op diverse wijzen geschreven), “Naar de kliniek” en “Harry Mens” in witte letters tegen een witte achtergrond op de website heeft geplaatst (dit is op de screen-prints zichtbaar geworden door de zichtbare tekst te selecteren waardoor de achtergrond van kleur verandert en zodoende de witte letters zichtbaar worden). Hierdoor zijn deze termen onzichtbaar voor bezoekers van de website maar worden deze tekens door een zoekmachine wel als tekst herkend. Dit betekent dat als een van de onzichtbare termen als zoekterm in een zoekmachine wordt ingevoerd, de onzichtbare term op de website zal worden herkend waardoor de website van Privatescan (hoog) tussen de zoekresultaten wordt vermeld, aldus nog steeds Prescan.

3.68. Privatescan c.s. heeft het gebruik van de termen “business class”, “naar de kliniek”, “op uw gezondheid” en “Catherine Keyl” als Adword dan wel als (on)zichtbare (zoek)term op haar website niet betwist. Privatescan heeft wel betwist dat zij “Harry Mens” als zoekterm heeft gebruikt maar zij heeft dit onvoldoende gemotiveerd in het licht van de hiervoor opgenomen screen-print.

---

3.69. De rechtbank verwerpt het verweer van Privatescan c.s. dat zij een rechtmatig belang heeft om de term “Business Class” te gebruiken omdat Privatescan op haar website aan consumenten pakketten aanbood met de namen “Business Class”, “Economy Class” en “First Class”. Privatescan c.s. heeft de door Prescan nader onderbouwde stelling dat Privatescan deze pakketbenamingen alleen in het begin van 2007 heeft gebruikt maar dat die pakketten in ieder geval sinds mei 2007 niet meer worden aangeboden op de website van Privatescan onvoldoende gemotiveerd betwist (productie 78 van Prescan).

3.70. Ook verwerpt de rechtbank het verweer van Privatescan c.s. dat met het gebruik van de termen “business class”, “mens”, “naar de kliniek” en “op uw gezondheid” niet wordt verwezen naar de televisieprogramma’s waar Prescan in is verschenen maar slechts naar algemene (Engelse) termen die verband houden met de diensten die Privatescan biedt. Het staat Privatescan weliswaar in beginsel vrij om de woorden “business”, “class”, “mens”, “kliniek” en “gezondheid” te gebruiken op haar website of in haar uitingen. Echter, Privatescan gebruikt deze woorden nu juist niet op een algemene wijze om (kenmerken van) haar diensten te omschrijven, maar gebruikt de woorden in een dusdanige combinatie “business class”, “harry mens”, “naar de kliniek” en “op uw gezondheid” dat zij overeenkomen met de titels (en of presentator) van de hiervoor genoemde televisieprogramma’s. Een verklaring voor het gebruik van de betreffende termen in die specifieke combinatie heeft Privatescan c.s. niet gegeven. Dat Privatescan met de term “business class” aanhaakt bij het televisieprogramma blijkt eens te meer uit het feit dat zij ook de naam van de presentator van dit programma, namelijk Harry Mens, als onzichtbare zoekterm op haar website gebruikt.

3.71. Naar het oordeel van de rechtbank is gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, vast komen te staan dat Privatescan de termen “business class”, “naar de kliniek” en “op uw gezondheid” als Adword dan wel als (on)zichtbare (zoek)term op haar website gebruikt om aan te haken bij de titels van de televisieprogramma’s waar Prescan regelmatig in is verschenen. De rechtbank is met Prescan van oordeel dat door de wijze waarop Privatescan deze termen gebruikt, de maatman-consument gemakkelijk in de onjuiste veronderstelling kan komen te verkeren van doen te hebben met de onderneming waarvoor hij in de betreffende televisieprogramma’s reclame heeft gezien. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee sprake van misleiding van consumenten ten aanzien van de herkomst van de aangeboden diensten en handelt Privatescan c.s. daarmee onrechtmatig jegens haar concurrent Prescan.

3.72. Ook het gebruik van de term “bekend van tv” in de periode dat Privatescan nog niet op televisie was verschenen, is misleidend. Prescan heeft onweersproken gesteld dat Privatescan in haar reclame-uitingen gebruik maakte van de term “bekend van tv” voordat Privatescan voor het eerst in het televisieprogramma Goudzoekers te zien was op 18 februari 2009. Naar het oordeel van de rechtbank kon de maatman-consument door de verwijzing “bekend van tv” in die periode gemakkelijk in de onjuiste veronderstelling komen te verkeren van doen te hebben met Prescan die veelvuldig reclame maakte op televisie in tegenstelling tot Privatescan. Daarmee heeft Privatescan onrechtmatig gehandeld jegens Prescan.

3.73. De stelling van Prescan dat de website van Privatescan dezelfde ‘look and feel’ heeft als haar website en dat Privatescan c.s. ook daarmee op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de reclame- en marketinginspanningen van Prescan wordt reeds verworpen nu Prescan

---

gelet op de gemotiveerde betwisting door Privatescan c.s. onvoldoende nader heeft onderbouwd dat sprake is van dezelfde *'look and feel'*.

3.74. Tot slot verwerpt de rechtbank de stelling van Prescan dat Privatescan aanhaakt bij haar marketinginspanningen door te adverteren in dezelfde dagbladen als Prescan. Het staat Privatescan vrij om te adverteren in hetzelfde dagblad als waarin Prescan adverteert, ook in dezelfde rubriek en op dezelfde datum. Dat de advertenties van Prescan en Privatescan zodanige gelijkens vertonen dat het publiek in verwarring is, is door Privatescan c.s. gemotiveerd betwist en door Prescan onvoldoende nader onderbouwd.

3.75. Gelet op het voorgaande zal het gevorderde stakingsbevel (sub C (4)) worden toegewezen jegens Privatescan als in het dictum nader bepaald. Dit bevel ziet niet op de term "bekend van tv" nu Prescan niet heeft gesteld dat het gebruik daarvan thans nog onrechtmatig is jegens haar zodat zij geen belang heeft bij een bevel. Nu Prescan niet heeft onderbouwd dat ook [X] de betreffende termen heeft gebruikt, is voor toewijzing van een bevel jegens [X] geen grond.

#### *Schadevergoeding*

3.76. Prescan vordert primair vergoeding van de door haar geleden en nog te lijden schade als gevolg van het onrechtmatige en inbreukmakende handelen van Privatescan c.s. alsmede door de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, welke schade zij begroot op €1.662.000,--. Dit bedrag bestaat uit de brutowinst van Privatescan die naar schatting van Prescan van januari 2007 tot en met juni 2009 een bedrag van €726.000,-- belooft, vermeerderd met een bedrag van €936.000,-- dat volgens Prescan bestaat uit de geschatte brutowinst over een periode van 3 jaar vanaf juni 2009.

3.77. Dat de hiervoor in 3.22 vastgestelde tekortkoming in de nakoming aan Privatescan c.s. toerekenbaar is, is niet weersproken door Privatescan c.s. De verbintenis om bepaalde Adwords niet te gebruiken, is door Privatescan c.s. niet nagekomen. Een bevel tot nakoming kan die tekortkoming niet ongedaan maken. Prescan heeft dan ook recht op vervangende schadevergoeding voor de schade die zij door die tekortkoming heeft geleden.

3.78. Uit de vaststelling van inbreuk op het auteursrecht door Privatescan (hiervoor in 3.37) volgt ingevolge artikel 27a van de Auteurswet dat Prescan als houdster van het auteursrecht waarop de inbreuk is gemaakt, recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade, alsmede afdracht van de ten gevolge van de inbreuk genoten winst. Uit het arrest van de Hoge Raad van 24 april 2000, NJ 2000, 489, inzake Danestyle, volgt evenwel dat een redelijke uitleg van genoemd artikellid met zich meebrengt dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het hoogste van de bedragen terzake van winstafdracht en schade uit gedeelde winst kan worden toegewezen.

3.79. Ook heeft Prescan recht op vergoeding van de schade die zij heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Privatescan c.s. door onware en/of misleidende mededelingen te doen en/of suggesties te wekken (zie hiervoor in 3.55 en 3.59), door het misleidende gebruik door Privatescan van het teken <sup>TM</sup> achter de tekst "(total) bodyscan" (zie hiervoor in 3.60) en door het op onrechtmatige wijze door Privatescan aanhaken bij de marketinginspanningen van Prescan (zie hiervoor in 3.71 en 3.72).

---

3.80. Het verweer van Privatescan c.s. dat nog maar de vraag is of uit de vaststelling van inbreuk dan wel onrechtmatig handelen dan wel toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een op haar rustende verplichting, volgt dat Prescan schade heeft geleden, wordt verworpen. De rechtbank acht de mogelijkheid dat Prescan hierdoor schade heeft geleden aannemelijk.

3.81. Ten aanzien van de hoogte van de schadevergoeding overweegt de rechtbank als volgt. Privatescan c.s. heeft verweer gevoerd tegen de gevorderde schadevergoeding en zich op het standpunt gesteld dat de schade niet begroot dient te worden aan de hand van de winst van Privatescan en voorts dat het door Prescan gevorderde bedrag ziet op een schatting van brutowinst terwijl de schadebegroting ex artikel 6:104 BW dient te zien op nettowinst.

3.82. De rechtbank stelt vast dat Prescan niet heeft gesteld dat het gevorderde bedrag van €1.662.000,- ziet op de brutowinst die Privatescan heeft behaald als gevolg van het hiervoor genoemde onrechtmatig handelen dan wel de toerekenbare tekortkoming in de nakoming. Als zodanig heeft Prescan haar vordering onvoldoende gesubstantieerd. Voorts treft het verweer van Privatescan c.s. doel dat niet de brutowinst maar nettowinst voor vergoeding in aanmerking komt. Reeds om die redenen zal de rechtbank het primair gevorderde bedrag aan schadevergoeding afwijzen (vordering sub D (1)).

3.83. Ten aanzien van de subsidiaire vordering tot begroting van de schade ex artikel 2.21 BVIE respectievelijk artikel 6:104 BW overweegt de rechtbank als volgt. Nu de merkenrechtelijke vorderingen van Prescan zijn afgewezen, is een vordering tot winstafdracht ex artikel 2.21 lid 4 BVIE niet aan de orde en behoeft het terzake gevoerde verweer van Privatescan c.s. geen behandeling. Onvoldoende duidelijk is welke winst valt te relateren aan de toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Privatescan c.s. of de specifieke onrechtmatig geoordeelde handelingen van Privatescan c.s. Nu de rechtbank thans over onvoldoende informatie beschikt om de schade die Prescan heeft geleden te begroten al dan niet met inachtneming van artikel 6:104 BW zoals door Prescan gevorderd, is de subsidiaire vordering niet toewijsbaar. De meer subsidiaire vordering tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat is dat wel. Voor een verwijzing van partijen naar de schadestaat is noodzakelijk, maar tevens voldoende, dat het bestaan of de mogelijkheid van schade als gevolg van de gestelde wanprestatie of onrechtmatige daad aannemelijk is (vergelijk: Hoge Raad, 28 oktober 2005, NJ 2006, 558). Dit laatste is het geval zoals hiervoor reeds overwogen in 3.80. De rechtbank zal dan ook de vordering sub D (4) toewijzen als in het dictum nader bepaald.

3.84. Voorts vordert Prescan dat Privatescan c.s. de volgende informatie verstrekt om de winst van Privatescan te kunnen vaststellen: jaarrekeningen over de jaren 2007 tot en met heden, het grootboek inclusief rekenschema en kolommenbalans over deze jaren, de debiteurenlijsten over deze jaren, bankafschriften van alle rekeningen van deze jaren, alsmede de kasboeken over deze jaren.

3.85. Privatescan c.s. heeft als verweer gevoerd dat de gevorderde inzage dient te worden afgewezen omdat Prescan alles in het werk zal stellen om haar concurrentiepositie ten opzichte van Privatescan te vergroten door inzage in de boekhouding van Privatescan te verkrijgen, zodat enkel een onafhankelijke deskundige inzage zou dienen te verkrijgen.



---

3.86. Artikel 843a Rv voorziet erin dat degene die daarbij een rechtmatig belang heeft inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij partij is kan vorderen, hetgeen ook wel wordt aangeduid als de exhibitieplicht. Deze exhibitieplicht is niet onbeperkt. Uit het eerste lid van artikel 843a Rv volgt dat degene die exhibitie verlangt daarbij een “rechtmatig belang” moet hebben en dat het moet gaan om “bepaalde bescheiden”. Deze laatste beperking is opgenomen om zogenaamde “fishing expeditions” te voorkomen. Voorts is de partij die de gegevens ter beschikking heeft ingevolge lid 4 van genoemd artikel niet tot exhibitie verplicht “indien daarvoor gewichtige redenen zijn” of “indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtspleging ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd”.

3.87. Aan de eisen die in artikel 843a Rv worden gesteld, is naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan. Privatescan c.s. heeft onweersproken gesteld dat zij belang heeft bij het geheimhouden van de gevorderde gegevens ten opzichte van haar concurrent. Prescan heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat zij (al dan niet indirect via een onafhankelijke deskundige) op basis van de hiervoor in 3.84 genoemde stukken met voldoende mate van zekerheid de ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming dan wel het onrechtmatige handelen van Privatescan c.s. behaalde nettowinst kan vaststellen. Gelet hierop heeft Prescan onvoldoende rechtmatig belang bij de door haar gevorderde inzage. De vordering sub C (5) zal derhalve worden afgewezen.

#### *Beslagen*

3.88. Prescan heeft bij akte vermeerdering van eis opheffing van de door Privatescan c.s. gelegde beslagen gevorderd. Privatescan c.s. heeft daarop onbestreden geantwoord dat de beslagen reeds opgeheven zijn, zodat Prescan geen belang meer heeft bij deze vordering. Bij gebreke van betwisting hiervan door Prescan, zal de vordering sub D (5) worden afgewezen.

#### *De overige vorderingen*

3.89. Prescan heeft niet gesteld dat zij een afzonderlijk belang heeft bij toewijzing van de vordering sub B (5) zodat de rechtbank deze gelet op het voorgaande afwijst.

3.90. De gevorderde dwangsommen zullen bij gebrek aan betwisting daarvan worden toegewezen, maar zullen gelet op de gevorderde hoogte worden gemaximeerd zoals nader in het dictum bepaald.

3.91. De rechtbank wijst de (sub E) gevorderde hoofdelijke veroordeling van Privatescan c.s. toe voor zover het betreft de veroordeling tot het voldoen van schadevergoeding als gevolg van het onrechtmatig handelen van Privatescan c.s. door onware en/of misleidende mededelingen te doen en/of suggesties te wekken (zie hiervoor in 3.55 en 3.59) nu sprake is van gezamenlijk onrechtmatig handelen. Ten aanzien van de veroordeling tot schadevergoeding als gevolg van de toerekenbare niet-nakoming van de overeenkomst wordt de hoofdelijke veroordeling afgewezen, nu Prescan niet heeft gesteld dat Privatescan en [X] zich in de overeenkomst hoofdelijk hebben verbonden de tekens “prescan”, “pre scan” en “pre-scan” niet als Adword te gebruiken zodat geen sprake is van dezelfde prestatie. Voor het overige wordt de hoofdelijke veroordeling afgewezen omdat de in het dictum aan Privatescan en [X] op te leggen bevelen afzonderlijke prestaties betreffen.

3.92. De rechtbank verwerpt het verweer van Privatescan c.s. tegen de uitvoerbaar verklaring bij voorraad. Dat de mogelijkheid bestaat dat het vonnis in hoger beroep zal worden vernietigd, is geen grond het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Voorts heeft Prescan het door Privatescan c.s. gestelde restitutie-risico voldoende gemotiveerd betwist.

3.93. Hetgeen partijen overigens nog hebben gesteld en aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

#### *Proceskosten*

3.94. Zowel in de zaak tussen Prescan en Privatescan als in de zaak tussen Prescan en [X] worden partijen in conventie over en weer in het ongelijk gesteld. Daarin vindt de rechtbank aanleiding de proceskosten tussen partijen te compenseren, in de zin dat partijen ieder de eigen kosten dragen.

### **4. De verdere beoordeling in reconventie**

4.1. In reconventie heeft Privatescan c.s. voorts het navolgende gevorderd: een verklaring voor recht dat Prescan onrechtmatig handelt door – kortgezegd – het zwart maken van Privatescan c.s. alsmede een stakingsbevel, een bevel om auteursrechtinbreuk op de website van Privatescan te staken, een verklaring voor recht dat Prescan onrechtmatig handelt door aan te haken bij de reclame- en marketinginspanningen van Privatescan, opheffing van de – na eisenwijziging – onder Privatescan c.s. gelegde beslagen en een verklaring voor recht dat Prescan schadeplichtig is jegens Privatescan c.s., op te maken en te vereffenen bij schadestaatprocedure, onder voldoening van de proceskosten conform artikel 1019h Rv en ten aanzien van de geboden op straffe van een dwangsom.

#### *Onrechtmatig handelen door zwart maken*

4.2. Privatescan c.s. legt aan haar vordering ten grondslag dat Prescan en/of haar directeur de heer [V] (hierna: [V]) kwaad spreken over Privatescan c.s. en legt daarvan bewijs over in de vorm van een aantal verklaringen. Prescan voert hiertegen gemotiveerd verweer.

4.3. Voor zover de vordering ziet op een verklaring voor recht dat [V] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Privatescan c.s. wordt de vordering reeds afgewezen nu [V] geen partij is in deze procedure. Ook voor het overige wijst de rechtbank de vordering af. Privatescan c.s. heeft weliswaar diverse verklaringen overgelegd maar zij heeft verzuimd om voldoende concreet en duidelijk te stellen welke mededelingen van Prescan onjuist zijn en op welke grond. Privatescan c.s. heeft dan ook niet aan haar stelplicht voldaan.

#### *Auteursrechtinbreuk*

4.4. De auteursrechtinbreuk bestaat volgens Privatescan c.s. uit het door Prescan overnemen op haar website van de kleur oranje zijnde één van de kenmerkende bestanddelen van de website van Privatescan. Prescan heeft gemotiveerd betwist dat zij inbreuk maakt op auteursrechten van Privatescan. Ook betwist zij dat zij de kleur dan wel enige ander aspect van de website van Privatescan heeft gekopieerd.

---

4.5. Privatescan c.s. heeft naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gesteld om te kunnen oordelen dat het gebruik van de kleur oranje een auteursrechtelijk beschermde trek van haar website is. De rechtbank zal dan ook reeds op die grond de vordering tot staken van inbreuk op de auteursrechten van Privatescan c.s. afwijzen.

*Onrechtmatig handelen door aan te haken op marketing- en reclameactiviteiten*

4.6. Waarin de gestelde onrechtmatigheid is gelegen bij het plaatsen van een advertentie in een krant, die drie dagen daarvoor een artikel publiceerde over het product van een concurrent, heeft Privatescan c.s. in het licht van de betwisting daarvan door Prescan onvoldoende nader onderbouwd. Ook heeft Privatescan verzuimd nader te onderbouwen, hetgeen op haar weg had gelegen na de betwisting door Prescan, dat de advertenties van Prescan in de Telegraaf zouden zijn vormgegeven in dezelfde kleur en huisstijl als die van Privatescan. De rechtbank verwerpt dan ook de stelling dat Prescan met haar advertenties onrechtmatig heeft gehandeld jegens Privatescan c.s.

4.7. Voorts heeft Prescan gemotiveerd betwist dat zij de zoekterm “Privatescan” als Adword heeft gebruikt en heeft Privatescan c.s. haar stelling dat van zulk gebruik sprake is niet nader onderbouwd. De stelling van Privatescan c.s. dat op grond van Adword gebruik sprake zou zijn van onrechtmatig handelen door Prescan wordt reeds op die grond verworpen.

4.8. Tot slot heeft Prescan gemotiveerd betwist dat zij aanhaakt bij optredens van Privatescan in televisieprogramma's. Wel heeft zij erkend dat een van haar medewerkers aan een consument, die reclame voor Privatescan had gezien in het televisieprogramma “Health Angels” en per abuis contact opnam met Prescan in plaats van Privatescan, informatie over Prescan heeft gezonden in plaats van te vermelden dat Prescan niet is verschenen in het betreffende televisieprogramma. De desbetreffende medewerker van Prescan heeft dienaangaande echter verklaard dat zij niet had opgelet over welk televisieprogramma de consument sprak. Zij ging ervan uit dat de consument Prescan bedoelde omdat Prescan ook veelvuldig op televisie verscheen en de consument refereerde aan een “total body scan” wat ook de naam is van een product van Prescan (productie 63 van Prescan). Naar het oordeel van de rechtbank valt de medewerkster van Prescan niet te verwijten dat zij informatie over Prescan heeft gestuurd aan de betreffende consument omdat zij niet had begrepen dat hij Privatescan bedoelde. Privatescan c.s. heeft voor het overige niets aangevoerd ter onderbouwing van haar stelling dat Prescan aanhaakt bij het verschijnen van Privatescan in het televisieprogramma “Health Angels”. De rechtbank verwerpt dan ook de stelling van Privatescan c.s. dat Prescan onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en wijst de vorderingen dienaangaande af.

*Opheffing beslagen*

4.9. Privatescan c.s. heeft in de akte uitlatingen van 21 september 2011 gesteld dat de rechtbank Almelo in het verwijzingsvonnis in r.o. 9 ten onrechte heeft geoordeeld dat partijen over en weer alle beslagen hebben opgeheven maar dat partijen de betreffende vorderingen tot opheffing van de beslagen niet hebben ingetrokken. Privatescan c.s. stelt dat alle door partijen over en weer gelegde beslagen onder derden zijn opgeheven zodat Privatescan c.s. haar vordering tot opheffing van de door Prescan onder derden gelegde

---

beslagen intrekt. Voorts stelt Privatescan c.s. dat er nog beslag van Prescan ligt ten laste van [X] op (i) de aandelen in Amsa Beheer B.V., (ii) het aandeel van de heer [X] in de onroerende zaak gelegen aan [ADRES], (iii) de roerende zaken die zich op voormeld adres bevinden en ten laste van Privatescan op (iv) de roerende zaken die zich ten tijde van beslaglegging bevonden op het kantooradres van Privatescan aan [ADRES]. Prescan heeft dit niet bestreden.

4.10. Nu de vordering in conventie tot betaling van schadevergoeding ter verzekering waarvan Prescan beslag heeft gelegd zowel jegens Privatescan als jegens [X] wordt toegewezen, is er geen grond voor opheffing van de ten laste van hen gelegde beslagen hiervoor in 4.9 vermeld. De vordering terzake zal dan ook worden afgewezen.

#### *Slotsom*

4.11. Gelet op het voorgaande wordt de door Privatescan c.s. gevorderde verklaring voor recht dat Prescan jegens Privatescan c.s. schadelijktig is, alsmede de veroordeling tot schade nader op te maken bij staat, afgewezen.

4.12. Hetgeen partijen overigens nog hebben gesteld en aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

#### *Proceskosten*

4.13. Ook in reconventie worden partijen over en weer in het ongelijk gesteld. Daarin vindt de rechtbank aanleiding de proceskosten tussen partijen te compenseren, in de zin dat partijen ieder de eigen kosten dragen.

## **5. De beslissing**

De rechtbank:

### **in conventie:**

*in de procedure tussen Prescan en Privatescan:*

5.1. verklaart voor recht dat Privatescan door het zonder toestemming van Prescan openbaar maken en verveelvoudigen van het door Prescan als productie 48 overgelegde artikel op de website [www.privatescan.nl](http://www.privatescan.nl) inbreuk maakt op de aan Prescan toekomende auteursrechten uit hoofde van de Auteurswet;

5.2. beveelt Privatescan te staken en gestaakt te houden de inbreuk op de aan Prescan toekomende auteursrechten op het door Prescan als productie 48 overgelegde artikel;

5.3. beveelt Privatescan te staken en gestaakt te houden het gebruik van de tekens “prescan”, “pre scan” en “pre-scan” als Adword;

5.4. beveelt Privatescan de volgende mededelingen te staken en gestaakt te houden:

- (i) Privatescan is de enige die beschikt over een 3.0 tesla MRI scan;
- (ii) Privatescan wordt aanbevolen door AD.nl en gezondheidsnet.nl;

- 
- (iii) Privatescan is als enige in Nederland beschikbaar voor preventief onderzoek;
  - (iv) Privatescan kan meer zien op scans en heeft in het verleden ook meer gevonden dan Prescan omdat Prescan inferieure apparatuur gebruikt; en
  - (v) Prescan bedreigt [X];

5.5. beveelt Privatescan te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken <sup>TM</sup> achter het teken “total bodyscan” of “bodyscan”;

5.6. beveelt Privatescan om te staken en gestaakt te houden het aanhaken op marketing- en reclameactiviteiten van Prescan bestaande uit het gebruik van de termen “business class”, “harry mens”, “naar de kliniek”, “op uw gezondheid” en/of “catherine keyl” als Adword danwel als (on)zichtbare zoekterm op de website [www.privatescan.nl](http://www.privatescan.nl);

5.7. veroordeelt Privatescan als zij in strijd handelt met een van de onder 5.2 tot en met 5.6 genoemde bevelen, tot betaling aan Prescan van een dwangsom van €10.000,-- voor iedere overtreding, te vermeerderen met €5.000,-- per dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat de overtreding voortduurt, met een maximum aan in totaal te verbeuren dwangsommen van €1.000.000,--;

5.8. veroordeelt Privatescan tot betaling van schadevergoeding aan Prescan nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet voor zover het betreft schade door Prescan geleden als gevolg van (i) de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als bedoeld in 3.77, (ii) auteursrechtinbreuk als bedoeld in 3.78, en voorts steeds als bedoeld in 3.79 (iii) het misleidende gebruik van het teken <sup>TM</sup> en (iv) het aanhaken bij marketinginspanningen van Prescan;

*in de procedure tussen Prescan en [X]:*

5.9. beveelt [X] te staken en gestaakt te houden het gebruik van de tekens “prescan”, “pre scan” en “pre-scan” als Adword;

5.10. beveelt [X] de volgende mededelingen te staken en gestaakt te houden:

- (i) Privatescan is marktleider;
- (ii) Privatescan kan meer zien op scans en heeft in het verleden ook meer gevonden dan Prescan omdat Prescan inferieure apparatuur gebruikt; en
- (iii) Prescan bedreigt [X];

5.11. veroordeelt [X] als hij in strijd handelt met de onder 5.9 en 5.10 genoemde bevelen, tot betaling aan Prescan van een dwangsom van €10.000,-- voor iedere overtreding, te vermeerderen met €5.000,-- per dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat de overtreding voortduurt, met een maximum aan in totaal te verbeuren dwangsommen van €250.000,--;

5.12. veroordeelt [X] tot betaling van schadevergoeding aan Prescan nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet voor zover het betreft schade als gevolg van de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als bedoeld in 3.77;

*in de procedure tussen Prescan enerzijds en Privatescan en [X] anderzijds:*

---

5.13. veroordeelt Privatescan en [X] hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn gekweten, tot betaling van schadevergoeding aan Prescan nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, voor zover het betreft schade als gevolg van het onrechtmatig handelen van Privatescan c.s. door onware en/of misleidende mededelingen te doen en/of suggesties te wekken als bedoeld in 3.79;

5.14. verklaart dit vonnis met uitzondering van het bepaalde in 5.1 uitvoerbaar bij voorraad;

5.15. bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

5.16. wijst het meer of anders gevorderde af;

**in reconventie:**

5.17. verklaart nietig de Beneluxmerkinschrijving PRESCAN met nummer 0827805 voor klasse 44 en beveelt de doorhaling daarvan in het Beneluxmerkenregister;

5.18. verklaart nietig de Gemeenschapsmerkinschrijving PRESCAN met nummer 006475503 voor klasse 44 en beveelt de doorhaling daarvan in het register van het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt;

5.19. bepaalt dat dit vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde, zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij Prescan aan Privatescan c.s. de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom respectievelijk bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt te verzoeken, en beveelt dat Prescan de daarmee gemoeide kosten betaalt;

5.20. bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

5.21. wijst het meer of anders gevorderde af;

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 22 augustus 2012 in aanwezigheid van de griffier mr. B.O. Büller.