

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.110.714/01
zaak-/rolnummer rechtbank : 417206 / KG ZA 12-383

Arrest van 13 augustus 2013

inzake:

KONINKLIJKE TALENS B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

appellante,

hierna te noemen: Talens,

→ advocaat: mr. M.J. Heerma van Voss te Amsterdam,

tegen

V
wonende te
geïntimeerde,
hierna te noemen: V,
advocaat: mr. W.J.G. Maas te Eindhoven.

Het verloop van het geding

1. Bij exploit van 25 juli 2012 is Talens in hoger beroep gekomen van het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage, sector Civiel recht, van 2 juli 2012, gewezen tussen Talens als eiseres en V als gedaagde. Bij memorie van grieven (met producties) heeft Talens negentien grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd en haar vorderingen aangepast. V heeft deze grieven en de gewijzigde eis bestreden bij memorie van antwoord (met producties).

Bij akte genomen ter rolle van 30 mei 2013 heeft V verzocht om schorsing van het geding op grond van artikel 225 lid 1 sub c Rv stellende dat alle activiteiten, rechten en plichten van zijn eenmanszaak, voor zover deze betrekking hebben op de website *talensshop.nl*, bij overdrachtsakte van 27 mei 2013 onder bijzondere titel zijn overgegaan op ArtiMat B.V. (hierna: ArtiMat). Talens heeft bij op 30 mei 2013 genomen antwoordakte geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek tot schorsing.

Vervolgens hebben partijen op 30 mei 2013 de zaak laten bepleiten, Talens door mr. Heerma van Voss voornoemd, en V door mr. F.C.M. Leentfaar, beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan deze pleitzitting hebben partijen nadere stukken overgelegd, die in het proces-verbaal van de zitting zijn gespecificeerd. Tijdens de zitting heeft het hof het verzoek van V tot schorsing van het geding afgewezen. De motivering van deze beslissing is opgenomen in het proces-verbaal van de zitting. Het hof

handhaaft, voor zover nodig, zowel de beslissing als de daarvoor gegeven redenen. Aan het eind van de zitting hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

2. De voorzieningenrechter heeft in overweging 2 van het bestreden vonnis een aantal feiten vastgesteld. Deze feiten zijn niet bestreden. Het hof gaat daar dan ook van uit. Met inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak om het volgende.

- (i) Talens is een reeds lang in Nederland en internationaal bekende producent van verf- en tekenmaterialen en schildersbenodigheden. Talens is in ieder geval in Nederland en België al decennia marktleider in de markt van schilder- en tekenmaterialen, zowel voor professionele kunstschilders als voor hobbyisten. Talens verkoopt zelf niet direct aan eindverbruikers (consumenten). Verkoop van de Talens-producten (onder de submerken Talens, Rembrandt, Van Gogh, Cobra, Amsterdam, Decorfin en ArtCreation) vindt plaats door wederverkopers.
- (ii) Talens heeft een website met de domeinnamen *www.talens.com* en *www.royaltalens.com*. Via deze website verkoopt zij geen producten aan eindverbruikers maar op de website is wel informatie te vinden over haar onderneming, over haar producten, over schilderen en tekenen, en andere informatie en nieuws, (onder meer) bedoeld voor eindverbruikers.
- (iii) Talens is houdster van een aantal merkinschrijvingen onder meer voor waren als verven, vernissen, inkt en papier in klassen 1, 2 en 16, en voor diensten als reclame en advies op het gebied van schilderkunsten in klassen 35 en 41. Kort gezegd gaat het om de volgende inschrijvingen (zie ook overwegingen 2.4 - 2.8 van het bestreden vonnis):
 - Gemeenschapsmerkregistratie nr. 000119222 geregistreerd op 30 juli 1998 (woordmerk TALENS);
 - Beneluxmerkregistratie nr. 0918011 gepubliceerd op 18 april 2012 (spoedinschrijving woordmerk TALENS);
 - Beneluxmerkregistratie nr. 0436984 gepubliceerd op 1 augustus 1988 (beeldmerk TALENS in rood en wit);
 - Beneluxmerkregistratie nr. 0152903 gepubliceerd op 1 november 1987 (beeldmerk TALENS in zwart en wit);
 - Gemeenschapsmerkregistratie nr. 000119347 geregistreerd op 8 oktober 1998 (beeldmerk TALENS in zwart en wit).
- (iv) V is lijstenmaker en voert een onderneming onder de naam Lijstenmakerij Veldhoven vanuit zijn bedrijfspand te Veldhoven. Daarnaast biedt hij vanuit dat bedrijfspand ophangsystemen aan in een fysieke winkel en een online winkel met de domeinnaam *ophang-systemen.nl*.
- (v) Daarnaast is V per 27 november 2011 een fysieke winkel en een online webwinkel in schilder- en tekenmaterialen begonnen. Voor deze webwinkel gebruikt V de domeinnaam *www.talensshop.nl*, alsmede het Facebook-account

talensshop.nl, het Twitter-account *Talensshop*, en het YouTube-account *Talensshop*. Op de website wordt de webwinkel genoemd naar haar domeinnaam *Talensshop.nl* (memorie van antwoord onder 10). Sinds kort exploiteert V... ook een soortgelijke webwinkel onder de domeinnaam *www.talensshop.be*.

- (vi) Een screenshot van (het bovenste deel van) de startpagina van *www.talensshop.nl* is hieronder afgebeeld (productie T-69):



Het blok in het midden is een flash-animatie waarvan het beeld ongeveer iedere twee à drie seconden wijzigt. In bovenstaande afbeelding is de flash 'Welkom bij Talensshop.nl onafhankelijk dealer van o.a. ...' weergegeven.

- (vii) Op iedere andere pagina staat links bovenin op dezelfde manier (groot en in rood) het teken 'Talensshop':



- (viii) Eerder, vanaf in ieder geval 27 november 2011 tot en met eind februari 2012, gebruikte V... ook op iedere pagina het Talens-beeldmerk, vlak naast de aanduiding 'Talensshop.nl' (zie overweging 2.13 van het bestreden vonnis).

-
- (ix) Tot eind februari 2012 werden via Talensshop.nl voornamelijk Talens-producten verkocht, maar bijvoorbeeld ook spelatten die niet afkomstig zijn van Talens. Na sommatie daartoe wordt sinds maart 2012 via Talensshop.nl enkel het vrijwel complete assortiment Talens-producten aangeboden, derhalve geen producten van andere leveranciers dan Talens.
- (x) Op de website Talensshop.nl werd voorheen in één van de steeds veranderende beelden (voornoemde flash animatie) op de startpagina vermeld dat de webshop “de nr. 1 van Nederland” en “de nr. 1 Talens dealer van NL” is. In de gesponsorde links werd vermeld dat de winkel “dé Talens dealer van NL” is. Deze uitlatingen zijn gestaakt na een tweede sommatie zijdens Talens van 12 april 2012 waarin werd meegedeeld dat die uitlatingen als oneerlijke handelspraktijken en als misleidende reclame ex artikel 6:194 BW zijn te kwalificeren. Thans afficheert de onderneming zich op haar website als “Onafhankelijk Talens Dealer”.
- (xi) V is voorts houder van de volgende domeinnamen, thans nog zonder actieve website: *talens-shop.nl*, *talensshop.eu*, *talenswinkel.eu*, *talens-shop.be*, *talensshop.de*. De domeinnaam *talensshop.nl* is geregistreerd op 7 juli 2010.
- (xii) V gebruikt het woord ‘Talens’ ook als trefwoord in het kader van internetzoekmachineadvertentiedienst Google Adword, en als metaname/metatag in het script van *www.talensshop.nl*.

3. Met deze feitenvaststelling heeft het hof rekening gehouden met de tegen de feitenvaststelling door de voorzieningenrechter gerichte grief 1. Talens stelt in dat verband dat de voorzieningenrechter in de feitenvaststelling en/of zijn beoordeling ten onrechte niet heeft meegewogen dat Talens tevens houdster is van Beneluxmerkregering nr. 0918011 (zie overweging 2(iii)). V heeft dit niet betwist. In rechte moet dus als vaststaand worden beschouwd dat Talens ook rechthebbende is ten aanzien van dit merkrecht. Deze grief kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden. Voor het overige heeft grief 1 geen betrekking op ten onrechte door de voorzieningenrechter als vaststaand aangenomen feiten, maar op een onvolledige weergave van de feiten, en kan hij daarom in zoverre evenmin tot vernietiging leiden.

4. In eerste aanleg heeft Talens gevorderd – zeer kort gezegd – V te bevelen (i) inbreuken op haar handelsnaam- en merkrechten te staken, in het bijzonder het gebruik van de tekens ‘Talensshop’ en ‘Talenswinkel’ als handelsnaam en/of als merk, (ii) opgave te doen van al zijn domeinnaamregistraties waarin het woord ‘talens’ voorkomt, (iii) mee te werken aan overdracht van domeinnaamregistraties aan Talens; een en ander met dwangsommen, rente en kosten.

5. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen. Daartoe oordeelde hij, samengevat, dat ten aanzien van de domeinnaam *talensshop.nl* is voldaan aan de vereisten voor bona fide refererend merkgebruik zoals neergelegd in de WIPO-arbitragebeslissing *louislatour.nl* van 13 maart 2012, dat geen sprake is van verwarring als bedoeld in artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet (hierna: Hnw), en dat geen sprake is van merkinbreuk sub b of c van artikel 9 lid 1 Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMV) respectievelijk artikel 2.20 lid 1 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE), omdat sprake is van rechtmatig refererend merkgebruik.

6. In hoger beroep vordert Talens de vernietiging van het bestreden vonnis en opnieuw rechtdoende de toewijzing van haar vorderingen zoals gewijzigd bij memorie van grieven, met veroordeling van V in de kosten van beide instanties, voor zover van toepassing op de voet van artikel 1019h Rv. Samengevat vordert Talens thans, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, V te bevelen (A) geen inbreuk meer te maken op haar handelsnaam- en merkrechten, (subsidiair) niet jegens haar in strijd te handelen met artikel 6:193a-j BW, (meer subsidiair) niet jegens haar onrechtmatig te handelen, een en ander in het bijzonder door het gebruik en/of registratie van de tekens 'Talensshop' en 'Talenswinkel' (al dan niet met toevoegingen zoals een domeinnaamextensie of een afbreekstreepje) als handelsnaam voor zijn (online) onderneming, als merk ter onderscheiding van zijn waren en/of diensten, en/of als ander teken zoals domeinnaam (met name *www.talensshop.nl*), e-mailadres (naam@talensshop.nl), metatag en social media accountnaam, (B) opgave te doen van al zijn domeinnaamregistraties waarin het woord 'talens' voorkomt, (C) mee te werken aan overdracht van domeinnaamregistraties aan Talens; een en ander met dwangsommen (D), rente en kosten (E).

7. De negentien grieven strekken er toe om het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Zij richten zich met name tegen de overwegingen in het bestreden vonnis waarin werd geoordeeld (i) dat geen sprake is van verwarringsgevaar in merkenrechtelijke en handelsnaamrechtelijke zin, en (ii) dat sprake is van geoorloofd refererend merkgebruik (memorie van grieven onder 10).

8. Talens verzet zich in de onderhavige procedure met name tegen het gebruik door V van de tekens 'Talensshop' en 'Talensshop.nl' als merk, als handelsnaam en als domeinnaam, alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen waarin het merk Talens voorkomt. Zij verzet zich daarnaast tegen het gebruik van het teken 'Talenswinkel'. In dat verband heeft Talens gesteld dat V de domeinnaam *talenswinkel.eu* heeft geregistreerd; het hof begrijpt deze stelling aldus dat V dit teken dreigt te gebruiken, hetgeen door V niet is betwist. Ten slotte verzet Talens zich tegen het gebruik van het Talens-beeldmerk.

V stelt dat hij geen inbreuk (meer) maakt reeds omdat de litigieuze activiteiten, activa en passiva eind mei 2013 zijn overgedragen aan ArtiMat (zie overweging 1). Deze overdracht, wat daar verder ook van zij, staat naar het oordeel van het hof echter niet in de weg aan beoordeling van de vorderingen zoals ingesteld tegen V, omdat het hof in ieder geval dreigende inbreuk door (ook) V aannemelijk acht. In dat verband neemt het hof in aanmerking dat vaststaat dat V tot zeer recent (vlak voor het pleidooi in hoger beroep) zelf de gewraakte handelingen verrichtte, dat Talens de (omvang van de) overdracht heeft betwist in ieder geval wat betreft de IE-rechten en licenties, zoals de aanduiding Talensshop als handelsnaam en de verschillende domeinnamen en social media accounts, alsmede dat – naar Talens onbetwist heeft gesteld – V niet onvoorwaardelijk schriftelijk heeft willen verklaren onder verbeurte van een boete geen inbreuk meer te zullen plegen en dat V feitelijk bestuurder is van ArtiMat.

Gebruik van 'Talensshop' en 'Talensshop.nl' als handelsnaam, merk en domeinnaam

9. Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt V de tekens Talensshop en Talensshop.nl als handelsnaam ter aanduiding van de desbetreffende onderneming. Talens heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de naam waaronder de (web)winkel zich bij het

publiek ter identificatie aandient op bijvoorbeeld (iedere pagina van) haar website, op orderbevestigingen, facturen, packing slips, Twitter, Facebook en YouTube (ook als social media accountnaam), in e-mails en in haar e-mailadres (info@talensshop.nl), nog steeds Talensshop en/of Talensshop.nl is (zie ook de (niet-betwiste) uitingen genoemd in overweging 2). Dat bij sommige van die uitingen in colofons en/of in kleine letters ook de (handels)naam Artimat wordt genoemd, doet daar niet aan af. Het hof verwerpt daarmee het betoog van V dat Talensshop thans alleen nog wordt gebruikt als domeinnaam van een website die wordt gevoerd door een onderneming genaamd Artimat.

10. Voorts moet het gebruik dat V maakt van de tekens Talensshop en Talensshop.nl naar voorlopig oordeel van het hof worden aangemerkt als gebruik van die tekens als merk, namelijk ter onderscheiding van de diensten van Talensshop (detailshandelsdiensten; het aanbieden en wederverkopen van schilder- en tekenbenodigdheden van Talens). Gelet op de hiervoor in rechtsoverweging 9 genoemde uitingen maakt V met het teken Talensshop het publiek kenbaar dat hij is gespecialiseerd in (de verhandeling van) Talens-producten. Dit gebruik is zodanig dat een verband ontstaat tussen dit ook als handelsnaam gebruikte teken en de waren en/of diensten van Talensshop, zodat sprake is van gebruik 'voor waren en diensten' in de zin van sub a, b en c van artikel 2.20 BVIE en van artikel 9 lid 1 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, IER 2007/102, Céline).

11. De website die V exploiteert en waarop hij via zijn webwinkel zijn waren en diensten aanbiedt, heeft als domeinnaam *www.talensshop.nl* (alsook *www.talensshop.be*). Gelet op het in rechtsoverweging 9 en 10 overwogene, moet het gebruik van deze domeinnamen, mede in aanmerking genomen de onder deze domeinnamen actieve website(s), worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam alsmede als merk (ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) diensten).

Merkinbreuk

Merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE en artikel 9 lid 1 sub b en c GMV

12. De vraag rijst of Talens zich ingevolgt artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen voornoemd gebruik door V van de tekens Talensshop en Talensshop.nl.

13. Volgens bepaling sub b van voornoemde artikelen is sprake van merkinbreuk indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel

verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

14. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu sprake van verwarringsgevaar als bedoeld in de bepaling sub b van eerdergenoemde artikelen. De hiervoor in overweging 2(iii) aangeduide merken van Talens en de tekens Talensshop en Talensshop.nl zoals in casu gebruikt stemmen, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, in auditief, visueel en begripsmatig opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek daardoor kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking

- (i) dat het dominerende bestanddeel van de ingeroepen merken (ook de beeldmerken) het woord(element) 'Talens' is en dit wordelement in de tekens Talensshop en Talensshop ook het dominerende bestanddeel is. Het wordelement 'Talens' is in die tekens ook het meest onderscheidende onderdeel nu het merk Talens door zijn bekendheid groot onderscheidend vermogen heeft. Voorts is het wordelement 'Talens' in die tekens in zijn geheel overgenomen, en vormt het daarin het eerste bestanddeel waardoor het meer aandacht krijgt dan de daaropvolgende elementen, terwijl die overige elementen ('shop' en de domeinnaamextensie) beschrijvend van aard zijn;
- (ii) dat de (detailhandels)diensten van Talensshop met betrekking tot (uitsluitend) Talens-producten in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor Talens haar merken heeft ingeschreven. Deze hoge mate van soortgelijkheid brengt – zoals hiervoor overwogen – mee dat verwarringsgevaar eerder moet worden aangenomen;
- (iii) dat het relevante publiek de eindverbruikers/consumenten betreft van schilder- en tekenbenodigdheden, in het bijzonder van Talens. Voor zover V betoogt dat er sprake is van verschillend publiek omdat hij alleen aan consumenten en Talens alleen aan tussenhandel levert, verwerpt het hof dit betoog. Het gaat in dit verband immers om het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren/diensten zoals deze in de merkinschrijvingen staan vermeld, in dit geval dus eindverbruikers/consumenten;
- (iv) dat de merken van Talens bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben.

15. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu ook sprake van merkinbreuk als bedoeld in de bepaling sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV omdat V ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de bekende merken van marktleider Talens (dat, zoals door Talens gesteld, het merk Talens bekend is, is door V niet betwist). Daartoe overweegt het hof als volgt.

In de eerste plaats geldt, gelet op hetgeen in rechtsoverweging 14 is overwogen, dat het bekende merk Talens en de litigieuze tekens zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze tekens en het merk legt.

In de tweede plaats trekt V ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Talens doordat hij met het gebruik van het woord 'Talens' in de handelsnaam van zijn onderneming of in een teken dat hij gebruikt als merk ter onderscheiding van de door Talensshop aangeboden diensten naar voorlopig oordeel van het hof bij het relevante publiek de indruk wekt dat er een bijzondere (commerciële) band bestaat tussen die onderneming en Talens (vgl. HvJ EG 23 februari

1999, zaak C-63/97, NJ 2001/134, BMW/Deenik). Talens heeft in dat verband een aantal voorbeelden aangevoerd waaruit blijkt dat consumenten dachten dat Talensshop de (officiële) webshop van Talens was (onder meer memorie van grieven onder 101 e.v.), hetgeen door V niet althans niet voldoende gemotiveerd is betwist. Voorts heeft Talens een marktonderzoek in het geding gebracht (productie T-78). Uit dat onderzoek blijkt onder meer, afhankelijk van de getoonde webpagina van Talensshop of Google (zoekresultaten), dat tot 55,6% van de respondenten meent dat Talensshop de (officiële) webshop van Talens is, en dat 70,6 tot 91,5% denkt dat Talensshop op een of andere manier verbonden is met Talens (p. 12); dit alles ondanks de disclaimers en de aanduiding 'onafhankelijk Talens dealer' (zie ook rechtsoverweging 17). V heeft de onderzoeksmethode en -resultaten van het marktonderzoek betwist, en gesteld dat Talens onvoldoende concreet bewijs heeft geleverd. Het hof acht deze betwisting onvoldoende steekhoudend en is in dit kort geding van oordeel dat Talens voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek de indruk wordt gewekt dat er een bijzondere (commerciële) band bestaat tussen Talensshop en Talens, alsook dat het gebruik van de disclaimers en de aanduiding 'onafhankelijk Talens dealer' op de website die indruk niet wegneemt. Naar voorlopig oordeel van het hof suggereert het gebruik van het woord 'dealer' bovendien zelfs eerder een bijzondere band met Talens, zoals overigens ook blijkt uit het marktonderzoek van Talens. In dat verband overweegt het hof dat Talens geen officieel dealernetwerk heeft (zoals V ook heeft erkend, pleitnotities par. 31, 52), maar slechts wederverkopers (332 in getal), die staan vermeld op www.talens.com ('winkelzoeker'). V heeft zijn onderneming aldaar laten vermelden als 'Lijstenmakerij Veldhoven' en niet als Talensshop (vgl. productie V-1 bij memorie van antwoord; productie T-18 en 20). Bij dit alles komt dat de aanduiding 'onafhankelijk Talens dealer' – naar Talens heeft onbestreden gesteld – alleen op de website wordt vermeld en niet elders, zoals op Facebook- en Twitter-pagina's, poststukken, paklijsten, in e-mails, nieuwsbrieven en blogs.

Door aldus de indruk te wekken van een bijzondere band met Talens probeert V in het kielzog van het bekende merk Talens te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Talens heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden (HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, NJ 2009/576, L'Oréal/Bellure). Daarbij merkt het hof op dat tussen partijen in confesso is dat V zich met Talensshop in een voordeliger positie heeft gemanoeuvreed en significant meer Talens-producten verkoopt dan andere wederverkopers van Talens-producten. Bij dit alles is niet van belang of schade aan het merk wordt berokkend, of dat de handelwijze van V voordelig voor Talens zou zijn. Ten slotte is door V geen (steekhoudende) geldige reden voor de noodzaak van het gewraakte gebruik aangevoerd.

16. Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat Talens zich op grond van de bepalingen sub b en sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV in beginsel kan verzetten tegen het gewraakte gebruik van de tekens Talensshop en Talensshop.nl als merk ter onderscheiding van de (detailhandels)diensten van Talensshop. Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 15 is overwogen, kan Talens zich voorts op grond van haar Benelux-merkrechten ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE verzetten tegen gebruik van deze tekens anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zoals als handelsnaam en als metatag, alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen waarin het merk Talens is opgenomen. Het hof acht in dat verband aannemelijk dat deze domeinnamen zijn geregistreerd met de intentie om ze te gebruiken voor soortgelijke

webwinkels als Talensshop.nl (zoals V. zelf ook heeft aangegeven, zie memorie van antwoord onder 83). Door V. is in dit verband geen (steekhoudende) geldige reden aangevoerd.

17. Bovenstaande oordelen worden niet anders door de disclaimers die V. op de website *talensshop.nl* heeft geplaatst. De eerste disclaimer ('© Artimat. Deze website is geen onderdeel van Royal Talens') is dermate onderaan de webpagina's en in klein lettertype geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet of zelden zal worden waargenomen. De tweede disclaimer ('Deze website is geen onderdeel van Royal Talens'), die door V. na het bestreden vonnis bovenaan de webpagina's is geplaatst, baat hem evenmin. Naar voorlopig oordeel van het hof is deze disclaimer, in aanmerking genomen de lettergrootte, de tekst, de plaatsing en het totaalbeeld van de verschillende webpagina's, niet voldoende duidelijk. Ook de aanduiding 'onafhankelijk Talens dealer' brengt geen verandering in bovenstaande oordelen (zie rechtsoverweging 15). Bij dit alles komt dat deze disclaimers/aanduiding, zoals Talens heeft gesteld en V. niet heeft betwist, alleen op de website worden vermeld, en geen betrekking hebben op gebruik van de gewraakte tekens elders zoals op Facebook- en Twitter-pagina's, poststukken, paklijsten, in e-mails, nieuwsbrieven en blogs.

18. V. heeft niet gesteld – en Talens heeft uitdrukkelijk ontkend – dat Talens (expliciete of impliciete) toestemming heeft verleend voor het gewraakte gebruik; V. heeft slechts gesteld dat hij zijn plannen een week voor het *live* gaan van de website/-winkel aan een vertegenwoordiger van Talens kenbaar heeft gemaakt.

Beperkingen ex artikel 2.23 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV?

19. V. beroept zich op de in artikel 2.23 lid 1 en 3 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV vervatte beperkingen in de uitoefening van merkrechten. Volgens V. zijn de merkrechten van Talens uitgeput omdat hij originele, bij Talens afgenomen en met toestemming van Talens in het verkeer gebrachte producten verhandelt; Talens kan zich niet verzetten tegen het maken van reclame met het merk teneinde de verdere verhandeling van deze producten te stimuleren. Volgens V. is sprake van refererend merkgebruik. De voorzieningenrechter is V. gevolgd in zijn standpunt dat sprake is van refererend merkgebruik. Grieven 3 tot en met 11 zijn, vanuit verschillende invalshoeken, hiertegen gericht.

20. Zoals hiervoor in rechtsoverweging 15 is overwogen, wekt V. door het gebruik van het woord 'Talens' in de handelsnaam van zijn onderneming of in een teken dat hij gebruikt als merk ter onderscheiding van de door Talensshop aangeboden diensten naar voorlopig oordeel van het hof bij het relevante publiek de indruk dat er een bijzondere (commerciële) band bestaat tussen die onderneming en Talens. Dit oordeel werkt in de onderhavige context op twee manieren door.

21. In de eerste plaats brengt dit oordeel mee dat geen sprake is van 'eerlijk gebruik' als bedoeld in artikel 2.23 lid 1, slotzin, BVIE en artikel 12 GMV (zie voornoemd arrest BMW/Deenik en HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02, NJ 2006/569, Anheuser-Busch; vgl. ook Gerechtshof Den Haag 15 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261, Porschespecialist Van den Berg, rov. 9 e.v.).

22. In de tweede plaats brengt voormeld oordeel mee dat Talens een gegronde reden als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE en artikel 13 lid 2 GMV heeft om zich te verzetten tegen gebruik van haar merken door V (in reclame) voor zover deze de Talens-merken daarin gebruikt *anders dan* ter aankondiging van de verdere verhandeling van Talens-producten. Volledigheidshalve merkt het hof daarbij op dat Talens zich niet verzet tegen de verhandeling door V van (bij haar afgenomen en met haar toestemming in de EER in het verkeer gebrachte) waren voorzien van het merk Talens, noch tegen gebruik van dat merk in reclame voor de aankondiging van de verdere verhandeling van deze waren (binnen de in dat verband geldende marges, vgl. HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI2335, G-Star/Makro).

23. Uit het voorgaande blijkt dat het beroep van V in artikel 2.23 lid 1 en 3 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV niet opgaat. Deze bepalingen staan er in deze zaak dus niet aan in de weg staan dat Talens zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 11.

Slotsom merkinbreuk; vorderingen

24. Slotsom is dat Talens zich op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen het (in rechtsoverweging 10 en 11 genoemde) gewraakte gebruik van de tekens 'Talensshop' en 'Talensshop.nl', daaronder begrepen gebruik van het aan het merk Talens gelijke teken als trefwoord in het kader van zoekmachineadvertentiediensten op internet, nu (de reclame op) Talensshop.nl het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk maakt om te weten of de diensten die op deze website worden aangeboden afkomstig zijn van Talens of een economisch met Talens verbonden onderneming dan wel van een derde (vgl. HvJ EU 23 maart 2010, zaken C-236/08 tot en met C-238/08, NJ 2012/523, Google). Ook kan zij zich, op grond van haar Benelux-merkrechten, verzetten tegen gebruik van het merk Talens anders dan ter onderscheiding van waren en diensten, zoals als handelsnaam en als metaname/metatag alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen waarin het merk Talens is opgenomen.

Het voorgaande geldt, zo overweegt het hof voor de volledigheid, ook voor variaties met beschrijvende toevoegingen zoals een andere domeinnaamextensie (zoals .be), een afbreekstreepje ('talens-shop'), een lidwoord ('detalensshop') en/of het woord 'winkel' in plaats van 'shop'. Voor de volledigheid merkt het hof daarbij voorts op dat het V vrij staat het merk Talens te gebruiken in reclame voor de aankondiging van de verdere verhandeling van (met toestemming van Talens in de EER in het verkeer gebrachte) waren voorzien van het merk Talens (binnen de in dat verband geldende marges; zie rechtsoverweging 22 hiervoor).

Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik van de beeldmerken van Talens, waarin immers het woardelement Talens centraal staat (zie overweging 2(iii)).

25. Op grond van het hiervoor overwogene slagen (ook) de grieven 15 en 16, en zal het gevorderde bevel tot staking van de merkinbreuk alsnog worden toegewezen. V zal voorts worden bevolen opgave te doen van al zijn domeinnaamregistraties waarin het woord 'Talens' voorkomt. Ook zal V worden bevolen tot hetgeen redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om te bewerkstelligen dat de talens-domeinnamen worden overgedragen aan Talens. In dat verband is van belang dat het hof thans niet tot uitgangspunt kan nemen dat desbetreffende domeinnaamregistraties zijn overgedragen aan ArtiMat; ten tijde van het pleidooi in hoger beroep was dit immers nog niet het geval (vgl. ook

rechtsoverweging 8 en het proces-verbaal van het pleidooi). Het hof gaat er dus van uit dat V de overdracht van de domeinnamen aan Talens nog steeds in zijn macht heeft. Het hof zal aan dit bevel echter geen dwangsom verbinden en de vordering te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van de medewerking van V afwijzen. Aan de overige bevelen zal wel een dwangsom worden verbonden. Daarbij zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, als nader verwoord in het dictum.

Handelsnaaminbreuk, oneerlijke handelspraktijk en onrechtmatige daad

26. Nu haar merkenrechtelijke vorderingen worden toegewezen, heeft Talens geen belang meer (gesteld) bij het daarnaast gevorderde handelsnaaminbreukverbod. De grieven 2, 12, 13 en 14 en dit deel van de vorderingen behoeven dan ook geen verdere bespreking. Evenmin bespreking behoeft grief 17, die (de vorderingen voor zover gegrond op) de subsidiaire grondslag (oneerlijke handelspraktijk; artikel 6:193 BW) en de meer subsidiaire grondslag (onrechtmatige daad; artikel 6:162 BW) betreft.

Proceskosten

27. Uit het vorenstaande volgt dat het hoger beroep van Talens slaagt, zodat het bestreden vonnis dient te worden vernietigd. Grief 19 slaagt derhalve. V zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep. Grief 18 inzake de proceskostenveroordeling slaagt. Partijen zijn het er over eens dat 90% van de opgevoerde proceskosten betrekking heeft op inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten (artikel 1019h Rv) en 10% op de overige grondslagen (liquidatietarief). Talens heeft een totaalbedrag (eerste aanleg en hoger beroep) gevorderd van € 82.594,89 inclusief verschotten en exclusief BTW. V heeft betwist dat dit bedrag redelijk en evenredig is als bedoeld in artikel 1019h Rv.

28. Het hof overweegt als volgt. In eerste aanleg vorderde Talens een bedrag van € 22.689,17 (exclusief BTW); voor het hoger beroep vordert zij dus (€ 82.594,89 minus € 22.689,17 =) € 59.905,72. Gelet op de zojuist genoemde verdeling gaat het om een bedrag van (90% van € 22.689,17 =) € 20.420,25 voor de eerste aanleg, en een bedrag van (90% van € 59.905,72 =) € 53.915,15 voor het hoger beroep. In aanmerking nemende de aard en de mate van complexiteit van de onderhavige zaak, en op grond van algemene ervaringsregels, acht het hof een bedrag van € 53.915,15 als proceskosten voor het hoger beroep niet redelijk en evenredig als bedoeld in artikel 1019h Rv; het hof acht een bedrag van € 50.000,- aan proceskosten voor de eerste aanleg en het hoger beroep gezamenlijk redelijk en evenredig (de kosten voor hoger beroep worden daarmee dus begroot op (€ 50.000 minus 20.420,25 =) € 29.579,75, inclusief griffierecht € 666,-). De proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zoals door Talens gevorderd. Het hof zal, gelet op rechtsoverweging 26, met betrekking tot de (meer) subsidiaire grondslagen geen proceskostenveroordeling uitspreken.

Beslissing

Het hof:

vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage, sector Civiel recht, van 2 juli 2012,

en, opnieuw rechtdoende:

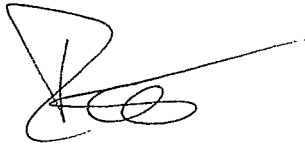
- (a) beveelt V om binnen achtenveertig uur na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de in overweging 2(iii) genoemde Benelux- en Gemeenschapsmerkrechten van Talens in het Benelux-gebied respectievelijk de lidstaten van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, een en ander als nader omschreven in rov. 24;
- (b) beveelt V om binnen zeven dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van Talens schriftelijk en volledig opgave te doen, voorzien van deugdelijk schriftelijk bewijs, van alle domeinnaamregistraties die zijn verricht op zijn naam, op naam van aan hem gelieerde ondernemingen, en/of op naam van derden ten behoeve van hem, waarin het woord 'talens' voorkomt;
- (c) beveelt V om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om, op eigen kosten, de domeinnamen *talensshop.nl*, *talens-shop.nl*, *talensshop.eu*, *talenswinkel.eu*, *talensshop.be*, *talens-shop.be* en *talensshop.de*, alsmede de eventuele andere domeinnamen waarin het woord 'talens' voorkomt, blijkend uit de opgave genoemd onder (b), op naam te zetten van Talens, één en ander in overeenstemming met de desbetreffende voorwaarden van de betreffende domeinnaam-organisatie, zoals de SIDN;
- (d) veroordeelt V om aan Talens een dwangsom van € 5.000,- te betalen voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat hij één of meer van de bevelen onder (a) en (b) overtreedt, dan wel (naar keuze van Talens) per overtreding van één van de bevelen onder (a) en (b), met een maximum van € 250.000,-;
- (e) veroordeelt V in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Talens tot 2 juli 2012 begroot op € 20.420,25;
- (f) veroordeelt V in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Talens tot op heden begroot op € 29.579,75;
- (g) bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd is vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening;
- (h) verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- (i) bepaalt dat de in (d) bedoelde dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het arrest is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

(j) wijst af het anders of meer gevorderde;

(k) bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maanden na heden.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, J.E.H.M. Pinckaers en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 augustus 2013 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

m J Heerma van Voss