

vonnis
1 X

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/447039 / HA ZA 13-806

Vonnis van 17 december 2014

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
KESA HOLDINGS LUXEMBOURG SARL,
gevestigd te Luxemburg-Stad, Luxemburg,
eiseres in conventie,
verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AS WATSON (HEALTH AND BEAUTY CONTINENTAL EUROPE) B.V., tevens
handelend onder de namen **KRUIDVAT** en **TREKPLEISTER**,
gevestigd te Renswoude,
gedaagde in conventie,
eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: mr. J.P. Heering te Den Haag.

Eiseres in conventie, verweerster in (voorwaardelijke) reconventie zal hierna worden aangeduid als Kesa, gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie zal hierna worden aangeduid als AS Watson. Voor Kesa is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. G.S.P. Vos en mr. N.M. Ketelaar, beiden advocaat te Amsterdam. Voor AS Watson is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. M.H.L. Hemmer en mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, beiden advocaat te Breda.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de inleidende dagvaarding van 5 juli 2013;
 - de akte overlegging producties van 17 juli 2013 van Kesa, met 10 producties;
 - de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie van 9 oktober 2013 van AS Watson met producties 1 t/m 11;
 - het tussenvonnis van 23 oktober 2013 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
 - de beschikking van 8 november 2013 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 16 december 2013;
 - de akte houdende producties ten behoeve van de comparitie ingekomen op 3 december 2013 van Kesa, met producties 11 t/m 18;

-
- de aanvullende productie 12 (een kostenspecificatie) van AS Watson ingekomen op 11 december 2013;
 - de op 11 december 2013 ontvangen aanvullende kostenspecificatie van Kesa;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 16 december 2013 en de ter comparitie overgelegde pleitaantekeningen van beide zijden;
 - de akte in reconventie tevens akte wijziging van eis in reconventie van 12 maart 2014 van AS Watson, met producties 13 en 14;
 - de akte van antwoord naar aanleiding van wijziging van eis in reconventie van 9 april 2014 van Kesa, met aanvullend kostenoverzicht.

1.2. Bij brief van 11 april 2014 heeft AS Watson bezwaar gemaakt tegen een deel van de akte van 9 april 2014, stellende dat Kesa in die akte meer naar voren heeft gebracht dan uitsluitend een reactie op de eiswijziging, terwijl de akte volgens de instructie van de comparitierechter tot die reactie beperkt diende te blijven. Bij brief van 29 april 2014 heeft Kesa een reactie gegeven op dat bezwaar. De rechtbank wijst het bezwaar van AS Watson tegen de akte van Kesa af en deze wordt in zijn geheel toegelaten. Naar het oordeel van rechtbank betreft de akte uitsluitend een reactie op de akte wijziging van eis in reconventie van 12 maart 2014 van AS Watson.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Kesa maakt deel uit van de Darty Group, een groothandel op het gebied van elektrische apparaten. Kesa houdt zich bezig met de productie, distributie en verkoop van onder meer televisies, DVD-spelers, luidsprekers, radio's en elektrische keukenapparatuur.

2.2. Kesa is houdster van de hieronder genoemde Gemeenschapsmerkgeregistraties (hierna: alle merken gezamenlijk aangeduid als PROLINE merken en de woordmerken daarnaast gezamenlijk als PROLINE woordmerken).

- het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk met registratienummer 923961, op 3 september 1998 gedeponerd en op 11 juli 2002 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 7, 9 en 11;



PROline

- het Gemeenschapswoordmerk PROLINE met registratienummer 924555, op 3 september 1998 gedeponerd en op 19 augustus 2002 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 7, 9 en 11;
- het Gemeenschapswoordmerk PROLINE met registratienummer 1424936, op 15 december 1999 gedeponerd en op 26 september 2005 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9 en 16;

- het Gemeenschapswoordmerk PROLINE met registratienummer 1836295, op 1 september 2000 gedeponerd en op 11 september 2003 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 8, 9, 10, 11 en 21;
- het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk met registratienummer 8778235, op 22 december 2009 gedeponerd en op 13 juli 2010 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 35, 36, 38, 41 en 42, ;

PROLINE

- het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk met registratienummer 8778251, op 22 december 2009 gedeponerd en op 2 augustus 2010 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11 en 16 waarvan de waren in klasse 9 hieronder zijn weergegeven;

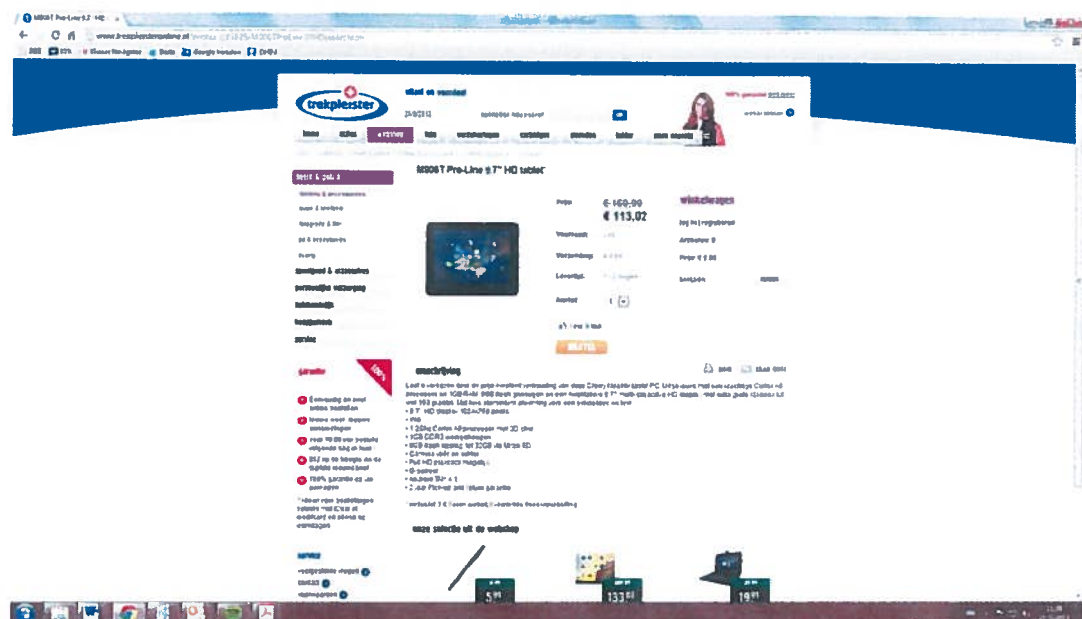
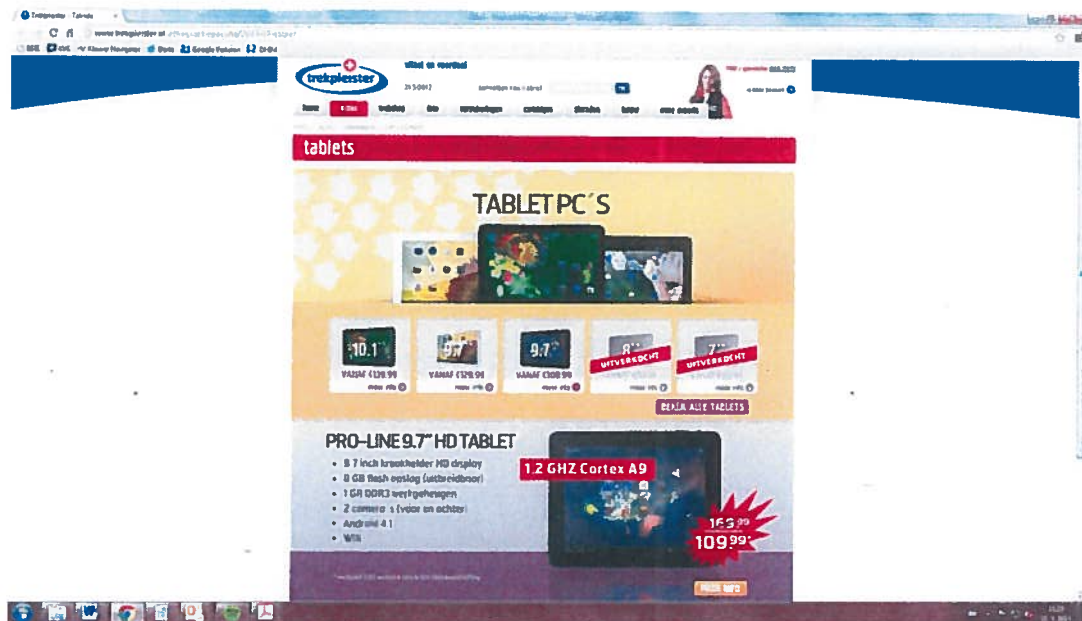
PROLINE

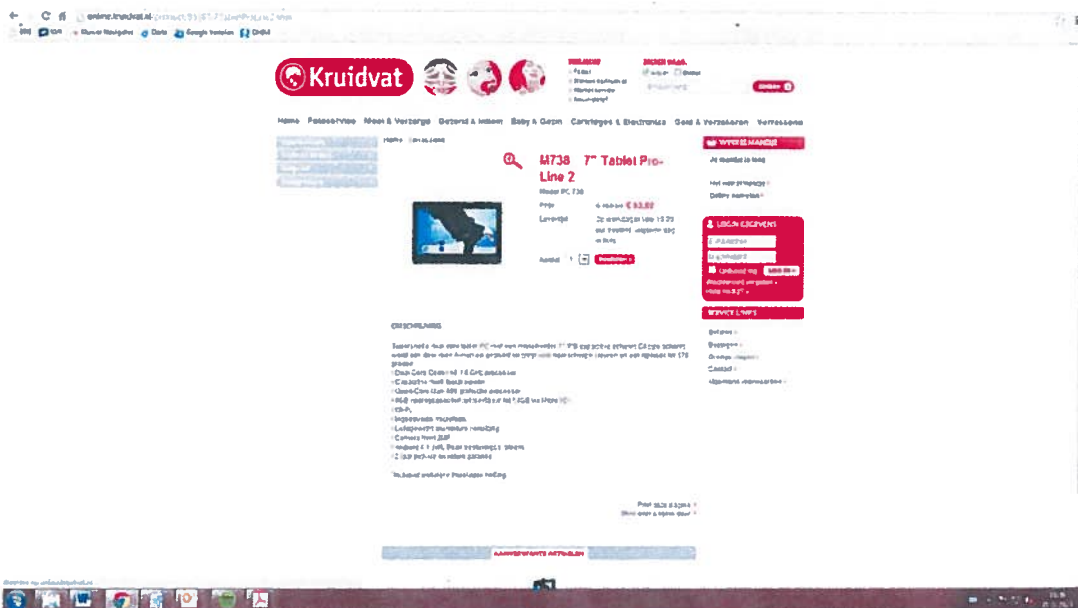
In klasse 9: Toestellen en instrumenten voor het weergeven, opnemen, versterken, en ontvangen van geluid; elektronische media; radio; televisietoestellen; tv-toestellen; videorecorders; camera's; platenspelers; cassettedecks; cassetterecorders; compactdiscspelers; radio's; platen; banden; cassettes; elektrische kabels; DVD-spelers; dvd-recorders; dvd's; spelers en recorders voor optische schijven; MP3- en MP4-spelers; kabels voor luidsprekers; elektrische aansluitingen; elektrische connectors; batterijen; oplaadbare batterijen; eenheden voor het opladen van batterijen, compact discs, stereoapparaten voor persoonlijk gebruik, luidsprekers, hoofdtelefoons, telefoons, antwoordapparaten, rekenmachines, elektrische tijdschakelaars, alarminrichtingen, antennes, schotelantennes, fotografische apparatuur en instrumenten, verrekijkers, telescopen, elektrische strijkijzers, elektrisch verwarmde toestellen voor het opmaken van het haar, camera's en camera-apparatuur; digitale camera's; digitale camera-apparatuur; scartkabels; elektriciteitskabels en connectors; elektronische kabels; connectors; connectoren en kabels voor digitale apparatuur en toestellen; apparatuur voor autotelefoons; autotelefoonsets; hoofdtelefoons; batterijopladers en batterijoplaadapparatuur voor in de auto; draagbare dvd-spelers; draagbare televisies; draagbare amusementsapparatuur en -toestellen voor gebruik in huis; digitale radio's; digitale amusementsapparatuur voor gebruik in huis; elektrisch verwarmde haarkrullers; elektrische personenweegschalen; elektrisch verwarmde haarontkrullers; Keukenweegschalen; Meetinrichtingen en apparaten; homecinemasystemen; toestellen en producten gebruikt in cellulaire communicaties, te weten draadgebonden, vezeloptische en draadloze repeaters gebruikt in mobiele communicaties en binnenshuis, ingebouwde communicatie draadloos en draadgebonden infrastructuur producten vooral in de cellulaire frequentie- en PCS frequentiebanden met als doel afstand en bereik van bidirectionele stem- en gegevenscommunicaties; weerstations; apparatuur en instrumenten voor informatie over het weer; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.

2.3. Kesa is ook houdster van het Beneluxwoordmerk PROLINE met registratienummer 0468027, ingeschreven op 1 juni 1990 na een depot van 25 juli 1989 in de klassen 7, 9 en 11 (hierna: het Beneluxwoordmerk PROLINE).

2.4. AS Watson is wereldwijd actief op het gebied van de detailhandel en exploiteert onder meer drogisterijen. Zij is onder meer eigenaar van de in Nederland en België opererende ketens Kruidvat en ICI Paris XL en de Nederlandse keten Trekpleister.

2.5. In mei 2013 heeft Kesa geconstateerd dat via de websites van Kruidvat (www.kruidvat.nl, www.kruidvat.be) en Trekpleister (www.trekpleister.nl) werd geadverteerd voor tabletcomputers en dat deze via de online webshops van Kruidvat en Trekpleister werden aangeboden met gebruikmaking van de aanduiding 'Pro-Line' als hierna weergegeven.





2.6. De verpakking van de tabletcomputer ziet eruit als volgt.



2.7. Bij brief van 22 mei 2013 heeft Kesa AS Watson gesommeerd het gebruik van tekens die (vrijwel) identiek zijn aan de PROLINE merken te staken en opgave te doen van leveranciers, omzet en winst met betrekking tot de tabletcomputers.

2.8. Naar aanleiding van de sommatiebrief heeft tussen partijen overleg plaatsgehad. Op 11 juni 2013 is door AS Watson een onthoudingsverklaring met (gemaximeerd) boetebeding gegeven met onder meer de volgende bepalingen.

1. A.S. Watson zal binnen drie dagen na ondertekening van deze verklaring het gebruik van het teken "PRO-LINE" en/of "PROLINE" op (tablet)computers en op de verpakking van de (tablet)computers staken en gestaakt houden;
 - a. Ten aanzien van de (tablet)computers die A.S. Watson thans op voorraad heeft in haar filialen en/of in het distributiecentrum houdt dit in dat A.S. Watson binnen drie dagen na ondertekening van deze verklaring de aanduiding "PRO-LINE" op de verpakking van de (tablet)computers zal verwijderen door de aanduiding "PRO-LINE" af te plakken met een beveiligingssticker;
 - b. Ten aanzien van de (tablet)computers die A.S. Watson in de toekomst zal bestellen c.q. inkopen en verkopen, houdt dit in dat A.S. Watson uitsluitend orders zal plaatsen voor (tablet)computers waarvan de verpakking en de (tablet)computer niet zijn voorzien van de aanduiding "PRO-LINE" en/of "PROLINE";
2. A.S. Watson heeft reeds het gebruik van de aanduiding "PRO-LINE" en/of "PROLINE" voor tabletcomputers in iedere (reclame)uiting op haar websites en/of haar reclamefolders

of anderszins, gestaakt – waarbij de advertentie voor de tabletcomputer in de folder van Kruidvat in week 24 van deze onthoudingsverklaring is uitgezonderd –, en A.S. Watson zal het gebruik van de aanduiding in advertenties ook in de toekomst gestaakt houden;

3. Eén en ander op straffe van een boete van €25,00 per overtreding van de toezegging onder 1a en op straffe van een boete van €100,00 per overtreding van de toezeggingen onder 1b, 2 en 3, een en ander met een maximum van €50.000,00.

2.9. De door Kesa gevraagde opgave is door AS Watson niet verstrekt. Een door AS Watson aangeboden bedrag ter compensatie van de door Kesa gemaakte kosten is door Kesa als te laag van de hand gewezen.

3. De vorderingen en de grondslagen

in conventie

3.1. Kesa vordert dat de rechtbank, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, AS Watson gebiedt ieder gebruik in de Europese Unie van de PROLINE merken en van enig ander met deze merken overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, en haar veroordeelt een schriftelijke, door een registeraccountant geaccordeerde verklaring aan Kesa te verstrekken van gegevens over de omzet en winst gemaakt met en producenten van de inbreukmakende tabletcomputers, één en ander op straffe van een dwangsom, en AS Watson veroordeelt tot het vergoeden van de schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, dan wel zulks ter keuze van Kesa, tot winstafdracht, met veroordeling van AS Watson in de volledige kosten van deze procedure conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Kesa voert hiertoe aan dat AS Watson met het aanbieden en verhandelen van de tabletcomputers afgebeeld in 2.5 en 2.6 zonder haar toestemming gebruik gemaakt heeft van tekens die identiek zijn aan of in verwarringwekkende mate overeenstemmen met haar bekende PROLINE merken, als gevolg waarvan zij schade heeft geleden. Er is volgens Kesa sprake van inbreuk op grond van artikel 9 lid 1 sub a, b en c van Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW).

3.3. AS Watson voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5. De – bij akte van 12 maart 2014 gewijzigde – eis in reconventie van AS Watson luidt als volgt:

AS Watson vordert, uitsluitend voor het geval dat de weren van AS Watson ten aanzien van de ongeldigheid en/of niet inbreuk van de door KESA ingeroepen merkrechten in conventie worden gepasseerd, dat het de rechtbank te Den Haag moge behagen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

-
- I. De Europese woordmerkregistraties PROLINE met registratienummers 1424936, 1836295, en 924555 nietig te verklaren voor alle waren waarvoor de merken zijn ingeschreven met uitzondering van:
- a. CTM 1836295: elektrische persoonweegschalen (kl. 9); koffiefilters, niet elektrisch; met de hand te bedienen koffiemolens; niet-elektrische koffiepercolators; niet-elektrische waterketels; maal apparaten voor de keuken, niet elektrisch; niet-elektrische gardes (kl. 21);
 - b. CTM 924555: Elektrische huishoudelijke machines, wasmachines, centrifuges, wasdrogers, was-droogcombinaties, vaatwasmachines, strijkmachines, elektrische handmixers, mengmachines, sapcentrifuges, keukenmachines, snijmachines en versnipperaars, elektrische gardes, koffiemolens, elektrische blikopeners, elektrische messen en messenslijpers, ijsmachines, machines voor de bereiding van dranken, afvalverwerkers; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen (kl. 7); Kook-, koel-, vries-, verwarmings-, afkoelings- en ventilatieapparaten en -installaties; magnetrons, afzuigkappen, afzuigapparatuur, friteuses, broodroosters, tosti-ijzers, thee- en koffiezetapparaten, verwarmde dienbladen, karretjes en kastjes, allemaal voor het warmhouden van voedingsmiddelen; convectoren, straalkachels, met olie gevulde radiatoren, hoogtezonlampen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen (kl. 11)
- II. De Europese merkregistraties met registratienummers 1424936, 1836295, 924555, 923961, 8778251, 8778235 vervallen te verklaren voor de waren "telefoons", "antwoordapparaten", "rekenmachines", "fotografische toestellen en instrumenten", "elektrische gereedschappen", "antennes", "schotelantennes", "telescopen", "cassettedecks", "cassettes", "dvd s", "autotelefoonsets", "thuisbioscoopssystemen en -apparatuur" (waarbij aangetekend zij dat deze vordering ten aanzien van de relevante woordmerken met registratienummers 1424936, 1836295, en 924555 als een subsidiaire vordering dient te worden opgevat ten opzichte van de vordering onder I tot nietigverklaring.
- III. AS Watson vordert, uitsluitend voor het geval dat de rechtbank meent dat KESA haar Beneluxmerk PROLINE met registratienummers 0468027 aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd, het Beneluxmerk PROLINE met registratienummers 0468027 vervallen te verklaren voor alle waren waarvoor het is ingeschreven.
- IV. Gedaagde in reconventie te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure inclusief advocaatkosten ex art. 1019h Rv;
- 3.6. AS Watson voert hiertoe aan dat de merken van Kesa (deels) nietig of vervallen moeten worden verklaard omdat de aanduiding 'Proline' geen onderscheidend vermogen heeft (en het merk PROLINE niet is ingeburgerd), dan wel beschrijvend is en Kesa de ingeroepen merken niet heeft gebruikt voor (een deel van) de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Nu Kesa haar PROLINE merken heeft ingeroepen tegen AS Watson heeft zij belang bij haar vorderingen in reconventie.
- 3.7. Kesa voert verweer.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie

Bevoegdheid

4.1. In conventie is de rechtbank bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat AS Watson in Nederland gevestigd is. Om diezelfde reden is op grond van artikel 2 van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) deze rechtbank (internationaal) bevoegd kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op het gestelde onrechtmatig handelen van AS Watson. Deze rechtbank is in conventie relatief bevoegd op grond van het feit dat het gesteld onrechtmatig handelen onder meer plaatsvindt in Den Haag, derhalve in dit arrondissement. De bevoegdheid is overigens niet betwist.

4.2. In reconventie is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van AS Watson voor zover deze zien op de nietigverklaring van de Gemeenschapsmerken op grond van artikel 96 aanhef en onder d GMVo jo. artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet. Voor zover de vordering in reconventie ziet op nietigverklaring van het Beneluxmerk geldt het volgende. Gerechtshof Den Haag¹ heeft geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE (r.o. 34 van dat arrest). Uitgaande van dat oordeel is de rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de vordering van AS Watson op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo althans, voor zover artikel 22 lid 4 EEX-Vo de internationale bevoegdheid niet uitputtend zou regelen, op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo jo artikel 4.6 lid 4 en relatief bevoegd nu de bevoegdheid niet is bestreden (artikel 110 Rv), althans op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE.

Volgorde van behandeling conventie en reconventie

4.3. AS Watson heeft aan de eis in reconventie de voorwaarde verbonden dat die eis uitsluitend wordt ingesteld "voor het geval dat de weren van AS Watson ten aanzien van de ongeldigheid en/of niet inbreuk van de door KESA ingeroepen merkrechten in conventie worden gepasseerd".

4.4. De rechtbank verwerpt het betoog van Kesa dat de rechtbank gelet op deze voorwaarde niet kan toekomen aan beoordeling van de eis in reconventie en zodoende in conventie gelet op artikel 99 GMVo dient uit te gaan van de geldigheid van de PROLINE merken² Deze ongerijmdheid kan door AS Watson niet bedoeld zijn.

¹ Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star).

² Kesa licht dit toe aan de hand van 3 scenario's. Scenario 1: in conventie merken geldig en inbreuk, scenario 2: in conventie merken geldig en geen inbreuk en scenario 3: in conventie merken ongeldig en geen inbreuk.

4.5. De rechtbank begrijpt de voorwaarde zo dat de eis in reconventie wordt ingesteld als de rechtbank in conventie tot het oordeel zou komen dat (uitgaande van geldige merken) sprake is van merkinbreuk. In dat geval geldt de eis in reconventie als ingesteld en komt de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 99 GMVo ook in conventie toe aan beoordeling van de gevoerde geldigheidsverweren. Het gebruik van de frase “en/of” laat die lezing ook uitdrukkelijk toe, hoewel aan Kesa kan worden toegegeven dat de formulering van de voorwaardelijke reconventie niet uitblinkt in helderheid.

4.6. Dit betekent dat de rechtbank eerst in conventie de gestelde merkinbreuk zal beoordelen.

Belang bij vorderingen in conventie

4.7. Het meest verstrekkende verweer van AS Watson is dat Kesa niet-ontvankelijk is in haar vorderingen in conventie, althans dat deze dienen te worden afgewezen, omdat Kesa geen in rechte te respecteren belang (meer) heeft bij haar vorderingen gelet op de reeds door AS Watson afgegeven onthoudingsverklaring. Dit verweer faalt.

4.8. AS Watson heeft weliswaar een onthoudingsverklaring aan Kesa afgegeven en heeft een (na een eerder toegezegd bedrag verhoogd) bedrag aan schadevergoeding aangeboden maar zij is niet bereid gebleken inbreuk op merkrechten te erkennen en inzicht te geven in aantallen verhandelde tabletcomputers, inkoop- en verkoopprijzen, aantallen producten in voorraad als gevorderd. Ook de toegezegde boete is geclausuleerd en aanzienlijk lager dan gevorderd en kan bovendien niet worden geëxecuteerd. Onder deze omstandigheden oordeelt de rechtbank dat Kesa (nog steeds) belang heeft bij haar vorderingen.

Merkinbreuk

4.9. Naar het oordeel van de rechtbank kan Kesa zich op grond van artikel 9 lid 1 sub b GMVo verzetten tegen het gebruik door AS Watson van de tekens ‘PRO-LINE’ en ‘Pro-Line’ mits de merken geldig zijn. Dit zal hierna worden toegelicht.

4.10. Op grond van artikel 9 lid 1 sub b GMVo heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Van inbreuk zoals bedoeld in voornoemd artikel is sprake als 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 of diensten achterlaat, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken 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. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naar mate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn.

4.11. Tussen partijen is niet in geschil dat het relevante publiek bestaat uit de (potentiële) kopers van tabletcomputers.

4.12. De voornoemde maatstaf hanterend, moet worden vastgesteld dat er slechts een zeer gering verschil bestaat tussen de PROLINE merken van Kesa en het teken 'PRO-LINE' (met of zonder hoofdletters) dat AS Watson gebruikt, te weten het koppelteken tussen de letters O en L. Dat is ook niet door AS Watson betwist, ook niet ten aanzien van de woord-/beeldmerken van Kesa waarbij de woorelementen met een specifieke schrijfwijze zijn afgebeeld. AS Watson betwist uitsluitend dat de door haar gebruikte tekens identiek zouden zijn aan de PROLINE merken (als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo). De merken en de tekens stemmen auditief en visueel dan ook sterk overeen, terwijl ook begripsmatig de tekens dezelfde inhoud communiceren als de PROLINE merken.

4.13. Wat de soortgelijkheid van de waren of diensten betreft, geldt dat bij de beoordeling ervan rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Deze factoren omvatten met name de aard, de bestemming en het gebruik ervan, alsook het concurrerend dan wel complementair karakter van deze waren of diensten. Er kan ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de distributiekkanalen van de betrokken waren.

4.14. De rechtbank oordeelt dat, gelet op de aard en de bestemming van de betreffende waren, het aangevallen teken 'PRO-LINE' (met of zonder hoofdletters) wordt gebruikt voor soortgelijke waren als waarvoor de PROLINE woord/beeldmerken met nummers 8778251 en 8778235 zijn ingeschreven. De warenomschrijving in klasse 9 van die merken omvat elektronische media, DVD-spelers, DVD-recorders, MP3 en MP4-spelers, fotografische apparatuur en instrumenten, digitale camera's, digitale camera-apparatuur, digitale radio's, draagbare amusementsapparatuur en -toestellen voor gebruik in huis en digitale amusementsapparatuur voor gebruik in huis. Ook als tabletcomputers voornamelijk worden gebruikt voor het raadplegen van internet, het gebruik van zogenaamde 'apps' en voor het ontvangen en versturen van e-mailberichten, zoals AS Watson aanvoert, neemt dat niet weg dat een tabletcomputer ook de mogelijkheid biedt tot het opslaan en afspelen van diverse soorten mediabestanden (film, video, muziek en games) en het gebruik van de ingebouwde digitale camera. In zoverre bezitten tabletcomputers deels identieke functionaliteiten als de hiervoor genoemde waren. Dat een tabletcomputer geen alternatief is voor een MP3-speler of een digitale camera, zoals AS Watson heeft aangevoerd, moge juist zijn, maar zulks is ook niet vereist voor soortgelijkheid. Daarbij is het publiek voor zowel de genoemde waren als voor tabletcomputers hetzelfde en worden deze onder meer via dezelfde kanalen verkocht. Gelet op deze verwantschap tussen genoemde waren en tabletcomputers is sprake van een behoorlijke mate van soortgelijkheid. Of ook de overige PROLINE merken voor soortgelijke waren zijn ingeschreven waarbij in ieder geval MP3- en MP4- in de warenaanduiding ontbreekt, kan verder buiten beschouwing blijven. Dat Kesa belang heeft bij de vaststelling van inbreuk op alle door haar aan haar vorderingen ten grondslag gelegde merken, heeft zij niet gesteld.

4.15. De hiervoor besproken sterke overeenstemming tussen de PROLINE woord/beeldmerken met nummers 8778251 en 8778235 en de 'PRO-LINE' tekens en de behoorlijke mate van soortgelijkheid van de betrokken waren, leidt, meewegend dat genoemde merken slechts een gering onderscheidend vermogen hebben (hetgeen hierna aan de orde komt), tot het oordeel dat bij het publiek verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Het in aanmerking komende publiek zal namelijk op grond van dat gebruik op zijn minst kunnen menen dat de betrokken waren van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, hetgeen afbreuk doet aan de herkomstfunctie van het merk.

4.16. De rechtbank verwerpt het verweer van AS Watson dat de aanduiding 'PRO-LINE' door haar niet als herkomstaanduiding is gebruikt maar slechts als type-aanduiding om de producten te onderscheiden van een eerder door haar aangeboden tabletcomputer. Op de verpakking van de tabletcomputers staat, zoals door AS Watson aangevoerd, inderdaad ook een ander teken, te weten 'Cherry Mobility'. Dat het publiek dit teken en niet 'PRO-LINE' zal opvatten als een herkomstaanduiding, zoals AS Watson aanvoert, heeft zij onvoldoende gemotiveerd. Dat volgt in ieder geval niet uit de toelichting die AS Watson heeft gegeven voor de keuze voor het teken 'PRO-LINE', namelijk dat deze nieuwe tabletcomputers een betere ('PRO' zou duiden op een goed, professioneel product) productlijn (vandaar 'LINE') zijn van tabletcomputers van het merk 'Cherry Mobility'. Ook volgt dit niet uit de advertenties en webshop omschrijvingen waarmee de tabletcomputer zijn aangeboden. Integendeel, in de afbeeldingen van de advertenties en webshops (hiervoor opgenomen in 2.5) wordt de tabletcomputer door Trekpleister prominent aangeduid als "PRO-LINE 9.7" HD TABLET" en in één advertentie staat daarnaast in de nadere omschrijving "Cherry Mobility tablet PC". Door Kruidvat wordt het product uitsluitend aangeduid als "7" Tablet Pro-Line 2". Pas op de verpakking ziet het publiek duidelijk ook het teken 'Cherry Mobility' naast 'PRO-LINE' (hiervoor opgenomen in 2.6). De tabletcomputer wordt zodoende aangeboden onder het teken 'PRO-LINE' en het publiek zal dit teken opvatten als herkomstaanduiding, althans als één van de herkomstaanduidingen naast 'Cherry Mobility'.

4.17. AS Watson heeft nog naar voren gebracht dat Kesa voor haar computers en tabletcomputers geen gebruik maakt van de PROLINE merken maar van een ander merk, te weten 'IT WORKS'. Die omstandigheid is echter niet relevant voor beoordeling van de gestelde inbreuk op de PROLINE merken.

Geldigheid merken in conventie en vordering tot nietig- en vervallenverklaring in reconventie

4.18. Gelet op het voorgaande is voldaan aan de voorwaarde voor het instellen van de reconventionele vorderingen. AS Watson baseert de door haar sub I gevorderde gedeeltelijke nietigverklaring van de PROLINE woordmerken op een tweetal gronden, te weten (i) de PROLINE woordmerken missen ieder onderscheidend vermogen en/of (ii) zij zijn louter beschrijvend. AS Watson baseert de door haar sub II gevorderde gedeeltelijke vervallenverklaring van de PROLINE merken op de grond dat deze niet-normaal zijn gebruikt en dus zijn vervallen voor een deel van de waren, te weten "telefoons", "antwoordapparaten", "rekenmachines", "fotografische toestellen en instrumenten", "elektrische gereedschappen", "antennes", "schotelantennes", "telescopen", "cassette decks", "cassettes", "dvd s", "autotelefoonsets", "thuisbioscoopssystemen en -apparatuur" (hierna: de gewraakte waren). De rechtbank komt zodoende in conventie toe aan de beoordeling van het overeenkomstige geldigheidsverweer van AS Watson. Het verweer van Kesa in reconventie

slaagt op de navolgende gronden. Op dezelfde gronden faalt het geldigheidsverweer van AS Watson in conventie.

Nietigheid: onderscheidend vermogen en beschrijvend

4.19. Een Gemeenschapsmerk kan op grond van artikel 52 lid 1 sub a GMVo 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, 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). Het aan artikel 7 lid 1 sub b GMVo 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 artikel 7 lid 1 sub c GMVo 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.

4.20. Tussen partijen is niet in geschil dat het publiek in de EU de Engelse taal voldoende machtig is om de taalkundige betekenis van de PROLINE woordmerken te begrijpen.

4.21. Het betoog van AS Watson dat de PROLINE woordmerken ieder onderscheidend vermogen missen, slaagt niet. De stelling van AS Watson dat 'PROLINE' door het publiek uitsluitend als serieaanduiding wordt gezien en niet als onderscheidingsteken is hiervoor voor het teken 'PRO-LINE' door de rechtbank reeds verworpen. Dat geldt ook voor 'PROLINE'. Ook de stelling dat de aanduidingen 'PRO' en 'LINE' gewoonlijk worden gebruikt in commerciële berichten en/of reclameboodschappen, waarmee AS Watson bedoelt, zo begrijpt de rechtbank, dat dergelijke algemeen gebruikte marketingterminologie *ieder* onderscheidend vermogen mist, heeft zij niet onderbouwd hetgeen wel op haar weg had gelegen. Wel is de rechtbank met AS Watson van oordeel dat het onderscheidend vermogen van de PROLINE woordmerken relatief gering is, gelet op het feit dat de merken bestaan uit een combinatie van twee vrij generieke marketingtermen 'PRO' en 'LINE'.

4.22. Het betoog van AS Watson dat 'PRO' en 'LINE' en de combinatie 'PROLINE' uitsluitend beschrijvend is, slaagt evenmin. Volgens AS Watson betekent 'PRO' 'gunstig

gezind' of 'professioneel'. 'LINE' verwijst volgens AS Watson naar een serie producten. Die betekenis van de afzonderlijke elementen is door Kesa niet betwist. 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). Met Kesa is de rechtbank van oordeel dat noch die twee elementen afzonderlijk noch de combinatie daarvan een kenmerk van de betrokken waren weergeeft. Zodoende is 'PROLINE' voor de ingeschreven waren van de PROLINE woordmerken niet beschrijvend.

4.23. Dat in uitspraken van het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (hierna: OHIM) of andere rechterlijke instanties in specifieke gevallen anders is geoordeeld over andere 'PROLINE' merken van derden, zowel wat betreft onderscheidend vermogen als beschrijvendheid, zoals AS Watson naar voren heeft gebracht, doet aan het voorgaande niet af. Dergelijke beslissingen zijn niet los te zien van de specifieke omstandigheden van de casus en kunnen niet zonder meer worden veralgemeniseerd zoals AS Watson doet. Daarnaast heeft Kesa ook uitspraken van OHIM overgelegd waarin andere PROLINE merken geldig zijn geoordeeld. De rechtspraak van OHIM geeft dus ook geen eenduidig beeld.

Vervallen vanwege non usus

4.24. De rechtbank stelt voorop dat de rechten van een houder van een Gemeenschapsmerk op grond van artikel 51 lid 1 sub a jo lid 2 GMVO op vordering vervallen verklaard worden wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en daarvoor geen geldige reden is. Deze vervallenverklaring kan beperkt worden tot bepaalde waren of diensten. Bij gebruik van algemene waren- of dienstenomschrijvingen zal in beginsel sprake zijn van gebruik van het merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven wanneer het wordt gebruikt voor waren of diensten die vallen binnen de ruimere term die in de merkomschrijving wordt gebruikt. Alleen als eenvoudig een algemeen gebruikelijke sub-categorie is te onderscheiden kan dit anders zijn.

4.25. Op grond van onder andere het arrest van het HvJEG van 11 maart 2003, NJ 2004, 339 (Ansul/Ajax) en de beschikking van het HvJEG van 27 januari 2004, NJ 2007, 280 (La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA) moet ervan worden uitgegaan dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik van het merk volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.

4.26. Volgens de normale regels voor bewijslastverdeling is AS Watson als de partij die zich beroept op de gevolgen van niet-normaal gebruik, anders dan zij meent, belast met het (negatieve) bewijs daarvan. De enkele bewering dat de merken niet-normaal zijn gebruikt, heeft niet tot gevolg dat de merkhouders zal dienen te bewijzen dat zij de merken wel heeft gebruikt. De bewijslast kan echter worden verschoven indien de partij die zich beroept op de gevolgen van niet-normaal gebruik een dusdanig begin van bewijs heeft geleverd dat er een vermoeden is ontstaan van non-usus. In dat geval kan de rechtbank, ervoor kiezen om de bewijslast dat de merken wel zijn gebruikt bij de merkhouders te leggen. Gelet op hetgeen hierna volgt, ziet de rechtbank hiertoe geen aanleiding.

4.27. AS Watson heeft de stelling ingenomen dat Kesa de PROLINE merken niet-normaal heeft gebruikt voor de gewraakte waren. AS Watson heeft schermafdrucken overgelegd van de zoekresultaten op de website www.bcc.nl en bij de zoekmachine Google waar bij het zoeken op de gewraakte waren in combinatie met 'Proline' geen resultaten worden gevonden (behalve voor DVD spelers). Ook heeft zij schermafdrucken overgelegd van de website www.bcc.nl waarop gebruik van de PROLINE merken voor andere dan de gewraakte waren, zoals magnetrons, koelkasten, vriezers etc. te zien is. Kesa heeft uitdraaien overgelegd van de website www.bcc.nl waarop de PROLINE merken – naast gebruik voor DVD spelers – ook worden gebruikt voor waren als MP4-spelers, MP3-spelers, digitale fotolijsten, radio's en televisietoestellen. Daarnaast heeft Kesa ook afschriften overgelegd van websites van retailkanalen in andere EU landen waar de merken worden gebruikt voor vergelijkbare waren als bij BCC en daarnaast ook in ieder geval voor de gewraakte waren DVD-spelers en videocamera's. Hetgeen AS Watson aan stukken heeft overgelegd is, gelet ook op hetgeen Kesa heeft aangedragen, onvoldoende om vast te stellen dat KESA de PROLINE merken niet-normaal heeft gebruikt en is voorts onvoldoende begin van bewijs van niet-normaal gebruik voor een vermoeden van non-usus om te komen tot een verschuiving van de bewijslast in de richting van Kesa. Merken kunnen ook normaal gebruikt zijn op een wijze die niet leidt tot resultaten bij het zoeken via Google. Daarnaast is BCC slechts één van de retailkanalen van Kesa in de EU zoals blijkt uit producties die Kesa heeft overgelegd zodat het ontbreken van (een deel van) de gewraakte waren in het huidige productassortiment van BCC op zichzelf niets zegt over (niet-)normaal gebruik. Andersoortig bewijs zoals een gebruiksonderzoek ten aanzien van de gewraakte waren of verklaringen van marktdeelnemers in de branche ontbreken.

4.28. De rechtbank kan gelet hierop in het midden laten of AS Watson wel een rechtens te respecteren belang heeft bij de gevorderde vervallenverklaring (hetgeen Kesa betwist) voor zover de gewraakte waren niet de waren zijn die soortgelijk te achten zijn aan een tabletcomputer en die dus relevant zijn voor de vaststelling van merkinbreuk.

4.29. Een en ander leidt tot de conclusie dat de vordering tot gedeeltelijke nietigverklaring dan wel vervallenverklaring van PROLINE merken in reconventie dient te worden afgewezen en dat de rechtbank in conventie kan uitgaan van geldige PROLINE merken.

Overige vordering in reconventie

4.30. Het onder 2.3. genoemde Beneluxmerk is door Kesa niet ten grondslag gelegd aan haar vorderingen in conventie. Dit merk is door Kesa slechts ter illustratie genoemd tijdens de comparitie van partijen. Aan de voorwaarde die door AS Watson is verbonden aan het

instellen van de vordering sub III in reconventie is derhalve niet voldaan, zodat de rechtbank in ieder geval niet toekomt aan dit deel van de reconventie.

Vorderingen in conventie

4.31. Gelet op het voorgaande staat daarmee vast dat AS Watson met het gebruik van de 'PRO-LINE' en 'Pro-Line' tekens inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Kesa op de PROLINE woord/beeldmerken met nummers 8778251 en 8778235. Het gevorderde merkinbreukverbod wordt toegewezen als in het dictum verwoord.

4.32. AS Watson heeft verweer gevoerd tegen de gevorderde veroordeling tot betaling van schadevergoeding met de stelling dat Kesa geen belang heeft bij die vordering omdat zij geen schade heeft geleden.

4.33. De rechtbank verwerpt dit verweer. AS Watson heeft niet betwist dat zij tabletcomputers onder de tekens 'PRO-LINE' en 'Pro-Line' heeft aangeboden en verhandeld. Aannemelijk is dat Kesa daardoor schade heeft geleden. Daar Kesa thans onvoldoende heeft gesteld betreffende de omvang van haar schade (zij vordert juist opgave van gegevens om de schade vast te kunnen stellen) dient de hoogte van die schade bij staat te worden opgemaakt. 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). De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar.

4.34. Naast schadevergoeding vordert Kesa winstafdracht ingevolge het bepaalde in de artikelen 14 en 101 GMVo jo 2.21 lid 4 BVIE. AS Watson heeft betwist dat voldaan is aan het vereiste van kwade trouw als bedoeld in artikel 2.21 lid 4 BVIE. Van 'gebruik te kwader trouw' als bedoeld in voornoemd artikel is sprake in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, waaraan is voldaan indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan.³ Gelet op de gemotiveerde betwisting door AS Watson, heeft Kesa met haar enkele stelling dat AS Watson als grote retail-onderneming geacht mag worden bekend te zijn met het merkenregister onvoldoende onderbouwd dat sprake is van de vereiste kwade trouw. Kesa heeft immers niet betoogd dat AS Watson slechts een verweer heeft gevoerd dat in redelijkheid als bij voorbaat kansloos moet worden aangemerkt, en zodoende geacht moet worden zich ten tijde van haar handelen bewust te zijn geweest van het inbreukmakende karakter daarvan. Overigens was dat verweer ook niet bij voorbaat kansloos. Zodoende wordt de gevorderde winstafdracht afgewezen.

4.35. In het licht van de hiervoor vastgestelde inbreuk en het recht op schadevergoeding is de vordering tot het doen van opgave van aantallen verhandelde inbreukmakende producten, productie- of inkoopprijzen, voorraadgegevens, de winst en gegevens van de producent(en) eveneens toewijsbaar. Anders dan AS Watson stelt, is de gevorderde informatie omtrent prijzen, voorraad en winst niet alleen relevant voor winstafdracht maar kan deze ook relevant zijn voor bepaling van de schade aan de zijde van Kesa. De gevorderde accountantscontrole over de opgave is niet weersproken en eveneens

³ Benelux Gerechtshof, 11 februari 2008 (IWC v Michel), LJN: BG6935.

toewijsbaar. De termijn voor het doen van opgave wordt verlengd en de opgave wordt beperkt tot de periode vanaf 1 mei 2013 (zijnde de datum van het aanbieden van de tabletcomputers) tot aan betekening van het vonnis.

4.36. De gevorderde dwangsommen zijn toewijsbaar maar zullen worden beperkt en gemaximeerd.

4.37. Hetgeen partijen overigens nog hebben aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen nadere bespreking.

Proceskosten

4.38. AS Watson zal in conventie als de in het ongelijk gestelde partij in de door Kesa gevorderde redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv worden veroordeeld. AS Watson heeft bezwaar gemaakt tegen een volledige proceskostenveroordeling, gelet op de onthoudingsverklaring met boete, de aangeboden kostenvergoeding en het feit dat de inbreuk gestaakt is. In die omstandigheden had Kesa verder moeten onderhandelen in plaats van AS Watson (alsnog) in rechte te betrekken. Een volledige kostenveroordeling zou onbillijk zijn.

4.39. Dit verweer faalt gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor in 4.8 heeft geoordeeld. De kosten aan de zijde van Kesa voor de procedure in conventie en reconventie worden overeenkomstig de – op de reeds besproken billijkheid na niet betwiste – specificatie begroot op € 37.901,58 (€ 31.603,15 + € 6.298,43), waaronder begrepen het griffierecht en de exploitkosten. Nu niet is aangegeven welk deel daarvan betrekking heeft op het geschil in conventie en welk deel op de reconventie, zal de rechtbank de door eiseres in conventie gemaakte kosten schattenderwijs vaststellen op 75% (te weten € 28.426,19) van de totale kosten. Derhalve zal AS Watson worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie, aan de zijde van Kesa begroot op € 28.426,19.

4.40. AS Watson zal ook in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij tot de proceskosten worden veroordeeld. Kesa heeft begroting van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en zulks is door AS Watson niet betwist. Gelet hierop en op de rechtspraak op dit punt (Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902, Danisco/Novozymes en HvJ EU 15 november 2012, C-180/11, Bericap/Plastinova) zal de rechtbank partijen daarin volgen. De kosten in reconventie aan de zijde van Kesa worden gelet op de specificatie en de in conventie reeds besproken verdeling van de kosten begroot op 25 % van € 37.901,58, derhalve op € 9.475,36.

5. De beslissing

De rechtbank:

in conventie

5.1. beveelt AS Watson om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik in de Europese Unie van de PROLINE Gemeenschapswoord/beeldmerken met

nummers 8778251 en 8778235 en van enig ander met deze merken overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt AS Watson om uiterlijk drie maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Kesa een schriftelijke, door een registeraccountant geaccordeerde verklaring te verstrekken, voorzien van onderliggende documenten, met de volgende informatie over de periode van 1 mei 2013 tot op de dag van de betekening van dit vonnis :

- a. het aantal door AS Watson verhandelde inbreukmakende producten;
- b. de productieprijis en/of inkooprijis en de verkoopprijis van de inbreukmakende producten;
- c. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die AS Watson op de datum van betekening van dit vonnis in voorraad houdt;
- d. het totale bedrag van de winst die AS Watson heeft gemaakt als gevolg van de vervaardiging en/of verhandeling van de inbreukmakende producten;
- e. de namen en adressen van de producent(en) van de inbreukmakende producten;

5.3. veroordeelt AS Watson tot betaling aan Kesa van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat AS Watson handelt in strijd met de onder 5.1. en 5.2. gegeven bevelen, tot een maximum van € 250.000,-;

5.4. veroordeelt AS Watson om aan Kesa te vergoeden de door haar als gevolg van de merkinbreuk geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.5. veroordeelt AS Watson in de proceskosten in conventie, aan de zijde van Kesa tot op heden begroot op € 28.426,19;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

5.8. wijst de vorderingen af;

5.9. veroordeelt AS Watson in de proceskosten in reconventie, aan de zijde van Kesa tot op heden begroot € 9.475,36;

5.10. verklaart de proceskostenveroordeling in reconventie uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 17 december 2014.