

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 320219 / KG ZA 08-1218

Vonnis in kort geding van 5 november 2008

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
THANE DIRECT COMPANY,
gevestigd te Toronto, Canada,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
THANE INTERNATIONAL Inc.,
gevestigd te La Quinta, California, Verenigde Staten van Amerika,
eiseressen,
advocaat mr. E. Grabandt,
behandeld door mr. M.J.M. Vromans, advocaat te Brussel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ROBBA BV, ook h.o.d.n. "Tel Sell",
gevestigd te Almere,
gedaagde,
advocaat mr. drs. A.E. den Hartog,
behandeld door mr. J.P. Koets, advocaat te Haarlem.

Partijen zullen hierna Thane c.s. (Thans Direct en Thane International voor eiseressen afzonderlijk) en Robba genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding met 15 producties;
 - de mondelinge behandeling op 23 oktober 2008 en de ter gelegenheid daarvan zijdens Thane toegezonden producties 6a en 16 t/m 19 en de zijdens Robba toegezonden producties 1 t/m 5, 2a en 4a;
 - de pleitnota's van Thane c.s. en van Robba.
- 1.2. Tenslotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Thane c.s. behoort tot de Thane Group. De Thane Group biedt door haar, dan wel in haar opdracht, vervaardigde producten aan. Zij doet dit middels 'direct-marketing'-technieken, in het bijzonder middels 'teleshopping', 'TV-shopping', websites en postpordercatalogi.

2.2. Thane Direct is houdster van het op 16 maart 2007 in het Benelux Merkenregister gedeponeerde en onder nummer 0819651 ingeschreven gecombineerde woord/beeldmerk "Slim 'n Lift". Dit woord/beeldmerk (hierna veelal aangeduid als het Beneluxmerk) ziet er als volgt uit.



Het Beneluxmerk is ingeschreven voor waren in de klassen:

9: gegevensdragers, in het bijzonder video compact discs, videoplaten, cd-rom's, dvd's, computergeheugens in de vorm van netwerkdatabanken, magnetische gegevensdragers (met name cassettes en video's); voorbespeelde gegevensdragers, in het bijzonder opgenomen televisiefilms, videofilms en geanimeerde films; op machinaal leesbare gegevensdragers opgeslagen computerprogramma's, voor zover begrepen in klasse 09;

25: kleding, al dan niet corrigerend;

41: entertainment; ter beschikking stellen van elektronische publicaties (niet te downloaden); uitgave van tijdschriften en overige dergelijke drukwerken (in het bijzonder magazines, boeken, posters, aanplakbiljetten); diensten van uitvoerend kunstenaars; het organiseren van (live)-evenementen voor educatieve, culturele, ontspannende, sportieve en entertainment doeleinden; productie van live amusementshows; diensten van geluidsstudio's.

2.3. Thane International is houdster van het op 6 maart 2001 gedeponeerde en op 7 augustus 2002 onder nummer 002116390 ingeschreven Gemeenschapswoordmerk ORBITREK. Dit Gemeenschapsmerk is ingeschreven voor waren in klasse 28 (stationary exercise equipment other than for medical rehabilitive purposes).

2.4. Robba drijft een onderneming die begin 2008 de activiteiten en de handelsnaam Tel Sell uit de boedel van het failliet verklaarde Tel Sell B.V. heeft gekocht. Zij biedt onder de naam Tel Sell producten te koop aan en doet dit vooral via telewinkelen en via haar websites, waaronder www.telsell.nl en www.telsell.be.

2.5. Robba bood in ieder geval ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding op de op Nederland gerichte website www.telsell.com corrigerende onderkleding voor dames te koop aan onder de naam "Slim & Lift Supreme Body Suit", alsmede onder de naam "Slim 'n Lift Supreme Body Suit". Daarnaast biedt zij op haar Nederlandse en Belgische website onder de naam "Orbitrac" een elliptische crosstrainer aan.

2.6. Bij brief van 7 augustus 2008 heeft de advocaat van Thane c.s. Robba gesommeerd het gebruik van de aanduidingen “Slim & Lift Supreme Body Suit” en “Slim ’n Lift Supreme Body Suit” of van tekens waarin soortgelijke woordcombinaties voorkomen, te staken in verband met in het bijzonder corrigerende (dames)onderkleding. Bij brief van 17 september 2008 is een soortgelijke sommatie gevolgd inzake het gebruik van het teken Orbitrac.

3. Het geschil

3.1. Thane c.s. vordert:

1. Robba te verbieden om na betekening van dit vonnis, met onmiddellijke ingang binnen de Benelux, het gebruik van de aanduiding “Slim & Lift Supreme Body Suit” en “Slim ’n Lift Supreme Body Suit” of van enige andere aanduiding waarin de woordcombinatie “Slim & Lift”, “Slim ’n Lift” of een soortgelijke combinatie van de woorden “Slim” en “Lift” voorkomt, te gebruiken voor waren volgens de internationale warenklassen 9, 25 en 41 en meer in het bijzonder ter onderscheiding van of in verband met al dan niet corrigerende dames (onder)kleding of daaraan soortgelijke waren, zulks op straffe van een dwangsom van €5.000,00 voor iedere keer dat Robba dit verbod overtreedt, de verkoop van een enkel exemplaar daaronder begrepen;

2. Robba te verbieden om na betekening van dit vonnis, met onmiddellijke ingang binnen de Europese Unie de aanduiding “Orbitrac” of enige andere verwarringwekkende aanduiding waarin het woord “Orbitrac” of een soortgelijk woord dat verwarring wekt met het gemeenschapsmerk “ORBITREK” van Thane Direct te gebruiken, voor waren volgens de internationale warenklasse 7 en meer in het bijzonder ter onderscheiding van of in verband met oefenapparatuur of training fitness apparatuur of daaraan soortgelijke waren, zulks op straffe van een dwangsom van €5.000,00 voor iedere keer dat Robba dit verbod overtreedt, de verkoop van een enkel exemplaar daaronder begrepen;

3. Robba te bevelen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan mr. M.J.M.Vromans, Gulden Vlieslaan 77, B1060 Brussel, een schriftelijke door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van de volgende gegevens, zulks onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen, bankafschriften en/of andere relevante documenten:

- a. het aantal ingekochte, verkochte en in voorraad zijnde inbreukmakende producten;
- b. de kostprijs, de inkoopprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakende producten;
- c. de door Robba met de verkoop van de inbreukmakende producten gemaakte brute en netto-winst;
- d. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de niet-particuliere afnemers;
- e. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de fabrikant(en), importeur(s), agent(en) en leverancier(s) van de inbreukmakende producten;
- f. alle media waarin en/of drager(s) waarop de inbreukmakende producten aangeboden worden of werden en/of waarin afbeeldingen van de inbreukmakende

producten zijn of waren opgenomen en/of afgedrukt en/of afgebeeld, gespecificeerd naar soort media en/of drager(s), oplage en/of datum; g. de bestaande voorraad inbreukmakende producten, met inbegrip van de aanwezige voorraad bij Robba's afnemers c.q. derden, niet zijnde particulieren, de voorraad brochures en/of ander promotiemateriaal waarmee de inbreukmakende producten aangeboden worden en/of waarin afbeeldingen van de inbreukmakende producten zijn opgenomen;

4. Robba te bevelen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis alle inbreukmakende producten terug te halen bij haar afnemers c.q. derden, niet zijnde particulieren, en deze binnen dezelfde termijn ter beschikking te stellen van Thane c.s. op het door haar aan te geven adres, zulks ter vernietiging op kosten van Robba, zonder dat Thane c.s. daarvoor een vergoeding verschuldigd zal zijn, zulks op straffe van een dwangsom van €1.000,00 voor iedere dag dat zij in gebreke is aan dit bevel te voldoen;

5. Robba te veroordelen in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3.2. Robba voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover hier van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen, voor zover deze zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk, berust op de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 van Verordening (EG) 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993 (hierna: GMVo) en artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk is de rechtbank gelet op het bepaalde in art. 4.6 lid 1 Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) bevoegd daarvan kennis te nemen, nu de gestelde inbreuk tevens binnen dit arrondissement plaatsvindt.

Spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang is gegeven gelet op de gestelde voortdurende inbreuk op de merkrechten van Thane c.s. Robba stelt weliswaar dat zij zich bereid heeft verklaard een onthoudingsverklaring te ondertekenen, maar daarvan is de voorzieningenrechter tot aan deze procedure niet gebleken.

Omvang van het geding

4.3. Uit (het lichaam van) de dagvaarding valt op te maken dat de grondslag van de vorderingen van Thane c.s. is gelegen in de onder 2.2. en 2.3. van dit vonnis bedoelde merkrechten. Tijdens de mondelinge behandeling is de voorzieningenrechter gebleken dat Thane c.s. aan haar vorderingen tevens het auteursrecht en oneerlijke concurrentie ten grondslag wenst te leggen. Robba heeft daartegen bezwaar gemaakt, omdat de wijziging van de grondslag van eis voorafgaand aan de zitting niet is aangekondigd. De voorzieningenrechter zal de aanvullende grondslagen, als zijnde in strijd met de goede procesorde, buiten beschouwing laten. Deze aanvullende grondslagen zijn veel te laat kenbaar gemaakt, zodat Robba in haar verdedigingsbelang is geschaad. De

voorzieningenrechter wijst in dit verband ook op randnummer 7 van de dagvaarding. Daarin behoudt Thane c.s. uitdrukkelijk haar aanspraken voor inzake haar toekomstige modelrechten en auteursrechten. Ter beoordeling liggen derhalve alleen voor de gestelde inbreuk op het gecombineerde Benelux woord/beeldmerk "Slim 'n Lift" en op het Gemeenschapswoordmerk ORBITREK.

Inbreuk op het Beneluxmerk?

4.4. Ingevolge art. 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE kan de merkhouder het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

4.5. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen.

4.6. De voorzieningenrechter stelt voorshands oordelend voorop dat sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming. Het Beneluxmerk en de door Thane gebruikte tekens hebben immers de woorden "slim" en "lift" gemeen. In het teken "Slim 'n Lift Supreme Body Suit" komt bovendien de "apostrof-n" terug. De visuele mate van overeenstemming is tot genoemde woorden beperkt, nu bij de door Robba gevoerde tekens de vrouwfiguur ontbreekt, terwijl de tekens van Robba tevens de woorden "Supreme Body Suit" bevatten, welke woorden in het Beneluxmerk ontbreken. De overeenstemming ter zake van de woorden "Slim" en "Lift" leidt ook tot een zekere mate van begripsmatige en auditieve overeenstemming.

4.7. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet naar voorlopig oordeel in het bijzonder rekening worden gehouden met de woordcombinatie "Slim 'n Lift". Voorshands oordelend is deze woordcombinatie het dominerende bestanddeel van het Beneluxmerk (een gecombineerd woord/beeldmerk en niet gelijk Robba stelt een beeldmerk). De woorden "Slim" en "Lift" zijn zo groot weergegeven dat zij de vrouwfiguur in het totaalbeeld wegdrücken. De apostrof-n krijgt in het totaalbeeld een extra accent doordat deze in het wit wordt afgebeeld tegen een donkere achtergrond. Dat de onderscheidingskracht van de afzonderlijke woorden "Slim" en "Lift" mogelijk beperkt zijn omdat deze beschrijvend kunnen zijn voor corrigerende onderkleding (klasse 25) doet hieraan niet af.

4.8. De voorzieningenrechter stelt voorts vast dat Robba de tekens "Slim & Lift Supreme Body Suit" en "Slim 'n Lift Supreme Body Suit" gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het Beneluxmerk van Thane Direct is ingeschreven. Dit betekent dat een beperkte mate van overeenstemming tussen merk en teken voldoende is om verwarringsgevaar aan te nemen. Gelet op de mate van overeenstemming tussen merk en teken is dat gevaar naar

voorlopig oordeel dan ook aanwezig. Het verbod zal daarom, nu er overigens geen verweer gevoerd wordt, worden toegewezen.

Inbreuk op het Gemeenschapsmerk ORIBTREK?

4.9. Robba heeft - ook desgevraagd - niet betwist dat het teken Orbitrac op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het Gemeenschapsmerk ORBITREK. Haar verweer komt er op neer dat haar producten met toestemming van de Zwitserse onderneming BW Handels AG in het verkeer zijn gebracht, welke onderneming houdster is van het oudere Beneluxmerk Orbitrac (gedeponeerd op 6 september 1999).

4.10. Dit verweer kan Robba niet baten. In dit verband is van belang dat artikel 95 lid 1 GMVo bepaalt dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk het Gemeenschapsmerk als geldig beschouwen, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring wordt bestreden. Deze bepaling ziet in de eerste plaats op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast, omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Niettemin is het vermoeden van geldigheid ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen. De voorzieningenrechter wijst er in dit verband op dat een vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk bij het Bureau, gegrond op een ouder recht, enkel kan worden ingesteld door de houder van dat oudere recht en de door deze houder gemachtigde licentiehouders (art. 55 lid 1 aanhef en onder a GMVo jo. art. 52 lid 1 aanhef en onder a GMVo. jo. art. 42 lid 1 aanhef en onder a GMVo.). Omdat Robba geen houdster is van het merk Orbitrac en gesteld noch gebleken is dat zij een gemachtigd licentiehoudster is, kan Robba een dergelijke vordering niet instellen. Voorshands oordelend kan ook een reconventionele nietigheidsvordering om die reden niet met succes door Robba worden ingesteld (art. 96 lid 1 en 3 GMVo. jo. art. 56 lid 2 GMVo). Niet gebleken is voorts dat BW Handels AG bij het Bureau een nietigheidsvordering aanhangig heeft gemaakt.

4.11. De voorzieningenrechter is voorshands bovendien van oordeel dat er gerede kans bestaat dat het Beneluxmerk van BW Handels AG in een bodemprocedure, waarbij de merkhoudster partij is, vervallen zal worden verklaard (art. 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE). De voorzieningenrechter baseert dit op de e-mail van 20 oktober 2008 van Beat Wickart, de directeur van BW Handels AG, waaruit blijkt dat het meer dan acht jaar geleden is dat BW Handels AG voor het laatst producten onder het merk Orbitrac aan een afnemer binnen de Europese Unie (in casu Duitsland) heeft verkocht. Daarmee staat naar voorlopig oordeel in voldoende mate vast dat het merk Orbitrac gedurende 5 jaar niet in de Benelux is gebruikt.

4.12. De voorzieningenrechter ziet gelet op het voorgaande voorshands geen aanleiding om in deze procedure het vermoeden van geldigheid niet tot uitgangspunt te nemen. Dat Robba producten op de markt brengt onder het Beneluxmerk Orbitrac leidt er in casu niet toe dat van strijdigheid met het Gemeenschapsmerk ORBITREK geen sprake is. Omdat Robba overigens geen verweer voert, zal het gevorderde verbod als nader in het dictum bepaald worden toegewezen. Dit verbod zal worden versterkt met de gevraagde dwangsom, waarbij wordt bepaald dat deze kan worden gematigd.

Nevenvorderingen

4.13. Nevenvorderingen kunnen in kort geding slechts worden toegewezen, indien voor elk van die nevenvorderingen afzonderlijk het spoedeisend belang aannemelijk is gemaakt.

Gesteld noch gebleken is dat en waarom de nevenvorderingen in het onderhavige geval naast het op te leggen verbod geboden zijn. De nevenvorderingen worden om die reden afgewezen.

Kosten

4.14. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Robba in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Thane c.s. heeft kosten gevorderd tot een bedrag van €13.095,41. Daarop zou een correctie moeten worden toegepast van 180 min à €250,00 per uur, in verband met tijd die aan een andere zaak zou zijn besteed. De gevorderde kosten komen gelet hierop uit op €12.345,41. Deze kosten zijn door Robba gemotiveerd betwist. De voorzieningenrechter is met Robba van oordeel dat, mede gelet op de mate waarin verweer is gevoerd en gelet op de omvang van het dossier, sprake is van een eenvoudig kort geding. In aansluiting op de Indicatie-tarieven in IE-zaken zal de voorzieningenrechter de proceskosten daarom toewijzen tot een bedrag van €6.000,00.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

1. verbiedt Robba om na betekening van dit vonnis, met onmiddellijke ingang binnen de Benelux, inbreuk te maken op het onder nummer 0819651 ingeschreven Benelux woord/beeldmerk van Thane direct, in het bijzonder door het gebruik van de aanduidingen "Slim & Lift Supreme Body Suit" en "Slim 'n Lift Supreme Body Suit" of van enige andere aanduiding waarin de woordcombinatie "Slim & Lift", "Slim 'n Lift" of een soortgelijke combinatie voorkomt, zulks op straffe van een dwangsom van €5.000,00 voor iedere keer dat Robba dit verbod overtreedt, de verkoop van een enkel exemplaar daaronder begrepen;
2. verbiedt Robba om met onmiddellijke ingang na de betekening van dit vonnis binnen de Europese Unie inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerk ORBITREK, in het bijzonder door het gebruik van het teken "Orbitrac", zulks op straffe van een dwangsom van €5.000,00 voor iedere keer dat Robba dit verbod overtreedt, de verkoop van een enkel exemplaar daaronder begrepen;
3. bepaalt dat de te verbeuren dwangsommen vatbaar zullen 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 vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
4. veroordeelt Robba in de kosten van de procedure, aan de zijde van Thane c.s. tot op heden begroot op €6.000,00;
5. verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
6. wijst af het meer of anders gevorderde;
7. stelt de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn op zes maanden na de datum van dit vonnis.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op
5 november 2008.