

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 339611 / HA ZA 09-1922

Vonnis van 18 juli 2012

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht
THANE DIRECT COMPANY,
gevestigd te Toronto, Canada,
2. de vennootschap naar vreemd recht
THANE INTERNATIONAL, INC.,
gevestigd te La Quinta (Californië), Verenigde Staten van Amerika,
eiseressen,
advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ROBBA B.V.,
gevestigd te Almere,
gedaagde,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk Thane Direct en Thane International genoemd worden en gezamenlijk Thane. Gedaagde zal worden aangeduid als Robba.

De zaak wordt voor Thane behandeld door mr. M.J.M. Vromans, advocaat te Brussel (tevens advocaat te Amsterdam), en voor Robba door mr. M.M.E. Span, advocaat te Haarlem.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 20 juli 2011;
 - de akte tot vermindering van eis van Thane van 21 december 2011;
 - de antwoordakte van Robba van 18 januari 2012.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. In het tussenvonnis zijn de gewijzigde vorderingen van Thane samengevat als volgt:

1. een verbod op inbreuk op het Benelux woord-/beeldmerk '*Slim 'n Lift*';
2. een verbod op inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk OBITREK;
3. een verbod op inbreuk op het auteursrecht op de onder 2.7 van het tussenvonnis afgebeelde foto;
4. opgave van informatie met betrekking tot verkochte inbreukmakende producten; een en ander op straffe van een dwangsom en voorts:
5. primair: veroordeling van Robba tot het afleggen van rekening en verantwoording van de door de inbreuken op (uitsluitend) het Beneluxmerk genoten winst en afdracht van deze winst voor zover deze hoger zal blijken te zijn dan de door Thane geleden schade en
6. subsidiair: betaling van \$ 142.000 aan schadevergoeding wegens inbreuk op (uitsluitend) het Beneluxmerk;
7. veroordeling van Robba in de proceskosten conform artikel 1019h Rv;

met dien verstande dat het verbod op inbreuk op het Beneluxmerk en op het auteursrecht op de foto zou moeten worden toegewezen aan Thane Direct en het verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmerk aan Thane International.

2.2. Overwogen werd dat het gebruik van de tekens '*Slim 'n Lift Supreme Body Suit*' op de website van Robba ter onderscheiding van door Robba in Nederland en in België op de markt gebrachte corrigerende damesonderkleding inbreuk maakt op het Beneluxmerk, maar dat dit niet geldt voor de tekens '*Slim & Lift Supreme Body Suit*'. Het gevorderde verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmerk en op het auteursrecht op de foto is toewijsbaar geoordeeld. De gevorderde winstafdracht is echter niet toewijsbaar geoordeeld. Aan Thane is gelegenheid geboden de door haar gestelde schade van \$ 142.000, waarvan zij uitdrukkelijk bewijs had aangeboden, op een nader te bepalen zitting te onderbouwen en toe te lichten.

2.3. Thane heeft vervolgens de vordering tot schadevergoeding ingetrokken en heeft verzocht eindvonnis te wijzen met veroordeling van Robba in de door Thane gemaakte proceskosten, begroot op in totaal circa €47.000.

2.4. Robba meent dat er reden is de proceskosten te compenseren. Zij meent dat Thane nodeloos proceskosten heeft veroorzaakt omdat zij direct na eerste sommatie van Thane het gebruik van de gewraakte tekens en foto heeft gestaakt en zij al ten tijde van het tussen partijen gevoerde kort geding, voorafgaande aan deze bodemprocedure, heeft aangeboden een onthoudingsverklaring te tekenen. Thane heeft, aldus Robba, dat aanbod niet willen accepteren omdat zij tevens aanspraak maakte op schadevergoeding dan wel winstafdracht en vergoeding van advocaatkosten.

2.5. Thane heeft ter comparitie bevestigd dat Robba op eerste sommatie haar inbreukmakend handelen heeft gestaakt en bereid was een onthoudingsverklaring te tekenen. Thane heeft voorts bevestigd dat zij daarmee geen genoegen heeft willen nemen omdat er voor haar een ondergrens was voor wat betreft de schadevergoeding die zij betaald wilde hebben. Thane Direct en Thane International hebben vervolgens in deze procedure

aanvankelijk beide schadevergoeding dan wel winstafdracht gevorderd. De vordering tot schadevergoeding is nadien eerst ingetrokken voor zover deze betrekking had op inbreuken op het Gemeenschapsmerk en op de auteursrechten op de foto en vervolgens, zoals hiervoor vermeld, geheel.

2.6. Nu in deze procedure de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk slechts gedeeltelijk is komen vast te staan en Thane juist op de punten, die partijen voorafgaand aan de procedure verdeeld hielden, in het ongelijk wordt gesteld of zij zelf haar vordering heeft ingetrokken, bestaat reden, zoals Robba bepleit, voor compensatie van de proceskosten.

2.7. De gevorderde opgave van informatie met betrekking tot verkochte inbreukmakende producten wordt afgewezen. Bij deze opgave heeft Thane geen belang nu geen winstafdracht zal worden bevolen. Thane heeft daarnaast de met een verklaring van registeraccountant Oomen onderbouwde stelling van Robba, dat zij wel heeft aangeboden, maar niet daadwerkelijk inbreukmakende producten heeft ingekocht en verkocht, onvoldoende gemotiveerd bestreden. Voor zover al is verkocht, zijn de producten bovendien aan particulieren verkocht. De gevorderde informatie is daarom evenmin zinvol om verdere inbreuken te voorkomen. Thane heeft ook in zoverre geen belang bij deze vordering.

2.8. In het tussenvonnis is overwogen dat het gebruik van de tekens '*Slim & Lift Supreme Body Suit*' niet, zoals Thane heeft gesteld, als merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE¹ kan worden aangemerkt omdat geen verwarringsgevaar bestaat. Daaraan is toe te voegen dat al om dezelfde reden het gebruik van die tekens niet kan worden verboden op grond van de gestelde onrechtmatige daad (oneerlijke concurrentie).

2.9. De gevorderde verboden worden met het oog op voorkoming van executiegeschillen nauwer begrensd dan gevorderd. De gevorderde dwangsommen worden gemaximeerd.

3. De beslissing

De rechtbank:

3.1. verbiedt Robba op vordering van Thane Direct met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om binnen de Benelux inbreuk te maken op het onder nummer 0819651 ingeschreven Beneluxmerk van Thane Direct, met name door het gebruik van de tekens '*Slim 'n Lift Supreme Body Suit*' ter onderscheiding van al dan niet corrigerende dames(onder)kleding of daaraan soortgelijke waren, zulks op straffe van een dwangsom van €5.000 voor iedere keer dat Robba dit verbod overtreedt met een maximum van €500.000;

3.2. verbiedt Robba op vordering van Thane Direct met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om inbreuk te maken op het auteursrecht van Thane Direct met betrekking tot de in het tussenvonnis onder 2.7 weergegeven foto, zulks op straffe van een dwangsom van €5.000 voor iedere keer dat Robba dit verbod overtreedt met een maximum van €500.000;

¹ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

3.3. verbiedt Robba op vordering van Thane International met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om binnen de Europese Unie inbreuk te maken op het onder nummer 002116390 ingeschreven Gemeenschapmerk van Thane International, met name door het gebruik van de tekens '*Orbitrac*' ter onderscheiding van oefenapparatuur of training fitness apparatuur of daaraan soortgelijke waren, zulks op straffe van een dwangsom van €5.000 voor iedere keer dat Robba dit verbod overtreedt met een maximum van €500.000;

3.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.5. wijst af het meer of anders gevorderde;

3.6. bepaalt dat partijen elk de eigen proceskosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2012.