

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 339611 / HA ZA 09-1922

### Vonnis van 20 juli 2011

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. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**ROBBA B.V.**,  
gevestigd te Almere,  
gedaagde,  
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Eiseressen zullen hierna Thane Direct, Thane International en gezamenlijk Thane worden genoemd. Gedaagde zal worden aangeduid als Robba. De zaak wordt voor Thane behandeld door mr. M.J.M. Vromans, advocaat te Brussel en voor Robba door mr. M.M.E. Span, advocaat te Haarlem.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 29 april 2009 inclusief 21 producties;
  - de incidentele conclusie tot zekerheidstelling van Robba;
  - de incidentele akte van Thane Direct;
  - de nadere akte in het incident van Thane Direct;
  - de fax van 14 september 2009 van Robba waarin is aangegeven dat partijen het incident hebben geschikt;
  - de conclusie van antwoord van Robba met 13 producties;
  - het tussenvonnissen van 11 november 2009 waarin een comparitie van partijen is gelast;
  - de akte eiswijziging en -vermeerdering van Thane met producties 22 tot en met 26;
  - het bericht van Robba van 26 maart 2010 met productie 14 en de brief van Robba van dezelfde datum waaraan gehecht aantekeningen voor de comparitie van partijen;
  - de brief van Thane van 1 april 2010 met producties 22 (vervanging) en 27;

- 
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen op 7 april 2010;
  - de conclusie van repliek met producties 28 tot en met 37;
  - de conclusie van dupliek met producties 15 tot en met 19;
  - de bij pleidooi overgelegde producties 38 tot en met 43 van Thane;
  - de bij pleidooi overgelegde producties (opnieuw) genummerd 1 tot en met 11 van Robba;
  - de ter gelegenheid van het pleidooi op 13 januari 2011 overgelegde pleitnota's.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Thane vervaardigt consumentenproducten en brengt deze wereldwijd op de markt.

2.2. Thane Direct is houdster van het Benelux woord-/beeldmerk "*Slim 'n Lift*", op 16 maart 2007 gedeponerd en op 19 maart 2007 geregistreerd onder nummer 0819651 voor waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41, onder meer voor '*Kledingstukken, al dan niet corrigerend*' (verder: het Beneluxmerk). Hieronder is het Beneluxmerk afgebeeld.



2.3. Thane International is houdster van het Gemeenschapswoordmerk ORBITREK, geregistreerd op 7 augustus 2002 onder nummer 002116390 voor de waren in klasse 28 '*Stationary exercise equipment other than for medical rehabilitative purposes*' (verder: het Gemeenschapsmerk).

2.4. Op 9 november 2005 zijn Thane Direct en de besloten vennootschap Tel Sell B.V. (verder: Tel Sell) een distributieovereenkomst overeengekomen, waarbij Tel Sell als distributeur is aangewezen voor producten van Thane Direct die worden verkocht onder bovengenoemde merken. Deze overeenkomst is opgezegd tegen 20 maart 2006. Tel Sell is op 9 januari 2008 gefailleerd.

2.5. Robba biedt consumentenproducten aan via teleshopping en op de website [www.tellsell.com/nl](http://www.tellsell.com/nl) en [www.tellsell.com/be](http://www.tellsell.com/be). [X] is bestuurder van Robba en was tot aan het faillissement op 9 januari 2008 bestuurder van Tel Sell B.V. Op 5 februari 2008 heeft de besloten vennootschap Suerte B.V. in het kader van een doorstart van de onderneming de activa van Tel Sell overgenomen. [Y], de dochter van [X] is bestuurder van Suerte B.V. [X] is als adviseur betrokken gebleven bij de onderneming. Zij is per 21 augustus 2009 bestuurder geworden van Robba.

2.6. Robba heeft in de periode april tot en met oktober 2008 op haar website niet van Thane afkomstige figuurcorrigerende onderkleding aangeboden, op de website aangeduid als "*Slim 'n Lift Supreme Body Suit*" en "*Slim & Lift Supreme Body Suit*".

2.7. Robba heeft daarbij onderstaande foto gebruikt van een vrouw in figuurcorrigerende onderkleding. Deze foto is overgenomen van de website van Thane.



2.8. Robba heeft in september 2008 op haar website [www.telsell.com/nl](http://www.telsell.com/nl) en [www.telsell.com/be](http://www.telsell.com/be) fitnessapparatuur (een: ‘*elliptische crosstrainer*’) aangeboden onder de aanduiding “Orbitrac”.

### 3. Het geschil

3.1. Thane vordert, na vermeerdering van eis bij akte van 7 april 2010 en vermindering van eis ter zitting van 13 januari 2011, naar de rechtbank begrijpt samengevat het volgende:

1. een verbod op inbreuk op het Beneluxmerk;
2. een verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmerk;
3. een verbod op inbreuk op het auteursrecht op de 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: 142.000 Amerikaanse Dollars 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.

3.2. Aan haar vordering tot een inbreukverbod op haar Beneluxmerk legt Thane ten grondslag dat Robba op dat merk inbreuk heeft gemaakt door gebruik van de tekens “*Slim 'n Lift Supreme Body Suit*” en “*Slim & Lift Supreme Body Suit*” op haar website ter

---

onderscheiding van door Robba in Nederland en in België op de markt gebracht corrigerende damesonderkleding. Het gebruik van deze tekens veroorzaakt volgens Thane verwarring over de oorsprong van de waren.

3.3. Aan haar vordering tot een inbreukverbod op haar Gemeenschapsmerk legt Thane ten grondslag dat Robba inbreuk heeft gemaakt door op haar Nederlandse en Belgische website crosstrainers aan te bieden onder de tekens "Orbitrac", welke tekens volgens Thane op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met het Gemeenschapsmerk van Thane.

3.4. Volgens Thane heeft Robba inbreuk gemaakt op haar auteursrecht op de foto door deze op haar, Robbas, website te plaatsen.

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

#### **4. De beoordeling**

##### *Bevoegdheid*

4.1. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk, is deze rechtbank bevoegd van het geschil kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 GMVo<sup>1</sup> en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk is deze rechtbank op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE<sup>2</sup> bevoegd omdat de gestelde merkinbreuk zou hebben plaatsgevonden onder meer op een op Nederland gerichte website en aldus ook in dit arrondissement.

##### *Slim 'n Lift*

4.2. Aanvankelijk heeft Robba zich op het standpunt gesteld dat het Beneluxmerk geen onderscheidend vermogen heeft omdat het beschrijvend is. Bij pleidooi heeft Robba dit – naar de rechtbank begrijpt – beroep op nietigheid van het Beneluxmerk (mondeling) laten varen en erkend dat het Beneluxmerk geldig is.

4.3. Robba stelt echter dat geen sprake is van verwarringsgevaar omdat de tekstelementen van het Beneluxmerk 'Slim' en 'Lift' naar zij meent beschrijvend zijn voor figuurcorrigerende onderkleding en in de door haar gebruikte tekens de - mogelijk niet beschrijvende - vrouwenfiguur ontbreekt. Ook beroept zij zich op beschrijvend gebruik van de door haar op de website weergegeven tekens.

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 of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

<sup>1</sup> Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

<sup>2</sup> Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)

---

4.5. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie dient te worden beoordeeld 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 gemiddeld 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). De beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk. Daarbij kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar een grote mate van soortgelijkheid een geringe mate van overeenstemming compenseren en omgekeerd.

4.6. De rechtbank is evenals de voorzieningenrechter in zijn vonnis van 5 november 2008 van oordeel dat de woordelijken in het Beneluxmerk dominant zijn. De woorden 'Slim' en 'Lift' zijn zodanig groot weergegeven, dat de afbeelding van de vrouwenfiguur daarbij minder opvallend is dan de combinatie van deze twee woorden. Daarnaast is de keuze voor de verbinding van de twee woorden door middel van 'n' (apostrof n) eveneens opvallend. De onderbouwing van de stelling van Robba dat de apostrof n in het Beneluxgebied een gebruikelijke wijze is om twee woorden met elkaar te verbinden is niet overtuigend. De door haar als productie 16 bij de conclusie van dupliek overgelegde Google zoekresultaten op het op het teken 'n' tonen niet meer dan circa tien resultaten waarin het teken op deze wijze wordt gebruikt.

4.7. Deze dominante elementen komen geheel terug in de door Robba gebruikte tekens 'Slim 'n Lift Supreme Body Suit'. Tussen het Beneluxmerk en deze tekens bestaat aldus in zekere mate auditieve en visuele overeenstemming. Voor zover het relevante publiek in de Benelux, zoals Robba stelt, de betekenis van de woorden 'slim' en 'lift' begrijpt, bestaat tevens een zekere begripsmatige overeenstemming. Voorts moet in aanmerking worden genomen dat Robba de tekens heeft gebruikt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven.

4.8. De rechtbank acht daarnaast van bijzonder belang dat Robba de tekens heeft gebruikt in combinatie met een foto die zij heeft overgenomen van een reclame-uiting van Thane en op een website die zij van Tel Sell heeft overgenomen en waarop Tel Sell eerder van Thane afkomstige producten onder het ingeroepen merk aan het publiek heeft aangeboden. Deze omstandigheden vergroten het verwarringsgevaar aanzienlijk.

4.9. Het gestelde (door Thane bestreden) beschrijvende karakter van de woorden 'slim' en 'lift' is, zoals Robba terecht heeft aangevoerd, van belang omdat beschrijvende elementen als regel minder snel aanleiding zullen zijn tot het ontstaan van verwarringsgevaar. Onder de hiervoor weergegeven omstandigheden moet echter worden geoordeeld dat de door Robba gebruikte tekens niettemin verwarringsgevaar doen ontstaan. Het mogelijk zwak onderscheidende vermogen van de woorden 'slim' en 'lift', het ontbreken van de vrouwenfiguur en de door Robba gebruikte additionele tekstelementen 'Supreme Body Suit' nemen dat gevaar onvoldoende weg.

---

4.10. Anders moet worden geoordeeld over de door Robba gebruikte tekens ‘*Slim & Lift Supreme Body Suit*’. De opvallende apostrof n ontbreekt hier. Als gevolg verschillen het Beneluxmerk en de gebruikte tekens voldoende van elkaar om verwarringsgevaar tegen te gaan.

4.11. Het beroep van Robba op het beschrijvend gebruik van de tekens ‘*Slim ’n Lift Supreme Body Suit*’ kan alleen stand houden als sprake is van eerlijk gebruik van de tekens in de handel (artikel 2.23 lid 1 BVIE). In dit verband is van belang dat, naar Thane stelt, bewust is getracht het publiek te verwarren door het gebruik van de tekens te combineren met de van de website van Thane afkomstige foto. Robba heeft hiertegen ingebracht dat de foto wellicht op de website is blijven staan nadat de distributieovereenkomst tussen Thane en Tel Sell B.V. was beëindigd in verband met verkoop van nog aanwezige voorraden van Thane afkomstige producten. Thane heeft dit weerlegd door er op te wijzen dat het model van de op de foto getoonde onderkleding, de ‘*Slim ’n Lift Silhouette Supreme*’, nog in ontwikkeling was op het moment dat de distributieovereenkomst werd beëindigd. Dit laatste is door Robba niet weersproken. Onder deze omstandigheden moet het ervoor worden gehouden dat met het gebruik van de tekens ‘*Slim ’n Lift Supreme Body Suit*’ en de foto bewust is aangehaakt bij het merk van Thane. Dit is niet in overeenstemming met het vereiste van een eerlijk gebruik van de tekens in de handel. Dit handelen komt voor rekening van Robba ook al zou zij, zoals zij aanvoert, ten tijde van de inbreuk niet op de hoogte zijn geweest van het gebruik van de tekens en de foto op de van Tel Sell overgenomen website.

4.12. Gezien het voorgaande vormt het gebruik van de tekens ‘*Slim ’n Lift Supreme Body Suit*’ merkinbreuk zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

#### *Foto*

4.13. Niet bestreden is dat de foto zonder toestemming van Thane op de website van Robba is geplaatst. Robba betwist echter dat de foto een auteursrechtelijk beschermd werk is. Zij meent dat een productfoto als deze een technisch karakter heeft waarbij het persoonlijk stempel van de maker ontbreekt. Aanvankelijk heeft Robba daarnaast bestreden dat, indien sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, het auteursrecht bij Thane Direct zou berusten, maar dat verweer heeft zij bij pleidooi mondeling laten varen.

4.14. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet sprake zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Een eigen, oorspronkelijk karakter betekent dat het werk niet is ontleend aan het werk van een ander. De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van creatieve keuzes. Daarvan is geen sprake indien het werk zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (vergelijk H.R. 30 mei 2008, LJN BC2153, Endstra-tapes).

4.15. Robba bestrijdt niet het oorspronkelijke karakter van de foto. De rechtbank verwerpt het standpunt van Robba dat creatieve keuzes ontbreken. De foto betreft niet slechts de afbeelding van het product. Het product wordt gepresenteerd door het gekozen model. In de houding die het model aanneemt schuilt evenzeer een creatieve keuze. Voorts is gekozen voor een achtergrond met daarop de letters “CB” (naar de rechtbank begrijpt zou

---

dit staan voor ‘*Californian Beauty*’). Op de door Thane overgelegde foto is dit voor de rechtbank niet duidelijk waarneembaar, maar de stelling van Thane dat op achtergrond deze letters zijn weergegeven is door Robba tot aan het pleidooi niet bestreden. Pas bij pleidooi heeft zij dit in twijfel getrokken. Aan deze betwisting moet echter worden voorbijgegaan omdat deze in strijd is met de eisen van een behoorlijke procesorde. De betwisting is in een dusdanig laat stadium van de procedure gedaan dat Thane niet meer in staat is geweest deze adequaat te weerleggen.

4.16. Nu Robba voorts niet heeft bestreden dat Thane in Nederland aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming van haar buiten Nederland tot stand gekomen werk, is het gevorderde verbod toewijsbaar.

#### *Orbitrac*

4.17. Robba heeft zich aanvankelijk op het volgende standpunt gesteld. De op haar website aangeboden crosstrainers zouden aan Robba worden geleverd door Van den Berg Products. Van den Berg Products kon de crosstrainers geleverd krijgen door een Duits bedrijf, Euro G.E.M. GmbH (verder: Eurogem). Deze heeft de producten op haar beurt geleverd gekregen door het Zwitserse bedrijf BW-Handels AG (verder: BW). BW was houdster van een ouder Benelux woordmerk ‘ORBITRAC’. De door Robba aangeboden producten zijn dus met toestemming van de merkhouders in het handelsverkeer gebracht. Het merk is nadien door Thane van BW overgenomen. Thane en BW hebben elkaars merken gedoogd en over en weer het recht verwerkt om tegen elkaar op te treden.

4.18. Thane heeft erkend dat zij zich niet kan verzetten tegen het aanbieden van crosstrainers die onder het oudere merk (in de EER) op de markt zijn gebracht, zodat daarvan is uit te gaan.

4.19. Het door Robba aanvankelijk gestelde wekt de indruk dat de door Van den Berg Products te leveren crosstrainers afkomstig zouden zijn van Eurogem. Ter zitting heeft Robba echter desgevraagd toegelicht dat tussen Van den Berg Products en Eurogem geen zakelijke relatie bestond en dat haar ook niet bekend is of de door Van den Berg Products aangeboden crosstrainers daadwerkelijk door Eurogem geleverd zouden worden aangezien Van den Berg Products haar leverancier niet bekend heeft willen maken. Haar betoog komt er op neer dat zij, nadat zij door Thane was gesommeerd het aanbieden van de crosstrainers te staken, heeft onderzocht of het mogelijk zou zijn crosstrainers geleverd te krijgen die door BW op de markt waren gebracht. De stelling dat Robba onder het merk ‘ORBITRAC’ producten heeft aangeboden die met toestemming van de merkhouders in de EER in het handelsverkeer zijn gebracht kan gezien deze toelichting niet worden aanvaard omdat in het geheel niet blijkt dat haar aanbod op dergelijk crosstrainers betrekking had. Nu de gestelde merkinbreuk overigens niet is bestreden, staat deze vast.

#### *Winstafdracht*

4.20. In het arrest Ondeo / Michel (Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, LJN BC6935) heeft het Hof uitleg gegeven aan het vereiste van kwade trouw dat gesteld wordt aan een vordering tot winstafdracht (thans in artikel 2.21 lid 4 BVIE). Het Hof oordeelde, kort gezegd, dat daarvan geen sprake is indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in

---

redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit laatste is volgens Robba het geval en door Thane is dat niet bestreden. Thane wijst er echter op (zie ook hiervoor onder 4.11) dat kwade trouw aanwezig is omdat voorheen Tel Sell, thans Robba – kort gezegd – bewust heeft getracht te profiteren van de bekendheid van het Beneluxmerk van Thane, zoals zij eerder had gedaan met andere merken van Thane. In dit verband voert zij aan dat [X] ook na het faillissement van Thanés voormalig distributeur Tel Sell de feitelijk leidinggevende van de onderneming is gebleven.

4.21. Indien er van wordt uitgegaan dat Robba bewust heeft getracht te profiteren van het merk van Thane, dan neemt dat niet weg dat zij op hiervoor verworpen, maar niet als kansloos te achten gronden heeft kunnen menen dat geen sprake is van verwarringsgevaar. In die situatie is aan de voor toewijzing van winstafdracht vereiste kwade trouw, zoals dit door het Benelux Gerechtshof is uitgelegd, niet voldaan. Deze vordering moet worden afgewezen.

#### *Schadevergoeding*

4.22. Ter onderbouwing van de subsidiair gevorderde schadevergoeding van \$ 142.000 heeft Thane een drietal verklaringen overgelegd (producties 22, 23 en 24). Productie 22 is een verklaring van een bestuurder van Thane Direct, inhoudende, zakelijk weergegeven, dat Thane gedurende de inbreuk door Robba minder producten heeft kunnen afzetten bij haar distributeurs Tek Distribution en Home Shopping Services, die eveneens in de Benelux verkopen. Producties 23 en 24 zijn verklaringen van de betreffende distributeurs die de verklaring van de bestuurder van Thane Direct bevestigen.

4.23. Robba heeft de gestelde schade gemotiveerd bestreden. Zij wijst er onder meer op dat de verklaringen niet met onderliggende stukken zijn onderbouwd, dat evenmin blijkt dat er enig verband is tussen de merkinbreuk en de gesteld afgenomen omzet (uit de verklaringen blijkt naar zij meent integendeel dat beide distributeurs omzet aan elkaar hebben verloren), dat de verklaringen zien op de gehele productlijn van Thane terwijl Robba slechts één product heeft aangeboden en dat niet duidelijk is of de cijfers uitsluitend betrekking hebben op de afzet in de Benelux.

4.24. Op grond van de overgelegde producties kan het bestaan van de gestelde schade niet worden aangenomen. Thane heeft echter uitdrukkelijk bewijs van de gestelde schade aangeboden door het horen van getuigen en door overlegging van accountantsverklaringen.

4.25. De rechtbank ziet aanleiding Thane thans eerst de gelegenheid te geven haar schade ter zitting nader te onderbouwen en toe te lichten. Thane dient uiterlijk twee weken vóór de zitting aan de rechtbank en de wederpartij een inzichtelijke, gedetailleerde en onderbouwde opstelling van de schade over te leggen. De zitting zal tevens worden benut om te onderzoeken of partijen over de hoogte van eventueel geleden schade overeenstemming kunnen bereiken.

## **5. De beslissing**

De rechtbank:



- 
- 5.1. gelast de verschijning van partijen – vertegenwoordigd door een daartoe bevoegd persoon die tevens bevoegd is een minnelijk regeling te treffen – op een nader te bepalen datum en tijdstip;
  - 5.2. bepaalt dat partijen binnen twee weken na dit vonnis verhinderdata kunnen opgeven voor de drie daarop volgende maanden, waarna datum en tijdstip van de comparitie van partijen zal worden vastgesteld;
  - 5.3. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 20 juli 2011.