

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/477757 / KG ZA 14-1406

Vonnis in kort geding van 14 januari 2015

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht
GENIUS GMBH,
gevestigd te Limburg an der Lahn, Duitsland,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
ACTERVIS GMBH,
gevestigd te Baar, Zwitserland,
3. de vennootschap naar buitenlands recht
THANE INTERNATIONAL INC.,
gevestigd te El Segundo, California, Verenigde Staten van Amerika,
4. de vennootschap naar buitenlands recht
WINDIRECT S.L.,
gevestigd te Barcelona, Spanje,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOMMY TEleshopping B.V.,
gevestigd te Almere,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TElTV B.V.,
gevestigd te Almere,
eiseressen,
advocaat mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TEl SELL AUCTIONS B.V.,
gevestigd te Almere,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SUERTE B.V.,
gevestigd te Almere,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LM PRODUCTS B.V.,
gevestigd te Almere,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LM HOLDING B.V.,
gevestigd te Almere,

2.4. Genius is houdster van het Gemeenschapswoordmerk NICER DICER, dat is ingeschreven op 26 juni 2007 onder het nummer 5305529 voor onder meer keukenapparatuur in klasse 14 en 21.

2.5. Tot het assortiment van Genius behoren ook de hierna weergegeven pannen die Genius onder het merk CERAFIT op de markt brengt:



2.6. Genius is houdster van het Gemeenschapswoordmerk CERAFIT, dat is ingeschreven op 15 oktober 2012 onder het nummer 10953438 voor onder meer keukenapparatuur in klasse 21. Zij is ook houdster van het Gemeenschapsmerk CERAGOLD ingeschreven op 5 december 2012 onder het nummer 11087152 voor onder meer keukenapparatuur in klasse 21.

2.7. Actervis produceert en verkoopt kleding en huishoudelijke producten. Tot haar assortiment behoort de hierna weergegeven legging die Actervis onder het merk SLENCERA op de markt brengt:



2.8. Actervis is houdster van het hierna weergegeven Gemeenschapswoordbeeldmerk SLENCERA, dat is ingeschreven op 18 december 2013 onder het nummer 12017182 voor onder meer *foundation garments* in klasse 25:

Slencera.

2.9. Thane produceert en verkoopt diverse producten. Tot haar assortiment behoort de hierna weergegeven legging die Thane onder het merk SLIM 'N LIFT CARESSE op de markt brengt:



2.10. Thane is houdster van het internationale woordmerk SLIM 'N LIFT CARESSE , dat op 10 januari 2013 onder het nummer 1150921 is ingeschreven voor onder meer de Europese Unie voor *foundation garments which may also be used as outerwear* in klasse 25.

2.11. Windirect produceert en verkoopt schoonheids- en fitnessproducten. Tot haar assortiment behoort de hierna weergegeven hometrainer die Windirect onder het merk VITARID-R op de markt brengt:



2.12. Windirect is houdster van het hierna weergegeven Gemeenschapswoordbeeldmerk VITARID-R, dat is ingeschreven op 23 januari 2014 onder het nummer 12107629 voor onder meer *gymnastic and sporting articles not included in other classes* in klasse 28:

The logo for Vitarid-r consists of the word "Vitarid" in a white, sans-serif font on a black rectangular background, followed by a smaller "-r" in a white, sans-serif font on a white rectangular background.

2.13. TSA, Suerte, LM Products, LM Holding en Chaquin zijn gelieerde vennootschappen. Zij behoren tot een groep van vennootschappen waartoe ook de vennootschappen Tel Sell B.V. en Trébol B.V. hebben behoord. Tot 2009 werden de verkoopactiviteiten uitgevoerd door Tel Sell B.V., onder meer via een thuiswinkelprogramma dat overdag op landelijke commerciële televisiezenders van RTL werd uitgezonden. Na het faillissement van Tel Sell B.V. in 2009 zijn de activiteiten voortgezet in Trébol B.V. Na het faillissement van Trébol B.V. in 2014 heeft TSA de activiteiten overgenomen. Vanaf medio 2014 is TSA uitsluitend nog actief als webwinkel.

2.14. TSA heeft onder het teken 'Cera Gold' keramische pannen aangeboden. Zij heeft aan klanten die op deze aanbieding hebben gereageerd, de volgende producten geleverd:



2.15. TSA heeft onder het teken 'Nicer keukenapparatuur' een serie keukenapparaten aangeboden, waaronder de 'Nicer slicer' en de 'Nicer slacentrifuge'. Zij heeft aan klanten die op deze aanbieding hebben gereageerd, onder meer het volgende product geleverd:

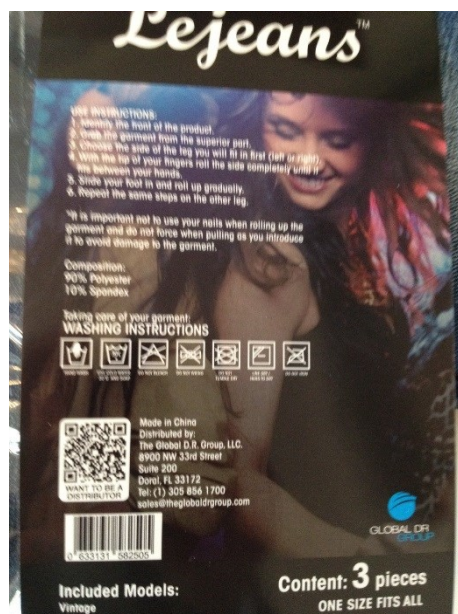


2.16. TSA heeft onder het teken 'Slencera' leggings aangeboden. Zij heeft aan klanten die op deze aanbieding hebben gereageerd, het volgende product geleverd:



2.17. TSA heeft onder het teken 'Vita Dual Bike' hometrainers aangeboden. In de gebruiksaanwijzing van het product wordt ook gebruik gemaakt van het teken 'Dual Bike'.

2.18. TSA heeft onder het teken 'Caress LeJeans' leggings aangeboden. Zij heeft aan klanten die op deze aanbieding hebben gereageerd, het volgende product geleverd:



2.19. TSA heeft onder het teken 'Express Color' haarkleurproducten aangeboden. Zij heeft aan klanten die op deze aanbieding hebben gereageerd, het volgende product geleverd:

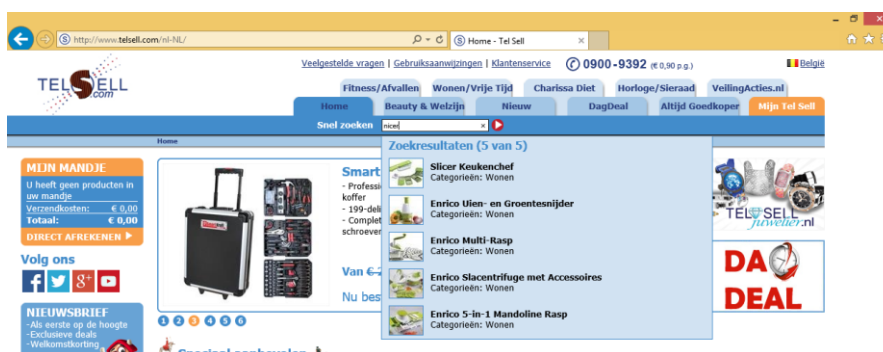


Bij het afgeleverde product zat een schriftelijke mededeling van TSA dat ‘de fabrikant helaas niet in staat is dit product binnen een acceptabele termijn uit te leveren’.

2.20. TSA heeft onder het teken ‘Sculptor’ een elektrisch massage-apparaat aangeboden. Zij heeft aan klanten die op deze aanbieding hebben gereageerd, het volgende product geleverd:



2.21. De website van TSA maakt gebruik van een zoekmachine. Bij het intikken van bepaalde termen in het zoekveld dat bovenaan iedere pagina van de website staat, verschijnen als ‘zoekresultaten’ hyperlinks met afbeeldingen van producten die TSA op haar website aanbiedt. Zo verschijnt bij het intikken van de term ‘nicer’ de hierna weergegeven lijst met vijf zoekresultaten:



Dergelijke zoekresultaten met verwijzingen naar producten die TSA aanbiedt, verschijnen ook bij het intikken van de termen 'cerafit', 'nicer dicer', 'slicer', 'vitarid' en 'express color'.

3. Het geschil

3.1. Tommy c.s. vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- i. TSA c.s. ieder voor zich gebiedt, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden in de gehele Benelux iedere directe en indirecte vorm van merkinbreuk op de merken NICER DICER, CERAFIT, SLENCERA, VITARID-D en SLIM 'N LIFT CARESSE waaronder mede dient te worden begrepen:
 - het (doen) programmeren van die merken of daarmee verwarringwekkend overeenstemmende tekens waaronder de tekens nicer, cerafit, vitarid en caresse als zoekwoord op de website van gedaagde sub 1, zowel de Nederlandse als de Belgische versie van die website;
 - het (doen) afbeelden, (doen) aanbieden (via wat voor medium dan ook), in de handel (doen) brengen, (doen) verkopen (via wat voor verkoopkanaal dan ook) en (doen) leveren van een product van een derde niet zijnde de betreffende merkhouder, indien een dergelijke handeling geschiedt met behulp van een inbreukmakende aanduiding, waarbij onder inbreukmakende aanduiding in ieder geval begrepen dient te worden:
 - (a) iedere aanduiding met het element NICER, zoals NICER KEUKENCHEF of NICER SLACENTRIFUGE voor groentesnijders en aanverwante apparatuur;
 - (b) iedere aanduiding met het element CERA GOLD voor keramische pannen;
 - (c) iedere aanduiding met het element SLENCERA voor leggings/panty's en aanverwante producten;
 - (d) iedere aanduiding met het element VITA, zoals VITA DUAL BIKE, voor fitnessapparatuur en aanverwante producten;
 - (e) iedere aanduiding met het element CARESS of CARESSE, zoals CARESS LEJEANS, voor leggings;
- ii. TSA c.s. ieder voor zich te gebieden, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te (doen) houden iedere oneerlijke handelspraktijk die bestaat uit het afleveren van een product aan een consument dat een andere productnaam of merknaam draagt dan de productnaam of merknaam waarmee het betreffende product is aangeprezen in advertenties, banners en websites van gedaagden;
- iii. TSA c.s. ieder voor zich te gebieden, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te (doen) houden iedere oneerlijke handelspraktijk die bestaat uit het verspreiden van informatie als zou een bepaald product niet leverbaar zijn terwijl dit product - via de door de betreffende fabrikant gekozen kanalen - wel degelijk leverbaar is;
- iv. TSA c.s. ieder voor zich te gebieden, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te (doen) houden iedere misleidende mededeling ter zake van de naam en herkomst van de door haar verkochte producten, daaronder begrepen mededelingen in advertenties, banners en websites van gedaagden, indien die mededeling mede bevat een andere productnaam of merknaam dan de productnaam of merknaam van het product dat de betreffende gedaagde aan de consument uitlevert; waaronder in ieder geval zal zijn begrepen misleidende mededelingen bestaande uit reclame voor de niet-bestaande producten NICER KEUKENCHEF, NICER SLACENTRIFUGE, CERA GOLD, VITA

DUAL BIKE en CARESS LEJEANS, alsmede reclame voor de niet door gedaagden leverbare producten SLENCERA, EXPRESS COLOR en SCULPTOR;

- v. TSA c.s. ieder voor zich te gebieden, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te (doen) houden iedere vorm van onrechtmatig aanhaken bij de producten uit het assortiment van Tommy en Teltv, waarbij onder onrechtmatig aanhaken zal worden verstaan het werven van klandizie door publiekelijk te pretenderen producten te verkopen die Tommy en Teltv wel in hun assortiment hebben maar de betreffende gedaagde niet in haar assortiment heeft;
- vi. TSA te gebieden, binnen drie dagen na de betekening van dit vonnis en gedurende dertig dagen een mededeling op de homepage van www.telsell.com te (doen) plaatsen, op de Nederlandse versie en op de Belgische versie, aan de rechterkant direct onder de tabs en de boven balk (zodanig dat het leesbaar is op een desktopcomputerscherf zonder te scrollen) in lettertype Times New Roman lettergrootte 12, met de volgende tekst en zonder toevoeging:

"MEDEDELING

Via deze website hebben wij geadverteerd voor de producten NICER, CERA GOLD, SLENCERA, VITA DUAL BIKE en CARESS. Wij hebben producten met deze merknaam echter niet in ons assortiment. Op last van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag delen wij u mede dat wij, in het voorlopig oordeel van die rechter, hiermee inbreuk gemaakt hebben op de merken NICER DICER, CERAFIT, SLENCERA, VITARID-D en SLIM 'N LIFT CARESSE. Indien u op zoek bent naar de originele producten NICER DICER, CERAFIT, SLENCERA, VITARID-D of SLIM 'N LIFT CARESSE, en ook indien u op zoek bent naar de producten EXPRESS COLOR of SCULPTOR kunt u terecht op www.tommvteleshopping.com. U kunt de gerechtelijke uitspraak hier lezen.

Directie Tel Sell"

waarbij het woord "hier" een hyperlink zal bevatten naar een online publicatie van het vonnis aan te geven door de raadsman van de eiseressen, te weten www.boek9.nl, www.ie-forum.nl of www.rechtspraak.nl;

- vii. te bepalen dat TSA c.s. ieder voor zich een dwangsom van EUR 50.000 verbeurt voor iedere dag (daaronder begrepen een deel van een dag), dat een gedaagde in strijd handelt met een van de gerechtelijke bevelen vermeld onder (i), (ii), (iii), (iv), (v) en/of (vi);
- viii. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) te bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis;
- ix. TSA c.s. te veroordelen tot betaling van de proceskosten (des de een betalende, de ander gekwetten zal zijn), te weten - ter zake van het gedeelte van het geding dat betrekking heeft op handhaving van intellectuele-eigendomsrechten - de volledige kosten voor rechtsbijstand van eiseressen op de voet van artikel 1019h Rv dan wel de door de Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen proceskosten, en voor het overige gedeelte de proceskosten conform het toepasselijke liquidatietarief; een en ander te betalen binnen tien dagen na betekening van dit vonnis.

3.2. Aan haar vordering legt Tommy c.s. – samengevat – ten grondslag dat TSA inbreuk maakt op de merkrechten van Genius, Actervis, Thane en Windirect door het

gebruik van identieke of overeenstemmende tekens voor het aanbieden van hun producten en als zoekterm op de website, dat TSA zich schuldig maakt aan een oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel 6:193c lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 BW en onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW. Volgens Tommy c.s. is er een dreiging dat de overige gedaagden de activiteiten van TSA zullen overnemen.

3.3. Ter zitting heeft Tommy c.s. aangevoerd dat TSA ook inbreuk heeft gemaakt op het merk CERAGOLD van Genius. Zij heeft aangegeven dat dit merk ook moet worden toegevoegd aan de opsomming van merken in haar verbodsvorderingen.

3.4. TSA c.s. voert verweer. Volgens TSA c.s. maakt TSA geen inbreuk op de merken van eiseressen. Voor zover TSA gebruik maakt van tekens die overeenstemmen met delen van de merken, gaat het om elementen met een beschrijvend karakter. Van oneerlijke of misleidende handelspraktijk is geen sprake. TSA levert producten onder andere namen dan de namen waaronder die producten worden aangeboden omdat bepaalde producten soms zijn uitverkocht of omdat TSA niet wil dat de consument op internet op zoek gaat naar een goedkopere aanbieder van hetzelfde product.

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

4. De beoordeling

Merkinbreuk CERAGOLD

4.1. Naar voorlopig oordeel kan Genius zich op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo verzetten tegen het gebruik door TSA van het teken 'Cera Gold' in het kader van reclame voor keramische pannen op de website van TSA. Dat teken is, afgezien van de onbeduidende spatie, identiek aan het merk CERAGOLD en wordt gebruikt voor producten die identiek zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven, te weten keukenapparatuur. Door dat gebruik wordt de herkomstaanduidingfunctie van het merk evident aangetast.

4.2. Het feit dat de dagvaarding het merk CERAGOLD niet vermeldt, leidt in dit geval niet tot een andere conclusie. Tommy c.s. heeft voorafgaand aan de zitting de inschrijving van het merk overgelegd en aangekondigd dat zij zich ook op dat merk zou beroepen. TSA c.s. had dus gelegenheid om een verweer tegen deze nieuwe grondslag voor te bereiden en heeft ter zitting ook verweer gevoerd. Daarnaast heeft Tommy c.s. ter zitting desgevraagd bevestigd dat het merk ook moet worden toegevoegd aan de opsomming van merken in haar vorderingen. Die eiswijziging heeft Tommy c.s. niet op schrift gesteld. Toch zal die worden toegelaten omdat in dit geval ook zonder schriftelijke vastlegging voldoende duidelijk voor TSA c.s. (en de rechter) is hoe de vorderingen van Tommy c.s. na de wijziging moeten komen te luiden.

Merkinbreuk NICER DICER

4.3. Naar voorlopig oordeel heeft TSA ook inbreuk gemaakt op het Gemeenschapsmerk NICER DICER van Genius. Als onbestreden staat vast dat TSA gebruik heeft gemaakt van

onder meer de tekens ‘Nicer slicer’ en ‘Nicer slacentrifuge’ ter onderscheiding van door haar verkochte keukenapparatuur. Zoals hierna zal worden toegelicht, moeten die tekens worden aangemerkt als tekens die overeenstemmen met het merk NICER DICER en is voorshands voldoende aannemelijk dat door het gebruik van die tekens verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

4.4. De tekens ‘Nicer slicer’ en ‘Nicer slacentrifuge’ stemmen naar voorlopig oordeel overeen met het Gemeenschapsmerk NICER DICER omdat zowel de tekens als het merk bestaan uit een combinatie van het woord ‘Nicer’ en een woord dat het apparaat waarvoor het merk wordt gebruikt, beschrijft, te weten enerzijds ‘dicer’ (snijsmachine) en anderzijds ‘slicer’ (snijsmachine) en ‘slacentrifuge’. Binnen die combinaties is het element ‘Nicer’ het meest onderscheidend (omdat de andere elementen sterk beschrijvend zijn) en het meest dominant (omdat het voorop staat in de combinatie). Wat betreft het teken ‘Nicer slicer’ komt daar bij dat het element ‘slicer’ in visueel, auditief en conceptueel opzicht sterk overeenstemt met het element ‘dicer’ in het merk.

4.5. Voorshands is voldoende aannemelijk dat door het gebruik van de bedoelde tekens voor de apparaten die TSA verkoopt, verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. Ten eerste staat buiten kijf dat de apparaten die TSA verkoopt, identiek zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Ten tweede zijn de apparaten van TSA identiek aan de waren waarvoor Genius, Tommy en Teltv het merk gebruiken en lijken de apparaten – zoals Tommy c.s. onbestreden heeft opgemerkt – ook qua vormgeving op elkaar. Ten derde worden de apparaten verkocht via vergelijkbare verkoopkanalen, te weten thuiswinkelen via onder meer internet.

4.6. Het verweer van TSA c.s. dat het element ‘Nicer’ van het Gemeenschapsmerk beschrijvend is voor een kenmerk van de waren kan voorshands niet leiden tot een andere conclusie. Desgevraagd heeft TSA c.s. verklaard dat zij met dit verweer niet heeft bedoeld te betogen dat het Gemeenschapsmerk nietig moet worden verklaard. Ook is gesteld noch gebleken dat TSA het teken gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van de waren als bedoeld in artikel 12 sub b GMVo. TSA c.s. gaat er kennelijk van uit dat het gebruiken van een element uit een merk is toegestaan als dat element beschrijvend is. Naar voorlopig oordeel is die aanname in zijn algemeenheid niet juist en zeker niet als dat element deel uitmaakt van een teken dat overeenstemt met het merk en door het gebruik van dat teken voor identieke waren verwarring kan ontstaan, zoals in dit geval voorshands aannemelijk is.

Merkinbreuk SLIM 'N LIFT CARESSE

4.7. Om vergelijkbare redenen heeft TSA ook inbreuk gemaakt op het merk SLIM 'N LIFT CARESSE van Thane door het aanbieden van leggings onder het teken ‘Caress LeJeans’. Naar voorlopig oordeel stemt dat teken overeen met het merk van Thane omdat ‘Caresse’ het meest onderscheidend element is van het merk en nu juist dat element op vrijwel identieke wijze terugkeert in het teken dat TSA gebruikt. Van verwarringsgevaar is sprake omdat het teken wordt gebruikt onder dezelfde drie omstandigheden als TSA de tekens ‘Nicer slicer’ en ‘Nicer slacentrifuge’ gebruikt (zie hiervoor r.o. 4.5).

Merkinbreuk SLENCERA

4.8. Naar voorlopig oordeel heeft TSA ook inbreuk gemaakt op het merk SLENCERA van Actervis door het aanbieden van leggings onder het teken ‘Slencera’. TSA c.s. heeft deze inbreuk slechts bestreden met de stelling dat TSA leggings in haar assortiment heeft die door Actervis zelf op de markt zijn gebracht. De rechter begrijpt dat TSA c.s. daarmee een beroep heeft willen doen op uitputting in de zin van artikel 13 GMVo.

4.9. Dat de aanbieding van TSA betrekking heeft op producten ten aanzien waarvan het merkrecht is uitgeput, heeft TSA c.s. voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt in het licht van hetgeen Tommy c.s. daartegen heeft ingebracht. Tommy c.s. heeft – als zodanig onbestreden – aangevoerd dat TSA aan consumenten die reageren op de betreffende aanbieding, producten heeft geleverd die niet door Actervis of met haar toestemming op de markt zijn gebracht, te weten een ‘Lanaform Mass & Slim’ legging (zie r.o. 2.16). Mede gelet daarop had het op de weg van TSA c.s. gelegen om haar beroep op uitputting goed te onderbouwen. Dat heeft zij niet gedaan. Zij heeft slechts een afschrift van één bestelling bij Actervis overgelegd (productie 3 van TSA c.s.) die is geplaatst na het uitbrengen van de dagvaarding en dus ook ruimschoots na de publicatie van de gewraakte aanbieding op de website van TSA.

Geen merkinbreuk VITARID-R

4.10. Naar voorlopig oordeel kan het gebruik van het teken ‘Vita Dual Bike’ niet worden aangemerkt als inbreuk op het merk VITARID-R van Windirect. Naar voorlopig oordeel is namelijk geen sprake van overeenstemming tussen het teken en het merk in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo, laat staan van gelijkheid in de zin van artikel 9 lid 1 sub a GMVo. TSA c.s. heeft terecht aangevoerd dat het overgenomen wordelement ‘Vita’ het minst onderscheidend element van het merk is, gelet op het feit dat ‘Vita’ een enigszins beschrijvende term is voor apparaten die de vitaliteit van de gebruiker beogen te verhogen en daarom ook veel worden gebruikt voor fitnessapparaten. Het element ‘Rid-r’ heeft, mede gelet op de bijzondere schrijfwijze, meer onderscheidend vermogen, maar is niet overgenomen. Bovendien is gesteld noch gebleken dat TSA c.s. de figuratieve elementen van het woordbeeldmerk VITARID-R gebruikt. Gelet op deze verschillen kan voorshands niet worden geconcludeerd dat de totaalindruk van merk en teken overeenstemt.

4.11. Gelet op het ontbreken van overeenstemming kan in het midden blijven of er door het gebruik van het teken verwarring bij het publiek kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Overeenstemming tussen merk en teken is immers een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van die bepaling (HvJ EU 23 januari 2014, C-558/12, ECLI:EU:C:2014:22, *Wesergold*).

Geen merkinbreuk door gebruik zoektermen

4.12. Naar voorlopig oordeel kan Tommy c.s. zich niet verzetten tegen het gebruik van met de merken overeenstemmende zoektermen in het kader van de zoekmachine op de website van TSA (zie r.o. 2.21). Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een dergelijke praktijk is toegestaan omdat die er in de regel louter toe strekt internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren of diensten van de merkhouders en dus inherent is

aan de vrije mededinging (HvJ EU 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:604, *Interflora*, r.o. 57 en 58).

4.13. Het gegeven dat op de website van TSA, anders dan doorgaans het geval is bij reclame via een zoekmachine als Google, geen zoekresultaten van de merkhouder worden getoond, brengt naar voorlopig oordeel niet mee dat een uitzondering op de voorgaande regel moet worden gemaakt. Mogelijk brengt dat gegeven mee dat de merkhouders grotere reclame-inspanningen zullen moeten leveren om de bekendheid van de merken te behouden of te verhogen. Dat op zich volstaat echter niet om te concluderen dat er sprake is van een inbreuk (HvJ EU 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:604, *Interflora*, r.o. 57).

4.14. De merkhouders zouden zich wel kunnen verzetten als de reclame die na het intikken van de zoektermen verschijnt, het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk of onmogelijk zou maken om vast te stellen of er reclame wordt gemaakt voor producten van (een onderneming gelieerd aan) de merkhouder of producten van een derde (zie o.a. HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 tot en met C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, *Google France/Vuitton*). Voor zover Tommy c.s. heeft bedoeld te stellen dat die situatie zich voordoet op de website van TSA, heeft zij die stelling voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt. In de zoekresultaten die verschijnen na het intikken van de gewraakte zoektermen wordt namelijk gebruik gemaakt van aanduidingen die duidelijk afwijken van de merken van eiseressen, zoals 'Bratmaxx Fusion Keramische pannenset' (bij de zoekterm 'Cerafit') en 'Enrico Uien- en Groentesnijder' (bij de zoekterm 'Nicer').

Oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en onrechtmatig aanhaken

4.15. Bij de beoordeling van het beroep op oneerlijke handelspraktijken in de zin van artikel 193c e.v. BW, misleidende reclame als bedoeld in artikel 6:194 BW en onrechtmatig aanhaken moet een onderscheid worden gemaakt tussen de reclame van TSA voor i) keramische pannen, groentesnijders, slankheidsleggings en jeanskleurige leggings, ii) hometrainers, iii) massage-apparaten, en iv) haarkleurproducten.

4.16. Het gebruik van de tekens Cera Gold, Nicer, Slencera en Caresse in het kader van reclame voor de eerstgenoemde keramische pannen, groentesnijders, slankheidsleggings en jeanskleurige leggings zal al worden verboden op grond van merkinbreuk. Aangenomen moet worden dat Tommy c.s. geen belang heeft bij een verbod op oneerlijke handelspraktijken, misleiding of onrechtmatig aanhaken met betrekking tot dezelfde reclame-uiting, laat staan een spoedeisend belang. De oneerlijkheid, misleiding en onrechtmatigheid bestaat er volgens Tommy c.s. namelijk in dat het gebruik van de tekens Cera Gold, Nicer, Slencera en Caresse in die reclame-uitingen bij de consument de indruk wekt dat de producten zijn vervaardigd door een van eiseressen, terwijl dat niet het geval is.

4.17. De als tweede genoemde reclame voor hometrainers is naar voorlopig oordeel niet oneerlijk, misleidend of anderszins onrechtmatig. Gelet op de verschillen tussen enerzijds het teken waaronder TSA haar product aanbiedt en anderzijds het merk waaronder eiseressen hun producten op de markt brengen (zie hiervoor r.o. 4.10), is voorshands onvoldoende aannemelijk dat het gebruik van dat teken bij de gemiddelde consument de indruk wekt dat de door TSA aangeboden hometrainers zijn vervaardigd door een van eiseressen of anderszins verwarring schept over de herkomst. Daarom kunnen de

vorderingen betreffende oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en onrechtmatig aanhaken ook niet op deze grond worden toegewezen.

4.18. Wat betreft het haarkleurproduct dat TSA verhandelt, is naar voorlopig oordeel wel sprake van een oneerlijke handelspraktijk. Vast staat dat TSA op haar website haarkleurproducten onder het merk Express Color heeft aangeboden en vervolgens haarkleurproducten van een andere fabrikant heeft geleverd. Het verweer van TSA c.s. dat zij de Express Color producten per abuis niet van haar website heeft verwijderd toen die niet meer leverbaar waren, treft geen doel. Tommy c.s. heeft onbestreden aangevoerd dat Recife het Express Color product in 2013 al niet meer leverde aan de voorganger van TSA en dat die destijds al brieven aan haar klanten stuurde waarin werd meegedeeld dat een ander product werd geleverd vanwege problemen bij de leverancier. Naar voorlopig oordeel is het gedurende zo lange tijd niet aanpassen van de reclame op de website van TSA en wel blijven sturen van andere producten met een toelichtende brief, strijdig met de vereiste professionele toewijding. Dat deze praktijk het economisch gedrag van de gemiddelde consument kan verstoren omdat die een ander product geleverd krijgt, dan hij heeft besteld, staat buiten kijf. Niet in geschil is dat die praktijk dan ook onrechtmatig is jegens concurrenten als Tommy en Teltv, die het Express Color product nog wel kunnen leveren.

4.19. Anders dan Tommy c.s. kennelijk veronderstelt, is het leveren van een ander product dan is aangeboden, echter niet onder alle omstandigheden een oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel 6:193c e.v. BW. TSA c.s. heeft - als zodanig onweersproken - toegelicht dat TSA het onder de naam Sculptor aangeboden massage-apparaat jarenlang in haar assortiment heeft gehad, maar dat Tommy onlangs een exclusieve afname heeft bedongen bij de leverancier. Daarop heeft TSA het aanbod op haar website nog voor de sommatie van Tommy c.s. aangepast. Alleen openstaande orders zijn zo uitgevoerd dat consumenten een ander product geleverd hebben gekregen, waarbij de consument uitdrukkelijk is meegedeeld dat die een ander product heeft ontvangen. Bovendien kan de consument het product terugzenden en zijn geld terugkrijgen. Onder die omstandigheden is de gewraakte handeling naar voorlopig oordeel niet strijdig met de vereisten van professionele toewijding.

4.20. Dat TSA in de brief bij het geleverde massage-apparaat heeft meegedeeld dat het product niet leverbaar zou zijn door de leverancier is naar voorlopig oordeel niet oneerlijk jegens de consument in de zin van artikel 193c e.v. BW. Buiten kijf staat immers dat het product daadwerkelijk niet werd geleverd door de leverancier. Naar voorlopig oordeel was TSA niet verplicht om in de brief op te nemen dat de leverancier het product nog wel leverde aan haar concurrenten.

Overige gedaagden

4.21. De vorderingen tegen Suerte, LM Products, LM Holding en Chaquin moeten worden afgewezen. Gesteld noch gebleken is dat deze vennootschappen inbreuk hebben gemaakt op de merken van eiseressen of anderszins onrechtmatig hebben gehandeld ten opzichte van Tommy c.s. Tommy c.s. stelt alleen dat er een dreiging bestaat dat deze vennootschappen dat in de toekomst wel gaan doen omdat een van hen de activiteiten van TSA zal overnemen als TSA failliet wordt verklaard. Dat betoog kan niet slagen, alleen al omdat Tommy c.s. onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat TSA failliet dreigt te gaan. TSA betwist een naderend faillissement met nadruk en Tommy c.s. heeft, gevraagd naar een

onderbouwing van haar stelling, alleen aangevoerd dat TSA weinig omzet maakt. Uit het enkele gegeven dat TSA weinig omzet realiseert, volgt echter niet zonder meer een reële dreiging dat TSA niet langer aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

Conclusie

4.22. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het tegen TSA gevorderde verbod op inbreuk op de merken CERAGOLD, NICER DICER, SLIM 'N LIFT CARESS en SLENCERA moet worden toegewezen. Het verbod zal worden beperkt tot inbreuken in de Benelux omdat Tommy c.s. dat zo heeft gevorderd. Ook zal de oneerlijke handelspraktijk van TSA met betrekking tot de Express Color haarkleurproducten worden verboden. Aan de verboden zal de gevorderde dwangsom worden verbonden, zij het dat die zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.23. Dat TSA inmiddels zelf al (een deel van) de geconstateerde inbreuken heeft gestaakt, neemt het spoedeisende belang bij de gevorderde verboden niet weg. Tommy c.s. houdt belang bij een verbod aangezien er, gegeven de vastgestelde inbreuk, een reële dreiging op herhaling bestaat zolang TSA niet een met een boete versterkte onthoudingsverklaring heeft afgelegd. Tussen partijen staat vast dat TSA geen onthoudingsverklaring heeft afgelegd.

4.24. Het verweer van TSA c.s. dat Tommy en Teltv zich ook zelf schuldig zouden hebben gemaakt aan merkinbreuken en oneerlijke handelspraktijken, kan ook niet leiden tot een andere conclusie. Voor zover het verwijt aan Tommy en Teltv gegrond is, kan TSA c.s. daar actie tegen ondernemen. Het geeft haar echter geen vrijbrief om zelf inbreuk te maken of anderszins onrechtmatig te handelen.

4.25. De overige vorderingen zullen worden afgewezen. Dat geldt ook voor de gevorderde plaatsing van een mededeling over de vastgestelde inbreuken op de website van TSA. Tommy c.s. stelt dat die mededeling nodig is ter voorkoming van verdere schade. Gelet op het feit dat TSA zich richt op consumenten valt, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, echter niet in te zien, hoe de mededeling verdere inbreuken kan voorkomen. Andere dreigende schade is niet gesteld.

4.26. In de zaak tegen TSA zal TSA worden veroordeeld in de proceskosten. Niet in geschil is dat de helft van de door Tommy c.s. gemaakte kosten betrekking heeft op handhaving van de merkrechten en dus krachtens artikel 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking komt. Partijen hebben zich niet uitgelaten over de verdeling van de kosten van Tommy c.s. over de zaken tegen enerzijds TSA en anderzijds de overige gedaagden. Gelet op het debat gaat de rechter ervan uit dat 90% van de kosten betrekking heeft op de zaak tegen TSA. De kosten van Tommy c.s. zullen daarom worden begroot op € 7.232,29 (90% van $[1/2 \times € 15.255,75] + [1/2 \times € 816]$).

4.27. In de zaken tegen de overige gedaagden zal Tommy c.s. worden veroordeeld in de proceskosten. De kosten aan de zijde van die gedaagden zullen worden begroot op € 359,55 (10% van $[1/2 \times € 6.375,-] + [1/2 \times € 816]$). De kostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard omdat gedaagden dat niet hebben gevorderd en de rechter geen aanleiding ziet voor een ambtshalve verklaring.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in de zaak tegen TSA

5.1. beveelt TSA binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden in de gehele Benelux iedere inbreuk op de merken NICER DICER, CERAGOLD, SLENCERA en SLIM 'N LIFT CARESSE, waaronder mede dient te worden begrepen: het aanbieden (via wat voor medium dan ook), in de handel brengen, verkopen (via wat voor verkoopkanaal dan ook) en leveren van een product van een derde niet zijnde de betreffende merkhouder, indien een dergelijke handeling geschiedt met behulp van een inbreukmakende aanduiding, waarbij onder inbreukmakende aanduiding in ieder geval begrepen dient te worden:

- (a) iedere aanduiding met het element NICER, zoals NICER KEUKENCHEF of NICER SLACENTRIFUGE voor groentesnijders en aanverwante apparatuur;
- (b) iedere aanduiding met het element CERA GOLD voor keramische pannen;
- (c) iedere aanduiding met het element SLENCERA voor leggings/panty's en aanverwante producten;
- (d) iedere aanduiding met het element CARESS of CARESSE, zoals CARESS LEJEANS, voor leggings;

5.2. beveelt TSA binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden het aanbieden van het haarkleurproduct Express Color, zolang TSA dit product niet kan leveren;

5.3. veroordeelt TSA tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat zij een of meer van de hiervoor gegeven bevelen overtreedt, met een maximum van € 500.000,-;

5.4. veroordeelt TSA in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Tommy c.s. begroot op € 7.232,29;

5.5. verklaart dit vonnis tegen TSA tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

5.7. wijst af wat meer of anders is gevorderd;

in de zaken tegen Suerte, LM Products, LM Holding en Chaquin

5.8. wijst de vorderingen af;

5.9. veroordeelt Tommy c.s. in de proceskosten, tot op heden begroot op € 359,55.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 14 januari 2015.