

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/462666 / HA ZA 14-377

Vonnis in hoofdzaak van 24 februari 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NOOSA AMSTERDAM B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DESIR INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Midden-Delfland,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat: mr. J.P. Heering te Den Haag.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Noosa en Desir. Voor Noosa is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. M.L.J. van de Braak en mr. J.H.A.M. Klaus, advocaten te Amsterdam. Voor Desir is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. S.M. Wertwijn, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding van 18 maart 2014;
- de akte houdende overlegging producties van 26 maart 2014 van Noosa, met producties 1 t/m 25;
- het op 1 april 2014 van Noosa ontvangen kostenoverzicht;
- de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie van 2 juli 2014 van Desir, met producties 1 t/m 26;
- het tussenvonnis van 6 augustus 2014, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 27 augustus 2014 waarbij de comparitie van partijen nader is bepaald op 17 november 2014;
- de voorafgaand aan de comparitie toegestuurde conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte houdende overlegging aanvullende producties van Noosa, met producties 26 tot en met 34;

-
- de akte overlegging producties van 3 november 2014 van Desir, met producties 27, 28 en 29;
 - de aanvullende producties 35 tot en met 40 van Noosa, ontvangen op 14 november 2014;
 - de brief van 14 november 2014 van Desir, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen producties 35 tot en met 40 van Noosa;
 - de op 14 november 2014 van Noosa en van Desir ontvangen kostenoverzichten;
 - de (aanvullende) kostenopgaven van Desir (producties 30 en 31) en van Noosa;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op van 17 november 2014 en de door de raadslieden ter comparitie uitgesproken pleitaantekeningen met daarin aan de zijde van Noosa opgenomen een eisvermeerdering;
 - de akte na comparitie van partijen van 31 december 2014 van Desir, met producties 32 en 33
 - de antwoordakte na comparitie van partijen, tevens akte houdende overlegging aanvullende producties van 11 februari 2015 van Noosa, met producties 41, 42 en 43.

1.2. Ter comparitie heeft Noosa de aangekondigde conclusie van antwoord in reconventie genomen en haar eis gewijzigd. De zaak is zoals ter comparitie besproken, verwezen naar de rol van 31 december 2014 teneinde Desir de gelegenheid te geven bij akte te reageren op de eisvermeerdering en op producties 35 tot en met 40 van Noosa. Noosa heeft met de antwoordakte van 11 februari 2015 gebruik gemaakt van de conform de instructie van de comparitierechter geboden gelegenheid uitsluitend te mogen reageren op producties 32 en 33 van Desir. De bij de antwoordakte van Noosa gevoegde producties 41, 42 en 43 zijn geweigerd.

1.3. Ten slotte is vonnis nader op heden bepaald.

2. De feiten

2.1. Noosa is een in 2010 opgerichte in meerdere landen opererende onderneming die zich bezighoudt met het ontwerp en de productie en verhandeling van sieraden en modeaccessoires.

2.2. Noosa brengt sinds september 2009 de hieronder weergegeven leren riemen en sinds november 2009 ook de armbanden in diverse kleuren (waaronder gebroken wit, crème, diverse tinten bruin, grijs, zwart en koeienhuid) op de markt (hierna inclusief de in 2.3 genoemde drukkers: de Noosa producten).



Noosa enkele armband



Noosa dubbele armband



Noosa smalle riem

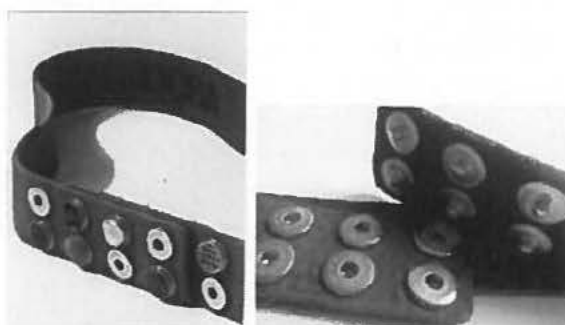


Noosa brede riem

2.3. De producten van Noosa kenmerken zich doordat daarop verschillende drukkers kunnen worden geplaatst. Deze drukkers, door Noosa aangeduid als *chunks* of *chunk drukkers*, zijn aan de bovenzijde voorzien van een decoratie uitgevoerd in bijvoorbeeld metaal, steen of keramiek, vaak met een uitheems karakter. Noosa biedt ongeveer 275 verschillende drukkers aan.

2.4. Noosa is houdster van de volgende modelregistraties:

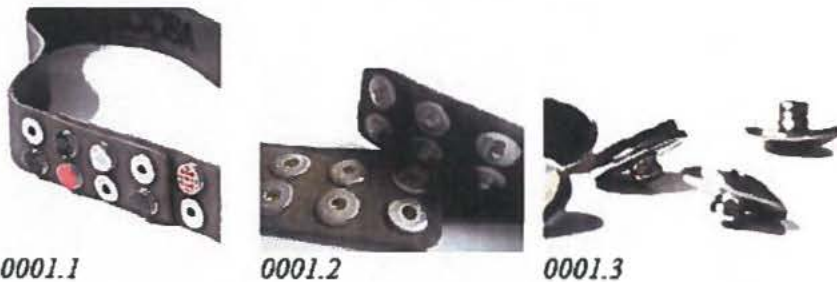
- het onder nummer 38243-01 ingeschreven Beneluxmodel voor een riem (hierna: Bx-model brede riem), gedeponerd op 3 augustus 2009 en ingeschreven op 7 mei 2010, dat de hieronder weergegeven afbeeldingen bevat;



- het onder nummer 38243-02 ingeschreven Beneluxmodel voor een drukknop (hierna: Bx-model drukker), eveneens gedeponerd op 3 augustus 2009 en ingeschreven op 7 mei 2010, dat de hieronder weergegeven afbeeldingen bevat;



- het op 15 december 2010 aangevraagde en onder nummer 001250088-0001 geregistreerde Gemeenschapsmodel voor een riem (hierna: G-model brede riem), dat de hieronder weergegeven afbeeldingen bevat;



- het op 15 december 2010 aangevraagde en onder nummer 001259378-0001 geregistreerde Gemeenschapsmodel (hierna: het G-model enkele armband) voor armbanden en versieringen voor lederwaren, dat de hieronder weergegeven afbeelding bevat;



2.5. Noosa is houdster van de volgende "Noosa" merkregistraties (hierna: de NOOSA merken):

- het Beneluxwoordmerk NOOSA, gedeponeerd op 29 november 2007 en ingeschreven op 7 april 2008 onder nummer 0836297, voor waren in de klassen 14 (onder meer voor sieraden), 18 (onder meer voor tassen, koffers en portemonnees), en 25 (onder meer voor ceinturen, riemen, kledingstukken en schoeisel);
- het Gemeenschapswoordmerk NOOSA, gedeponeerd op 3 november 2009 en geregistreerd op 1 juni 2010 onder nummer 008659641, in de klassen 14, 18 en 25 voor vergelijkbare waren als hiervoor vermeld;

2.6. Noosa is tevens houdster van de volgende "Chunk" merkregistraties (hierna: de CHUNK merken):

- het Beneluxwoordmerk CHUNK, gedeponeerd op 29 december 2011 en ingeschreven op 7 maart 2014 onder nummer 1239138, voor waren in de klassen 14 (onder meer voor sieraden, versierselen voor riemen van edele metalen en sierspelden), 18 (onder meer voor (kunst)leder en daaruit vervaardigde producten en paraplu's), 25 (onder meer voor kleding en schoeisel), en 26 (onder meer voor knopen, drukknopen en versierselen voor hoeden, schoeisel en kleding (niet van edelen metalen) en gespen voor ceinturen);
- het Beneluxwoordmerk CHUNK, gedeponeerd op 22 maart 2013 en ingeschreven op 26 maart 2013 onder nummer 0935137, voor waren in klassen 14 en 26 (vergelijkbaar met de waren vermeld bij voornoemd CHUNK merk) en diensten in klasse 35 (onder meer voor detailhandeldiensten, alsmede assistentie inzake commerciële zaken bij het verhandelen van sieraden, horloges en drukknopen);
- het Gemeenschapswoordmerk CHUNK, gedeponeerd op 22 maart 2013 en geregistreerd op 22 augustus 2013 onder nummer 011681525, voor waren en diensten zoals hiervoor genoemd in de klassen 14, 26 en 35;
- de internationale merkregistratie voor het woordmerk CHUNK, geregistreerd op 28 juni 2012 onder nummer 1142072, voor waren en diensten zoals hiervoor genoemd in de klassen 14, 18, 25 en 26, met bescherming voor Australië, de Europese Unie, Noorwegen, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland.

2.7. Desir is opgericht in mei 2013 en is een voortzetting van de als eenmanszaak onder de (handels)naam Désir International gevoerde onderneming van mevrouw [REDACTED] W [REDACTED]

2.8. Desir is via postorder en internet actief in de detailhandel op het gebied van kleding en modeartikelen. Zij exploiteert een webshop en gebruikt daarvoor de website www.desir.nl, waarop onder meer als "chunk sieraden" aangeduide producten worden aangeboden. Het gaat daarbij onder meer om riemen en armbanden waar drukkers op kunnen worden geplaatst, op dezelfde wijze als bij de hierboven besproken Noosa producten. Hieronder is een aantal van de door Desir aangeboden producten weergegeven (hierna: de Desir producten). Desir biedt in ieder geval de Desir enkele armband aan in diverse kleuren waaronder kastanjebruin, rotan gevlochten, zwart, paars, camel bruin, grijs, wit craquelé en koeienhuid bruin.



Desir enkele armband



Desir dubbele armband



Desir samengestelde armband



Desir smalle riem



Desir brede riem

2.9. Desir is houdster van het Beneluxwoordmerk CHUNK, op 5 december 2011 geregistreerd onder nummer 0911873 voor waren en diensten in de klassen 14 (sieraden), 26 (drukknoppen) en 35 (reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten). Zij was voorts – tot de vernietiging op 10 december 2014, zie hierna 2.12 – houdster van het Gemeenschapswoordmerk CHUNK, op 28 juni 2012 geregistreerd onder nummer 010542447 voor waren en diensten in de klassen 14, 26 en 35. Voordien stonden deze merken op naam van Van der Windt.

2.10. Bij brief van 14 december 2011 is Desir door Noosa aangeschreven. Noosa wijst in die brief op haar armbanden, riemen en drukkers en de daarop rustende auteurs- en modelrechten en verzoekt Desir te verklaren dat zij de inbreuk, die Desir volgens haar maakt door de verhandeling van nagenoeg identieke producten, zal staken. In een reactie per email van 21 december 2011 laat Desir weten dat zij niet aan het verzoek zal voldoen omdat er volgens haar geen sprake is van inbreuk. Het verzoek van Noosa wordt bij brief van 12 januari 2012 herhaald.

2.11. Bij brief van 20 februari 2014 is Desir door Noosa opnieuw aangeschreven en gesommeerd de inbreuk op haar auteurs-, model- en merkrechten en de slaafse nabootsing te staken, de inbreukmakende producten te (laten) vernietigen en de door Desir te kwader trouw geregistreerde merken door te halen. Desir heeft op de sommatiebrief niet gereageerd.

2.12. Bij beslissing van 10 december 2014 heeft de *Cancellation Division* van het Harmonisatiebureau voor de interne markt (hierna: CD/OHIM) het Gemeenschapsmerk CHUNK van Desir nietig verklaard, op grond van de bevinding dat het merk te kwader trouw was aangevraagd.

2.13. Noosa heeft de volgende advertentie van Desir overgelegd:

Advertenties met betrekking tot **noosa namaak** ⓘ

Goedkope Chunks® online

www.desir.nl/ ▼

Deze chunks (drukkers) passen ook op de **Noosa** riemen en armbanden.

2.14. Noosa heeft onder meer de volgende pagina van de website www.desir.nl overgelegd:



Op een andere pagina staat voorts:

“Desir is een online sieraden winkel met goedkope (...) armbanden, chunks drukkers die passen op armbanden van Noosa Amsterdam, (...)”

2.15. Noosa heeft afbeeldingen overgelegd van armbanden die recent in de markt verkrijgbaar waren, uitgevoerd in leer en andere materialen, zoals zilver, goud of touw. Een aantal van de leren armbanden, met en zonder beslag, wordt hieronder weergegeven.





2.16. Noosa heeft afbeeldingen van personaliseerbare armbanden in het geding gebracht van recente datum waarvan een aantal hieronder is weergegeven.



2.17. Noosa heeft afbeeldingen in het geding gebracht van de website www.bijouxonlineshop.nl (van oktober 2014) met armbanden die gepersonaliseerd kunnen worden middels drukkers.



3. Het geschil

in conventie

3.1. Noosa vordert in conventie – samengevat – na eiswijziging ter zitting dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Desir beveelt en/of veroordeelt

- i) het inbreukmakende c.q. onrechtmatige handelen te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het vervaardigen, in voorraad hebben, im- en exporteren, te koop aanbieden, verkopen en leveren van sieraden en accessoires die inbreuk maken op de model- en auteursrechten van Noosa, dan wel daarvan een slaafse nabootsing vormen;
- ii) de merkinbreuk op de CHUNK merken van Noosa in de gehele Europese Unie, althans in de Benelux, te staken en gestaakt te houden;
- iii) (het gebruik van) Google Adword keywords en metatags in de gehele Europese Unie, althans in de Benelux, te staken en gestaakt te houden;
- iv) de misleidende zoekresultaten die verschijnen op de website www.desir.nl na invoering in de zoekfunctie op die website van zoektermen die geheel, of gedeeltelijk bestaan uit de NOOSA merken en/of deze bevatten, te staken en gestaakt te houden;
- v) een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring te verstrekken over productie, voorraad, verkoop, prijsinformatie en winstgegevens met betrekking tot de inbreukmakende producten;
- vii) inbreukmakende producten te vernietigen;

-
- viii) op de Europese Unie gerichte (reclame)materialen waarin inbreukmakende producten worden aangeboden of getoond te vernietigen, dan wel van de website www.desir.nl te verwijderen;
- ix) al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst, de verhandeling en de distributiekkanalen van inbreukmakende producten aan de advocaten van Noosa mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan hen te verstrekken,
- x) een rectificatie te plaatsen op haar website;
- xi) aan Noosa te vergoeden alle door Noosa als gevolg van het inbreukmakend, althans onrechtmatig handelen van Desir geleden schade, nader op te maken bij staat, dan wel de winst die Desir heeft behaald met enige handelsactiviteit gerelateerd aan de inbreukmakende producten (waaronder, maar niet beperkt tot, de verkoop van de inbreukmakende producten);
- xii) tot betaling van een dwangsom voor iedere dag dat zij in strijd handelt met de onder i) tot en met xi) geformuleerde bevelen;
- xiii) het Beneluxwoordmerk CHUNK (registratienummer 0911873, registratiedatum 5 december 2011) nietig verklaart;
- met veroordeling van Desir in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv¹.

3.2. Noosa legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de Noosa producten model- en auteursrechtelijk zijn beschermd. Zij stelt dat Noosa auteursrechthebbende is op (i) de drukker als geheel inclusief de zelfontworpen dessins, (ii) de Noosa enkele en dubbele armband en (iii) de Noosa smalle en brede riem, al dan niet met daarop een specifieke combinatie van drukkers. Noosa stelt daartoe dat de Noosa producten door haar eigen werknemers dan wel door freelance medewerkers (wat de drukkers betreft) zijn ontworpen. Die laatsten hebben de auteursrechten overgedragen aan Noosa. Noosa heeft ontwerptekeningen van de riemen en armbanden overgelegd uit de periode september 2009. Noosa stelt dat de Desir producten inbreuk maken op haar model- en auteursrechten. Gezien de eigen positie die de Noosa producten hebben verworven op de markt voor armbanden en riemen en het feit dat verwarring is te duchten bij het publiek vormen de Desir producten ook een onrechtmatige slaafse nabootsing van de Noosa producten. Noosa lijdt hierdoor schade onder meer bestaand uit aantasting van het exclusieve karakter van de Noosa producten en van de reputatie van Noosa en gedeelde winst.

3.3. Noosa onderscheidt in het G-model enkele armband de volgende karakteristieke kenmerken:

- a) een smalle armband;
- b) met drie drukkers ("holle zijdes") in het midden van de armband;
- waarbij de drukkers zijn opgesteld in een 3x1 opstelling;
 - waarbij de afstand tussen de drukkers telkens gelijk is en steeds circa de breedte van een halve drukker beslaat;
 - waarbij tussen de drukkers en de rand van de armband nog een kleine strook leder zichtbaar is;
- c) met twee kleinere (sluitings)drukken aan het ene uiteinde ("bolle zijde") en (het aangezicht van de achterzijde van) twee (sluitings)drukken aan het andere uiteinde.

3.4. De voorgaande karakteristieke kenmerken gelden ook voor het auteursrecht op de Noosa enkele armband en daaraan kunnen de volgende kenmerken worden toegevoegd:

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

- d) de breedte van de Noosa enkele armband is circa 2 centimeter;
- e) het materiaal van de armband is leder;
- f) het aangezicht van de achterzijde van drie drukkers in het midden van de armband, zichtbaar aan de achterzijde van de armband;
- g) het aangezicht van de achterzijde van twee kleinere (sluitings)drukken aan het ene uiteinde en twee kleinere (sluitings)drukken aan het andere uiteinde ("holle zijde").

3.5. Noosa onderscheidt in het Bx-model drukker de navolgende karakteristieke kenmerken:

- a) een klein, rond drukknopje;
 - b) met aan de onderzijde een onderstel ("chunkkuipje") met een drukker ("bolle zijde");
 - c) aan de bovenzijde voorzien van een individueel karakteristiek ontwerp ("chunkdessin");
- dat de gehele drukker beslaat;
- dat afwijkend is qua kleur- en materiaalgebruik van de onderzijde van de drukker.



3.6. Noosa heeft in het volgende overzicht uiteengezet welke drukkers van Desir volgens haar inbreuk maken op welke auteursrechtelijke beschermde drukkers van Noosa:

DESIR CHUNKS vs. NOOSA CHUNK DRUKKERS			
Desir Chunks		NOOSA chunk drukkers	
Chunk XL drukker - mesal 	NOOSA chunk drukker 95 (Anesan) 	Chunk XL drukker - meen 	NOOSA chunk drukker 007 (Kone) 
Chunk drukker - borebaar zilver 	NOOSA chunk drukker Debet C 	Glasloze Chunk, drukkers en drukknopen voor Noosa armbanden (Chunk Bg 3 toten) 	NOOSA chunk drukker 002 (Hopi Herd) 
Chunk drukker - borebaar messing 	NOOSA chunk drukker Debet C 	Chunk HQ drukker - Azil 	NOOSA chunk drukker 200 (Lucy's coin) 
Chunk drukker - roeststaal 	NOOSA chunk drukker 076 (Double Snake) 	Chunk HQ drukker - Chinese tek 	NOOSA chunk drukker 134 (Endless knot) 
Chunk drukker - aboriginal zilver 	NOOSA chunk drukker 007 (Kone) 	Chunk drukker - endelose knoop donk 	NOOSA chunk drukker 134 (Endless knot) 

<p>Chuni drukkier - medieval bronze</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier Delti J (Tritsefal)</p> 	<p>Chuni il drukkier - badki leventboom</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 013/014 (Tree of life)</p> 
<p>Deer Chuni cirkels peers</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 017 (Tritsefal)</p> 		
<p>Chuni drukkier - moari</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 051 (metal button)</p> 	<p>Chuni HQ drukkier - leventboom</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 013 (Tree of life)</p> 
<p>Chuni il drukkier - wiking symbol</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 031 (Pennis)</p> 	<p>Chuni drukkier - tarh</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 112 (Ocean sun)</p> 
<p>Chuni il drukkier - neper</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 058 (Chakra)</p> 	<p>Chuni drukkier - uf rosepout</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 061</p> 

<p>Chuni drukkier - chinees geluks symbol</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 028 (Longlife)</p> 	<p>Chuni drukkier - crème rose</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 057 (Padma)</p> 
<p>Chuni drukkier - crossroads</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 033 (Crossroad)</p> 		
<p>Chuni drukkier - crossroads rosepout</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 032 (Crossroad)</p> 	<p>Chuni drukkier - marroekich blue</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 053 (Chakra)</p> 
<p>Chuni drukkier - Fossil</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 006 (Whakamarua)</p> 	<p>Chuni drukkier - marroekich azuf</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 053 (Chakra)</p> 
<p>Chuni drukkier - rode rose</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 147 (Padma)</p> 	<p>Chuni drukkier - marroekich sweet pink</p> 	<p>NOOSA chuni drukkier 053 (Chakra)</p> 

<p>Chuni drukker - maralech zwart</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 052 (Chakra)</p> 	<p>Chuni drukker - buddehe rellim donk</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 090 (Buddehe)</p> 
<p>Chuni drukker - maralech swart</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 053 (Chakra)</p> 	<p>Chuni drukker - buddehe rellim relligswart</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 091 (Buddehe)</p> 
<p>Chuni XI drukker - parameer</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 075 (Parle)</p> 	<p>Chuni drukker - dark moon</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 043/046 (Dumpe)</p> 
<p>Chuni drukker - turkook apur</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 047 (Turkook)</p> 	<p>Chuni drukker - dark star</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 100 (Circle of life)</p> 
<p>Chuni edelsteen drukker</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 010 (light stone)</p> 	<p>Chuni drukker - button holes messing</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 140 (Ramen)</p> 

<p>Chuni drukker - button holes zilver</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 140 (Ramen)</p> 
<p>Chuni drukker - voet goaf</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 111 (Voet goaf)</p> 
<p>Chuni drukker sandstone blauw</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 042 (Sandstone)</p> 
<p>Chuni drukker - op samengestelde aanborden, rfg 1, kolom 2</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 042 (Sandstone)</p> 
<p>Chuni drukker - op samengestelde aanborden, rfg 1, kolom 1</p> 	<p>NOOSA chuni drukker 035 (Icarus)</p> 

3.7. Wat betreft de merkenrechtelijke vorderingen voert Noosa aan dat het Beneluxwoordmerk CHUNK van Desir te kwader trouw is gedeponereerd ex artikel 2.28 lid 3 sub b BVIE² jo artikel 2.4 sub f BVIE. Volgens Noosa was Desir ervan op de hoogte dat Noosa een overstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze reeds gebruikte. Bovendien is sprake van onrechtmatig handelen door het zich toe-eigenen van een door de concurrent gevoerd merk waardoor deze concurrent benadeeld wordt. Noosa heeft de grondslag van haar eis voorwaardelijk vermeerderd inhoudende dat, wanneer de CHUNK merken van Noosa vervallen zouden dienen te worden verklaard voor de waar “drukkers”, ook het CHUNK merk van Desir vervallen dient te worden verklaard voor de waar “drukkers”.

3.8. Voorts levert het gebruik door Desir van het identieke teken “Chunk” ter aanduiding van identieke waren namelijk drukkens en sieraden merkinbreuk op ex artikel 2.20 lid 1 sub a t/m c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a t/m c GMVo³.

3.9. Ook is sprake van merkinbreuk op, althans maakt Desir op onrechtmatige wijze gebruik van, de NOOSA merken als zogenaamde “adwords” bij de advertentiedienst Google Adwords en als zoekterm op de website www.desir.nl en van de NOOSA en CHUNK merken in zogenaamde “metatags” op de website . Desir heeft de zoekterm “Noosa namaak” als adword gebruikt waarna de advertentie verschijnt opgenomen in 2.13. Als metatag gebruikt zij de tekens ‘Chunks’ en ‘Noosa’. Er is sprake van merkinbreuk omdat niet zomaar “drukkers passend op een Noosa armband” worden aangeboden maar inbreukmakende producten.

3.10. Tot slot legt Noosa aan haar vorderingen ten grondslag dat Desir nog op andere wijze onrechtmatig c.q. misleidend handelt in de zin van artikel 6:194 onder b BW⁴. Bij het invoeren van de term ‘Noosa’ op de website www.desir.nl worden in de zoekresultaten niet producten van Noosa getoond maar namaakproducten.

in reconventie

3.11. In reconventie vordert Desir – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de CHUNK merken van Noosa nietig, dan wel vervallen verklaart en de doorhaling van deze merken beveelt, met veroordeling van Noosa in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.12. Desir legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Noosa de aanduiding ‘Chunk’ nooit als merk heeft gebruikt maar slechts als aanduiding voor de drukker. ‘Chunk’ betekent brokje of stukje en is beschrijvend. Als al sprake zou zijn van enige merkenrechtelijke bescherming dan is dit merk inmiddels verworpen tot soortnaam. Desir vordert dan ook de nietigverklaring respectievelijk vervallenverklaring van de CHUNK merken op basis van de artikelen 2.26 lid 2 sub b en 2.28 lid 1 sub d BVIE, respectievelijk de artikelen 51 lid 1 sub b en 52 lid 1 sub a GMVo.

² Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2007, 1.

³ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

⁴ Burgerlijk Wetboek.

- 3.13. Partijen voeren over en weer, in conventie en in reconventie, gemotiveerd verweer.
- 3.14. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie

Bevoegdheid

4.1. Nu Desir gevestigd is in Nederland, is de rechtbank zowel bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Noosa die zijn gebaseerd op haar Gemeenschapsmodellen krachtens het bepaalde in de artikelen 80 en 81 aanhef en onder a en 82 lid 1 van de GModVo⁵ in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen, als van de vorderingen gebaseerd op haar Gemeenschapsmerken en internationale merkregistratie met gelding in de Europese Unie krachtens artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

4.2. De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op de Beneluxmerken en -modellen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE omdat de gestelde inbreuk op Beneluxmodellen en Beneluxmerken van Noosa plaatsvindt mede in dit arrondissement. Voor zover moet worden aangenomen dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo (oud)⁶ prevaleert boven artikel 4.6 BVIE bestaat internationale bevoegdheid op grond van artikel 2 EEX-Vo (oud). De relatieve bevoegdheid volgt in dat geval uit artikel 4.6 lid 1 BVIE dan wel uit artikel 102 Rv.

4.3. Wat betreft de gevorderde nietigheid van het Beneluxmerk CHUNK van Desir, geldt dat die vordering verknocht te achten is aan de hiervoor genoemde vorderingen zodat de rechtbank ook uit dien hoofde bevoegdheid toekomt.

4.4. Tot slot is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Noosa voor zover gebaseerd op auteursrechten en onrechtmatige daad reeds bij gebreke van een betwisting van die bevoegdheid.

Beoordelingskader modelrecht en auteursrecht

4.5. De rechtbank stelt voorop dat een tekening of model alleen wordt beschermd indien en voor zover dit nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 GModVo en artikel 3.1 lid 1 BVIE). Een tekening of model wordt als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of van voorrang (bij een ingeschreven Gemeenschaps- of Beneluxmodel) of de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld (bij een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel). Het publiek bestaat uit ingewijden

⁵ Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.

⁶ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, inwerkingtreding: 9-7-2013, zie artikel 76: inwerkingtreding 1 maart 2002 laatstelijk gewijzigd op 18 juni 2013, PB EU 2013, L 167. Deze verordening is van toepassing nu de dagvaarding in deze procedure is uitgebracht vóór 10 januari 2015.

in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Modellen worden geacht identiek te zijn indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen (artikel 5 GModVo en artikel 3.3 lid 1 BVIE). Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (artikel 6 GModVo en artikel 3.3 lid 2 BVIE). Onder het begrip 'geïnformeerde gebruiker' dient te worden te worden verstaan een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door persoonlijke ervaring, hetzij door kennis van de betrokken sector.⁷

4.6. In artikel 3.16 lid 1 BVIE is bepaald dat de beschermingsomvang van het Beneluxmodel elk model omvat dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het ingeschreven model dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekt. Ook volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens lid 2 van dat artikel wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming van het Gemeenschapsmodel rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang is de afstand tussen het model en het vormgevingserfgoed van belang.⁸ De geïnformeerde gebruiker zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken.⁹

4.7. Om als auteursrechtelijk werk beschermd te kunnen zijn, is vereist dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Voorts geldt dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.¹⁰ Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om 'een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk'.¹¹ Of aan voornoemde maatstaf is voldaan, dient beoordeeld te worden naar de situatie op het moment waarop het voortbrengsel tot stand is gebracht.

4.8. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt.

⁷ HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, *Pepsico v. Grupo Promer*, r.o. 53.

⁸ Hoge Raad, 31 mei 2013, ecli:LJN BZ1983 (*Apple/Samsung*).

⁹ HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, *Pepsico v. Grupo Promer*, r.o. 55.

¹⁰ O.m. HR 30 mei 2008 ECLI:NL:HR:BC2153 (*Endstra*), HR 22 februari 2013 ECLI:NL:HR:2013: BY1529 (*Stokke/H3*) en HR 19 september 2014 ECLI:NL:HR:2014: 2737 (*Rubik's Cube*).

¹¹ HvJEU 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465, *Infopaq I*.

Dubbele armband, brede riem en smalle riem

4.9. Desir heeft tijdens de comparitie van partijen bevestigd geen verweer te voeren tegen de stellingen van Noosa dat de Desir brede riem inbreuk maakt op het Bx-model brede riem en het G-model brede riem en dat de Desir dubbele armband, de Desir brede riem en de Desir smalle riem inbreuk maken op de auteursrechten van Noosa op de Noosa dubbele armband, de Noosa brede riem en de Noosa smalle riem. Zodoende staat die inbreuk vast.

Enkele armband

4.10. Desir voert aan (i) dat de Desir enkele armband met toestemming van Noosa op de markt wordt gebracht zodat de rechten van Noosa zijn uitgeput. Voorts bestrijdt zij (ii) dat het G-model enkele armband geldig is en dat de Desir enkele armbanden daarop inbreuk maken en (iii) dat Noosa auteursrecht heeft op de enkele armband en dat de Desir enkele armbanden daarop inbreuk maken.

4.11. De verweren van Desir falen. Naar het oordeel van de rechtbank maakt de Desir enkele armband inbreuk op het modelrecht van Noosa. Een en ander zal hierna worden toegelicht.

- geen uitputting

4.12. Het primaire verweer van Desir is dat de enkele armbanden met toestemming van Noosa op de markt zijn gebracht, zodat de rechten van Noosa op die enkele armbanden zijn uitgeput en zij niet kan optreden tegen verdere verhandeling daarvan door Desir. Desir stelt daartoe dat zij al haar armbanden afneemt van de heer S ██████ handelend onder de naam Allround Sieraden die op 7 februari 2014 een schikking heeft getroffen met Noosa op grond waarvan zij deze armbanden mag blijven verhandelen.

4.13. Dit verweer faalt. Ten eerste blijkt uit de door Desir overgelegde documenten niet dat zij na genoemde schikking enkele armbanden van Allround Sieraden heeft afgenomen. De door haar overgelegde facturen van Allround Sieraden zien op de jaren 2012 en 2013 en dateren dus van vóór de gestelde schikking. Uit die facturen kan ook niet worden opgemaakt welke producten Allround Sieraden aan Desir heeft geleverd omdat enkel omschrijvingen als 'armband', 'hanger', of 'riem' worden gebruikt. Ten tweede is Allround Sieraden na februari 2014 gestopt met zijn webshop, zo heeft Noosa onweersproken gesteld. Facturen van na februari 2014 heeft ook Desir niet overgelegd. Ten derde blijkt uit de overgelegde schikkingsovereenkomst niet dat Allround Sieraden afspraken heeft gemaakt over het verhandelen van de enkele armband (wel zijn afspraken gemaakt over staking van het verhandelen van drukkers, de dubbele armband en de smalle en de brede riem). Noosa heeft verklaard dat S ██████ en zij het niet eens zijn geworden over concrete afspraken over de enkele armband omdat S ██████ overwoog om ofwel met de verhandeling daarvan te stoppen dan wel om aanpassingen door te voeren om meer afstand te nemen tot de Noosa enkele armband met drukkers, zonder echter die aanpassingen te willen specificeren. Desir heeft dit niet weersproken. Anders dan Desir stelt, is er op grond van de schikking tussen Noosa en Allround Sieraden dan ook geen sprake van uitputting wat betreft door Allround Sieraden in het verleden verkochte dan wel in de toekomst te verkopen enkele armbanden.

- inbreuk G-model enkele armband

4.14. Desir betwist de rechtsgeldigheid van het G-model enkele armband maar heeft dit Gemeenschapsmodel niet met een reconventionele vordering tot nietigverklaring aangevochten. Dit betekent dat de rechtbank ingevolge artikel 85 lid 1 GModVo heeft uit te gaan van de geldigheid van dit Gemeenschapsmodel. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat het G-model enkele armband nieuw is en een eigen karakter heeft, hetgeen Noosa overigens ook gemotiveerd heeft gesteld. Daarbij zal de rechtbank eveneens uitgaan van de niet, althans onvoldoende gemotiveerd, bestreden kenmerken als hiervoor vermeld in 3.3.

4.15. Vervolgens is de vraag of de Desir enkele armbanden (zie 2.8, welk model Desir in aldaar genoemde kleuren verhandelt) daarop inbreuk maken. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Er zijn wel enkele verschillen aan te wijzen, zoals Desir aanvoert. Op de modelinschrijving is een rood stukje van de letter 'O' van Noosa zichtbaar, terwijl de armbanden van Desir dat niet hebben. Op de sluiting bij de modelregistratie staan letters (die echter op de afbeelding niet te lezen zijn) terwijl de sluitingen van de Desir enkele armband glad zijn. Tot slot zijn de uiteinden van de Desir enkele armbanden rond afgesneden terwijl die uiteinden in het G-model enkele armband recht zijn afgewerkt. Daarnaast zijn er vele treffende overeenkomsten. De enkele armbanden van Desir zijn - net als de armband in de modelregistratie - smal en voorzien van drie drukkers ("holle zijdes"), die in het midden van de armband zijn geplaatst (kenmerken a en b). De drukkers zijn zowel bij Desir als in de registratie in een 3x1 opstelling geplaatst. De grootte van de drukkers ten opzichte van de band is nagenoeg identiek. Datzelfde geldt voor de afstand tussen de drukkers en het strookje leder dat tussen de drukkers en de rand van de armband zit (kenmerk b). Net als bij de modelregistratie bevat het uiteinde van de Desir enkele armband twee kleine drukkers (kenmerk c). De geringe verschillen vallen zodanig in het niet bij de vele overeenkomsten dat naar het oordeel van de rechtbank de algemene indruk die de Desir enkele armband wekt bij de geïnformeerde gebruiker, die door partijen enkel als consument is aangeduid, nagenoeg gelijk is aan die van het G-model enkele armband, ongeacht de kleur van de Desir enkele armband. Dit geldt niet voor de in gevlochten rotan uitgevoerde Desir enkele armband die wel een andere algemene indruk wekt dan het G-model.

- inbreuk auteursrecht enkele armband

4.16. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank niet meer toe aan de door Noosa ook nog gestelde en door Desir betwiste inbreuk op de auteursrechten van Noosa op de enkele armband. Dat Noosa een afzonderlijk belang heeft bij beoordeling van deze grondslag voor haar verbodsvordering als inbreuk op het modelrecht wordt vastgesteld, is door Noosa niet gesteld.

Drukkers

4.17. Desir bestrijdt (i) dat het Bx-model drukker geldig is en dat de door Desir gebruikte drukkers daarop inbreuk maken en (ii) dat de Noosa individuele drukkers (inclusief dessin) auteursrechtelijk zijn beschermd en dat de drukkers van Desir daar inbreuk op maken.

- inbreuk Bx-model drukker

4.18. Desir motiveert haar verweer met de stelling dat het model niet nieuw is en eigen karakter ontbeert. Voorts voert zij aan dat onduidelijk is voor welke vorm bescherming wordt geclaimd. Tot slot stelt Desir dat de drukkers van Desir een andere indruk wekken zodat geen sprake is van inbreuk.

4.19. Daargelaten of het Bx-model drukker geldig is, slaagt het verweer dat de drukkers van Desir geen inbreuk maken op dat model. Allereerst geldt dat de door Noosa geclaimde karakteristieke kenmerken (opgenomen in 3.5) niet ieder zijn af te leiden uit de afbeeldingen van de modelinschrijving (opgenomen in 2.4). Van het "chunkkuipje" dat door Noosa als kenmerk b wordt genoemd, ontbreekt een afbeelding in de modelregistratie. Bij de beoordeling van de gestelde inbreuk zal dat kenmerk derhalve buiten beschouwing blijven. Verder volgt niet uit de modelinschrijving dat voor het dessin zoals afgebeeld geen bescherming wordt geclaimd maar slechts voor het kenmerk "aan de bovenzijde voorzien van een individueel karakteristiek ontwerp" ("chunkdessin") (kenmerk c). De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat niet slechts de vorm van de drukker maar ook het afgebeelde dessin onderdeel uitmaakt van het model. Dat dit dessin, dat een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het model, door Desir is overgenomen in een of meerdere van haar drukkers heeft Noosa niet gesteld. De drukkers van Desir wekken dan ook niet dezelfde algemene indruk als het Bx-model drukker. Van inbreuk op het Bx-model drukker is zodoende geen sprake.

- inbreuk auteursrecht drukkers

4.20. Desir bestrijdt (onder meer) dat de Noosa individuele drukkers auteursrechtelijk zijn beschermd. Het verweer van Desir slaagt.

4.21. Noosa claimt auteursrecht op de drukkers als geheel, inclusief de daarop aangebrachte dessins. Noosa heeft niet toegelicht of en zo ja welke auteursrechtelijke trekken zij in de vormgeving van de drukker onderscheidt. Ook heeft zij niet gesteld dat het gaat om dezelfde kenmerkende trekken die zij in het Bx-model drukker heeft aangewezen. De rechtbank laat zodoende de vormgeving van de drukker als zodanig verder buiten beschouwing.

4.22. Hoe dan ook is het dessin dat nagenoeg de volledige bovenzijde van de drukker beslaat het meest in het oog springende element van die drukker, zeker als de drukker is aangebracht op een armband of riem. Niet in geschil is dat de diverse dessins op de drukkers van Noosa afgeleid zijn van (duizenden jaren oude) bestaande uitheemse tekens en/of symbolen dan wel van voortbrengselen uit de natuur zoals bijvoorbeeld parelmoer. Desir heeft terecht aangevoerd dat trekken in de dessins die zo dicht mogelijk aansluiten bij bestaande tekens en/of symbolen dan wel bij de natuurlijke verschijningsvorm van een bepaald object oorspronkelijk karakter ontberen. Dat deze tekens en symbolen op zodanig specifieke wijze zijn uitgevoerd dat sprake is van ontwerpkeuzes bij de toepassing daarvan heeft Noosa niet onderbouwd gesteld. Wel heeft zij aangevoerd dat bij het ontwerp van de drukkers keuzes zijn gemaakt ten aanzien van het gebruikte materiaal en de kleurstelling. Zonder deugdelijke motivering (die evenwel ontbreekt), kan niet worden aangenomen dat de keuzes voor materiaal en kleurstelling van de dessins in de afzonderlijke drukkers oorspronkelijk zijn. Welke materialen zijn gebruikt en waarom die keuze creatief is, heeft

Noosa niet toegelicht. Hoewel Noosa moet worden toegegeven dat de dessins ook in andere kleuren hadden kunnen worden uitgevoerd, kunnen de keuzes die zijn gemaakt voor toepassing van bepaalde kleuren niet anders dan als banaal worden gekenschetst. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van de kleuren (rosé)goud en zilver voor sieraden met dessins van uitheemse symbolen of het gebruik van de kleuren rood en crème voor een rozendessin niet creatief of verrassend te noemen.

4.23. Hoewel ook de selectie en combinatie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen een auteursrechtelijk beschermd werk *kan* opleveren, zoals hiervoor ook is overwogen, baat dat Noosa in het onderhavige geval niet. De hiervoor besproken kenmerken van de afzonderlijke dessins (het gebruikte teken of symbool, het materiaal en de kleur) zijn deels niet oorspronkelijk en deels zo banaal dat in de afzonderlijke elementen noch in de combinatie ervan, een persoonlijk stempel van de maker is te onderkennen.

Gecombineerde werken van de enkele armband met drie drukkers

4.24. De stelling van Noosa dat ook sprake is van auteursrechtinbreuk op de in de dagvaarding vermelde (drie verschillende) gecombineerde werken van een enkele armband met drie drukkers, faalt. De drukkers zijn hiervoor immers niet auteursrechtelijk beschermd geoordeeld en Noosa heeft niet onderbouwd gesteld dat door de combinatie van drie op zich zelf niet auteursrechtelijk beschermde drukkers en een enkele armband het geheel als een auteursrechtelijk beschermd werk dient te worden beschouwd.

Slaafse nabootsing en anderszins onrechtmatig handelen

4.25. Voor zover de op het model- en auteursrecht gebaseerde vorderingen zullen worden toegewezen, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat Noosa belang heeft bij haar op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen. Die vorderingen zijn namelijk gericht op dezelfde handeling, te weten het verhandelen van de enkele en dubbele armband en smalle en brede riem, die al op grond van inbreuk op het modelrecht respectievelijk het auteursrecht zal worden verboden.

4.26. Wat betreft de afzonderlijke drukkers en de enkele armband gecombineerd met drie drukkers heeft Noosa wel belang bij de beoordeling van haar op slaafse nabootsing gebaseerde vordering.

4.27. Desir bestrijdt dat sprake is van onrechtmatig slaafs nabootsen van genoemde producten van Noosa omdat genoemde producten van Noosa geen eigen gezicht in de markt hebben.

4.28. Het verweer van Desir slaagt. Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing is vereist dat er door navolging van een product nodeloos verwarring bij het publiek wordt gesticht. Als de vormgeving van een product wordt nagevolgd, is voor onrechtmatige slaafse nabootsing voorts vereist dat het nagevolgde product een eigen plaats in de markt (onderscheidend vermogen) heeft. Het gaat daarbij om de eigen plaats op de markt op het moment waarop het vermeend onrechtmatig handelen is aangevangen. In dit geval is dat, zoals Noosa onweersproken heeft gesteld, 14 december 2011 zijnde de datum waarop Noosa Desir voor het eerst heeft gesommeerd.

4.29. Noosa stelt dat haar producten, waaronder zo vat de rechtbank de stelling van Noosa op de afzonderlijke Noosa drukkers en de drie genoemde exemplaren van een enkele armband gecombineerd met drie drukkers, begin december 2011 een eigen gezicht op de markt hadden omdat zij zowel de armbanden als de bijpassende drukkers als eerste heeft ontworpen en verhandeld en vergelijkbare producten op dat moment niet door andere werden verkocht. Nu Desir dit betwist met de stelling dat de markt op dat moment al was vergeven van vergelijkbare producten, had het op de weg van Noosa gelegen, hetgeen zij heeft nagelaten, nader te onderbouwen dat haar producten, meer specifiek de afzonderlijke drukkers en de drie exemplaren van een enkele armband met drie drukkers die thans de inzet van deze procedure zijn, begin december 2011 een eigen gezicht hadden in de markt. Die nadere onderbouwing kan niet worden gevonden in de door Noosa overgelegde afbeeldingen van armbanden, waaronder personaliseerbare armbanden (hiervoor opgenomen in 2.15, 2.16 en 2.17) omdat deze afbeeldingen, zoals Noosa desgevraagd ter zitting heeft verklaard van recentere datum zijn, namelijk van kort voor de zitting. Daarmee faalt het beroep op slaafse nabootsing.

NOOSA en CHUNK merken

4.30. Voor de beoordeling van de vorderingen van Noosa die zijn gebaseerd op haar NOOSA en CHUNK merken, is de uitkomst in de reconventie van belang. In reconventie komt de rechtbank tot de conclusie dat de CHUNK merken van Noosa voor wat betreft de ingeschreven waar "drukknoop" zijn verworven tot soortnaam en partieel, uitsluitend voor wat betreft die waar, vervallen worden verklaard (zie 5.15).

- CHUNK merk van Desir te kwader trouw gedeponeerd

4.31. Desir betwist dat het depot van het Beneluxmerk CHUNK door haar te kwader trouw is verricht. Zij voert daartoe aan dat de aanduiding 'Chunk' onderscheidend vermogen mist en dat Noosa deze niet als merk maar beschrijvend gebruikt.

4.32. Ingevolge artikel 2.28 lid 3 sub b jo 2.4 sub f BVIE kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen van een Beneluxmerk dat te kwader trouw is gedeponeerd. De in artikel 2.4 sub f BVIE genoemde twee gevallen waarin sprake is van kwade trouw zijn niet limitatief. Ook in andere gevallen kan sprake zijn van kwade trouw. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van kwade trouw dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk.¹²

4.33. Het verweer van Desir faalt. Niet in geschil is dat Desir bij het indienen van haar merkdepot op de hoogte was van het gebruik door Noosa van de aanduiding 'Chunk' voor soortgelijke waren of diensten als waarvoor Desir haar merk heeft gedeponeerd. Het lag voor de hand dat Noosa op basis van dat gebruik bezwaar zou (kunnen) hebben tegen het depot, ook al had Noosa op dat moment zelf nog geen CHUNK merk gedeponeerd (het eerste merk is een paar weken na het depot van Desir gedeponeerd).

4.34. De stelling van Desir dat haar depot desalniettemin niet te kwader trouw zou zijn omdat het teken 'Chunk' dat Noosa op dat moment gebruikte onderscheidend vermogen

¹² HvJEG 11 juni 2009 C-529/07, IEPT 20090611 (Lindt & Sprüngli/Frans Hauswirth).

miste, wordt door de rechtbank verworpen. Zelfs indien de stelling van Desir juist zou zijn, hetgeen door Noosa wordt betwist en waarvan de rechtbank in reconventie heeft overwogen dat zulks onvoldoende is komen vast te staan (zie 5.4), verklaart dit immers niet welk gerechtvaardigd belang Desir zou hebben bij het depot van dat in haar ogen niet onderscheidende teken waarvan zij wist dat Noosa dat teken gebruikte. Daarbij neemt de rechtbank voorts in aanmerking dat de stelling van Desir in reconventie dat de CHUNK merken inmiddels tot soortnaam zijn geworden slaagt, maar uitsluitend ten aanzien van de inschrijving voor de waar 'drukkers' en niet voor wat betreft de overige waren en diensten waarvoor de CHUNK merken zijn ingeschreven. Voor die waren en diensten gelden de CHUNK merken van Noosa onverkort. Dat betekent dat Noosa nog steeds belang heeft bij de door haar gevorderde nietigverklaring.

4.35. Gelet op het voorgaande is het depot door Desir naar het oordeel van de rechtbank te kwader trouw te achten en komt haar merk voor nietigverklaring in aanmerking. Nu Desir anders dan aangekondigd bij conclusie van antwoord haar merk nog niet zelf voor de waar 'drukkers' heeft doorgehaald, zal de nietigverklaring zien op het gehele Beneluxmerk. De rechtbank komt zodoende aan de voorwaardelijke eisvermeerdering van Noosa niet toe (3.7).

- *Inbreuk op CHUNK merken van Noosa*

4.36. Desir betwist dat zij inbreuk heeft gemaakt op de CHUNK merken van Noosa. Zij voert daartoe enkel aan dat Noosa geen beroep toekomt op haar CHUNK merken gelet op de in reconventie gevorderde nietig- dan wel vervallenverklaring van die merken.

4.37. Het verweer van Desir faalt. In reconventie zullen de CHUNK merken vervallen worden verklaard maar uitsluitend voor de waren 'drukkers'. Zodoende komt Noosa nog immer een beroep toe op haar CHUNK merken voor de overige waren en diensten waarvoor deze zijn geregistreerd.

4.38. Noosa heeft aan haar stelling van merkinbreuk ten grondslag gelegd dat Desir het teken 'Chunk' gebruikt ter aanduiding van haar speciale drukkens en van sieraden en heeft ter onderbouwing daarvan verwezen naar haar producties 9 en 16. Dat Desir het teken 'Chunk' niet alleen heeft gebruikt ter aanduiding van haar drukkens (aangeduid als 'Chunks drukkens') maar in ruime zin op haar website ter aanduiding van door haar aangeboden sieraden bijvoorbeeld met aanduidingen als 'Chunk sieraden', 'Chunk armband', 'Chunk kettingen hangers' en 'Chunk ringen' is door Desir niet betwist (zie 2.14).

4.39. Gelet op voornoemd gebruik door Desir van het teken 'Chunk' dat identiek is aan de CHUNK merken voor de waar 'sieraden' waarvoor de CHUNK merken zijn geregistreerd (ook na de partiële vervallenverklaring in reconventie) in het economisch verkeer zonder toestemming van Noosa is sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en artikel 9 lid 1 sub a GMVo.

4.40. Gebruik van het teken 'Chunk' specifiek voor drukkens valt daarbuiten. Dat een drukker beschouwd moet worden als soortgelijk aan sieraden en op die grond nog inbreuk zou kunnen vormen in de zin van de sub b en c bepalingen is door Noosa niet aangevoerd.

- het gebruik van NOOSA en CHUNK merken als adword, als metatag en als zoekterm op de website

4.41. Desir betwist niet dat zij 'Noosa' als adword¹³, metatag¹⁴ en zoekterm en 'Chunk(s)' als metatag heeft gebruikt.

4.42. Tussen partijen is niet in geschil dat dit gebruik in het economisch verkeer oplevert in de zin van de artikelen 2.20 BVIE en 9 GMVo. Wel heeft Desir gemotiveerd betwist, onder verwijzing naar een toelichting op de website van Google over de standaardoptie 'breed zoeken' over Googles adword advertentiedienst, dat zij 'Noosa namaak' als adword heeft gebruikt. Noosa heeft op dit punt geen nadere motivering gegeven voor haar stelling dat zulks wel het geval is. De rechtbank gaat er op grond van de toelichting van Desir op dit punt dan ook vanuit dat, anders dan Noosa heeft gesteld, het verschijnen van de advertentie van Desir na het intoetsen van 'Noosa namaak' als zoekterm in de internetzoekmachine niet het gevolg is van het gebruik van die combinatie van tekens als adword maar enkel van het gebruik van 'Noosa' als adword. Reeds het intoetsen van die zoekterm in de internetzoekmachine zorgt dan voor voor het verschijnen van de advertentie van Desir ongeacht de toevoeging 'namaak'.

4.43. Desir betwist dat sprake is van merkinbreuk. Zij voert daartoe aan dat het gebruik van die tekens geoorloofd is nu zij niet de indruk wekt dat er sprake is van een economische band tussen Noosa en Desir. Het verweer van Desir slaagt voor wat betreft het gebruik van het teken 'Noosa' als adword, metatag en zoekterm.

4.44. Het is vaste rechtspraak van het HvJEU dat wanneer een derde gebruik maakt van een adword dat gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, de merkhouder dit gebruik slechts kan verbieden wanneer het een van de functies van het merk kan aantasten. Van een aantasting van de primaire functie, de herkomstaanduidingsfunctie, is in een situatie als deze sprake wanneer het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de verschenen advertentie onmogelijk of moeilijk is te achterhalen of de aangeboden waren of diensten van de merkhouder of van een derde afkomstig zijn.¹⁵

4.45. Of gebruik van het adword 'Noosa' moet worden beschouwd als het gebruik van een teken dat identiek is aan het merk voor identieke waren dan wel voor soortgelijke waren heeft Noosa niet gesteld. In beide gevallen levert dit naar het oordeel van de rechtbank geen merkinbreuk op.

4.46. Als sprake is van gebruik voor identieke waren, dan is al geen sprake van inbreuk omdat de herkomstaanduidingsfunctie van de NOOSA merken, zoals hiervoor bedoeld, door

¹³ Google Adwords is een betaalde dienst waarbij de deelnemer door één of meerdere zoekwoorden te selecteren, in geval van overeenstemming tussen dit woord en het woord dat de internetgebruiker in de zoekopdracht in de zoekmachine heeft gebruikt, een advertentielink naar zijn website kan laten verschijnen.

¹⁴ Een metatag is een veld met informatie over de internetpagina dat opgenomen is in de zogenaamde broncode. Voor een bezoeker van de pagina is die tekst niet zichtbaar. Opname van een term in een metatag heeft tot gevolg dat de betreffende internetpagina relatief hoog staat in de lijst met natuurlijke zoekresultaten die verschijnt als de betreffende term wordt ingevoerd in een internetzoekmachine.

¹⁵ HvJEU, 23 maart 2010, C-236/08 en C-238/08, Google v. France en HvJEU 11 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604 (Interflora).

dat gebruik niet wordt aangetast. Naar het oordeel van de rechtbank is de advertentie die verschijnt na het intoetsen van het adword voldoende duidelijk in die zin dat het de internetgebruiker niet onmogelijk of moeilijk te achterhalen is dat de geadverteerde diensten van Desir afkomstig zijn. De advertentie start met de tekst '*Goedkope chunks online*' gevolgd door vermelding van de website www.desir.nl waaraan wordt toegevoegd de zin '*Deze chunks (drukkers) passen ook op de Noosa riemen en armbanden*'. Daarmee maakt de advertentietekst voldoende duidelijk dat Desir 'chunks (drukkers)' aanbiedt die compatibel zijn met die van Noosa en dus niet van Noosa afkomstig zijn.

4.47. Voor beide gevallen (identieke dan wel soortgelijke waren) doet Desir voorts terecht een beroep op artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMVo ook wel de Gillette leer genoemd¹⁶. Zij gebruikt het adword 'Noosa' gelet op de advertentiekst die verschijnt ter aanduiding van de bestemming van haar waar. Anders dan Noosa aanvoert, is in deze context voldaan aan het vereiste 'eerlijk gebruik in handel en nijverheid'. De drukkens van Desir zijn hiervoor immers niet inbreukmakend geoordeeld en de CHUNK merken van Noosa zijn vervallen voor de waar drukkens. Het gebruik van de term 'Chunks' voor drukkens en de verwijzing naar de drukkens van Desir is in deze context dan ook niet oneerlijk te achten. In dat geval kan Noosa niet haar NOOSA merken inroepen indien Desir dit teken gebruikt om aan te duiden dat haar product compatibel is met de producten van Noosa. Dit verweer gaat ook op voor het gebruik van 'Noosa' als metatag. Daar waar Desir op haar website verwijst naar Noosa doet zij dat ter aanduiding van de compatibiliteit van haar drukkens met de producten van Noosa. Ook gaat dit verweer op voor het gebruik van de zoekterm 'Noosa' op de website. Bij het intypen van de zoekterm komt een overzicht van Desirs drukkens naar voren waarvoor hetzelfde geldt als hiervoor overwogen.

4.48. Het verweer van Desir faalt evenwel voor wat betreft gebruik van het teken 'Chunk(s)' als metatag. Het gebruik van het teken 'Chunk' op de website van Desir waar dat wordt gebruikt voor sieraden (niet zijnde drukkens) is inbreukmakend, zoals hiervoor is geoordeeld (4.39). Gelet daarop is van de situatie als bedoeld in de artikelen 2.23 lid 1 BVIE en 12 GMVo in dit geval geen sprake en kan Noosa haar merkrecht wel tegen Desir inroepen. In die situatie is wel sprake van merkinbreuk.

Onrechtmatige dan wel misleidende zoekterm

4.49. Voor zover Noosa nog aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd dat Desir jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld dan wel dat sprake is van misleiding in de zin van artikel 6:914 onder b BW door gebruik van de zoekterm 'Noosa' op haar website, overweegt de rechtbank dat Noosa deze grondslag niet heeft onderbouwd anders dan met de hiervoor reeds besproken en verworpen stelling dat sprake is van inbreuk op haar NOOSA merken.

Vorderingen

4.50. Gelet op het voorgaande wordt het gevorderde inbreukverbod op het G-model brede riem en het G-model enkele armband toegewezen voor de Europese Unie als nader in het dictum bepaald. Daarbij geldt dat de Desir enkele armband in de uitvoering gevlochten

¹⁶ HvJEG 17 maart 2005, IER 2005, 51 (Gillette/LA).

rotan niet onder dit verbod valt. Dat Noosa afzonderlijk belang heeft bij toewijzing van het verbod op inbreuk op Bx-model brede riem heeft zij niet gesteld.

4.51. Het gevorderde inbreukverbod op grond van de auteursrechten op de Noosa dubbele armband en smalle riem wordt toegewezen voor Nederland als nader in het dictum bepaald. Noosa heeft weliswaar aangevoerd dat de werktoets door het arrest Infopaq I (hiervoor vermeld) Europees is geharmoniseerd maar dat zulks ook geldt voor de inbreukmaatstaf en dat inbreuk kan worden vastgesteld voor de gehele Europese Unie heeft zij niet onderbouwd aangevoerd. Het gevorderde verbod voor de Europese Unie wordt zodoende niet toegewezen. Dat Noosa afzonderlijk belang heeft bij toewijzing van het verbod op inbreuk op auteursrecht op de brede riem naast toewijzing van het inbreukverbod op grond van G-model brede riem heeft zij niet gesteld.

4.52. Het gevorderde inbreukverbod op het Gemeenschapswoordmerk CHUNK wordt toegewezen voor de Europese Unie als nader in het dictum bepaald. Dit verbod ziet niet op gebruik van het teken 'chunk' voor drukkers. Afzonderlijk belang bij toewijzing van het verbod op grond van haar internationale CHUNK merk heeft Noosa niet aangevoerd.

4.53. Als gevolg van de toe te wijzen inbreukverboden dient Desir ook het aanbieden van de Desir enkele armband, dubbele armband, smalle riem en brede riem te staken, ook op haar website www.desir.nl en in andere marketingmaterialen, alsmede het inbreukmakend geoordeelde gebruik van het teken 'chunk'. Bij een apart bevel aan Desir om die uitingen te staken heeft Noosa dan ook geen belang.

4.54. Het te kwader trouw door Desir gedeponeerde Beneluxmerk CHUNK (met nummer 0911873) zal nietig worden verklaard en Desir zal worden bevolen dit merk te laten doorhalen.

4.55. Het is aannemelijk dat Noosa door de inbreuken schade heeft geleden. De winstafdracht- en schadevergoedingsvordering nader op te maken bij staat zijn toewijsbaar in 'en/of' vorm onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd.

4.56. In het licht van de hiervoor vastgestelde inbreuk en het recht op schadevergoeding is de vordering tot het doen van opgave van aantallen inbreukmakende producten, in- en verkoopprijzen, voorraadgegevens, de winst en gegevens van de producent(en) en distributeurs eveneens toewijsbaar. Dat Noosa reeds zou beschikken over de retailprijzen, zoals Desir heeft gesteld, is onvoldoende grond om het gevorderde af te wijzen. De gevorderde accountantscontrole over de opgave is niet weersproken en eveneens toewijsbaar. De termijn voor het doen van opgave wordt verlengd en de opgave wordt beperkt tot de periode vanaf 14 december 2011 (zijnde de datum van de eerste sommatie, een eerdere datum van inbreuk is niet aangevoerd door Noosa).

4.57. De gevorderde *recall* van professionele afnemers zal worden toegewezen. Het verweer van Desir dat zij enkel aan consumenten levert, wordt verworpen nu zij dit op geen enkele wijze heeft gemotiveerd. Ook de gevorderde vernietiging van de nog in voorraad gehouden inbreukmakende producten alsmede van de middels de *recall* aan Desir geretourneerde producten is toewijsbaar.

4.58. De gevorderde rectificatie zal worden toegewezen als nader in het dictum bepaald.

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

Proceskosten

4.60. Desir zal in conventie als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Noosa maakt aanspraak op een kostenvergoeding op grond van artikel 1019h Rv en heeft daartoe specificaties in het geding gebracht ter hoogte van in totaal € 48.211,45. Desir heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van dit bedrag, stellende dat dit buitensporig hoog is, met name gelet op het feit dat veel van de kosten zijn toe te rekenen aan werkzaamheden die in het kader van eerdere procedures zijn verricht en dus niet voor vergoeding in deze procedure in aanmerking komen.

4.61. Voor het gedeelte van de procedures dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: IE-deel) is artikel 1019h Rv van toepassing, voor het overige deel (slaafse nabootsing, misleiding en onrechtmatig handelen) zal het liquidatietarief worden toegepast. Nu partijen zich daar niet over hebben uitgelaten schat de rechtbank de kosten die zijn besteed aan het IE-deel van de procedure op 90%. De rechtbank stelt vast dat gelet op de Indicatietarieven in IE-zaken voor een niet-eenvoudige bodemprocedure als de onderhavige een bedrag van € 25.000,- als redelijk en evenredig wordt aangemerkt. Daarvan kan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven worden afgeweken, maar Noosa heeft niet toegelicht waarom in dit geval een aanzienlijke overschrijding van de indicatietarieven als redelijk en evenredig moet worden aangemerkt. De kosten aan de zijde van Noosa worden begroot op € 22.500,- (90% x € 25.000,-) vermeerderd met € 113,- (10% x 2,5 punt x tarief € 452,-) aan salaris advocaat en met € 608,- aan griffierecht en € 86,76 aan exploitkosten, in totaal derhalve op € 23.307,76.

5. De beoordeling in reconventie

Bevoegdheid

5.1. De rechtbank is ingevolge de artikelen 4.6 lid 4 BVIE en 96 aanhef en onder d GMVo bevoegd te oordelen over de in reconventie gevorderde nietigverklaring dan wel vervallenverklaring van de CHUNK merken van Noosa voor zover die gelden voor de Benelux en voor de Europese Gemeenschap. De rechtbank is onbevoegd kennis te nemen van die vordering voor wat betreft het internationale CHUNK merk met nummer 1142072 voor zover dat geldt voor Noorwegen en Zwitserland op grond van artikel 22, sub 4, van het EVEX II-verdrag¹⁷ omdat het gerecht van de lidstaat waar deponering heeft plaatsgevonden ter zake exclusief bevoegd is. De rechtbank is ook onbevoegd voor zover dat internationale merk is ingeschreven in de niet EEX/EVEX-staten Turkije, Australië en de VS op grond van analoge toepassing van de hiervoor vermelde bepaling en artikel 22 lid 4 EEX Vo (oud) dan wel van een soortgelijke internationale bevoegdheidsregeling in het commune IPR.¹⁸

¹⁷ EVEX II-Verdrag van 30 oktober 2007, Pb 2007, L339.

¹⁸ Hof Den Haag, 16 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4644 (Quilate v. Foralways), r.o. 3.

CHUNK merken deels verworven tot soortnaam

5.2. Desir stelt dat de CHUNK merken uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden en zodoende nietig verklaard dienen te worden als bedoeld in artikel 2.11 lid 1 sub d BVIE jo 2.28 lid 1 sub d BVIE (die zijn gebaseerd op artikel 3 lid 1 sub c Merkenrichtlijn¹⁹) en artikel 7 lid 1 sub d jo 52 lid 1 sub a GMVo. Ook stelt Desir dat die merken door toedoen of nalaten van de merkhouders zijn verworven tot soortnaam en vervallen dienen te worden verklaard als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 onder b BVIE (gebaseerd op artikel 12 lid 2 sub a Merkenrichtlijn) en artikel 51 lid 1 onder b GMVo.

5.3. Niet in geschil is dat chunk in de Engelse taal 'brokje' of 'stukje' betekent.

5.4. Dat 'chunk' ten tijde van de inschrijving van de CHUNK merken (reeds) de gebruikelijke benaming was (geworden) voor een 'drukknoop' en de CHUNK merken zodoende (partieel) nietig verklaard dienen te worden (op grond van de hiervoor eerstgenoemde bepalingen), is onvoldoende vast komen te staan. Naar het oordeel van de rechtbank is echter wel vast komen te staan dat de CHUNK merken inmiddels door toedoen of nalaten van Noosa tot de in de handel gebruikelijke benaming zijn geworden voor drukknoppen op lifestyle/mode artikelen en de merken dienen zodoende partieel te vervallen te worden verklaard voor wat betreft de naam 'drukknoop' in klasse 26 op grond van de hiervoor genoemde bepalingen. Dit wordt hierna toegelicht.

- gebruikelijke benaming

5.5. In navolging van het HvJEU in het Kornspitz-arrest²⁰ stelt de rechtbank voorop dat de vraag of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst als bedoeld in artikel 12 lid 2 sub a Merkenrichtlijn, niet enkel moet worden beoordeeld in het licht van de wijze waarop consumenten en eindverbruikers het waarnemen, maar ook – naargelang de kenmerken van de betrokken markt – rekening houdend met de wijze waarop beroepsbeoefenaars, zoals verkopers, het waarnemen. De perceptie van consumenten of eindverbruikers is echter over het algemeen doorslaggevend (r.o. 28, 29 en 30). De beoordeling vindt ex nunc plaats met inachtneming van de ten tijde van het geschil geldende omstandigheden. Van belang is derhalve het gebruik van de aanduiding 'chunk' voor een drukknoop voorafgaand aan en ten tijde van deze procedure.

5.6. Desir stelt dat de aanduiding 'chunk' in de perceptie van de consument de gebruikelijke benaming is (geworden) voor drukknoppen op lifestyle/mode artikelen. Uit de door Desir in het geding gebrachte stukken (producties 23, 24, 28, 32) blijkt dat de naam 'chunk' door vele aanbieders wordt gebruikt ter aanduiding van drukknoppen voor op sieraden en andere accessoires. Het gaat daarmee niet alleen om aanbiedingen via websites met een .nl domeinnaam gericht op Nederland, maar ook om vele websites gericht op bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland of Italië. Dat gebruik door aanbieders kleurt de perceptie van de consument die met dat gebruik wordt geconfronteerd. Dat de consument een andere benaming zou gebruiken dan de aanbieders is gesteld noch gebleken.

¹⁹ Richtlijn 2008/95/EG van het Europese Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, inwerkingtreding: 28-11-2008, PB EU 2008, L 299/25.
²⁰ HvJEU, 6 maart 2014, C-409/12 (Backaldrin v Pfahnl).

5.7. Desir stelt voorts terecht dat Noosa de aanduiding 'chunk' zelf niet steeds eenduidig als herkomstaanduiding (heeft) gebruikt. Noosa maakt het de consument op haar website niet consequent duidelijk dat CHUNK een geregistreerd merk is en wie de houder is. Zo stond er (in 2013) onder meer op de website van Noosa (productie 2A Noosa): *'Samen bedachten ze de bijzondere lijn zelf samen te stellen accessoires en chunks: NOOSA'*. Ook in interviews en reclame voor producten van Noosa werden de drukkers aangeduid als 'chunk' zonder duidelijk te maken dat het een herkomstaanduiding betreft (productie 6 Noosa). Inmiddels is de website wel wat verhelderd en gebruikt Noosa bij de aanduiding 'chunk' veelal het ® teken. Dat gebruik is evenwel niet consequent. Noosa adverteerde in een maandblad in januari-februari 2015 in een advertorial nog met de tekst *"De chunks (buttons) die de accessoires van NOOSA-Amsterdam versieren, hebben elk hun eigen betekenis."* (productie 33 Desir).

5.8. Dat er naast 'chunk' door aanbieders ook andere benamingen worden gebruikt voor drukkers zoals 'clicks', 'drukkers' en 'buttons', zoals Noosa gemotiveerd heeft aangevoerd (productie 29) maakt dat niet anders.

5.9. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de aanduiding 'chunk' de gebruikelijke benaming is geworden voor drukkers op lifestyle/mode artikelen.

- door toedoen of nalaten van de merkhouder

5.10. De rechtbank stelt voorop dat het bedoelde nalaten elk verzuim omvat waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk onderscheidend vermogen behoudt.

5.11. Met Noosa is de rechtbank van oordeel dat niet tegen elk gebruik van een merk handhavend opgetreden behoeft te worden, maar van de merkhouder mag wel een naar omstandigheden redelijke inspanning worden verwacht om te voorkomen dat zijn merk tot soortnaam verwordt. Ook is een merkhouder niet gehouden een generieke naam te verschaffen die marktpartijen kunnen gebruiken ter aanduiding van zijn producten. Dat in het geval van de onder de naam 'chunk' op de markt gebrachte drukkers geen generieke benaming voorhanden was, bracht wel het risico mee dat de door de eerste aanbieder gebruikte aanduiding door derden als soortnaam zou worden opgevat. In die omstandigheden zijn de handhavingsinspanningen van de merkhouder van extra belang.

5.12. Noosa heeft sommatiebrieven overgelegd waarin zij diverse partijen aanschrijft op het gebruik van de aanduiding 'chunk' (productie 32).

5.13. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Noosa met de hiervoor genoemde handhavingshandelingen onvoldoende gedaan om te spreken van een in dit verband redelijkerwijs te verwachten handhavingsinspanning. Gesteld noch gebleken is dat Noosa enige andere serieuze handhavingshandelingen heeft verricht dan de hiervoor genoemde. Deze sommatiebrieven dateren grotendeels van na het instellen van de eis in reconventie. Gelet op de hoeveelheid en de aard van door Desir in het geding gebrachte voorbeelden van gebruik van 'chunk' als soortnaam, had van de merkhouder eerder een actievere handhaving jegens derden mogen worden verwacht. De sommatiebrieven zijn slechts gericht aan een beperkt aantal concurrerende aanbieders. Anderen die 'chunk' als soortnaam gebruikten, zijn in het geheel niet aangesproken.

5.14. Daarbij weegt ook mee, zoals Desir terecht heeft aangevoerd, dat Noosa zelf niet consequent gebruik heeft gemaakt van de aanduiding 'chunk' als merk. Dat kan haar uiteraard worden aangerekend. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat voldaan is aan het vereiste 'door toedoen of nalaten van de merkhouder'.

5.15. De slotsom is dan ook dat de CHUNK merken van Noosa voor wat betreft de ingeschreven waar 'drukknoop' zijn verworven tot soortnaam en partieel, uitsluitend voor wat betreft die waar, vervallen moeten worden verklaard. Dat zulks ook zou moeten gelden voor de overige waren en diensten waarvoor de CHUNK merken zijn geregistreerd, heeft Desir onvoldoende onderbouwd gesteld.

Proceskosten

5.16. Nu beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank aanleiding de kosten in reconventie te compenseren.

6. De beslissing

De rechtbank

in conventie

6.1. beveelt Desir om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel brede riem (001250088-0001) en het Gemeenschapsmodel enkele armband (001259378-0001) van Noosa in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

6.2. beveelt Desir om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Noosa op haar dubbele armband en smalle riem in Nederland te staken en gestaakt te houden;

6.3. beveelt Desir om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk CHUNK (011681525) van Noosa in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

6.4. beveelt Desir om binnen 15 werkdagen na betekening van dit vonnis haar professionele afnemers bij brief en e-mail te verzoeken de reeds geleverde Desir enkele armbanden, dubbele armbanden, smalle riemen en brede riemen terug te sturen en om een kopie van al deze brieven en e-mails binnen 2 werkdagen na verzending daarvan aan de advocaten van NOOSA te zenden;

6.5. beveelt Desir om binnen 3 maanden na betekening van dit vonnis, op eigen kosten, aan de advocaten van NOOSA een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

-
- a. de totale hoeveelheid Desir enkele armbanden, dubbele armbanden, smalle riemen en brede riemen die Desir vanaf 14 december 2011 heeft geproduceerd, heeft besteld, in voorraad heeft en/of heeft verkocht in de Europese Unie;
 - b. de inkoop-, kost- en verkoopprijs van de Desir enkele armbanden, dubbele armbanden, smalle riemen en brede riemen die Desir vanaf 14 december 2011 heeft betaald en/of gerekend; en
 - c. het totaalbedrag aan bruto- en nettowinst dat Desir heeft behaald vanaf 14 december 2011 ten gevolge van de verkoop van de Desir enkele armbanden, dubbele armbanden, smalle riemen en brede riemen;

6.6. beveelt Desir om op eigen kosten in het bijzijn van een deurwaarder (i) binnen 15 werkdagen na betekening van dit vonnis de resterende voorraad Desir enkele armbanden, dubbele armbanden, smalle riemen en brede riemen te (doen) vernietigen, en (ii) binnen 3 maanden na betekening van dit vonnis alle na de *recall* geretourneerde Desir enkele armbanden, dubbele armbanden, smalle riemen en brede riemen te (doen) vernietigen, en binnen 14 werkdagen na de betreffende vernietiging een kopie van het in het kader hiervan door de deurwaarder opgemaakte en ondertekende rapport aan de advocaten van NOOSA te verstrekken;

6.7. beveelt Desir binnen 15 werkdagen na betekening van dit vonnis al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de Desir enkele armband, dubbele armband, smalle riem en brede riem, aan de advocaten van NOOSA mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan hen te verstrekken;

6.8. beveelt Desir om binnen 3 werkdagen na betekening van dit vonnis op haar website www.desir.nl en alle subsites ("landensites") hiervan, gedurende vier weken onafgebroken de volgende tekst te plaatsen, volledig zichtbaar bij opening van de website, zonder dat de bezoeker daarvoor dient te scrollen, in een goed leesbaar zwart lettertype met lettergrootte 12, op een neutrale, contrasterende achtergrond, conform goed drukkersgebruik, het logo van Desir bevattend, niet voorzien van enige aanvulling, wijziging of commentaar:

Voor wat betreft de website(s) opgesteld in de Nederlandse taal:

RECTIFICATIE

Beste bezoeker,

Hierbij delen wij u mede dat wij producten hebben verkocht die inbreuk maken op de auteurs- en modelrechten van NOOSA Amsterdam. De Rechtbank Den Haag heeft op [datum vonnis] geoordeeld dat onze Chunk armbanden en riemen onrechtmatige navolgingen betroffen van de producten van NOOSA Amsterdam. Verder informeren wij u dat wij ten onrechte onze sieraden (behalve drukkers) hebben aangeduid met het woord "Chunk". NOOSA Amsterdam is de rechthebbende op het merk "Chunk" (behalve voor drukkers).

Hoogachtend,

Desir International

Voor wat betreft de websites opgesteld in een buitenlandse taal:

RECTIFICATION

Dear visitor,

We inform you that we have sold products that infringe the copyrights and design rights of NOOSA Amsterdam. On [datum vonnis], the District Court of The Hague decided that our chunks bracelets and belts form an unlawful imitation of the products of NOOSA Amsterdam.

Further, we inform you that we have unjustifiably called our jewelry (except the buttons) "chunk". NOOSA Amsterdam is in fact the owner the trade mark "CHUNK" (except for buttons).

Yours sincerely,

Desir International

- 6.9. veroordeelt Desir tot vergoeding van alle als gevolg van de modelrecht-, auteursrecht- en merkinbreuk door Noosa geleden schade nader op te maken bij staat, en/of naar keuze van Noosa, tot betaling aan Noosa van de door Desir daarmee genoten winst;
- 6.10. verklaart nietig de Benelux merkinschrijving CHUNK met nummer 0911873;
- 6.11. beveelt Desir binnen 10 werkdagen nadat de beslissing onder 6.10 in kracht van gewijsde is gegaan de Benelux merkinschrijving met nummer 0911873 te laten doorhalen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom;
- 6.12. veroordeelt Desir tot betaling van een dwangsom ter hoogte van € 5.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag als gehele gerekend, dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd heeft gehandeld met een van de in 6.1 tot en met 6.8 en 6.11 gegeven bevelen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,-;
- 6.13. veroordeelt Desir in de kosten van de procedure, aan de zijde van Noosa tot op heden begroot op € 23.307,76;
- 6.14. verklaart dit vonnis, met uitzondering van het bepaalde in 6.10, uitvoerbaar bij voorraad;
- 6.15. wijst het meer of anders gevorderde af;
- in reconventie**
- 6.16. verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring dan wel vervallenverklaring van de internationale merkregistratie voor het woordmerk

CHUNK, geregistreerd op 28 juni 2012 onder nummer 1142072, voor zover dit gelding heeft in Noorwegen, Zweden, Turkije, Australië en de Verenigde Staten van Amerika;

6.17. verklaart vervallen het Beneluxwoordmerk CHUNK ingeschreven op 7 maart 2014 onder nummer 1239138, het Beneluxwoordmerk CHUNK ingeschreven op 26 maart 2013 onder nummer 0935137, het Gemeenschapswoordmerk CHUNK ingeschreven op 22 augustus 2013 onder nummer 011681525 en de internationale merkregistratie voor het woordmerk CHUNK, geregistreerd op 28 juni 2012 onder nummer 1142072, voor zover geldig voor de Europese Unie, ieder van deze merken uitsluitend voor de waar "drukknoppen".

6.18. beveelt Noosa om binnen 10 werkdagen nadat de beslissing onder 6.17 in kracht van gewijsde is gegaan de inschrijving van de in 6.17 vermelde merken te laten doorhalen voor wat betreft de waar "drukknoppen" bij OHIM respectievelijk het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom;

6.19. compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

6.20. verklaart dit vonnis voor wat betreft het bepaalde in 6.18 uitvoerbaar bij voorraad;

6.21. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 24 februari 2016.

