

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 361618 / HA ZA 10-954

Vonnis van 2 november 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van Delaware, Verenigde Staten van Amerika,
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.,
gevestigd te Chicago, Illinois, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOY TRADE M. BIERMANN B.V.,
gevestigd te Eyselshoven, gemeente Kerkrade,
2. de rechtspersoon naar het recht van Duitsland
TOY TRADE MC BIERMANN GMBH,
gevestigd te Geilenkirchen, Duitsland,
gedaagden,
advocaat mr. F.W. Gerritzen te Amsterdam.

Eiseres wordt hierna Playboy genoemd. Gedaagden worden hierna afzonderlijk Toy Trade B.V. en Toy Trade GmbH en gezamenlijk Toy Trade c.s. genoemd. De zaak wordt thans voor Playboy behandeld door mr. J.A. Schaap, advocaat te Amsterdam en voor Toy Trade c.s. door de advocaat voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding van 8 februari 2010, met producties 1 tot en met 23;
- de conclusie van antwoord tevens akte overlegging producties, met producties 1 tot en met 5;
- het tussenvonnissen van 23 juni 2010, waarbij een comparitie van partijen is bevolen, die bij beschikking van 21 maart 2011 nader is bepaald op 14 juni 2011;
- de beschikking van 12 april 2011, waarbij is bepaald dat partijen ter comparitie de gelegenheid wordt geboden te pleiten;
- het proces-verbaal van de comparitie met pleitgelegenheid van 14 juni 2011, met de daarin genoemde stukken, daaronder begrepen de overgelegde pleitnotities van beide zijden;
- de akte vermeerdering grondslag eis tevens akte wijziging eis tevens akte houdende overlegging aanvullende producties, met producties 24 tot en met 42;

-
- de akte uitlating vermeerdering eis, grondslag eis en producties van Toy Trade c.s., met producties 6 tot en met 8;
 - de antwoordakte tevens akte overlegging aanvullende productie van Playboy, met een productie.

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Playboy is een multimediaal entertainmentbedrijf dat onder meer het magazine "Playboy Magazine" op de markt brengt en televisiemaatschappijen en een website exploiteert. Playboy verleent daarnaast ten aanzien van haar merkrechten licenties aan licentienemers die onder de desbetreffende merken verschillende consumentenproducten op de markt brengen.

2.2. Playboy is houdster van – onder meer – de hierna te noemen Gemeenschapsmerken en Benelux-merken (hierna samen ook genoemd: de Playboy-merken). Het gaat om de volgende Gemeenschapsmerken:

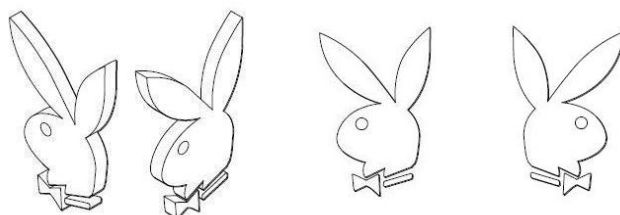
a. het hieronder afgebeelde Gemeenschapsbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 53629 op 28 april 1999, voor onder meer kussenvertrekken in klasse 24;



b. het hieronder afgebeelde Gemeenschapsbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 5289475 op 10 september 2007, voor onder meer textielproducten in klasse 24;



c. het hieronder afgebeelde Gemeenschapsvormmerk, ingeschreven onder nummer 8707077 op 9 december 2009, voor onder meer kussens in klasse 20.



Voorts gaat het om de volgende Benelux-merken:

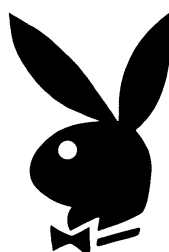
d. het hieronder afgebeelde Benelux-beeldmerk, gedeponeerd op 24 februari 1987 en ingeschreven onder nummer 429120, voor waren in klasse 25 (onder meer: kleding);



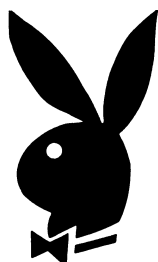
e. het hieronder afgebeelde Benelux-beeldmerk, gedeponeerd op 13 oktober 1988 en ingeschreven onder nummer 449045, voor waren in klassen 21 en 28 (onder meer: spellen en speelgoederen);



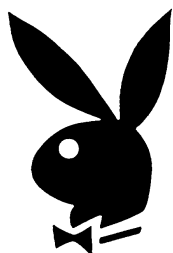
f. het hieronder afgebeelde Benelux-beeldmerk, gedeponeerd op 17 november 1989 en ingeschreven onder nummer 472687, voor waren in klassen 12, 20 en 24 (onder meer: kussens);



g. het hieronder afgebeelde Benelux-beeldmerk, gedeponeerd op 16 december 1971 en ingeschreven onder nummer 80649, voor waren in klasse 16 (tijdschriften);



h. het hieronder afgebeelde Benelux-beeldmerk, gedeponeerd op 18 november 1991 en ingeschreven onder nummer 508185, voor waren in klassen 24 en 25 (onder meer: textielproducten, kledingstukken).



2.3. Playboy heeft aan een bedrijf gespecialiseerd in textielproducten, Van Es Home B.V., een licentie verleend voor het gebruik van de Playboy-merken. Dit bedrijf brengt – onder meer – in de Benelux sierkussens op de markt zoals hieronder weergegeven.



2.4. Toy Trade c.s. handelen in Nederland, Duitsland en andere Europese landen in speelgoed.

2.5. Toy Trade GmbH heeft in 2007 het hieronder afgebeelde kussen op de markt gebracht.



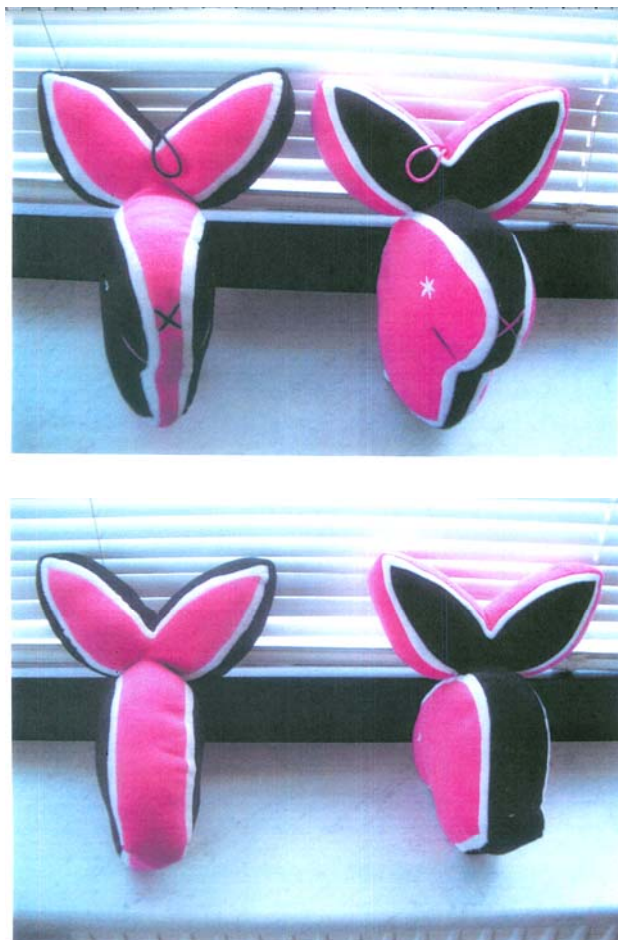
2.6. Playboy heeft bezwaar gemaakt tegen de verhandeling van dit kussen en heeft (desgevraagd) Toy Trade GmbH bericht haar geen licentie voor gebruik van haar merken te willen geven. Toy Trade GmbH heeft vervolgens een verklaring afgelegd inhoudende dat zij zich op straffe van verbeurte van een dwangsom zal onthouden van verhandeling van het hierboven afgebeelde kussen.

2.7. Na bezwaren van Playboy tegen een tweede kussen en een merkdepot in Duitsland van Toy Trade GmbH (zie afbeelding hieronder), heeft Toy Trade GmbH in 2007 een verklaring afgelegd inhoudende dat zij zich op straffe van verbeurte van een dwangsom zal onthouden van verhandeling van het kussen en van gebruik van het hieronder afgebeelde desbetreffende merk.



2.8. Vervolgens heeft Playboy geconstateerd dat Toy Trade c.s. een derde kussen (hierna: het Toy Trade-kussen) verhandelde. Voorbeelden zijn hieronder afgebeeld.





2.9. In juni 2008 is een container met 4.848 Toy Trade-kussens door de Belgische douane inbeslaggenomen. In de op deze inbeslagname volgende strafrechtelijke procedure heeft de rechtbank te Mons, België, Toy Trade B.V. bij vonnis van 1 april 2011 veroordeeld wegens merkinbreuk en een boete opgelegd. De vordering van Playboy, die zich als burgerlijke partij in deze procedure had gesteld, is in datzelfde vonnis gedeeltelijk gegrond geoordeeld en Toy Trade B.V. is veroordeeld tot betaling aan Playboy van schadevergoeding en winstderving.

3. Het geschil

3.1. Playboy vordert, na vermeerdering van eis, dat de rechtbank, bij vonnis zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(1.) Toy Trade B.V. beveelt zich te onthouden van (i) ieder gebruik van tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de Playboy-merken, meer specifiek: zich te onthouden van ieder gebruik in de Europese Unie van tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de Gemeenschapsmerken ingeschreven onder de nummers 53629, 5289475, 8707077 en zich te onthouden in de Benelux van ieder gebruik van tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de Benelux-merken ingeschreven onder de nummers 429120, 449045, 472687, 80649, 508185, waaronder het vervaardigen, verkopen, ter verkoop in voorraad

hebben van de Toy Trade-kussens, althans van (ii) ieder onrechtmatig handelen jegens Playboy in Nederland bestaande uit het verkopen of anderszins verspreiden van de Toy Trade-kussens, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

(2.) Toy Trade GmbH beveelt zich te onthouden van (i) ieder gebruik van tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de Playboy-merken, meer specifiek: zich te onthouden van ieder gebruik in de Europese Unie van tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de Gemeenschapsmerken ingeschreven onder de nummers 53629, 5289475, 8707077 en zich te onthouden in de Benelux van ieder gebruik van tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de Benelux-merken ingeschreven onder de nummers 429120, 449045, 472687, 80649, 508185, waaronder het vervaardigen, verkopen, ter verkoop in voorraad hebben van de Toy Trade-kussens, althans van (ii) ieder onrechtmatig handelen jegens Playboy in Nederland bestaande uit het verkopen of anderszins verspreiden van de Toy Trade-kussens, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

(3.) Toy Trade B.V. en Toy Trade GmbH gebiedt aan de advocaat van Playboy een verklaring van een registeraccountant toe te zenden waaruit blijkt: (i) hoeveel Toy Trade-kussens Toy Trade B.V. en Toy Trade GmbH ieder afzonderlijk hebben ingekocht, geproduceerd, laten produceren, (ii) hoeveel Toy Trade-kussens Toy Trade GmbH heeft geleverd aan Toy Trade B.V., (iii) hoeveel Toy Trade-kussens Toy Trade B.V. en Toy Trade GmbH ieder afzonderlijk hebben verkocht, (iv) hoeveel Toy Trade-kussens Toy Trade B.V. en Toy Trade GmbH ieder afzonderlijk in voorraad hebben, (v) de bruto-omzet die Toy Trade B.V. en Toy Trade GmbH ieder afzonderlijk hebben gemaakt met de verkoop van de Toy Trade-kussens, (vi) de nettowinst die Toy Trade B.V. en Toy Trade GmbH ieder afzonderlijk hebben genoten met de verkoop van de Toy Trade-kussens, (vii) de namen en contactgegevens van degenen van wie Toy Trade c.s. de Toy Trade-kussens hebben gekocht, althans van degenen aan wie zij opdracht hebben gegeven de Toy Trade-kussens te produceren, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

(4.) Toy Trade B.V. en Toy Trade GmbH ieder afzonderlijk veroordeelt de nog in voorraad zijnde en de nog retour te ontvangen Toy Trade-kussens in aanwezigheid van een deurwaarder te vernietigen, en beveelt een kopie van het vernietigingsrapport van de deurwaarder aan de advocaat van Playboy toe te zenden, met bepaling dat Toy Trade B.V. en Toy Trade GmbH de kosten van vernietiging op zich zullen nemen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

(5.) Toy Trade B.V. en Toy Trade GmbH ieder afzonderlijk en hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van de schade van Playboy die gevolg is van het inbreukmakend handelen, te vermeerderen met wettelijke rente, op te maken bij staat en de vereffenen volgens de wet;

(6.) Toy Trade B.V. en Toy Trade GmbH ieder afzonderlijk en hoofdelijk veroordeelt, tot afdracht van de met het inbreukmakend handelen verkregen winst, te vermeerderen met wettelijke rente;

(7.) Toy Trade B.V. en Toy Trade GmbH hoofdelijk veroordeelt in de feitelijke proceskosten.

3.2. Playboy voert daartoe aan dat Toy Trade c.s. met de verhandeling van het Toy Trade-kussen inbreuk maken op haar Gemeenschapsmerken ingeschreven onder de nummers 53629, 5289475, 8707077 en op haar Benelux-merken ingeschreven onder de nummers 429120, 449045, 472687, 80649, 508185 dan wel dat Toy Trade c.s. onrechtmatig jegens Playboy handelen doordat zij met het Toy Trade-kussen op verwarring wekkende wijze kussens die onder licentie van Playboy op de markt worden gebracht nabootsen.

3.3. Toy Trade c.s. voeren verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Gelet op de vestigingsplaats van Toy Trade B.V., is de rechtbank op grond van het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Uitvoeringswet) bevoegd om van de vorderingen van Playboy kennis te nemen voor zover deze gebaseerd zijn op het Gemeenschapsmerkenrecht. Ten aanzien van Toy Trade GmbH, die is verschenen zonder de bevoegdheid van deze rechtbank aan de orde te stellen, volgt dit uit de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 4 aanhef en onder b GMVo juncto artikel 3 Uitvoeringswet juncto artikel 24 van de Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo). Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Benelux-merken, komt de rechtbank bevoegdheid toe op grond van artikel 4.6 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) nu de rechtbank de stellingen van Playboy zo begrijpt dat de gestelde inbreuk ook in dit arrondissement plaats heeft (gehad). De bevoegdheid van deze rechtbank om ook van de vorderingen gebaseerd op slaafse nabootsing kennis te nemen, berust op verknochtheid van deze vorderingen aan de vorderingen gebaseerd op de Gemeenschapsmerken en Benelux-merken.

Bekende merken

4.2. Playboy stelt dat de Playboy-merken bekende merken zijn. Zij heeft dit onderbouwd door middel van een groot aantal producties waaruit naar voren komt dat, sinds het ontwerp van het logo van de konijnenkop met halsband en strik in 1954, dit logo, naast het woordmerk "Playboy", als merk is gebruikt. Zij heeft stukken overgelegd waaruit het toenemende en wereldwijde gebruik (waaronder in de Europese Unie en de Benelux) als merk van het logo van de konijnenkop met halsband en strik voor verschillende waren en diensten blijkt. Ook heeft zij stukken overgelegd die tot onderwerp hebben de bijzondere bekendheid en herkenbaarheid van het merk "Playboy" en van het merk bestaande uit het logo van de konijnenkop met halsband en strik door de jaren heen. Voorts heeft zij informatie verschaft waaruit blijkt dat haar Nederlandse licentienemer de afgelopen acht jaren een omzet van meer dan 70 miljoen heeft behaald met verkoop van textielproducten met gebruikmaking van de Playboy-merken in de Europese Unie en dat haar Italiaanse licentienemer de laatste paar jaar meer dan 2 miljoen omzet heeft behaald in de Benelux met de verkoop van kleding met gebruikmaking van de Playboy-merken. Deze stukken worden door Toy Trade c.s. niet inhoudelijk betwist, wel betwisten zij dat de Playboy-merken bekende merken zijn en in het bijzonder dat de Playboy-merken los van het woordmerk "Playboy" bekende merken zijn.

4.3. De rechtbank oordeelt dat de door Playboy ter onderbouwing van haar standpunt overgelegde stukken duidelijk maken dat het woordmerk "Playboy" en Playboy's merken

bestaande uit het logo van de konijnenkop met halsband en strik reeds geruime tijd grote bekendheid hebben verworven, ook in de Europese Unie en de Benelux. Dat de overgelegde stukken niet in alle gevallen alleen betrekking hebben op de bekendheid en het gebruik van het merk bestaande uit het enkele logo van de konijnenkop met halsband en strik, maar daarbij ook het woordmerk "Playboy" een rol speelt, doet aan de bekendheid van de merken bestaande uit de konijnenkop met strik niet af. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, IEPT20050707, Have a break) volgt dat een merk ook onderscheidend vermogen kan verkrijgen door gebruik als deel van een ander merk. Gelet daarop, moet worden aangenomen dat onzelfstandig gebruik van een merk dat van huis uit al wel onderscheidend vermogen heeft, zoals het merk bestaande uit het logo van de konijnenkop met strik, in de gegeven omstandigheden des te eerder moet kunnen worden opgevat als merkgebruik dat het onderscheidend vermogen en daarmee de bekendheid van dit merk doet toenemen.

4.4. Dat het vormmerk van Playboy (afgebeeld onder 2.2 onder c) bekendheid bezit, kan de rechtbank echter niet vaststellen. Playboy heeft geen concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat dit vormmerk (zeer) bekend is als aanduiding voor de waren en diensten van Playboy. In de door Playboy overgelegde producties wordt – voor zover de rechtbank op grond van de stellingen van Playboy heeft kunnen vaststellen – slechts gewezen op de door de licentienemer van Playboy op de markt gebrachte sierkussens (afgebeeld hiervoor onder 2.3) waarvan enkele zouden zijn terug te voeren op het vormmerk. Van een ander gebruik van het vormmerk wordt door Playboy geen melding gemaakt.

4.5. Het voorgaande leidt ertoe dat de rechtbank tot uitgangspunt neemt dat de beeldmerken van Playboy afgebeeld onder 2.2 onder a, b en d tot en met h (zeer) bekend zijn en dat haar vormmerk afgebeeld onder 2.2 onder c niet in relevante mate bekend is.

Gebruik als merk

4.6. Toy Trade c.s. stellen zich op het standpunt dat zij (de vorm en het uiterlijk van) het Toy Trade-kussen niet gebruiken ter onderscheiding van waren of diensten en dat zij daarom het Toy Trade-kussen niet gebruiken als merk. Het Toy Trade-kussen heeft volgens Toy Trade c.s. deze vorm en dit uiterlijk omdat het een kussen in de vorm van een konijnenkop is. Het publiek is niet gewend de herkomst van een waar af te leiden uit de vorm van de waar in het geval dat deze vorm is bepaald door de aard van de betreffende waar. Het publiek zal niet aan de hand van de vorm en het uiterlijk van het Toy Trade-kussen dit kussen onderscheiden van dat van andere ondernemingen. Toy Trade c.s. stellen dat zij hun waren onderscheiden door gebruik van het merk "Toy Trade" op labels aan het Toy Trade-kussen.

4.7. De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat wanneer een merk op producten wordt afgebeeld, nagenoeg altijd sprake zal zijn van gebruik van dat merk voor de desbetreffende waren (HvJ EG, 25 januari 2007, zaak C-48/05, IEPT20070125, Opel/Autec, punt 20; HvJ EG, 12 november 2002, zaak C-206/01, IEPT20021112, Arsenal/Reed, punten 40 en 41). De vraag die voorligt, is daarmee of de Playboy-merken zijn afgebeeld op het Toy Trade-kussen. De vraag of een teken wordt gebruikt voor waren of diensten dient te worden beantwoord aan de hand van de opvattingen van het in aanmerking komende publiek.

4.8. Uit het betoog van Toy Trade c.s. volgt niet dat er geen sprake is van gebruik van de Playboy-merken. Dat Toy Trade c.s. het Toy Trade-kussen onderscheiden door gebruik van het merk "Toy Trade" op labels aan het kussen, is in dit verband niet van belang. Daaruit volgt immers nog niet dat de Playboy-merken niet (ook) worden gebruikt noch volgt daaruit een rechtvaardiging voor een eventueel gebruik van de Playboy-merken.

4.9. Playboy heeft gewezen op twee gevallen waarin derden via eBay op het internet exemplaren van het Toy Trade-kussen ter verkoop hebben aangeboden onder de aanduiding "Plüsch Playboyhase" en "Playboy Plüsch".

4.10. De rechtbank overweegt dat hiermee nog niet zonder meer kan worden vastgesteld dat het in aanmerking komende publiek in het Toy Trade-kussen gebruik ziet van de Playboy-merken. De twee aanbieders hebben de kussens weliswaar aangeboden onder het teken "Playboy" maar daarmee worden de Playboy-merken nog niet gebruikt en daarmee is evenmin duidelijk geworden of het publiek in het kussen zelf gebruik van de Playboy-merken voor de waar kussens (of iets anders) ziet.

4.11. Ter beantwoording van de vraag of er door Toy Trade c.s. gebruik gemaakt wordt van de Playboy-merken dient te worden onderzocht of deze merken zijn aangebracht of afgebeeld op het Toy Trade-kussen. De rechtbank zal dit eerst met betrekking tot de beeldmerken van Playboy onderzoeken, daarna zal het vormmerk van Playboy aan de orde komen. De rechtbank zal daarbij de mate van bekendheid van deze merken (zoals die onder 4.2-4.5 is vastgesteld) meewegen.

Gebruik van de beeldmerken

4.12. Het eerste dat bij beschouwing van de beeldmerken en het Toy Trade-kussen opvalt, is dat zowel de beeldmerken van Playboy als het Toy Trade-kussen aansluiting zoeken bij het concept van een konijnenkop. Een belangrijk verschil daarbij is evenwel dat de beeldmerken van Playboy tweedimensionale afbeeldingen zijn en het Toy Trade-kussen een fysiek driedimensionaal voorwerp is. Of dat voorwerp, als teken beschouwd, overeenstemt met het vormmerk van Playboy komt hierna onder 4.15 en 4.16 aan de orde. Bij vergelijking van het Toy Trade-kussen met de beeldmerken is te beoordelen of dit voorwerp overeenstemt met de beeldmerken van Playboy. Daarbij is denkbaar dat het teken samenvalt met het voorwerp, met andere woorden: het voorwerp is het door Toy Trade c.s. gebruikte teken. Om dan een vergelijking met de beeldmerken mogelijk te maken, dient het voorwerp te worden teruggebracht tot een tweedimensionale vorm, bijvoorbeeld door uit te gaan van de omtreklijn van een projectie van het Toy Trade-kussen.

4.13. Vergelijking van de beeldmerken van Playboy met het Toy Trade-kussen geeft aanleiding tot te volgende opmerkingen. De beeldmerken zijn niet alleen tweedimensionaal maar suggereren door de strakke tekening in zwart/wit (of negatief/positief) ook in het geheel geen diepte. De beeldmerken tonen een konijnenkop en profiel, als ware het een silhouet, terwijl het Toy Trade-kussen een bolle driedimensionale konijnenkop is die van verschillende kanten kan worden bekeken en die daartoe ook uitnodigt vanwege de aanduiding van de neus aan de voorzijde, de aanduiding van de bek en de ogen aan beide zijden van de kop en de wijze waarop de oren op de kop zijn bevestigd. In die zin doet de wijze waarop Playboy haar merken vergelijkt met het Toy Trade-kussen (door het Toy Trade-kussen van de zijkant te tonen

waarbij de oren gedraaid worden platgedrukt) onvoldoende recht aan de vormkenmerken van het Toy Trade-kussen. Zelfs wanneer de beeldmerken van Playboy op die wijze worden vergeleken met het Toy Trade-kussen vallen echter nog steeds duidelijke verschillen op: de beeldmerken hebben geen aanduiding voor de bek of de neus en duiden het oog aan met een rondje, terwijl op het Toy Trade-kussen de neus en de bek zijn aangeduid met een streep en een kruis en de ogen met een sterretje. De oren liggen bij de beeldmerken in het platte vlak van de afbeelding en staan (visueel) naast elkaar, terwijl de oren van het Toy Trade-kussen gedraaid op de kop zijn bevestigd zodat de kop duidelijk een linker- en een rechteroor heeft en bij beschouwing van de konijnenkop en profiel (zelfs wanneer de oren worden platgedrukt) de oren achter elkaar liggen. Deze oren zijn ook korter en boller dan de slankere, lange oren van beeldmerken. De Toy Trade-kussens worden in wisselende combinaties van telkens drie kleuren (zwart/wit/roze) uitgevoerd. Kleur of kleurverschillen spelen bij beeldmerken geen rol. Bij de beeldmerken vraagt juist het zwart/wit-contrast (of het negatief/positief-contrast) de aandacht. De aldus bij de beeldmerken sterk in het oog springende contour van de konijnenkop is niet terug te vinden in het Toy Trade-kussen, waarop in verschillende kleuren, de lijnen en een baan de aandacht trekken. Op het Toy Trade-kussen ontbreekt tot slot (een aanduiding van) een vlinderdas of strik (of iets anders) om de hals van de konijnenkop, terwijl de konijnenkop bij de beeldmerken een band met strik om de hals heeft. De combinatie van een konijn(enkop) met een strik om de hals ligt niet direct voor de hand, is niet erg gebruikelijk en is – buiten de Playboy-merken – niet direct bekend. Dat juist de strik (of iets dat daarmee vergelijkbaar is) niet is terug te vinden op het Toy Trade-kussen, is dus een opvallend verschil.

4.14. Feitelijk stemmen de Playboy-merken en het Toy Trade-kussen slechts overeen daar waar zij in het algemeen verwijzen naar een konijnenkop en in de door partijen gekozen, sterk gestileerde vorm van weergeven van een konijnenkop (door partijen ook wel nihilistisch of minimalistisch genoemd). De verschillen tussen de beeldmerken van Playboy en het Toy Trade-kussen – zoals hiervoor vastgesteld – zijn ondanks overeenkomsten in de onderwerp- en stijlkeuze dusdanig wezenlijk, groot en opvallend, dat niet kan worden vastgesteld dat de beeldmerken van Playboy op het Toy Trade-kussen zijn aangebracht. Ook wanneer in aanmerking wordt genomen dat de beeldmerken (zeer) bekend zijn, kan niet worden vastgesteld dat de vormkenmerken van die merken in zodanige mate terugkomen in het Toy Trade-kussen dat moet worden geconcludeerd dat sprake is van gebruik van deze merken. Daarmee liggen wat de beeldmerken betreft de vorderingen gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a, b, c GMVo voor afwijzing gereed.

Gebruik van het vormmerk

4.15. Bij het vergelijken van het Toy Trade-kussen, beschouwd als teken, met het vormmerk van Playboy, vallen dezelfde verschillen op die hiervoor ook al bij de vergelijking van Playboy's beeldmerken naar voren zijn gekomen. Dat bij het vormmerk sprake is van een driedimensionale vorm, leidt er niet toe dat daarmee of daardoor meer of eerder, dan bij de beeldmerken het geval is, de kenmerken van dit vormmerk in het Toy Trade-kussen kunnen worden herkend. Ook het vormmerk toont namelijk de afgebeelde konijnenkop feitelijk slechts in twee dimensies. Het verbindende tussenstuk dat de afbeeldingen op de voor- en achterzijde (of de onder- en bovenzijde) van de vorm samenhoudt, benadrukt nog eens dat het om twee platte afbeeldingen gaat. De derde dimensie geeft daardoor geen diepte aan de afbeeldingen. Bij het Toy Trade-kussen springt – naast de bolle vorm – vooral in het oog de baan over de kop (die aan de voorzijde smaller

is dan aan de achterzijde van de kop) die wordt geflankeerd door lijnen in een contrasterende kleur, waarbij de baan en lijnen samenkomen met de in dezelfde kleur uitgevoerde baan en lijnen op de voor- en achterzijde van de oren. Daardoor lijken de baan en lijnen op de kop zich te splitsen in twee oren. Dit benadrukt nog eens dat het Toy Trade-kussen naast twee zijaanzichten, ook een voor- en een achteraanzicht heeft. Het silhouetachtige karakter van het vormmerk met alleen zijaanzichten en een verbindend tussenstuk dat slechts de contour van de tweedimensionale afbeelding benadrukt, komt daarmee in het geheel niet terug in het Toy Trade-kussen. De oren die bij het vormmerk, net zoals bij de beeldmerken van Playboy, naast elkaar zijn afgebeeld, zijn helemaal niet herkenbaar in de oren van het Toy Trade-kussen, die gedraaid op de kop zijn vastgezet en waarbij duidelijk sprake is van een linker- en rechteroor.

4.16. Vergelijking van het vormmerk van Playboy met het Toy Trade-kussen leidt dan ook tot de vaststelling dat de verschillen tussen het vormmerk van Playboy en het Toy Trade-kussen – ondanks overeenkomsten in de onderwerp- en stijlkeuze – dusdanig wezenlijk, groot en opvallend zijn, dat niet kan worden vastgesteld dat het vormmerk van Playboy op het Toy Trade-kussen is aangebracht noch dat het Toy Trade-kussen met het vormmerk overeenstemt. Daarmee liggen ook wat het vormmerk betreft, de vorderingen gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a, b, c GMVo voor afwijzing gereed.

Gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten

4.17. Met hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het Toy Trade-kussen en de vaststelling dat er onvoldoende overeenstemming bestaat tussen de Playboy-merken en het Toy Trade-kussen om met betrekking tot het Toy Trade-kussen gebruik door Toy Trade c.s. van de Playboy-merken te kunnen aannemen, is ook de afwijzing van Playboy's vorderingen op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE gegeven. Voor een verbod van ander gebruik van de merken dan ter onderscheiding van waren of diensten, dient er immers ook sprake te zijn van gebruik van de Playboy-merken bij het Toy Trade-kussen. Nu van dergelijk gebruik geen sprake is, kan ook geen sprake zijn van inbreuk in voornoemde zin.

Slaafse nabootsing

4.18. Playboy legt voorts aan haar vorderingen ten grondslag dat Toy Trade c.s. jegens haar onrechtmatig hebben gehandeld, omdat zij met het Toy Trade-kussen op verwarringwekkende wijze het onder licentie van Playboy vervaardigde kussen in de vorm van een konijnenkop hebben nagebootst. Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing is vereist dat sprake is van een nagebootst product dat verwarring wekt.

4.19. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling is door Playboy een exemplaar van het onder haar licentie op de markt gebrachte kussen overgelegd en zijn door Toy Trade c.s. exemplaren van het Toy Trade-kussen overgelegd. De door Toy Trade c.s. overgelegde exemplaren tonen het Toy Trade-kussen telkens in een andere hoofdkleur waarbij de baan en de lijnen telkens in een andere contrasterende combinatie zijn aangebracht. Op de afbeeldingen hieronder zijn de kussens van Playboy (telkens links) en van Toy Trade c.s. (telkens rechts) naast elkaar gezet. Omdat volgens Playboy het gebruik van identieke kleuren van belang is voor de beoordeling, zijn kussens in de (hoofd)kleur roze met een zwarte contrasterende baan naast elkaar gezet.



4.20. Voor zover in het kussen van Playboy kenmerken van de Playboy-merken zijn aan te wijzen, springen bij de vergelijking van dit kussen met dat van Toy Trade c.s. dezelfde verschillen in het oog die ook al bij vergelijking van de Playboy-merken met het Toy Trade-kussen opvielen. Er zijn onvoldoende punten van overeenstemming tussen het onder licentie van Playboy op de markt gebrachte kussen en het Toy Trade-kussen, althans de verschillen zijn zodanig wezenlijk en in het oogspringend dat de rechtbank van oordeel is dat met het Toy Trade-kussen geen sprake is van het onvoldoende afstand houden ten aanzien van het onder licentie van Playboy op de markt gebrachte kussen. De (gedeeltelijke) overeenstemming in de keuze van gebruikte kleuren doet niets af aan de verschillen en kan daarmee niet leiden tot het oordeel dat er onvoldoende afstand is gehouden. De conclusie is dat Toy Trade c.s. niet tekort zijn geschoten in hun verplichting om met betrekking tot het Toy Trade-kussen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide kussens gevaar voor verwarring ontstaat.

Proceskosten

4.21. Playboy zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Toy Trade c.s. vorderen in dit verband onder verwijzing naar artikel 1019h Rv en overlegging van een kostenspecificatie een bedrag van in totaal €29.337,49 (aan advocaatkosten en griffierecht). Het genoemde bedrag en de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad zijn niet door Playboy bestreden, zodat de rechtbank beide zal toewijzen.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. wijst de vorderingen van Playboy af;
- 5.2. veroordeelt Playboy in de proceskosten aan de zijde van Toy Trade c.s. begroot op €29.337,49;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling onder 5.2 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 2 november 2011.