

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/617553 / HA ZA 21-804

Vonnis van 29 maart 2023

in de zaak van

1. **PLAYSEAT B.V.**,
te Doetinchem,
2. **F. SMIT HOLDING B.V.**,
te Doetinchem,
eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie,
advocaat: mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht
NEXT LEVEL RACING SIMULATIONS PTY LTD,
te Southport, Queensland, Australië,
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
advocaat: mr. S.T.H. Janssen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Playseat c.s. en NLR genoemd worden. Eiseressen zullen afzonderlijk ook Playseat en F. Smit Holding worden genoemd.

De zaak is voor Playseat c.s. inhoudelijk behandeld door mr. Rijsdijk voornoemd en mr. D.E. Colenbrander, advocaat te Amsterdam, en voor NLR door mr. Janssen voornoemd en mr. H.W. Roerdink, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van Playseat c.s. van 7 juni 2021 met producties EP1 t/m EP13;
- de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie van NLR van 3 augustus 2022 met producties GP1 t/m GP30;
- de conclusie van antwoord in reconventie tevens akte vermeerdering van eis tevens akte overlegging producties van Playseat c.s. van 14 september 2022, met producties EP14 t/m EP22;
- het tussenvonnis van 4 januari 2023 waarin een mondelinge behandeling tussen partijen is bevolen;
- de akte overlegging aanvullende producties van Playseat c.s. van 19 januari 2023, met producties EP23 t/m EP26;

-
- de akte overlegging producties van NLR van 20 januari 2023, met producties GP31 t/m GP48;
 - het aanvullend proceskostenoverzicht van Playseat c.s. van 30 januari 2023 met bijlagen;
 - het aanvullend proceskostenoverzicht van NLR van 30 januari 2023 met bijlagen;
 - het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 31 januari 2023 en de daarin genoemde gedingstukken, waaronder de pleitaantekeningen van beide partijen.

1.2. Het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 31 januari 2023 is buiten de aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken over het proces-verbaal voor zover het feitelijke onjuistheden betreft. Zowel NLR als Playseat c.s. hebben hiervan gebruik gemaakt bij brieven van 14 februari 2023 respectievelijk 21 februari 2023. Deze brieven zijn aan het proces-verbaal gehecht.

1.3. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Playseat is een in 2005 opgerichte Nederlandse onderneming die zich bezighoudt met het ontwerpen, fabriceren en verkopen van computer(race)spellen en race- en vliegsimulators, onder meer in de vorm van gamestoelen (gameseats). F. Smit Holding is enig aandeelhouder van Playseat.

2.2. F. Smit Holding is – voor zover hier van belang – houdster van onder andere de volgende merkregistraties (hierna gezamenlijk in enkelvoud ook aan te duiden als: het CHALLENGE woordmerk):

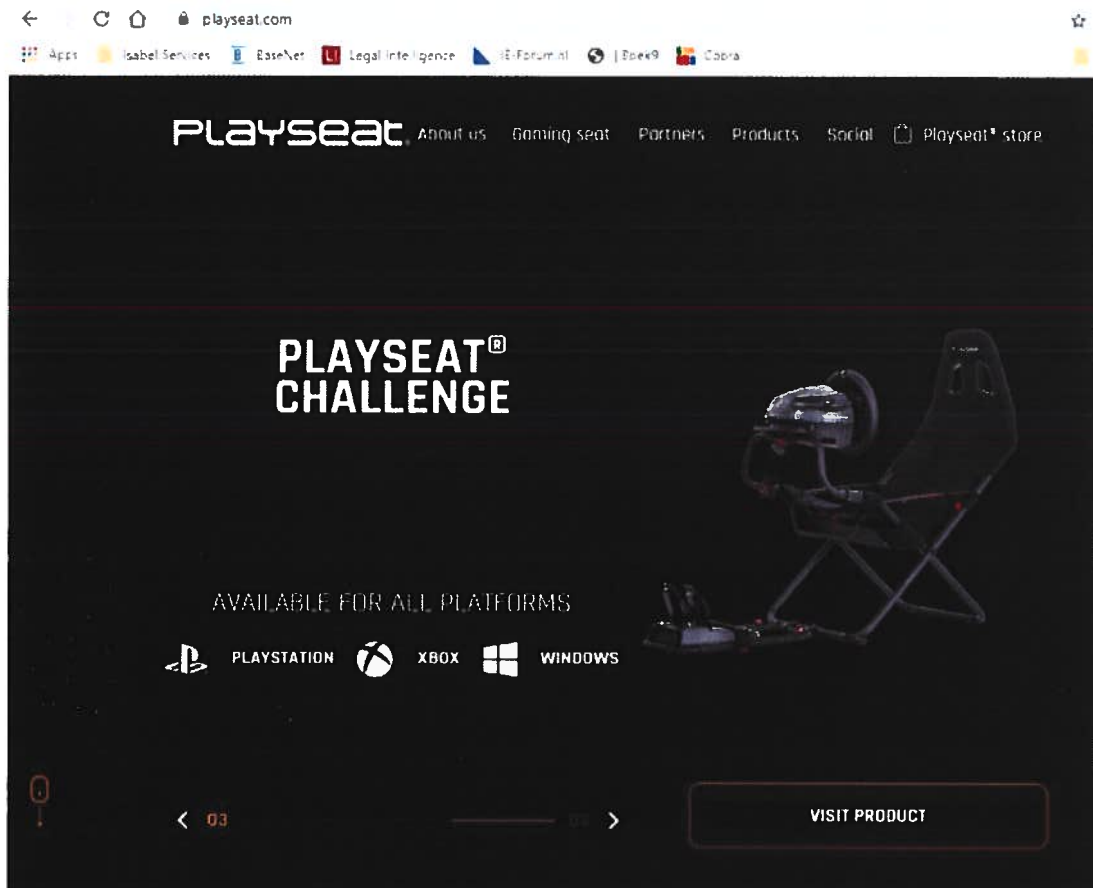
- het op 4 januari 2019 onder nummer 1381544 ingeschreven Benelux woordmerk 'CHALLENGE';
- het op 28 januari 2019 onder nummer 1458871 ingeschreven internationale woordmerk 'CHALLENGE' met gelding in onder andere de Europese Unie.

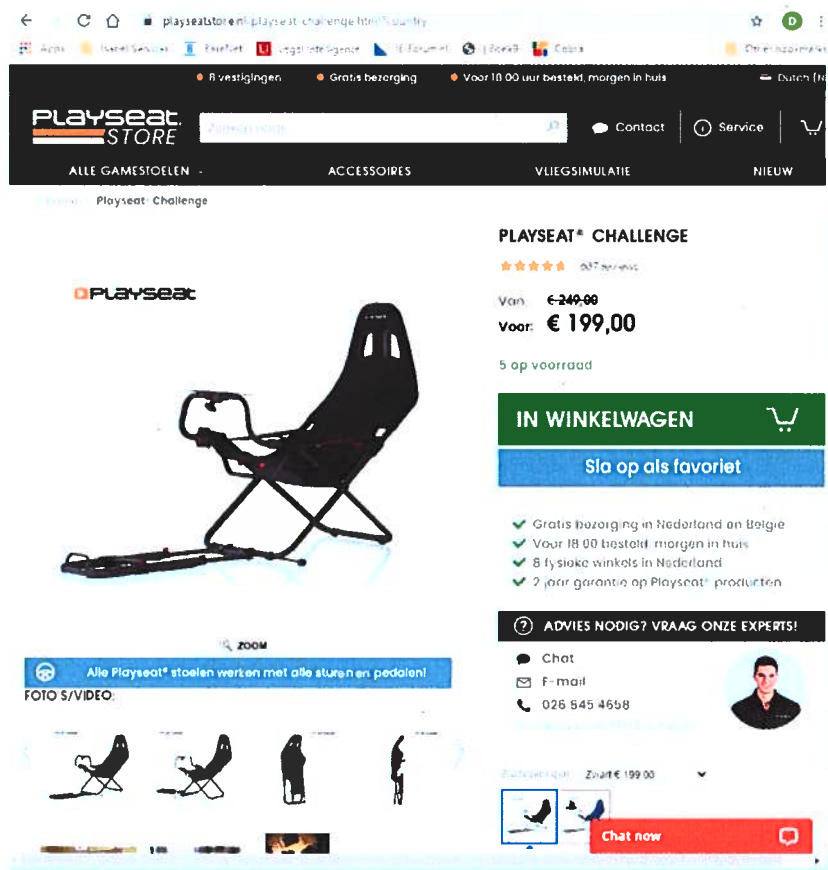
Deze CHALLENGE woordmerken zijn ingeschreven voor waren in de klasse 9, te weten: apparaten, uitrusting en apparaten voor het simuleren van autorijden, racen en vliegen.

2.3. F. Smit Holding heeft een exclusieve licentie verleend aan Playseat om onder het CHALLENGE woordmerk producten te maken, aan te bieden en te verkopen.

2.4. Playseat brengt sinds 2012 wereldwijd (waaronder ook in de Europese Unie) een racestoel op de markt onder de naam PLAYSEAT CHALLENGE (hierna: de CHALLENGE-racestoel). Dit betreft een opklapbare racestoel die kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld een stuur en pedalen. Het CHALLENGE woordmerk is aangebracht op de armleuningen van de racestoel en op de verpakking waarin deze wordt geleverd. Playseat verkoopt de CHALLENGE-racestoel via haar eigen website (www.playseat.com) en via wederverkopers (www.playseatstore.nl). Het CHALLENGE woordmerk is te zien op deze websites en op social media van Playseat.

Onderstaande afbeeldingen illustreren het gebruik van het CHALLENGE woordmerk:



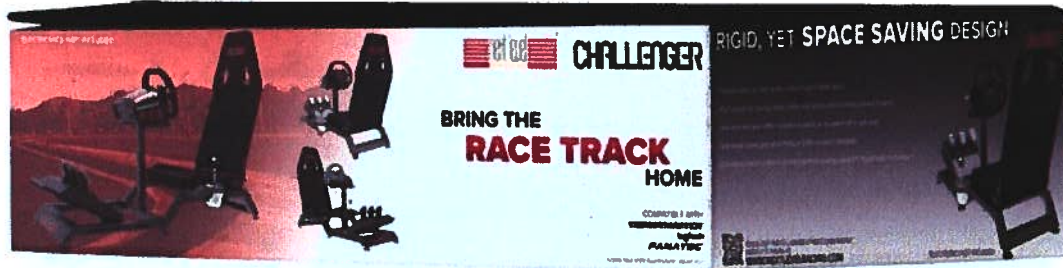


2.5. NLR is een in 2009 opgerichte Australische onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van (game)stoelen voor race- en vliegsimulaties. NLR is wereldwijd actief in de game-industrie en verkoopt haar producten in meer dan

40 landen, waaronder in de Europese Unie en de Benelux.

2.6. Sinds juli 2019 brengt NLR een racesimulatie-cockpit op de markt onder de naam CHALLENGER (hierna: de CHALLENGER-cockpit). De cockpit is niet inklapbaar. De naam CHALLENGER is aangebracht op (de rugleuning van) de racestoel en op de verpakking waarin de cockpit wordt geleverd. NLR verkoopt de CHALLENGER-cockpit via haar eigen website (www.nextlevelracing.com) en via wederverkopers in de gehele Europese Unie. De naam CHALLENGER is te zien op de website van NLR, de websites van de wederverkopers en op social media van NLR. Onderstaande afbeeldingen illustreren het gebruik van de naam CHALLENGER:





nextlevelracing.com/products/next-level-racing-challenger-simulator-cockpit

Apps | Israeli Services | BaseTies | Legal Intelligence | E-Forum | Boek | Coora | Other bookmarks

ENGLISH

RACING COCKPITS | RACING STANDS | FLIGHT SIMULATORS | MOTION PLATFORMS | ACCESSORIES

RACING COCKPITS
CHALLENGER
RACING SIMULATOR COCKPIT

EUR €349

*ELECTRONICS NOT INCLUDED



Next Level Racing Challenger Cockpit

7:05 - 11 augustus 2019

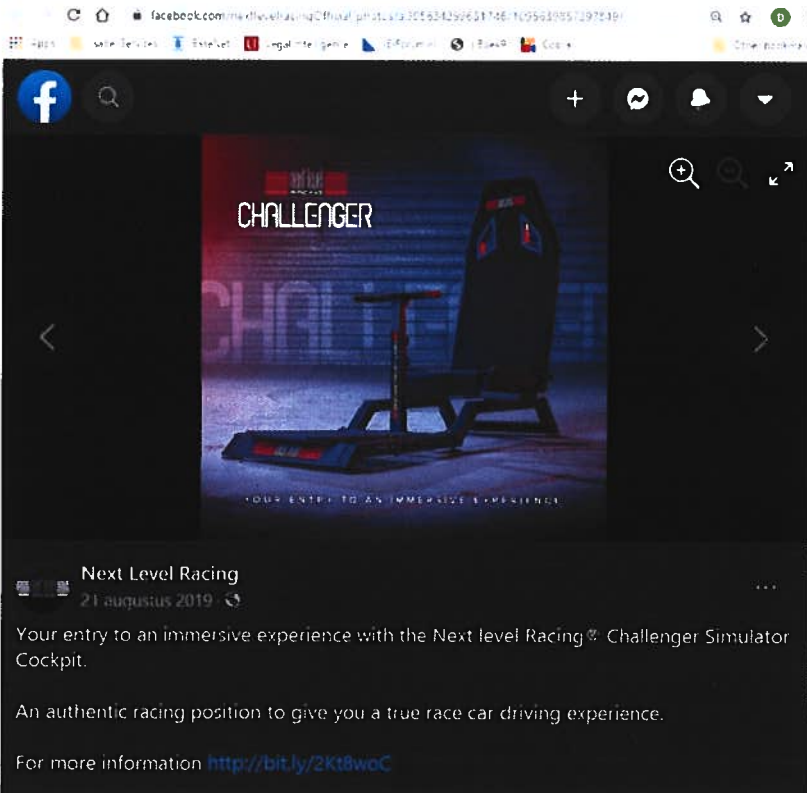
82 likes 4 dislikes DELEN OPSLAAN

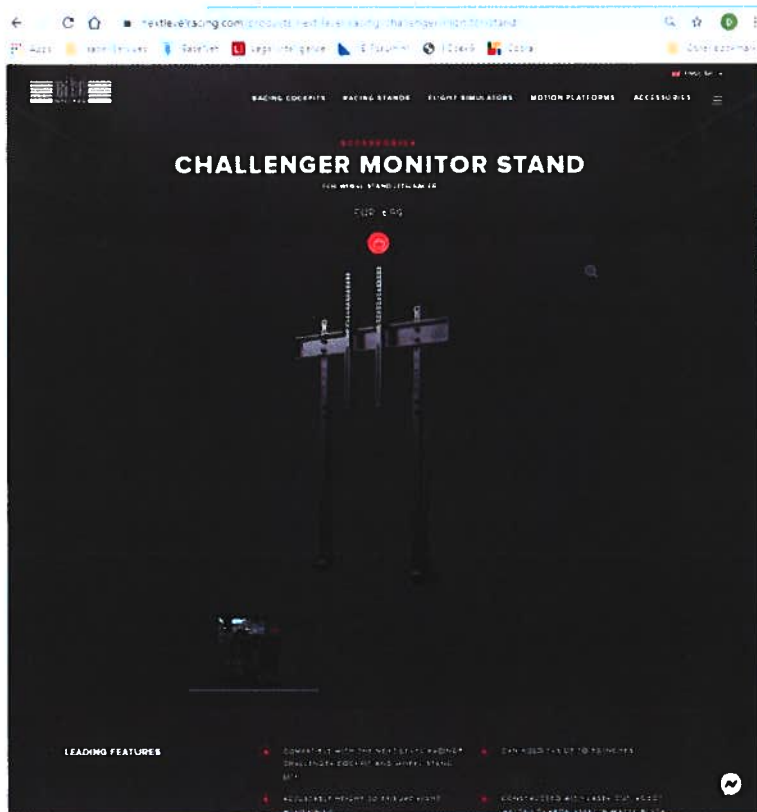
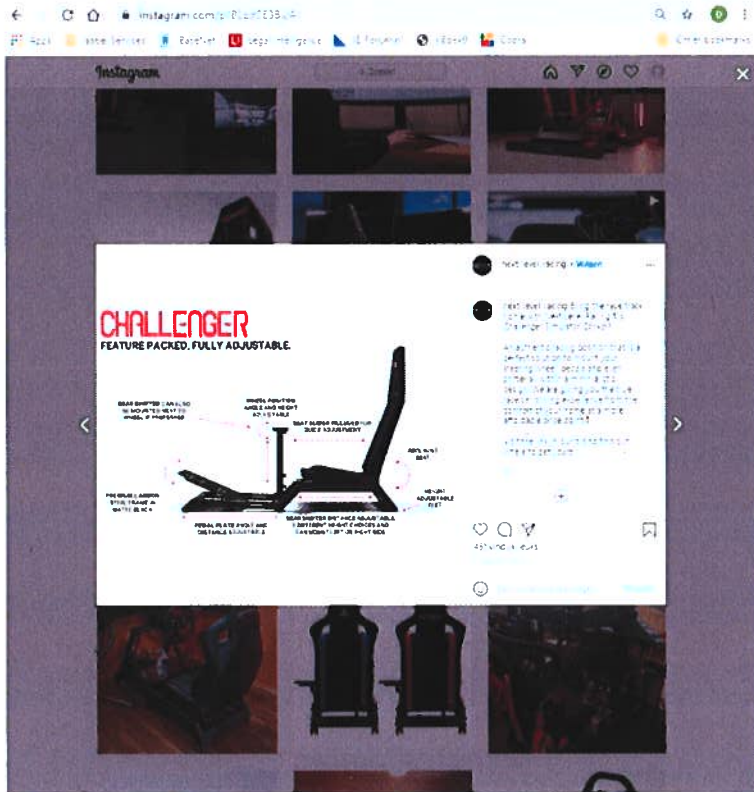


Next Level Racing
142K volgers

ABONNEREN

For more information about the Challenger Cockpit, please visit our product page
<http://bit.ly/2kt8woC>
Find us on
Facebook: <https://www.facebook.com/nextlevelrac>
Instagram: https://www.instagram.com/next_level_racing/
Twitter: <https://twitter.com/nextlvracing>
Website: <https://www.nextlevelracing.com>
Discord: <http://bit.ly/discordnrl>





2.7. Bij brief van 7 januari 2021 heeft Playseat c.s. NLR gesommeerd de inbreuk op het CHALLENGE woordmerk te staken en heeft zij aangekondigd de onderhavige procedure op te starten wanneer niet genoegzaam of niet tijdig van NLR zou worden vernomen. NLR heeft in haar reactie van 2 februari 2021 bestreden inbreuk te maken op het CHALLENGE woordmerk en heeft geweigerd een onthoudingsverklaring te tekenen.

2.8. Bij brief van 19 maart 2021 heeft Playseat c.s. de wederverkopers van de CHALLENGER-producten van NLR in Nederland, België en Duitsland aangeschreven om de verkoop van de producten te staken.

2.9. NLR heeft op 7 april 2021 onder nummer 2169029 een aanvraag ingediend voor registratie van het Australische beeldmerk **CHALLENGER**.

2.10. NLR heeft op 20 april 2021 onder nummer 018457093 een aanvraag ingediend voor registratie van het Unie-beeldmerk **CHALLENGER** voor waren in de klassen 9 en 28.

2.11. Bij brief van 29 april 2021 heeft NLR aan Playseat c.s. gemeld dat zij is gestopt met de verkoop van de CHALLENGER-cockpit in Europa. Verder heeft NLR meegedeeld dat alle Europese afnemers van NLR op verzoek van NLR de verkoop van de CHALLENGER-cockpit hebben opgeschort en de overgebleven voorraden aan NLR hebben geretourneerd.

2.12. Nadat Playseat c.s. op 14 juli 2021 oppositie heeft ingesteld tegen het onder 2.10 vermelde beeldmerk, heeft NLR op 16 december 2021 haar merkaanvraag ingetrokken.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Playseat c.s. vordert in conventie – na vermeerdering van eis en samengevat – bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. NLR met onmiddellijke ingang te verbieden elk gebruik in de gehele Europese Unie van het CHALLENGER-teken dan wel van een daarmee overeenstemmend teken voor de waren en diensten waarvoor de CHALLENGE-merken zijn ingeschreven, dan wel soortgelijke waren of diensten;

B. NLR, voor zover zij dat niet al volledig heeft gedaan, te bevelen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, aan haar professionele afnemers in de Europese Unie in de landstaal van de betreffende afnemer een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift:

'De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van [invullen datum] geoordeeld dat Next Level Racing LTD PLY inbreuk maakt op de merkrechten van Playseat B.V en F. Smit Holding B.V., beter bekend als Playseat®, met de promotie van haar CHALLENGER-producten (gamestoelen voor race- en vliegsimulaties).

De CHALLENGER-stoelen mogen derhalve niet langer worden aangeboden, verkocht of geleverd, dan wel gebruikt of in voorraad gehouden. Wij verzoeken u hierbij producten, brochures en/of promotiematerialen voorzien van het teken CHALLENGER die u bij ons heeft besteld en/of van ons heeft gekregen en/of eventuele brochures of promotiematerialen daarvoor, niet langer aan te bieden (on- of offline) en alle exemplaren daarvan die zich onder u bevinden aan ons te retourneren binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief. Wij

zullen de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden.'

dan wel een inhoud of vorm in goede justitie te bepalen, een en ander onder de verplichting om gelijktijdige kopieën van alle verzonden brieven te verschaffen aan de advocaten van Playseat;

C. NLR te bevelen om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Playseat c.s. een schriftelijke verklaring over te leggen, gestaafd met deugdelijke bescheiden van alle relevante documenten die door een accountant zijn verzameld en gedocumenteerd, betreffende:

a. de totale aantallen inbreukmakende CHALLENGER-producten die NLR in de Europese Unie heeft geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, geleverd, ingekocht en/of verkocht en/of nog in voorraad heeft, en daarbij de totale aantallen van producten die de wederverkopers ieder afzonderlijk hebben ingekocht en tegen welk bedrag, waarbij de informatie voldoende gespecificeerd en gegroepeerd is per professionele afnemer per land en de bedragen uitgesplitst per in/verkooporder;

b. de inkoop- en verkoopprijs van de onder a. genoemde producten die NLR heeft betaald en/of gerekend;

c. het totaalbedrag aan winst dat NLR heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de onder a. genoemde producten;

d. de leveranciers en professionele afnemers van de onder a. genoemde producten, althans met vermelding van zodanige gegevens als de rechtbank passend acht;

D. NLR te bevelen tot het betalen van een direct opeisbare dwangsom van € 3.000 (zegge: drieduizend euro) wanneer zij in strijd handelt met de hiervoor onder A, B en C genoemde verplichtingen, te vermeerderen met een boete van € 1.500 (zegge: vijftienhonderd euro) per dag of deel van een dag dat deze overtreding voortduurt;

E. NLR te veroordelen tot het vergoeden van de schade die Playseat c.s. heeft geleden en nog verder zal lijden ten gevolge van de in de dagvaarding omschreven merkinbreuk, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente;

F. gedaagde te veroordelen in de kosten van het geding als bedoeld in artikel 1019h Rv¹, specifiek uitvoerbaar bij voorraad ten aanzien van deze kosten;

G. met bepaling dat alle bedragen die NLR uit hoofde van dit vonnis aan Playseat c.s. zal moeten betalen, worden vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2. Playseat c.s. legt primair aan haar vorderingen ten grondslag dat NLR inbreuk maakt op het CHALLENGE woordmerk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo² en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE³. NLR gebruikt het CHALLENGER-teken in de Europese Unie en de Benelux voor het aanbieden, in de handel brengen en daartoe in voorraad houden van gelijke waren als waarvoor het CHALLENGE woordmerk is ingeschreven (een racestoel voor race- en vliegsimulaties), terwijl dit teken overeenstemt met het CHALLENGE woordmerk, waardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Subsidiair grondt Playseat c.s. haar vorderingen op artikel 9 lid 2 sub c UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE, omdat het CHALLENGE woordmerk bekend is en door het gebruik van het teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Door de merkinbreuk lijdt Playseat

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

² Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt

³ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

c.s. schade, die NLR dient te vergoeden. De in de dagvaarding opgenomen grondslag ex artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE heeft Playseat c.s. op de mondelinge behandeling ingetrokken.

3.3. NLR voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen, met hoofdelijke veroordeling van Playseat c.s. in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, met wettelijke rente, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad. NLR betwist dat zij inbreuk maakt op het CHALLENGE woordmerk, omdat de merken nietig zijn wegens beschrijvendheid en/of gebrek aan onderscheidend vermogen, dan wel omdat het gebruik van het CHALLENGER-teken geen verwarring oplevert bij het relevante publiek, dan wel omdat het CHALLENGE woordmerk niet bekend is.

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

in reconventie

3.5. NLR vordert in reconventie – samengevat – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad nietigverklaring van de onder 2.2 genoemde CHALLENGE woordmerken, doorhaling van het Benelux woordmerk, schadevergoeding en hoofdelijke veroordeling van Playseat c.s. in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, met wettelijke rente en nakosten.

3.6. NLR voert daartoe aan dat het woord CHALLENGE beschrijvend is voor (race- en vlieg)simulatieapparatuur en/of onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7 lid 1 sub c en/of b UMVo en artikel 2.2bis lid 1 sub c en/of b BVIE. Doordat Playseat c.s. de merken onrechtmatig heeft gehandhaafd, heeft NLR schade geleden in de vorm van gederfde winst, welke schade Playseat c.s. dient te vergoeden.

3.7. Playseat c.s. voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van NLR in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, met wettelijke rente, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad. Playseat c.s. voert aan dat de CHALLENGE woordmerken niet beschrijvend zijn voor de waren waarvoor zij zijn ingeschreven en dat zij onderscheidend vermogen hebben.

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

4. De beoordeling

in conventie en reconventie

Bevoegdheid

4.1. De vorderingen zijn onder meer gegrond op het internationale woordmerk 'CHALLENGE' met gelding in onder andere de Europese Unie. Dit woordmerk heeft derhalve op grond van artikel 189 UMVo dezelfde rechtsgevolgen als een Uniemerken en zal daarom hierna ook worden aangeduid als Uniemerken. Deze rechtbank is internationaal en relatief bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen in conventie en reconventie, voor zover die betrekking hebben op voornoemd Uniemerken, op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en sub a en d en 125 lid 2 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, aangezien NLR niet in de

Europese Unie is gevestigd en Playseat c.s. in Nederland is gevestigd. De bevoegdheid strekt zich uit over de gehele Europese Unie op grond van artikel 126 lid 1 sub a UMVo. De rechtbank is tevens bevoegd ten aanzien van de vorderingen gegrond op het Benelux-merk gelet op de verknochtheid van deze vorderingen met de vorderingen gegrond op het Uniemark. De bevoegdheid ten aanzien van de vorderingen op grond van het Benelux-merk strekt zich uit tot de Benelux.

Ontvankelijkheid Playseat ten aanzien van verbodsvordering en nevenvorderingen

4.2. Nu licentiehoudster Playseat tezamen met F. Smit Holding (als merkhoudster) een verbodsvordering en nevenvorderingen jegens NLR heeft ingesteld, neemt de rechtbank aan – nu dit niet in geschil is tussen partijen – dat Playseat de vereiste toestemming als bedoeld in artikel 25 lid 3 UMVo en artikel 2.32 lid 4 en lid 7 BVIE van F. Smit Holding heeft verkregen.

Waarover gaat het?

4.3. Kern van het geschil tussen partijen is of NLR met het gebruik van de naam CHALLENGER voor een gamestoel voor race- en vliegsimulaties inbreuk maakt op de CHALLENGE woordmerken van F. Smit Holding. Het meest verstrekkende verweer van NLR is dat de onder 2.2 opgenomen merken nietig zijn, aangezien deze beschrijvend zijn dan wel onderscheidend vermogen missen, zodat geen sprake kan zijn van merkinbreuk. Ook is volgens NLR geen sprake van merkinbreuk nu geen sprake is van verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek en het CHALLENGE woordmerk geen bekend merk is.

In reconventie

Geldigheid van het merk

4.4. Aangezien voor de vorderingen in conventie een beroep wordt gedaan op het CHALLENGE woordmerk en in reconventie nietigverklaring wordt gevorderd van de onder 2.2 opgenomen merken, zal deze vordering eerst worden beoordeeld.

Is het CHALLENGE woordmerk beschrijvend? Nee

4.5. NLR heeft gesteld dat het CHALLENGE woordmerk beschrijvend is. Door het veelvuldige gebruik van het woord ‘challenge’ in de race/drive/flight-simulatiesector ter aanduiding van het aangaan van een uitdaging, zal het relevante publiek, de zeer goed geïnformeerde gamer, de ingeroepen merken opvatten als een beschrijving van de bestemming van de waren, namelijk als informatie of boodschap over de mogelijkheid uitgedaagd te worden of anderen uit te dagen bij het gebruik van deze waren, aldus NLR.

4.6. Een Uniemark/Beneluxmerk wordt nietig verklaard als het beschrijvend is in de zin van artikel 7 lid 1 sub c UMVo en artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE. Het daaraan ten grondslag liggende algemeen belang is dat tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven. Voor het oordeel dat een merk beschrijvend is, is voldoende dat het teken of de benaming in minstens één van de

potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten. Hierbij geldt dat het verband voldoende rechtstreeks en concreet moet zijn. Voorts geldt als referentiebasis de wijze waarop het relevante publiek het betrokken woord normaliter opvat en kan dit worden onderbouwd bijvoorbeeld aan de hand van de uitleg in een woordenboek van vergelijkbare termen.

4.7. Het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument voor wie de betrokken waren waarvoor de merken zijn ingeschreven en het teken wordt gebruikt, bestemd zijn. De rechtbank is van oordeel dat dit publiek in dit geval bestaat uit de consument die een gamestoel voor race- en simulatiespellen en eventueel daarbij behorende accessoires koopt voor thuisgebruik, zowel online als in winkels voor consumentenelektronica en accessoires (zoals Mediamarkt). Zowel Playseat c.s. als NLR heeft zich op het standpunt gesteld dat de CHALLENGE-racestoel respectievelijk de CHALLENGER-cockpit een instapmodel betreft. In dat licht bezien, volgt de rechtbank NLR niet in haar betoog dat het relevante publiek de zeer goed geïnformeerde consument is met een bijzonder grote mate van oplettendheid. Nu het gaat om niet alledaagse producten en er meerdere aanbieders zijn van deze waren, zal doorgaans enig onderzoek door de consument worden verricht voordat hij tot aankoop overgaat. Gelet op de soort producten en de categorie waarin zowel de CHALLENGE-racestoel als de CHALLENGER-cockpit worden ingedeeld (instapmodel), gaat de rechtbank ervan uit dat deze consument een laag aandachtsniveau heeft. Dat iedere consument, dan wel het overgrote deel van de consumenten, diepgaand onderzoek doet en een bijzonder grote mate van oplettendheid zou hebben wanneer hij zijn keuze tussen de verschillende waren van de betrokken categorie voorbereidt en maakt, is niet af te leiden uit het soort product of de prijsklasse⁴ en volgt evenmin uit de reviews waarnaar NLR ter staving van haar stelling heeft verwezen.

4.8. Als erkend of niet voldoende gemotiveerd staat vast dat de letterlijke of klassieke betekenis van CHALLENGE ‘uitdaging’ of ‘uitdagen’ is. Dat het woord ‘challenge’ in de gamewereld en meer in het bijzonder de wereld van race- en vliegsimulaties, veelvuldig wordt gebruikt, staat niet ter discussie tussen partijen. Dit ziet in de gamewereld – daarover zijn partijen het eens – op het aangaan van een wedstrijd met een ander of het uitdagen van je eigen vaardigheden. Zoals Playseat c.s. en NLR ook hebben aangevoerd, beperkt het gebruik van het woord ‘challenge’ in deze betekenis zich niet tot de gamewereld, maar komt het veelvuldig in het dagelijks taalgebruik voor. Zo zijn op social media allerlei ‘challenges’ te vinden, zoals bijvoorbeeld de door beide partijen aangehaalde en wereldwijd bekende ‘Ice Bucket Challenge’.

4.9. De vraag in deze zaak is echter of het CHALLENGE-merk in de opvatting van het relevante publiek thans (een kenmerk van) de waren, waarvoor het is aangevraagd, beschrijft dan wel of dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. De beoordeling van het merk dient immers plaats te vinden in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, in dit geval voor apparaten, uitrusting en toestellen voor het simuleren van rijden, racen en vliegen (klasse 9). Nodig is dat er een voldoende direct en specifiek verband

⁴ HvJ 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:04 (Picasso/Picaro)

is tussen het merk en (een kenmerk van) die waren en dat het relevante publiek het betreffende woord zonder enig nadenken meteen zal begrijpen als een beschrijving van het betreffende product.⁵ Dat is met het CHALLENGE-merk naar het oordeel van de rechtbank niet het geval. Het relevante publiek zal het woordmerk CHALLENGE hooguit associëren met vanuit de racestoel te spelen computerspellen, maar die enkele associatie is onvoldoende om tot de conclusie te komen dat het woord ‘challenge’ kan dienen tot aanduiding van (een kenmerk van) de waren. Het aangaan van een challenge is niet beperkt tot de wereld van het (simulatie)gamen; op social media worden vele challenges voor allerlei doeleinden aangegaan (zoals de hiervoor genoemde ‘Ice Bucket Challenge’). De bestemming van de apparatuur, waaronder de racestoel, is het spelen van computerspellen, waarin sprake kan zijn van challenges (wedstrijden), waarbij de speler de uitdager of de uitgedaagde kan zijn. Dit staat in een te ver verwijderd verband van de waren, waarvoor het merk is ingeschreven, om te concluderen dat het woord ‘challenge’ de bestemming van die waren beschrijft.

4.10. NLR heeft verder nog gesteld dat Playseat c.s. de bestemming van haar racestoel zelf heeft gedefinieerd met haar reclame-uitingen voor de Playseat Challenge. Zij heeft daarvoor onder meer verwezen naar de slogans “*Challenge your opponents with the Playseat Challenge!*”, “*The super-comfy seat is your ticket to challenge you endurance record*”, “*The seat’s comfortable enough for marathon sessions. Maybe take it as a personal challenge.*” en “*You will be challenged in your racing games with the Playseat Challenge!*”. De rechtbank volgt NLR niet in haar stelling dat door deze slogans het woord ‘challenge’ in de opvatting van het relevante publiek is verworpen tot een beschrijving van de bestemming van de racestoel. Het publiek zal deze slogans slechts opvatten als een wervende uiting waarin wordt ingespeeld op het in het dagelijks spraakgebruik veelgebruikte woord ‘challenge’ in combinatie met de computerspellen die je vanuit de racestoel kan spelen. Ook hier is geen sprake van een dusdanig rechtstreeks en ondubbelzinnig verband tussen het woord ‘challenge’ en de racestoel dat sprake is van beschrijving van de bestemming van de racestoel.

4.11. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de onder 2.2 genoemde CHALLENGE woordmerken niet uitsluitend beschrijvend voor kenmerken van de waren waarvoor het merk is ingeschreven in de klasse 9 in de zin van artikel 7 lid 1 sub c UMVo en artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE.

Mist het CHALLENGE woordmerk onderscheidend vermogen? Nee

4.12. NLR heeft daarnaast gesteld dat de CHALLENGE woordmerken onderscheidend vermogen missen, omdat de merken niet kunnen dienen als herkomstaanduiding. Zij stelt daartoe dat de merken, ook als ze niet beschrijvend zijn, zich er niet voor lenen om de waren waarvoor ze zijn ingeschreven te onderscheiden van waren/diensten van andere ondernemingen in de gamewereld, nu het woord ‘challenge’ veelvuldig wordt gebruikt in de (simulatie-racing)gamesector, maar ook daarbuiten in het dagelijks taalgebruik. Het relevante publiek (zonder voorkennis) kan de CHALLENGE-merken niet anders opvatten dan als een informatieve boodschap die verwijst naar de aard en algemene bestemming van de waren. Het relevante publiek zal de merken hoogstens opvatten als niet meer dan een eenvoudige positieve slogan, aldus NLR.

⁵ Zie ook Gerechtshof Den Haag, 12 april 2022, zaaknummer 200.282.848/01, IEF 20668

4.13. Een Uniemerkt/Beneluxmerk wordt nietig verklaard als het ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7 lid 1 sub b UMVo en artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE. Redengevend daarvoor is dat in het kader van het algemeen belang geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de wezenlijke functie van een merk te vervullen. Een merk heeft onderscheidend vermogen indien het zich ertoe leent de waren waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en aldus van de waar van andere ondernemingen te onderscheiden. Of het merk deze herkomstfunctie kan vervullen dient daarbij telkens te worden beoordeeld aan de hand van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is verricht en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek.

4.14. De enkele omstandigheid dat een woord veelvuldig wordt gebruikt in het dagelijks taalgebruik of in een specifieke sector, zoals het woord ‘challenge’ voor allerlei (persoonlijke) uitdagingen, wedstrijden, competities en onderdelen daarvan, maakt naar het oordeel van de rechtbank niet dat dit woord in het geheel geen herkomstfunctie kan vervullen en dus per definitie het voor een merk vereiste onderscheidend vermogen mist. Dat het woord ‘challenge’ veelvuldig wordt gebruikt in de gamesector en daarbuiten, kan wel invloed hebben op de mate van onderscheidend vermogen van het merk. Dit komt aan de orde bij de inbreukvraag.

4.15. Verder is geen sprake van een slogan, nu het gaat om één woord. Een slogan zal door het publiek in het algemeen eerder worden opgevat als slechts een lovende uiting dan een enkel woord. Dat het woord ‘challenge’ veel wordt gebruikt in het dagelijks taalgebruik en in de gamesector en ook in slogans voor de CHALLENGE-racestoel zelf, maakt naar het oordeel van de rechtbank niet dat het publiek de CHALLENGE-merken meteen zal opvatten als een wervende of lovende (reclame)uiting en wel zodanig dat de merken daarmee onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7 lid 1 sub b UMVo en artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE.

4.16. Gelet op het voorgaande kan niet worden geoordeeld dat de onder 2.2 genoemde CHALLENGE woordmerken elk onderscheidend vermogen missen.

Slotsom in reconventie

4.17. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen in reconventie tot nietigverklaring van het CHALLENGE-merk (Beneluxmerk en Uniemerkt) zullen worden afgewezen. Het gevorderde gebod tot doorhaling van de Benelux-merkschrijving is op dezelfde gronden niet toewijsbaar. Dit brengt mee dat ook de overige vorderingen in reconventie (schadevergoeding en proceskostenveroordeling) worden afgewezen.

In conventie

Inbreuk op het CHALLENGE woordmerk (sub b-grond)? Ja

4.18. Gezien de uitkomst van de beoordeling in reconventie, kan Playseat c.s. zich ten aanzien van haar inbreukvorderingen beroepen op het CHALLENGE woordmerk. Zij stelt dat NLR inbreuk maakt op het CHALLENGE woordmerk, omdat NLR de naam CHALLENGER (heeft) gebruikt voor het aanbieden/verkopen van een gamestoel voor race-

en vliegsimulaties. Er is sprake van zodanige overeenstemming tussen merk en teken dat hierdoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan, aldus Playseat c.s.

Beoordelingskader

4.19. Playseat c.s. heeft zowel haar Beneluxwoordmerk CHALLENGE als Uniewoordmerk CHALLENGE ten grondslag gelegd aan haar vorderingen. Gelet op de omstandigheid dat de geografische reikwijdte van inbreuk op een Uniemerk op grond van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo de gehele Europese Unie (inclusief de Benelux) betreft en de onder 2.2 genoemde CHALLENGE-merken op grond van het BVIE en de UMVo – los van de territoriale reikwijdte – dezelfde beschermingsomvang hebben, zal de rechtbank eerst de vermeende inbreuk op het Uniewoordmerk op grond van de UMVo beoordelen.

4.20. De rechtbank stelt bij de beoordeling het volgende voorop. Van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar moet in aanmerking worden genomen dat dit globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Verder dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden. Het onderzoek moet in twee fases plaatsvinden. In fase 1 moet een vergelijking van het merk en teken plaatsvinden om vast te stellen of het merk en het teken visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen en of sprake is van (soort)gelijke waren. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet deze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de tekens. Daarbij mogen de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht, niet worden betrokken. Deze omstandigheden mogen alleen in aanmerking worden genomen in fase 2, de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.⁶

⁶ HvJ 4 maart 2020, C 328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory) en daarin genoemde oudere rechtspraak van het HvJ.

Het relevante publiek en het aandachtsniveau daarvan

4.21. Zoals hiervoor onder 4.7 reeds is overwogen, is het relevante publiek de gamende consument die een laag aandachtsniveau heeft.

Overeenstemming (fase 1)?

4.22. De rechtbank stelt vast dat (tussen partijen niet in geschil is dat) het Uniemerk en de naam CHALLENGER worden/werden gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, te weten een gamestoel voor race- en vliegsimulaties.

4.23. Het teken CHALLENGER wordt door NLR op verschillende wijzen – zowel qua lettertype als kleurstelling – gebruikt op de verpakking, het product en op haar website en social media. Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming worden de CHALLENGER-tekens zoals hieronder afgebeeld betrokken.

Op de doos waarin de CHALLENGER-cockpit is verpakt:



Op de achterzijde van de rugleuning van de stoel:



Op de website en social media van NLR:



4.24. De rechtbank stelt vast dat (niet in geschil is dat) het Uniemerk en de CHALLENGER-tekens auditief een zeer sterke mate van overeenstemming hebben. Ook visueel (is niet in geschil dat) de CHALLENGER tekens in sterke mate overeenstemmen met het woordmerk CHALLENGE. Het woord CHALLENGER is immers het overheersende bestanddeel van de hiervoor weergegeven uitingen. Het voor het totaalbeeld meest bepalende begin van beide woorden stemt volledig overeen, namelijk het Engelse woord CHALLENGE. De gebruikte lettertypen en kleurstellingen van het teken en de toevoeging van de 'R' aan het einde, is van ondergeschikt belang voor het totaalbeeld en doet daardoor aan de overeenstemming niet af. Tot slot is (evenmin in geschil dat) ook begripsmatig sprake is van een zeer sterke mate van overeenstemming ('uitdagen/uitdaging' tegenover 'uitdager').

Verwarringsgevaar (fase 2)

4.25. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de voorgaande bevindingen reeds voldoende om te kunnen concluderen dat er verwarringsgevaar te duchten is, namelijk dat sprake is van:

- een (zeer) sterke overeenstemming tussen merk en teken in visueel en auditief opzicht,
- een vrijwel gelijke begripsmatige overeenstemming,
- identieke waren waarvoor het merk is ingeschreven en de tekens worden gebruikt en
- een laag aandachtsniveau van het relevante publiek.

4.26. Door NLR is aangevoerd dat het CHALLENGE-merk – gelet op de beschrijvendheid en/of de veelvuldigheid waarmee het woord 'challenge' wordt gebruikt in de gamesector en daarbuiten – een dusdanig gering onderscheidend vermogen heeft, dat de beschermingsomvang is beperkt tot het woord CHALLENGE. De toevoeging van een 'R' aan het einde kan dus niet leiden tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek, aldus NLR.

4.27. De rechtbank overweegt ten aanzien van het onderscheidend vermogen van het CHALLENGE-merk het volgende. Als al zou worden aangenomen dat het merk aanvankelijk een gering onderscheidend vermogen heeft gehad, dan nog dient tevens in aanmerking te worden genomen dat Playseat c.s sinds 2012 het merk gebruikt voor één van haar racestoelen in meerdere landen van de Europese Unie. Aannemelijk is dat door dit jarenlange gebruik het onderscheidend vermogen van het CHALLENGE-merk is toegenomen. Onder deze omstandigheden kent de rechtbank aan het CHALLENGE-merk een gemiddeld onderscheidend vermogen toe. In het licht hiervan snijdt het hiervoor onder 4.26 opgenomen verweer van NLR geen hout.

4.28. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet verder de vraag worden gesteld welke totaalindruk van het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren zal achterblijven.⁷ Verder is van belang dat er rekening mee moet worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft merken rechtstreeks te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.⁸ In dat licht bezien wordt het oordeel van de rechtbank dat sprake is van een reëel verwarringsgevaar versterkt door de wijze waarop het CHALLENGE-merk en de

⁷ HvJ 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528 (Puma/Sabel)

⁸ HvJ 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd/Loint's)

CHALLENGER-tekenen in de praktijk worden gebruikt (vergelijk r.o. 2.4 respectievelijk r.o. 2.6). Daarbij valt op:

- het soortgelijke lettertype en de overeenstemmende kleurstellingen waarmee de woorden zijn aangebracht op de stoelen;
- het overeenstemmende gebruik van de woorden in (promotie)uitingen op internet;
- de overeenstemmende wijze waarop de woorden op de verpakkingsdozen zijn aangebracht (lettertype, plaatsing ten opzichte van de bedrijfsnaam en kleur).

4.29. Het verweer van NLR dat de in het geding zijnde producten niet in dezelfde verkoopklasse zitten, doet niet af aan het oordeel dat sprake is van een reëel verwarringsgevaar. Voor zover al sprake zou zijn van verschillende prijsklassen, gaat NLR eraan voorbij dat verwarring zich niet alleen kan voordoen ten tijde van de aankoop van een product, maar ook daarvoor en/of daarna.⁹ De omstandigheden ten tijde van de aankoop van een product, zoals een prijsverschil, zijn dan ook niet doorslaggevend voor de vraag of zich gevaar van verwarring voordoet, zeker niet nu de rechtbank ervan uitgaat dat sprake is van een consument met een laag aandachtsniveau (r.o. 4.7).

Conclusie merkinbreuk

4.30. Uit het voorgaande volgt dat de CHALLENGER-tekenen naar het oordeel van de rechtbank zodanig overeenstemmen met het CHALLENGE Uniemerken dat hierdoor bij het in aanmerking komende (consumenten)publiek verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo. Playseat c.s. kan zich dus verzetten tegen het gebruik van de CHALLENGER-tekenen voor een gamestoel voor race- en vliegsimulatie en daarbij behorende accessoires in de gehele Europese Unie. Dit gebruik vormt een inbreuk op het CHALLENGE-merken.

Sub c

4.31. Nu de rechtbank hiervoor heeft geoordeeld dat sprake is van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo, komt de rechtbank niet meer toe aan de subsidiaire grondslag, te weten inbreuk in de zin van sub c van voornoemd artikel.

Beneluxmerken

4.32. Nu de geografische reikwijdte van het gevorderde verbod en de overige vorderingen op grond van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo de gehele Europese Unie betreft en de Benelux hiervan een onderdeel is, komt de rechtbank niet meer toe aan een aparte beoordeling van de vorderingen die zijn gegrond op het Beneluxmerken en het BVIE.

De vorderingen

4.33. Anders dan NLR heeft bepleit, is de rechtbank van oordeel dat Playseat c.s. wel recht op en belang bij een verbod alsmede de nevenvorderingen heeft. NLR heeft onder verwijzing naar haar producties GP01 tot en met GP03 aangevoerd dat zij reeds in april 2021 is gestopt met het gebruik van de CHALLENGER-tekenen en dat zij in mei 2021 haar

⁹ Zie onder meer HvJ 12 november 2002, nr. C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651 (Arsenal/Reed); Hoge Raad 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV3384 (G-Star/Benetton)

afnemers heeft verzocht overgebleven voorraden te retourneren. Alle afnemers hebben hier volgens NLR direct gehoor aan gegeven. Dit laatste is door NLR niet met enig stuk gestaafd en evenmin volgt uit de stukken om welke aantallen het zou gaan. Playseat c.s. heeft dan ook recht op en belang bij de gevorderde gegevens om inzicht te krijgen in de omvang van de inbreuk en de herkomst- en distributiekanaal en om de door haar geleden schade te kunnen bepalen. De omstandigheid dat NLR zegt te zijn gestopt met het gebruik van de CHALLENGER-tekens in de Europese Unie, maakt niet – zelfs als dit juist is – dat het gevorderde verbod dient te worden afgewezen. Het meest verstrekkende verweer is immers dat zij vindt dat de naam CHALLENGER vanwege de beschrijvendheid door haar vrij gebruikt zou moeten kunnen worden. Daarom heeft zij ook een nietigheidsvordering ingediend in reconventie. Desgevraagd is ter zitting ook meegedeeld dat de nietigheidsactie is ingesteld omdat NLR in de toekomst gebruik wil kunnen maken van de naam CHALLENGER voor haar producten. Het gevorderde verbod en de nevenvorderingen zullen dus worden toegewezen. Nu Playseat c.s. een verbod heeft gevorderd op ieder gebruik van de CHALLENGER-tekens en daarmee overeenstemmende tekens op een wijze die naar het oordeel van de rechtbank te breed en onbepaald is, zal zij – om executieproblemen te voorkomen – het verbod toewijzen zoals in het dictum vermeld.

4.34. Ten aanzien van de ten behoeve van de opgave gevorderde overlegging van stukken ‘die door een accountant zijn verzameld en gedocumenteerd’ wordt als volgt overwogen. Naar het oordeel van de rechtbank valt niet in te zien, mede wegens het ontbreken van een nadere toelichting, welke extra zekerheid de betrokkenheid van een accountant bij het verzamelen en documenteren van de stukken zal bieden naast de op te leggen dwangsom. Gelet hierop rechtvaardigt dat niet de aanzienlijke kosten die daarmee gemoeid zijn. Om die reden zal de rechtbank de gevorderde betrokkenheid van een accountant bij de opgave niet toewijzen. Voor het overige zal de vordering worden toegewezen zoals in het dictum vermeld.

4.35. Aan het verbod en aan de bevelen tot het aanschrijven van afnemers en tot het doen van opgave zullen dwangsommen worden verbonden. Voor het verbod en de bevelen zullen, anders dan gevorderd, afzonderlijke dwangsommen worden opgelegd. De gevorderde dwangsommen worden gematigd en aan het totaal van te verbeuren dwangsommen wordt – zowel voor het verbod als de bevelen – een maximum verbonden.

4.36. De door Playseat c.s. gevorderde schadevergoeding, nader op te maken bij staat, is toewijsbaar. De inbreuk kan aan NLR worden toegerekend, zodat NLR de door Playseat c.s. als gevolg van de merkinbreuk geleden schade dient te vergoeden. NLR heeft betwist dat Playseat c.s. schade heeft geleden. Voor het toewijzen van een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden, aannemelijk is. Gelet op de aard van de inbreuk en de stellingen van Playseat c.s., is de mogelijkheid dat zij als gevolg daarvan schade heeft geleden in voldoende mate aannemelijk geworden. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat zal dan ook worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente wordt afgewezen, nu deze onderdeel zal zijn van de beoordeling in de schadestaatprocedure.

4.37. Tot slot heeft Playseat c.s. gevorderd om alle toe te wijzen bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente. Voor zover hiermee is bedoeld – naast de wettelijke rente over de proceskosten – tevens wettelijke rente te vorderen over de dwangsommen, wordt dit afgewezen.

In conventie en reconventie

Proceskosten

4.38. NLR wordt als de in het ongelijk gestelde partij zowel in conventie als in reconventie veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Playseat c.s. Zij vordert een kostenvergoeding op grond van artikel 1019h Rv en heeft daartoe specificaties van in totaal € 58.503,71 (exclusief BTW) overgelegd. NLR heeft deze specificaties betwist voor wat betreft – kort gezegd – een reeks e-mails in februari 2021 (deze zouden volgens haar niet zien op handhaving van merkrechten) en de kosten van het alsnog op juiste wijze betekenen van de dagvaarding tussen 19 mei 2021 en 27 oktober 2021 (deze zouden een gevolg zijn van door de advocaat van Playseat c.s. gemaakte fouten).

4.39. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten waarop artikel 1019h Rv van toepassing is. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie normale bodemzaak. Voor een zaak als de onderhavige, waarbij de conventie en de reconventie volledig met elkaar samenhangen, wordt een maximumbedrag van € 17.500 aan advocaatkosten voor beide procedures samen als redelijk en evenredig aangemerkt. Daarvan kan worden afgeweken als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Playseat c.s. heeft niet toegelicht waarom in dit geval een aanzienlijke overschrijding (de ingediende kostenspecificaties ex 1019h Rv, dus zowel advocaatkosten als andere kosten, bedragen in totaal € 58.503,71 exclusief BTW) als redelijk en evenredig moet worden aangemerkt. Nu de betwisting van een aantal specificaties door NLR niet – ook als haar verweren zouden slagen – zal leiden tot toewijzing van een lager bedrag dan € 17.500, laat de rechtbank bespreking van die betwiste specificaties achterwege. Naast advocaatkosten zijn ook andere kosten opgenomen in de overgelegde specificaties. Nu deze niet met stukken zijn gestaafd en dus niet controleerbaar zijn, worden deze afgewezen. De rechtbank zal dus een bedrag van € 17.500 toewijzen; het meer gevorderde wordt afgewezen. Het bedrag voor salaris advocaat van € 17.500 wordt verhoogd met € 676 aan griffierecht en € 85,81 aan deurwaarderskosten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 18.261,81.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verbiedt NLR met onmiddellijke ingang inbreuk te maken op het internationale woordmerk 'CHALLENGE' (nummer 1458871) in de gehele Europese Unie, meer in het bijzonder door gebruik te maken van de tekens CHALLENGER als onderscheidingstekens op of voor gamestoelen voor race- en vliegsimulaties, op straffe van een dwangsom van € 500 voor iedere overtreding van dit verbod, met een maximum van € 250.000;

5.2. beveelt NLR binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan haar professionele afnemers in de Europese Unie in de landstaal van de betreffende afnemer een

aangetekende brief te zenden, met gelijktijdige verzending van een kopie van de brieven aan de advocaten van Playseat c.s., met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift:

“De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 29 maart 2023 geoordeeld dat Next Level Racing Simulations PTY LTD inbreuk maakt op het CHALLENGE woordmerk van F. Smit Holding B.V. met haar CHALLENGER-producten (gamestoelen voor race- en vliegsimulaties). Playseat B.V. is de licentiehoudster van het CHALLENGE woordmerk. De CHALLENGER-stoelen mogen derhalve niet langer worden aangeboden, verkocht of geleverd, dan wel gebruikt of in voorraad gehouden. Wij verzoeken u hierbij producten, brochures en/of promotiematerialen voorzien van het teken CHALLENGER die u bij ons heeft besteld en/of van ons heeft gekregen en/of eventuele brochures of promotiematerialen daarvoor, niet langer aan te bieden (on- of offline) en alle exemplaren daarvan die zich onder u bevinden aan ons te retourneren binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief. Wij zullen de aankooprijks en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden.”

5.3. beveelt NLR binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Playseat c.s. een schriftelijke verklaring over te leggen, onder overlegging van alle relevante documenten (waaronder, maar niet beperkt tot, in- en verkooporders, facturen, leveringsbonnen), betreffende:

- a. de totale aantallen inbreukmakende CHALLENGER-producten die NLR in de Europese Unie heeft geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, geleverd, ingekocht en/of verkocht en/of nog in voorraad heeft, en daarbij de totale aantallen van producten die de wederverkopers ieder afzonderlijk hebben ingekocht en tegen welk bedrag, waarbij de informatie voldoende gespecificeerd en gegroepeerd is per professionele afnemer per land en de bedragen uitgesplitst per in/verkooporder;
- b. de inkoop- en verkoopprijs van de onder a. genoemde producten die NLR heeft betaald en/of gerekend;
- c. het totaalbedrag aan nettowinst dat NLR heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de onder a. genoemde producten;
- d. de leveranciers en professionele afnemers van de onder a. genoemde producten.

5.4. bepaalt dat NLR een dwangsom verbeurt van € 1.000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele gerekend) dat zij niet aan de onder 5.2 en/of 5.3 geformuleerde bevelen voldoet, met een maximum van € 60.000;

5.5. veroordeelt NLR tot het vergoeden van de schade die Playseat c.s. heeft geleden en nog verder zal lijden ten gevolge van de in dit vonnis omschreven merkinbreuk, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst af het anders of meer gevorderde;

in reconventie

5.8. wijst de vorderingen af;

in conventie en reconventie

5.9. veroordeelt NLR in de proceskosten van Playseat c.s. ten bedrage van € 18.261,81, te vermeerderen met wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.10. verklaart de onder 5.9 opgenomen proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

5.11. wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.D. Overbeek en in het openbaar uitgesproken op 29 maart 2023.



