

Vzgr Rb Den Haag, 14 februari 2007, Bust Booster

## INSTANT BUST BOOSTER®



### MERKENRECHT

#### Beschrijvend teken

[‘Bust Booster’ en ‘Boezem Booster’ beschrijvend voor borstvergrotingsproducten bij gebreke van verschil met de betekenis van de samenstellende woorden](#)

Naar voorlopig oordeel zijn de woorden bust en booster ieder voor zich beschrijvend voor de borstvergrotingsproducten van partijen. Een aanduiding bestaande uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, vormt zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van artikel 3 lid 1 sub c Merkenrichtlijn, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen de nieuwe woordcombinatie en de loutere som van de bestanddelen waaruit deze bestaat, hetgeen veronderstelt dat de nieuwe woordcombinatie, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen. (vergelijk Biomild, HvJ EG, 12 februari 2004, C-265/00). Western heeft niets gesteld waaruit zou kunnen volgen dat het teken bust booster dat meerdere heeft. Naar voorlopig oordeel biedt de woordcombinatie bust booster dat meerdere ook niet. Dat teken is zonder meer als beschrijvend aan te merken in elk geval voor waren zoals de borstvergroters van partijen.

#### Inbreuk

[Gebruik ‘bust booster’ geen inbreuk op ‘Instant Bust Booster’ aangezien beschrijvend teken vrij mag worden gebruikt voor de waren waarvoor het beschrijvend is, waarmee tevens een algemeen belang gemoeid is](#)

beschrijvende teken door een ieder vrij mag worden gebruikt, althans voor de waren waarvoor de teken beschrijvend is. (Doublemint, HvJ EG 23 oktober 2003, C-191/01). Het algemeen belang tot vrijhouding van beschrijvende tekens weegt mee bij de beoordeling of

van inbreuk sprake is. Naar voorlopig oordeel maakt Corrado door het gebruik van het teken bust booster geen inbreuk op het merk INSTANT BUST BOOSTER van Western. Een andere benadering zou leiden tot bescherming van een deel van het merk van de merkhouder, terwijl voorshands als uitgangspunt geldt dat de merkhouder, evenmin als de gebruiker van het teken, geen bescherming voor dat deel of teken behoort te krijgen.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 126, p. 588

### Vzgr Rb Den Haag, 14 februari 2007

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

zaaknummer / rolnummer: 280178 / KG ZA 07-48

(...)

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

WESTERN HOLDINGS L.L.C.,

gevestigd te WYOMING 82601, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat [mr. L. Kroon](#) te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CORRADO HOLDING B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KLEMANS GROEP B.V.,

gevestigd te Medemblik,

gedaagden,

(...)

Partijen zullen hierna Western en Corrado genoemd worden, gedaagden afzonderlijk Corrado Holding en Klemans Groep.

#### 1. De procedure

Western heeft Corrado gedagvaard op 19 januari 2007 voor de zitting van 7 februari 2007. Western heeft daarbij 14 producties ingebracht en aangekondigd dat als productie 15 een overzicht kosten raadsman zal worden overgelegd. Nadien heeft Western nog de aanvullende producties 16 tot en met 19 overgelegd. Op de mondelinge behandeling heeft Western haar zaak doen bepleiten door haar advocaat [mr. Kroon](#) en Corrado door de heer[X]. Beiden hebben daartoe een pleitnotitie gehanteerd en overgelegd. Corrado heeft 1 productie ingebracht. Vervolgens is vonnis bepaald op 21 februari 2007. Het vonnis wordt heden bij vervroeging uitgesproken.

#### 2. De feiten

2.1. Western is houdster van het woordmerk **INSTANT BUST BOOSTER**, dat op 7 maart 2002 is gedeponeerd bij het Gemeenschapsmerkenbureau onder registratienummer 002607539, voor warenklasse 3: cosmetica. Het merk is op 30 juli 2003 in het Gemeenschapsmerkenregister ingeschreven.

2.2. Op bijvoorbeeld de website [www.bustboosterworldwide.com](http://www.bustboosterworldwide.com) wordt een product van Western op de volgende wijze gepresenteerd:

**Bust Booster**  
Works in minutes, lasts for hours!

Thursday, February 08, 2007

Larger, firmer shapelier breasts in minutes... That's right, in minutes! Body movement Bust Booster is the most revolutionary product to hit the bio-cosmetic arena in years - allowing you to fill out that bathing suit for an afternoon, look at your best for a job interview, or simply get the extra feminine charm when you want it - without permanently altering your body with expensive and possibly dangerous surgery. Each application lasts 5 full hours, and since you can safely apply Bust Booster up to 3 times daily, you can enjoy larger, sexier breasts for an incredible 15 hours a day!

**Increase your actual cup size!**

Each 4oz tube ( 1 per box ) gives an amazing 30 applications!  
**€49.50 + €5 pounds Post & Packing**

BUY NOW!  
SEE BELOW...  
Click here for HIGH SPEED ORDERING

2.3. Corrado Holding brengt producten op de markt op het gebied van gezondheid, sport, afslanken, cosmetica en erotiek.

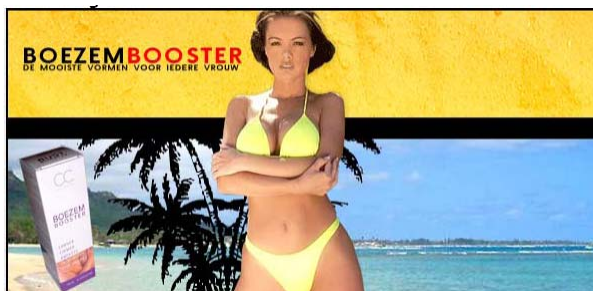
2.4. Handelend onder de naam Cobeco Cosmetics biedt Corrado Holding producten te koop onder de aanduiding Bust Booster. Op de website www.cobeco.nl wordt dit product op de volgende wijze gepresenteerd:

CC Bust Booster	
Categorie	Beauty
Productinfo	Stimuleert de natuurlijke borstgroei van buitenaf!
Meer	Voor vrouwen zijn de borsten een belangrijk onderdeel van het vrouw zijn. Soms laten echter de vorm en de omvang wat te wensen over. De Bust Booster gel geeft een direct liftend en verstevigend effect, zodat u al binnen enkele minuten stevigere en vollere borsten heeft voor een periode van 4 tot 6 uur.
Productkaart	<a href="#">klik hier</a>

2.5. Het product Bust Booster van Corrado Holding wordt ook op tal van andere webadressen aangeboden.

2.6. Klemans Groep houdt zich bezig met de groot- en detailhandel in voedingssupplementen en met het ontwikkelen, beheren en onderhouden van internetsites. Klemans Groep maakt blijkens het handelsregister gebruik van onder meer de handelsnaam "Jobacom".

2.7. Klemans Groep is houdster van de domeinnamen www.bustbooster.nl en www.boezembooster.nl Beide domeinnamen leiden tot dezelfde webpagina waar het product boezembooster wordt aangeboden. De kop van deze eerste pagina ziet er uit als volgt:



### 3. Het geschil

3.1. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten vordert Western, primair op merkenrechtelijke grondslag, subsidiair op grondslag van onrechtmatige daad - samengevat – uitvoerbaar bij voorraad:

Corrado te gebieden iedere inbreuk op het merk INSTANT BUST BOOSTER te staken in het bijzonder door gebruik van het teken Bustbooster of Boezembooster; Klemans Groep te gebieden de domeinnaamregistraties www.bustbooster.nl en www.boezembooster.nl door te halen; Corrado te gebieden diverse opgaven te doen; Corrado gebieden de producten met de tekens Bustbooster of Boezembooster te vernietigen; dwangsommen te bepalen; Corrado te veroordelen tot betaling van een voorschot ten bedrage van € 5.000 op de schadevergoeding; de termijn bedoeld in artikel 260 Rv te bepalen op zes maanden, en Corrado te veroordelen in de werkelijke proceskosten.

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

### 4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter stelt vast dat zij wat betreft de merkenrechtelijke grondslag bevoegd is op grond van het bepaalde in artikel 92 van de Gemeenschapsmerkenverordening juncto artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.- verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor het overige is het geschil hieraan accessoir te achten, zodat de voorzieningenrechter uit dien hoofde eveneens bevoegd is, welke bevoegdheid ook niet is bestreden.

4.2. Het meest verstrekkende verweer van Corrado is dat de aanduiding bustbooster te beschrijvend is om in aanmerking te komen voor bescherming (de rechtbank begrijpt: voor bescherming als merk).

4.3. Corrado wijst erop dat het Engelstalige woord bust volgens Webster's dictionary onder meer betekent the breasts of a woman en dat to boost ondermeer betekent increase, raise. Een correcte Nederlandse vertaling van bustbooster is volgens Corrado dan ook borstvergroter. Ook die aanduiding zal volgens Corrado niet als merk geregistreerd kunnen worden omdat ook dit combinatiewoord onderscheidend vermogen mist.

4.4. Ter adstructie heeft Corrado overgelegd een overzicht van Refused Trade Marks welke met gebruik van de zoekterm booster op OAMI-ONLINE werd gevonden. Geweigerd zijn onder meer natural booster en follicle booster voor warenklasse 3. Daarnaast zijn geweigerd de aanduidingen minibooster, velocity booster, biz booster en combi booster, voor andere warenklassen.

4.5. Corrado erkent de geldigheid van het merk INSTANT BUST BOOSTER, maar stelt dat het gedeelte bust booster beschrijvend is voor zowel haar product als het product van Western en dat dat tot consequentie heeft dat iedereen die aanduiding mag gebruiken.

4.6. De voorzieningenrechter overweegt dat het merk van Western en het teken van Corrado beide zien op producten welke bestemd zijn voor uitwendige applicatie op de vrouwenborst en beogen door stimulatie van de bloedsomloop een borstvergroting te bereiken welke enige uren zou moeten aanhouden.

4.7. Naar voorlopig oordeel zijn de woorden bust en booster ieder voor zich beschrijvend voor de borstvergrotingsproducten van partijen. Een aanduiding bestaande uit een nieuw woord dat wordt gevormd door

bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, vormt zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van artikel 3 lid 1 sub c Merkenrichtlijn, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen de nieuwe woordcombinatie en de loutere som van de bestanddelen waaruit deze bestaat, hetgeen veronderstelt dat de nieuwe woordcombinatie, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen. (vergelijk Biomild, HvJ EG, 12 februari 2004, C-265/00).

4.8. Western heeft niets gesteld waaruit zou kunnen volgen dat het teken bust booster dat meerdere heeft. Naar voorlopig oordeel biedt de woordcombinatie bust booster dat meerdere ook niet. Dat teken is zonder meer als beschrijvend aan te merken in elk geval voor waren zoals de borstvergroeters van partijen.

4.9. Corrado heeft terecht de conclusie getrokken dat een beschrijvende teken door een ieder vrij mag worden gebruikt, althans voor de waren waarvoor de teken beschrijvend is. (Doublemint, HvJ EG 23 oktober 2003, C-191/01). Het algemeen belang tot vrijhouding van beschrijvende tekens weegt mee bij de beoordeling of van inbreuk sprake is. Naar voorlopig oordeel maakt Corrado door het gebruik van het teken bust booster geen inbreuk op het merk INSTANT BUST BOOSTER van Western. Een andere benadering zou leiden tot bescherming van een deel van het merk van de merkhouder, terwijl voorshands als uitgangspunt geldt dat de merkhouder, evenmin als de gebruiker van het teken, geen bescherming voor dat deel of teken behoort te krijgen.

4.10. Met betrekking tot het teken boezembuster geldt op gelijke gronden dat het beschrijvend is voor een borstvergroter of bustbooster. Voorshands geldt ook voor dit teken dat Corrado door het gebruik ervan geen inbreuk maakt op het merkrecht van Western.

4.11. Het voorlopig oordeel dat, althans voor waren zoals de borstvergroeters van partijen, het een ieder principieel is toegestaan de tekens bust booster of boezembooster te gebruiken, brengt met zich dat de vorderingen ook op grondslag van onrechtmatige daad niet kunnen slagen.

4.12. De slotsom is dat alle vorderingen van Western zullen worden afgewezen.

4.13. Desgevraagd hebben partijen bevestigd dat zij een volledige kostenveroordeling wensen conform de handhavingsrichtlijn. Western heeft verzuimd – hoewel zij dit als productie 15 had aangekondigd – tijdig een gespecificeerd kostenoverzicht over te leggen. Dit verzuim is in beginsel fataal omdat het daardoor de wederpartij onmogelijk wordt gemaakt een kostenopgave inhoudelijk te betwisten. Corrado heeft zich evenwel niet verzet tegen de mondelinge opgave zijdens Western dat haar kosten € 7.500 bedragen. Western heeft eerst ter zitting mondeling opgegeven

dat haar kosten € 740 bedragen. Partijen hebben over en weer de kostenopgaven niet betwist. Als in het ongelijk gesteld zal Western worden veroordeeld in de kosten van de procedure. In een geval als dit, waarbij geen juridische bijstand is gezocht, maar Corrado in het geding bij monde van een der bestuurders zelf verweer voer, zijn tot de kosten van de procedure in de zin van de handhavingsrichtlijn ook te rekenen de kosten door partijen zelf gemaakt. Nu de door Corrado opgegeven kosten ook redelijk en evenredig voorkomen, zal Western als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld tot betaling van €740 te vermeerderen met de verschotten.

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt Western in de proceskosten, aan de zijde van Corrado tot op heden begroot op €251 voor verschotten en €740 voor kosten van het verweer.