

IN NAAM DES KONINGS

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.120.870/01

beschikking d.d. 17 september 2013

inzake

de rechtspersoon naar vreemd recht **MAD DOGG ATHLETICS, INC**,
gevestigd te Venice, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
verzoekster,
hierna te noemen: Mad Dogg,
advocaat: mr. T. Geerlof te Rotterdam,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid **VERENIGING VAN EXCLUSIEVE
SPORTCENTRA**,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerster,
hierna te noemen: VES,
advocaat: mr. H. Maatjes te Amsterdam.

De procedure

Bij op 18 januari 2013 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Mad Dogg het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 20 november 2012, waarbij de door Mad Dogg tegen de inschrijving van het merk SPIN FOR LIFE gerichte oppositie (nr. 2005611) is afgewezen, te vernietigen en alsnog de oppositie toe te wijzen onder, zo nodig, doorhaling van het depot van dat merk en met veroordeling van VES in de kosten van beide instanties.

Bij op 28 maart 2013 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift heeft VES het hof verzocht Mad Dogg niet ontvankelijk te verklaren in haar verzoek althans dit verzoek af te wijzen, met veroordeling van Mad Dogg in de kosten van de procedure, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 25 juli 2013, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen toelichten door hun voormelde advocaten aan de hand van pleitaantekeningen.

Met het oog op de mondelinge behandeling hebben partijen nog stukken aan het hof en de wederpartij verstuurd, te weten:

- door Mad Dogg: de producties 1 t/m 4;
- door VES: de producties 1 en 2.

Deze stukken zijn geaccepteerd en maken derhalve deel uit van de gedingstukken.

Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
 - 1.1 Op 21 juni 2010 heeft VES een Benelux-depot (depotnummer: 1205040) ingediend voor het woord/beeldmerk SPIN FOR LIFE, met de volgende vermelding:
‘CFE 26.4.4-18
- Rood en geel’.
Dit woord/beeldmerk (hierna: het VES-merk) ziet er als volgt uit.



Het depot – dat (voor het eerst) is gepubliceerd op 1 juli 2010 – is verricht voor ‘sportief spinningevenement ten behoeve van het goede doel’ in klasse 41. De depotdatum is in verband met een aanpassing verschoven naar 9 juli 2010.

- 1.2 Op 20 september 2010 heeft Mad Dogg – tijdig – oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het depot van VES. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere Gemeenschapsmerken:
 - Europese inschrijving met nummer 175117 van het woordmerk SPINNING, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 3 april 2000 voor waren en diensten in de klassen 9 (‘audio and video cassettes’), 28 (‘exercise equipment’) en 41 (‘exercise training’);
 - Europese inschrijving met nummer 540450 van het woordmerk SPIN, ingediend op 22 mei 1997 en ingeschreven op 18 januari 2001 voor waren en diensten in de klassen 28 (‘exercise equipment in the nature of stationary exercise bicycles’) en 41 (‘exercise training amd instruction for stationary exercise bicycles’);
 - Europese inschrijving met nummer 6208508 van het woordmerk SPIN FITNESS, ingediend op 17 augustus 2007 en ingeschreven op 23 juni 2009 voor waren en diensten in de klassen 9 (onder meer: ‘apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images’), 25, 28 (onder meer: ‘exercise equipment’) en 41 (onder meer ‘providing training’).

Deze merken zullen hierna worden aangeduid als: de SPIN(NING)-merken van Mad Dogg.

- 1.3 Bij zijn thans bestreden beslissing van 20 november 2012 heeft het Bureau de oppositie (nr. 2005611) afgewezen en beslist dat voormeld Benelux-depot met nummer 1205040 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is ingediend.

Daarbij heeft het Bureau verder bepaald dat Mad Dogg € 1.000,- verschuldigd is aan VES op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement.

2. De oppositie van Mad Dogg is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE.
In artikel 2.14, eerste lid, BVIE is bepaald:
'1. De depositant of houder van een oudere merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b (...)'.
Artikel 2.3 BVIE bepaalt, voor zover van belang:
'Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:
(...)
b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan;
(...)'.
3. Het Bureau heeft zijn beslissing om de oppositie af te wijzen, als volgt onderbouwd. De SPIN(NING)-merken van Mad Dogg hebben een zeer beperkt onderscheidend vermogen voor een fietsfitnessprogramma en alle waren en diensten die daarop betrekking hebben. Gelet hierop zijn de verschillen tussen deze oudere merken en het VES-merk (te weten de toegevoegde beeld- en woordelementen en het gebruik van kleuren in het VES-merk), voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De overeenkomst tussen die oudere merken en het VES-merk, die gelegen is in een deel van de woordelementen ('spin'), is derhalve te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn. Reeds hierom kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 2.3, sub b BVIE. Een vergelijking van de waren kan bij deze stand van zaken achterwege blijven.
4. Het beroep van Mad Dogg berust in de eerste plaats op de klacht dat het Bureau ten onrechte heeft aangenomen dat de SPIN(NING)-merken van Mad Dogg een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben (verzoekschrift onder 6 bij 1). Volgens Mad Dogg genieten deze merken een grote bekendheid nu zij met deze merken al meer dan 25 jaar de wereldwijde marktleider is in stationaire oefenrijwielen en de daarbij behorende fitnessopleidingen en producten (verzoekschrift onder 10; pleitnota onder 6 en 16).
5. VES heeft hiertegen ingebracht dat 'spin', 'spin fitness' en 'spinning' generieke aanduidingen zijn of zijn geworden van de sportactiviteit waarvoor de SPIN(NING)-merken van Mad Dogg zijn ingeschreven, kort gezegd: het trainen op een stationaire fiets (onder begeleiding van muziek). Deze termen zijn derhalve verworpen tot soortnaam, waardoor zij geen of hooguit een zeer beperkt onderscheidend vermogen bezitten, aldus VES.
6. Bij de beoordeling van dit geschilpunt dient het volgende voorop te staan. Het onderscheidend vermogen van een merk is niet een constante grootte, maar een

veranderlijke, die moet worden beoordeeld naar de opvattingen van de gemiddelde consument (vergelijk Beneluxgerechtshof 19-12-1997 *'Hartvormige gisttabletten'*, NJ 2000, 574). Dit betekent dat het onderscheidend vermogen van een merk dat in de praktijk steeds (meer) in beschrijvende zin wordt gebruikt, vermindert of zelfs geheel kan verdwijnen. Wanneer een merk door toedoen of nalaten van de merkhouder een in de handel gebruikelijke benaming is geworden voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, kan het zelfs vervallen worden verklaard, zie artikel 51, lid 1 b), van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, artikel 12 lid 2 a) van de Merkenrichtlijn en artikel 2.26 lid 2 b) BVIE. Een dergelijke vervallenverklaring kan in deze oppositieprocedure evenwel niet aan de orde zijn, zoals Mad Dogg terecht heeft opgemerkt (punt 13 van haar pleitnota). Voor de – in dit geding wel aan de orde zijnde – vraag of de SPIN(NING)-merken van Mad Dogg hun onderscheidend vermogen geheel of gedeeltelijk hebben verloren doordat die merken in de praktijk (inmiddels) als aanduidingen van het trainen op een stationaire fiets worden gebruikt, is niet van belang of dit is toe te rekenen aan toedoen of nalaten van Mad Dogg (vergelijk punt 23 van voormeld arrest inzake *'Hartvormige gisttabletten'*). Het betreft hier de louter feitelijke vraag of de gemiddelde consument 'spin(ning)' als een beschrijvende term ziet.

7. In haar verweerschrift (onder 7) heeft VES gesteld dat er thans geen andere termen dan 'spinnen' geschikt zijn om als aanduiding van de activiteit 'trainen op een stationaire fiets (onder begeleiding van muziek)' te kunnen gelden. Dit is door Mad Dogg bij de mondelinge behandeling niet gemotiveerd betwist – zij heeft geen alternatief genoemd – zodat het hof van de juistheid van die stelling van VES dient uit te gaan. Hieruit volgt dat de gemiddelde consument, wanneer hij over genoemde activiteit wil spreken, daarvoor in het algemeen (een van) de SPIN(NING)-merken van Mad Dogg zal gebruiken. De stelling van VES, dat de SPIN(NING)-merken van Mad Dogg thans (vrijwel) geen onderscheidend vermogen (meer) hebben, is in dit licht aannemelijk. In ieder geval is voor die stelling zodanige steun aanwezig dat het op de weg van Mad Dogg had gelegen om nader toe te lichten dat en waarom haar SPIN(NING)-merken nog steeds, en in weerwil van het feit dat er geen ander geschikt woord is om bedoeld 'trainen met een stationaire fiets' aan te duiden, een (tamelijk) groot onderscheidend vermogen hebben. Nu een dergelijke toelichting door Mad Dogg niet is verschaft, moet het er in dit geding voor worden gehouden dat haar SPIN(NING)-merken hooguit een zeer geringe onderscheidingskracht hebben. De in rov. 4 genoemde klacht van Mad Dogg gaat bijgevolg niet op.
8. De klachten van Mad Dogg houden verder in dat het Bureau ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een overeenstemmende totaalindruk tussen haar SPIN(NING)-merken en het VES-merk (verzoekschrift onder 6 bij 2, en onder 14-18), en dat het Bureau ten onrechte niet bij deze beoordeling heeft betrokken dat de diensten identiek althans in hoge mate gelijksoortig zijn (verzoekschrift onder 17). Onder 17 van haar pleitnota heeft Mad Dogg geëxpliciteerd dat hierdoor verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 2.3 sub b BVIE dreigt.
9. De vraag of verwarringsgevaar bestaat moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder met name a) de mate van overeenstemming (gelijkenis) tussen de merken, b) de mate van soortgelijkheid van de waren/diensten en c) het onderscheidend vermogen dat het oudere merk van huis uit of door zijn bekendheid op de markt heeft. Deze globale

beoordeling veronderstelt een zekere samenhang tussen deze factoren in die zin dat, bijvoorbeeld, een relatief geringe gelijkenis kan worden gecompenseerd door een hoge mate van soortgelijkheid tussen de waren of diensten en een grote onderscheidingskracht van het oudere merk, en omgekeerd.

10. Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te bepalen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan te worden vastgesteld. Wat de gelijkenis tussen de merken betreft dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te berusten op de totaalindrukken die door de merken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.
11. Het hof is met Mad Dogg van oordeel dat in dit geval sprake is van een grote mate van soortgelijkheid van de diensten. Voor deze diensten hebben de woorden 'spin' en 'spinning' echter nauwelijks onderscheidingskracht (zie rov. 7). Het woord 'spin' vormt daarom niet het onderscheidend bestanddeel van het VES-merk. Evenmin is het daarin dominerend. De in de SPIN(NING)-merken van Mad Dogg niet voorkomende woorden 'for life' maken een aanzienlijk groter deel uit van het VES-merk dan het woord 'spin'. Tussen de totaalindrukken die – zowel in visueel, auditief als begripsmatig opzicht – worden opgeroepen door enerzijds de (SPIN)ING-merken van Mad Dogg en anderzijds het VES-merk bestaan om deze redenen grote verschillen. Hierdoor is de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken uiterst gering, waarbij de visuele gelijkenis nog verder wordt verminderd door het feit dat in het VES-merk – dat, anders dan de SPIN(NING)-merken, (tevens) een beeldmerk is – de aandacht vooral getrokken wordt door de daarin gebruikte kleurstelling (rode letters tegen een gele achtergrond).
12. Gezien de uiterst geringe gelijkenis tussen de betrokken merken en het zeer geringe onderscheidend vermogen van de oudere merken, is de hoge mate van gelijksoortigheid van de diensten naar het oordeel van het hof onvoldoende om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen. Hoewel door Mad Dogg terecht naar voren is gebracht dat het Bureau in een geval als het onderhavige, waarin enige gelijkenis tussen de betrokken merken bestaat, een vergelijking van de waren/diensten niet achterwege had mogen laten, kunnen derhalve ook de onder 8 vermelde klachten van Mad Dogg niet tot vernietiging van de beslissing van het Bureau leiden.
13. Het beroep van Mad Dogg zal worden verworpen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal zij worden veroordeeld in de kosten van dat beroep.

Beslissing

Het hof:

- verwerpt het beroep van Mad Dogg;
- veroordeelt Mad Dogg in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van VES begroot op € 2.471, waarvan € 683,- aan verschotten en € 1.788,- aan salaris voor de advocaat;

-
- verklaart deze beschikking ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 september 2013, in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. H. Maatjes
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag