

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 304119 / KG ZA 08-171

Vonnis in kort geding van 29 april 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

MAD DOGG ATHLETICS, INC.,

gevestigd te Venice, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,

procureur: mr. E. Grabandt,

advocaten: mrs. F.V.B.M. Mutsaerts en T.M. Berendsen,

tegen

de besloten vennootschap

BATAVUS B.V.,

gevestigd te Heerenveen,

gedaagde,

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

advocaat: mr. D. van der Kolk.

Partijen zullen hierna Mad Dogg en Batavus genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Bij exploit van 11 februari 2008 heeft Mad Dogg Batavus gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 16 april 2008 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Mad Dogg heeft 48 producties overgelegd. Batavus heeft 10 producties (A tot en met J) overgelegd.

1.2. De advocaten van Mad Dogg hebben de vorderingen aan de hand van pleitnotities en de producties nader toegelicht. Batavus heeft verweer gevoerd bij monde van haar advocaat, eveneens aan de hand van pleitnotities en producties, en heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen.

1.3. Partijen hebben hun stukken waaronder de pleitnotities, de producties en gespecificeerde opgaven van de proceskosten overgelegd. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Mad Dogg is houdster van merkrechten met betrekking tot onder meer de woordmerken SPIN, SPINNER en SPINNING.

2.2. Mad Dogg gebruikt voornoemde merken bij de exploitatie van een rond 1990 door de Amerikaan Johnny Goldberg ontwikkeld concept voor een fitness programma. Dit concept wordt sinds 1992 onder het merk SPINNING aangeboden door Mad Dogg. Spinning is het staand of zittend fietsen op een speciale hometrainer. Dit gebeurt op de maat van de muziek waarbij de deelnemers wordt opgezweept door de instructeur.

2.3. De daarbij te gebruiken hometrainer is voorzien van een zwaar vliegwiel welke door de trapbeweging tot snelle rotatie kan worden gebracht. Op het stuur of in het frame zit een voorziening waarmee de weerstand verhoogd en verlaagd kan worden en waarmee geremd kan worden. Het zadel en het stuur zijn in hoogte en tevens naar voren en achteren te verstellen zodat voor iedereen de juiste fietshouding gevonden kan worden.

2.4. Momenteel wordt het spinningconcept door Mad Dogg aangeboden en gepromoot in meer dan 60 landen, waaronder Nederland.

2.5. In verband met het gebruik door Batavus van de tekens spinner en spinning in haar catalogus 2007 heeft Mad Dogg op 4 juni 2007 Batavus gesommeerd het gebruik van die tekens te staken. Batavus heeft zich daaraan aanvankelijk geconformeerd maar is daar later weer op teruggekomen. Zij heeft dit op 13 november 2007 schriftelijk bericht aan de toenmalige raadsman van Mad Dogg.



2.6. Thans biedt Batavus op haar website www.batavus.nl een fiets aan onder de aanduiding Ultimate Spinning S3. Hierbij gebruikt zij de afbeelding hiernaast. Batavus omschrijft op haar website de aangeboden fiets als volgt:

Onze spinner is professioneel en kwalitatief zeer hoogwaardig. Ideaal voor mensen die zeer veel vragen van hun spinner. Het vliegwiel is zwaar en de gebruikte onderdelen zeer duurzaam. De zwaarste workout kan de Ultimate Spinning S3 met gemak aan!

3. Het geschil

3.1. Mad Dogg vordert - samengevat – uitvoerbaar bij voorraad Batavus te verbieden de tekens Spinning en Spinner of enig ander daarmee overeenstemmend teken te gebruiken. Zij vordert daarnaast de veroordeling van Batavus tot het doen van opgaven, de betaling van dwangsommen en tot betaling van de volledige kosten van de procedure.

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

4. De beoordeling

4.1. Bij dagvaarding specificeert Mad Dogg geen van de haar toekomstige merkrechten. Als producties 2, 3 en 4 legt zij over drie bundels diverse merkschrijvingen. Een eiser in een merkenzaak kan als regel niet volstaan met een datadump van merkrechten uit CTM-Online of BMB-Online. De eiser dient aan te geven op welke rechten zij bepaaldelijk een beroep doet. In beginsel zou in deze zaak reeds op grond van dit verzuim de vordering kunnen worden afgewezen. Batavus doet hierop evenwel geen beroep. De voorzieningenrechter zal de vordering daarom niet onmiddellijk afwijzen, maar de beoordeling wel beperken tot de volgende, met het oog op de door Mad Dogg gestelde inbreuk, door de voorzieningenrechter relevant geachte merkrechten:

- het Gemeenschapswoordmerk SPINNING met nummer 002374320, aangevraagd op 12 september 2001 en ingeschreven op 1 augustus 2003 voor waren in de klasse 12: *Bicycles and bicycle components*;
- het Gemeenschapswoordmerk SPINNING met nummer 000175117, aangevraagd op 1 april 1996 en ingeschreven op 3 april 2000 voor waren in de klassen 9: *audio and video cassettes* en 28 *exercise equipment* en diensten in de klasse 41: *exercise training*, dit woordmerk heeft de status *cancellation pending*;
- het Gemeenschapswoordmerk SPINNER met nummer 000175158, aangevraagd op 1 april 1996 en ingeschreven op 18 december 1998 voor waren in de klasse 28: *exercise equipment* en diensten in de klasse 41: *exercise training; sales, advertising and promotion in connection with the aforesaid services*.

4.2. Gegeven het beroep op Gemeenschapsmerken is de voorzieningenrechter van deze rechtbank op grond van artikel 99 GmerkVo juncto artikel 3 uitvoeringswet GmerkVo bij uitsluiting bevoegd. De voorzieningenrechter begrijpt dat de vordering van Mad Dogg ziet op Nederland, althans zij vordert niet het pan-Europese verbod voorzien in artikel 99 lid 2 GmerkVo.

4.3. Batavus erkent dat zij een fiets bestemd voor spinning onder de aanduidingen spinner en spinning via haar internet catalogus aanbiedt op de Nederlandse markt. Deze fiets is ook vermeld in de gedrukte catalogus welke wordt verspreid bij haar dealers (fietshandelaren) in Nederland en in Vlaams-België.

4.4. Het verweer van Batavus berust op de door haar gestelde verwording tot soortnaam van de merken SPINNING en SPINNER. Zij stelt daartoe dat in het Nederlandse taalgebied door het relevante publiek zowel de activiteit als de

daarvoor te gebruiken fiets worden aangeduid als spinning respectievelijk spinner.

4.5. Het relevante publiek omvat enerzijds degene die fitnesscentra bezoeken of wel zouden willen bezoeken, anderzijds ook degenen die een fitness centrum exploiteren en daarin een concept zoals spinning zouden willen aanbieden, dit is in het algemeen het publiek dat bekend is met het door Mad Dogg gepromote concept. De vraag waar het in verband met de eventuele verwording tot generieke aanduiding om gaat, is dan welke term dit publiek gebruikt ter aanduiding van de bedoelde activiteit en de daarbij te gebruiken fiets.

4.6. Beide partijen hebben de voorzieningenrechter in ruime mate voorzien van screendumps van vele internet sites. Het internet wordt kennelijk door beiden aanvaard als valide kenbron van taalkundige gebruiken van het relevante publiek.

4.7. Volgens Mad Dogg zal dit publiek de activiteit en de te gebruiken fiets aanduiden met de termen *indoor cycling* voor de activiteit, respectievelijk *indoor cycle* of *indoor bike* voor de fiets. SPINNING en SPINNER zal dit publiek uitsluitend gebruiken, en ook alleen mogen gebruiken, indien er sprake is van fitness training gegeven door een officieel door een door Mad Dogg erkende instelling opgeleide instructeur en waarbij uitsluitend fietsen worden gebruikt van door Mad Dogg erkende leveranciers.

4.8. Batavus stelt dat het relevante publiek de activiteit en de fiets zal aanduiden met de woorden spinning of spin(nen) respectievelijk spinner. Met name het woord spinning valt te beschouwen als een gewoon woord uit de Nederlandse taal. Batavus heeft daartoe een rapport overgelegd van de lexicoloog dr J.G. Kruyt.

4.9. Naar voorlopig oordeel heeft Mad Dogg niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van levend (taal-)gebruik van de door haar voorgestelde alternatieven. Van belang is dat *indoor cycling* de aanduiding is voor de onder supervisie van de Internationale Wielersport Unie (UCI) georganiseerde sport die *Cycle Ball* en *Artistic Cycling* omvat. Veel internet hits voor *indoor cycling* blijken in die richting te wijzen. Daarnaast kan *indoor cycling* ook slaan op andere vormen van wielersport onder dak waaronder ook vormen van fitness die weliswaar op een fiets worden bedreven maar niet zijn aan te merken als spinning, zoals bijvoorbeeld een race-fiets op een rollenbank.

4.10. Mad Dogg heeft weliswaar een aanzienlijk aantal internet hits overgelegd die gebruik aantonen van *indoor cycling*, met of zonder spatie, ter aanduiding van spinning als activiteit, maar in meerderheid betreffen dit hits buiten het Nederlandse taalgebied. Wat betreft de hits in het Nederlandse taalgebied heeft Mad Dogg onvoldoende weersproken dat het gebruik van deze alternatieve benamingen door aanbieders van spinning gevolg is van het door haar gevolgde aanschrijvings- en handhavingsbeleid of dat deze aanbieders zich daar toe contractueel hebben verbonden. Dit tezamen voert naar voorlopig oordeel tot de conclusie dat in elk geval in het Nederlandse taalgebied woorden als *indoor cycling* of *indoor bike* niet eenduidig worden begrepen als verwijzend naar de door Mad Dogg beoogde activiteit of de daarbij te gebruiken fiets.

4.11. Batavus heeft overgelegd een rapport met de titel 'Incorporatie van het woord *spinning* in de Nederlandse taal'. Dit rapport betreft de vraag "of *spinning* voldoende in de Nederlandse taal geïncorporeerd is om als 'beschrijvend' te worden beschouwd". Daargelaten dat deze vraagstelling onjuist is, is naar voorlopig oordeel de conclusie van de rapporteur mw dr J.G. Kruyt, niet zonder belang. Zij concludeert:

Hoewel het woord *spinning* als zelfstandig woord of in woordcombinaties nog vrij jong is, kan toch al gesteld worden dat het in een dusdanig behoorlijke mate in het Nederlands geïncorporeerd is en bij een grote groep Nederlanders bekend is, dat het een 'beschrijvend' karakter heeft. Dat er bedrijven zijn die productnamen met *spinning* geregistreerd hebben (zie bijlage 3) doet daar niets aan af, omdat het merendeel van de mensen die niet als zodanig herkent.

Argumenten voor deze conclusie zijn:

- Het hoge aantal hits van *spinning* (ca. 592.000/635.000; vgl. *aerobics*: 323.000/383.000 en een gewoon Nederlands woord als *allerminst* met 361.000/540.000). *Spinning* wordt al te lang en te vaak in het Nederlands gebruikt om te verwachten dat het op afzienbare termijn zou verdwijnen.

- Taalkundige kenmerken van vernederlandsing. De vorming van samenstellingen volgens de Nederlandse schrijfwijze (zonder spatie), waarvan er verscheidene zijn met een hoog aantal hits. De opkomst van andere woorden, zoals het werkwoord *spinnen* en het zelfstandig naamwoord *spinner*, nu al met twee betekenissen.

- De aard van de bronnen betreft een uitgebreide sector van de sport- en recreatiewereld, waarin een groot publiek actief is: niet alleen mensen die van sport (in competitiesfeer) houden, maar ook een brede laag van de bevolking die zijn conditie en/of gewicht op peil wil houden ('bewegen moet'). Dit wordt bevestigd door de commercie daaromheen. Tevens wordt het woord in algemene bronnen gebruikt, zoals het Volkskrantarchief, de Volkskrantblog en algemene advertentiesites als marktplaats.nl, speurders.nl en e-bay.nl. En, last but not least, bij de sinds 2003 steeds populairder spinningmarathons gaat het niet alleen om een groot aantal sporters, maar ook over een groot publiek van toeschouwers.

Het uitgebreide artikel in de Wikipedia kan gezien worden als een opstap naar opname in de gevestigde woordenboeken.

4.12. Waar het om gaat blijft de vraag met welk(e) woord(en) het relevante publiek zal verwijzen naar de door Mad Dogg gepromote activiteit. Naar voorlopig oordeel is dat met het woord *spinning*. De door Mad Dogg gesuggereerde alternatieven leven niet in de Nederlandse taal als termen ter omschrijving van die activiteit.

4.13. Aan voorgaande conclusie wordt niet afgedaan door het door Mad Dogg aangevoerde gegeven dat in de meerderheid van de gevallen waar het woord *spinning* wordt gebruikt, het relevante publiek daarbij het oog heeft op de officiële vorm van *spinning* welke onder het merk SPINNING wordt aangeboden. Dit gegeven is het onvermijdelijk gevolg van de positie als marktleider van Mad Dogg.

4.14. Dit tezamen voert voorshands tot de conclusie dat wat betreft het Nederlandse taalgebied het woord *spinning* is aan te merken als de generieke benaming van de door Mad Dogg gepromote activiteit. In zoverre is het merk SPINNING in Nederland dan ook verworden tot een soortnaam.

4.15. Voor SPINNEN en SPINNER geldt hetzelfde. Daargelaten dat Mad Dogg voor spinnen geen merkrechten heeft, is van belang is dat spinnen een gewoon

Nederlands woord is, dat niet alleen verwijst naar het vormen van een draad maar ook naar de draaiende beweging, bijvoorbeeld van een spinnewiel, zoals in het Engels het werkwoord to spin. Het Nederlandse woord spinner is dan ook even goed aan te merken als afgeleid van het werkwoord spinnen en ziet dan ook op degene die aan het spinnen is en dat doet op een spinner als daartoe bestemde fiets die in het Nederlands dan ook zeer wel als spinner kan worden aangeduid. Ten slotte geldt dat ook voor de fiets, naast spinner, weinig alternatieve benamingen beschikbaar zijn die voor Mad Dogg acceptabel zijn en toch eenduidig verwijzen naar toepassing van de fiets voor spinning. In plaats van spinner zou spinfiets of spin-bike kunnen worden gebruikt maar ter zitting is duidelijk geworden dat Mad Dogg daar ook bezwaar tegen heeft, dat ook omdat zij merkrechten heeft met betrekking tot SPIN.

4.16. Een volgende vraag is of de verwording tot een soortnaam ook leidt tot verval van het merkrecht. In beginsel doet zich dat enkel voor indien de verwording tot soortnaam gevolg is van doen of nalaten van de merkhouders (artikel 50 lid 1, sub b GmerkVo).

4.17. In kort geding kan verval van het merkrecht niet worden uitgesproken. Het criterium is dat er een redelijke mate van waarschijnlijkheid moet zijn dat de bevoegde instantie, indien deze daartoe zou worden aangezocht, daartoe zou besluiten. Artikel 95 GmerkVo, dat voorschrijft dat de geldigheid van het merk als uitgangspunt dient te worden genomen, sluit niet uit dat in kort geding het verval wordt aangenomen, maar impliceert dat de rechter in kort geding terughoudend dient te zijn. Omdat in deze procedure onvoldoende is komen vast te staan met betrekking tot het doen of nalaten van Mad Dogg ter handhaving van haar rechten, zal de voorzieningenrechter in deze zaak er niet vanuit gaan dat het merkrecht van Mad Dogg dreigt te vervallen.

4.18. De voorzieningenrechter gaat derhalve uit van geldige merken SPINNER en SPINNING maar gaat er ook van uit dat deze merken – in het Nederlandse taalgebied feitelijk zijn verworven tot generieke aanduidingen (soortnamen) voor een specifieke fiets en de daarbij behorende activiteit. Dit heeft als consequentie dat is uit te gaan van een verminderde beschermingsomvang maar ook – omdat daar overeenkomstig criteria gelden wat betreft beschikbaarheid van alternatieve aanduidingen - van een groter toepassingsgebied van artikel 12 sub c GmerkVo.

4.19. Batavus doet met name een beroep op de grond sub c van voornoemde bepaling. Zij stelt dat zij de merken SPINNER en SPINNING gebruikt om de bestemming van de door haar aangeboden fiets aan te geven. Zij heeft ter zitting erkend dat het marketing overwegingen waren die haar ertoe hebben gebracht – na aanvankelijke berusting – de benamingen spinning en spinner weer te gebruiken. Zij acht dit een eerlijk gebruik omdat het gebruik van de merken SPINNER en SPINNING nodig is om de bestemming van de waar of dienst aan te geven.

4.20. Naar voorlopig oordeel slaagt het beroep van Batavus op artikel 12 sub c GmerkVo. Batavus onderbouwt haar beroep met een verwijzing naar HvJ EG 17 maart 2005, IER 2005 nr 51 (Gilette). Die zaak betrof waren die onder eigen merk werd aangeboden maar waar het merk van Gilette werd gebruikt om aan

te geven dat de waar compatibel is met producten van Gillette. Gillette leert ook dat artikel 12 sub c GmerkVo toepasselijk is indien een derde gebruik maakt van het merk van ene ander voor het complete product. Het toepassingsbereik van genoemde bepaling beperkt zich dus niet tot onderdelen of accessoires, daargelaten nog dat de door Batavus aangeboden fiets kan worden aangemerkt als een noodzakelijk onderdeel van het door Mad Dogg onder het merk SPINNING aangeboden fitness concept.

4.21. Batavus heeft aan de door haar aangeboden fiets de tekens spinning en spinner verbonden als aanduiding inzake een wezenlijk kenmerk van die fiets namelijk de bestemming als spinner te gebruiken bij spinning. Deze tekens stemmen weliswaar overeen met de merken van Mad Dogg, maar zoals hierboven overwogen waren er voor Batavus, gegeven de feitelijke verwording tot soortnaam van spinner en spinning, geen reële – door het relevante publiek eenduidig begrepen – alternatieve aanduidingen beschikbaar.

4.22. Dit is ook een eerlijk gebruik in de handel zoals bedoeld in het slot van artikel 12 GmerkVo, omdat in beginsel iedereen fietsen ten behoeve van spinning mag produceren en aanbieden zodat de 'spinning' markt als zodanig vrij toegankelijk is. Dat Batavus ook uit marketing overwegingen de aanduidingen spinner en spinning wil gebruiken doet daar niet aan af. Zowel het concept van de activiteit waar het merk SPINNING op ziet als de daarvoor te gebruiken fiets zijn op zichzelf niet beschermd. Batavus mag een dergelijke fiets op de markt brengen. Batavus heeft voldoende inzichtelijke gemaakt dat er voor haar een praktische noodzaak bestaat de aanduidingen te gebruiken. Nadat zij, na daartoe door Mad Dogg te zijn gesommeerd, zich enige tijd heeft onthouden van het verdere gebruik van spinner en spinning, heeft zij ervaren dat het zonder die aanduidingen niet goed mogelijk bleek om haar fiets in de 'spinning' markt te zetten. Het is dan ook door die noodzaak dat zij de aanduidingen weer opnieuw is gaan gebruiken.

4.23. Bij deze stand van zaken dienen de vorderingen van Mad Dogg te worden afgewezen en zal zij in de kosten van het geding worden veroordeeld. Partijen hebben gespecificeerde opgaven van hun kosten gedaan. Deze zijn over en weer onbetwist gebleven. Batavus heeft in dit verband opgegeven het bedrag van € 21.083,12, inclusief verschotten en exclusief BTW. Mad Dogg zal tot betaling van dat bedrag worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Mad Dogg in de kosten van de procedure, tot heden aan de zijde van Batavus begroot op € 21.083,12;

verklaart dit vonnis wat de kosten veroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 29 april 2008, in het bijzijn van de griffier.