

Vzgr Rb Den Haag, 20 april 2009, Your Life v Steijn Sports



MERKENRECHT

Merkinbreuk

- [gebruik van een met het merk overeenstemmend teken](#)

Hoewel er dus onmiskenbaar verschillen zijn tussen merk en teken, zijn er opvallende overeenkomsten. De woorden Your Life zijn in beide gevallen uitgevoerd in grote letter, gevolgd door een omschrijving van diensten op het gebied van sport, uitgevoerd in veel kleinere drukletter zonder hoofdlettergebruik. In zowel merk als teken is nadrukkelijk een vierkant aanwezig. Het kleurgebruik is deels hetzelfde (zwart en wit), terwijl rood en oranje in hetzelfde kleurgebied liggen. Rood en oranje liggen als het ware in elkaars verlengde, net als de beschreven diensten.

4.9 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wordt de totaalindruk in merk en teken bepaald door de dominant aanwezige woordelementen, in het bijzonder de identieke woorden Your Life. Aan het verschil tussen de toevoegingen Personal Training in het merk enerzijds en Sportsclub in het teken anderzijds, komt geen belang van betekenis toe, nu deze beide verwijzen naar diensten op het gebied van de sport die in elkaars verlengde liggen, waarmee eerder de overeenstemming wordt benadrukt dan dat zij merk en teken van elkaar onderscheiden. Zowel in het merk als in het teken hebben de beeldelementen met name een figuratieve functie, terwijl deze bovendien door het gebruik van de overeenstemmende elementen – vierkante en rechthoekige vlakverdelingen – een zelfde beeld oproepen. Aldus moet naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet alleen het logo van Steijn Sports, maar ook het teken Your Life, al dan niet in combinatie met Sportsclub, worden aangemerkt als overeenstemmend met het merk van X.

- [sprake is van deels gelijke en deels soortgelijke diensten.](#)

Zowel fitnesstraining, waarvoor het merk van X is ingeschreven, als het exploiteren van een sportcentrum waarin fitness activiteiten en faciliteiten worden geboden, betreffen diensten op het gebied van sport, in het bijzonder fitness en daaraan gerelateerde activiteiten. X heeft onweersproken gesteld dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen de wijze waarop trainingen worden aangeboden door de personal trainers van X en de instructeurs op een 'gewone' sportschool, behalve dat de

begeleiding door de personal trainers vaak – maar zeker niet altijd – individueel is. Individuele begeleiding vindt in iets meer dan de helft van de gevallen plaats bovendien binnen een sportschool. Daarnaast worden personal trainers van X op interim basis ingehuurd door sportscholen om instructeurs te vervangen.

- [Gevaar voor indirecte verwarring: Geenszins uitgesloten moet worden geacht dat het publiek zal menen dat X een sportschool is begonnen dan wel dat een economisch verband bestaat tussen beide ondernemingen.](#)

De omstandigheid dat zich tot op heden nog geen (ter zake doende) verwarring zou hebben voorgedaan onder het relevante publiek, zoals Steijn Sports heeft aangevoerd, is niet relevant. De merkhouder kan zich immers reeds verzetten tegen gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan. Daarvan is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 20 april 2009

(R. Kalden)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 333123 / KG ZA 09-363

Vonnis in kort geding van 20 april 2009

in de zaak van

X, h.o.d.n. Your Life Personal Training, wonende en kantoorhoudende te Amstelveen,

eiser,

advocaat: mr. E.C. Flohil te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STEIJN SPORTS B.V., h.o.d.n. Your Life Sportsclub, gevestigd te Voorschoten,

advocaat: mr. F.F. Blokhuis te Amsterdam.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als X en Steijn Sports. Voor X is de zaak ter zitting behandeld door mr. H. Maatjes, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 16 maart 2009;

- de producties van X ingekomen op 13 maart 2009 met producties 1 tot en met 7;

- de akte houdende overlegging producties van Steijn Sports ingekomen op 1 april 2009 met producties 1 tot en met 12;

- de aanvullende producties van X ingekomen op 2 april 2009 met producties 8 tot en met 14;

- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Steijn Sports ingekomen op 3 april 2009 met producties 13 tot en met 15;

- de brief van 30 maart 2009 van X, ingekomen op 31 maart 2009, waarin X aankondigt dat ter zitting tevens zal worden aangevoerd dat sprake is van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna te noemen: "BVIE");

- de brief van 3 april 2009 van X, ingekomen eveneens op 3 april 2009, met productie 15 (de kostenspecificatie);

- de mondelinge behandeling van 6 april 2009 en de daarbij overgelegde pleitnotities van de advocaten.

1.2. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. X drijft een eenmanszaak die per 1 januari 2004 bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder de handelsnaam Your Life Personal Training. Blijkens die inschrijving houdt de onderneming zich onder meer bezig met het geven van personal training op het gebied van sport en mental coaching. De trainingen van X zijn individueel of in groepsverband en worden op locatie gegeven, dat wil zeggen een met de klant afgesproken plaats. Die plaats kan zijn bij de klant (een particulier of bedrijf) of een sportschool of fitnesscentrum bij de klant in de buurt. Ook sportscholen kunnen een personal trainer inhuren op interim basis. X recruteert personal trainers die de trainingen op diverse plaatsen in Nederland kunnen verzorgen.

2.2. X maakt gebruik van de domeinnaam yourlife.nl. Daaraan is een website gekoppeld waarop (uitsluitend) de hierna afgebeelde pagina is te zien.



2.3. X is houder van het hieronder afgebeelde Benelux beeldmerk, op 7 februari 2008 ingeschreven onder nummer 0835349 voor diensten in de klassen 35 (zakelijke bemiddeling bij de verkoop van voedingssupplementen en fitnessartikelen), 41 (fitness-training; educatieve voorlichting inzake voeding) en 44 (diensten van diëtisten, te weten voorlichting inzake voeding).



2.4. De rechtsvoorganger van Steijn Sports is ruim 15 jaar geleden begonnen met de exploitatie van een sportcentrum, aanvankelijk onder de naam Steijn Sports en sinds 1 januari 2009 onder de naam 'YOUR LIFE SPORTSCLUB'. De onder deze benaming aangeboden trainingsactiviteiten en –faciliteiten bevatten onder meer groepslessen ('workouts'), fitness, squash en RPM.

2.5. Steijn Sports maakt gebruik van de domeinnaam yourlifesportsclub.nl die is gekoppeld aan haar website, waarvan een willekeurige webpagina hieronder is afgebeeld.



2.6. Steijn Sports maakt op haar website, op haar briefpapier, naamkaartjes en in haar advertenties gebruik van het hierna afgebeelde teken:



2.7. X heeft Steijn Sports op 5 maart 2009 per aangetekende brief gesommeerd iedere inbreuk op het Benelux beeldmerk van X en/of haar handelsnaam, alsmede het onrechtmatig handelen jegens X met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.

3. Het geschil

3.1 X vordert, zakelijk weergegeven, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Steijn Sports veroordeelt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaam en Benelux merkrechten van X alsmede ieder onrechtmatig handelen jegens X te staken en gestaakt te houden, versterkt met een dwangsom, met veroordeling van Steijn Sports in de kosten van de procedure, te begroten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv.

3.2 X legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat Steijn Sports door het gebruik van de tekens 'Your Life' en/of 'Your Life Sportsclub', met inbegrip van het gebruik van het in r.o. 2.6 hiervoor afgebeelde logo, inbreuk maakt op het Benelux beeldmerk van X in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder a, b en d BVIE, dat Steijn Sports door het gebruik van vorenstaande namen voor

een onderneming die zich bezighoudt met de exploitatie van een sportcentrum inbreuk maakt in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet en dat Steijn Sports onrechtmatig jegens X handelt, omdat Steijn Sports wist dat X haar handelsnaam en Benelux beeldmerk voor dezelfde en/of soortgelijke activiteiten gebruikt en er zonder toestemming van X voor heeft gekozen eveneens de aanduiding 'Your Life', al dan niet in combinatie met de aanduiding 'Sportsclub' voor haar activiteiten te gebruiken en aldus bewust afbreuk te doen aan de onderscheidende kracht van de handelsnamen en het merk van X.

3.3 Steijn Sports voert gemotiveerd verweer. Zij stelt kort samengevat en voor zover thans van belang dat zij de naam Your Life uitsluitend in combinatie met Sportsclub gebruikt, dat de tekens niet overeenstemmen, dat er geen soortgelijke diensten zijn en dat er evenmin gevaar is voor verwarring, mede in aanmerking genomen dat X met zijn onderneming in de regio Voorschoten geen bekendheid geniet bij het relevante publiek.

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

4. De beoordeling **Bevoegdheid**

4.1 De voorzieningenrechter is krachtens het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd van de op het Beneluxmerkrecht gebaseerde vorderingen kennis te nemen, omdat Steijn Sports in het arrondissement 's-Gravenhage (Voorschoten) is gevestigd.

Spoedeisend belang

4.2 De voor dit geding vereiste spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van X. Steijn Sports heeft het spoedeisend belang van X niet bestreden.

Inbreuk op merkrecht?

4.3 X beroept zich onder meer op artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE. Ingevolge dat artikel kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Bij de vaststelling van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven enerzijds en de waren of diensten die onder het teken worden aangeboden anderzijds en het onderscheidend vermogen van het merk. Om de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken te bepalen moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis worden beoordeeld op basis van de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen bij de gemiddeld geïnformeerde,

omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de dominante en onderscheidende elementen van merk en teken. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven enerzijds en de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt gebruikt anderzijds, moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken, waarbij onder meer van belang zijn hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan ([HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393, Canon/Cannon](#)).

4.4 Het vorenstaande in aanmerking genomen is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake van gebruik van een met het merk overeenstemmend teken (hieronder naast elkaar weergegeven) voor (soort)gelijke diensten waardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. Daartoe is het navolgende redengevend.



4.5 Zowel in het merk als in het teken komen de woorden 'Your Life' voor zodat in zoverre sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Zoals Steijn Sports gemotiveerd heeft aangevoerd en door X niet gemotiveerd is bestreden worden de woorden 'Your Life' veelvuldig gebruikt als onderdeel van een merk en/of handelsnaam, in relatie tot waren en/of diensten dan wel handelsactiviteiten op het gebied van (verbetering van de) kwaliteit van leven, tot welke categorie ook diensten op het gebied van sport moeten worden gerekend. Dat maakt de woorden 'Your Life' evenwel niet ongeschikt voor de door X geleverde diensten, zij het dat daaraan geen sterk onderscheidend vermogen kan worden toegekend.

4.6 In het merk wordt de aanduiding 'Your Life' gevolgd door 'Personal Training' en in het teken door 'Sportsclub'. Dit betreft in beide gevallen een beschrijving van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven respectievelijk diensten die onder het teken worden aangeboden. Deze diensten liggen beide op het gebied van sport en zijn – zoals hierna in r.o. 4.10 nader zal worden overwogen – als soortgelijk aan te merken.

4.7 Zowel in het merk als in het teken zijn beeldelementen aanwezig die in kleur zijn uitgevoerd. Het merk bevat een rood vierkant met daar bovenin een witte ellips die de connotatie oproept van een aureool. Daaronder zijn in zwart de woorden Your Life weergegeven in een hoekig lettertype, zonder spatie en met hoofdletters Y en L. Daaronder staan in kleinere druk-

letter in lichtgrijze kleur de woorden ‘personal training’ zonder hoofdletters. In het teken van Steijn Sports is ook nadrukkelijk een vierkant aanwezig, daar zwart omkaderd met afgeronde hoeken. In het bovenste tweede deel is een oranjekleurige rechthoek geplaatst met daarin in witte blokletters de woorden YOUR bovenin en LIFE daaronder. In het onderste wit gekleurde gedeelte van het vierkant staat sportsclub schuingedrukt in oranje letters, net als in het merk van X in kleinere drukletter, zonder gebruik van een hoofdletter.

4.8 Hoewel er dus onmiskenbaar verschillen zijn tussen merk en teken, zijn er opvallende overeenkomsten. De woorden Your Life zijn in beide gevallen uitgevoerd in grote letter, gevolgd door een omschrijving van diensten op het gebied van sport, uitgevoerd in veel kleinere drukletter zonder hoofdlettergebruik. In zowel merk als teken is nadrukkelijk een vierkant aanwezig. Het kleurgebruik is deels hetzelfde (zwart en wit), terwijl rood en oranje in hetzelfde kleurgebied liggen. Rood en oranje liggen als het ware in elkaars verlengde, net als de beschreven diensten.

4.9 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wordt de totaalindruk in merk en teken bepaald door de dominant aanwezige woordelementen, in het bijzonder de identieke woorden Your Life. Aan het verschil tussen de toevoegingen Personal Training in het merk enerzijds en Sportsclub in het teken anderzijds, komt geen belang van betekenis toe, nu deze beide verwijzen naar diensten op het gebied van de sport die in elkaars verlengde liggen, waarmee eerder de overeenstemming wordt benadrukt dan dat zij merk en teken van elkaar onderscheiden. Zowel in het merk als in het teken hebben de beeldelementen met name een figuratieve functie, terwijl deze bovendien door het gebruik van de overeenstemmende elementen – vierkante en rechthoekige vlakverdelingen – een zelfde beeld oproepen. Aldus moet naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet alleen het logo van Steijn Sports, maar ook het teken Your Life, al dan niet in combinatie met Sportsclub, worden aangemerkt als overeenstemmend met het merk van X.

4.10 De voorzieningenrechter is voorts voorshands van oordeel dat sprake is van deels gelijke en deels soortgelijke diensten. Zowel fitnesstraining, waarvoor het merk van X in ingeschreven, als het exploiteren van een sportcentrum waarin fitness activiteiten en faciliteiten worden geboden, betreffen diensten op het gebied van sport, in het bijzonder fitness en daaraan gerelateerde activiteiten. X heeft onweersproken gesteld dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen de wijze waarop trainingen worden aangeboden door de personal trainers van X en de instructeurs op een ‘gewone’ sportschool, behalve dat de begeleiding door de personal trainers vaak – maar zeker niet altijd – individueel is. Individuele begeleiding vindt in iets meer dan de helft van de gevallen plaats bovendien binnen een sportschool. Daarnaast worden personal trainers van X op interim basis ingehuurd door sportscholen om instructeurs te vervangen.

4.11 Gegeven de overeenstemming tussen het merk van X enerzijds en de door Steijn Sports gebuikte tekens

(zowel de woorden Your Life, al dan niet gevolgd door Sportsclub, als ook het logo) anderzijds, alsmede de soortgelijkheid van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de diensten die onder die tekens worden aangeboden, is het gevaar voor verwarring bij het publiek gegeven. Geenszins uitgesloten moet worden geacht dat het publiek zal menen dat X een sportschool is begonnen dan wel dat een economisch verband bestaat tussen beide ondernemingen. De omstandigheid dat zich tot op heden nog geen (ter zake doende) verwarring zou hebben voorgedaan onder het relevante publiek, zoals Steijn Sports heeft aangevoerd, is niet relevant. De merkhouders kan zich immers reeds verzetten tegen gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan. Daarvan is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake.

4.12 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter Steijn Sports met het gebruik van het logo, als ook met het teken Your Life en het teken Your Life Sportsclub inbreuk maakt op het merk van X in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE.

4.13 De ingeroepen grondslagen van artikel 2.20 lid 1 onder a en d BVIE behoeven geen afzonderlijke bespreking nu reeds op de grondslag van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE merkinbreuk is aangenomen, mede in aanmerking genomen dat X niet gemotiveerd heeft gesteld welk belang hij zou hebben bij afzonderlijke beoordeling van deze grondslagen. Datzelfde geldt voor de door X gestelde inbreuk op haar handelsnaamrechten en het gestelde onrechtmatig handelen van Steijn Sports.

4.14 De gevorderde veroordeling (waarvoor de voorzieningenrechter leest: gebod) de inbreuk op de merkrechten van X te staken en gestaakt te houden zal worden toegewezen, in die zin dat Steijn Sports een gebod zal worden opgelegd het gebruik van de tekens Your Life en Your Life Sports Club, met inbegrip van het in r.o. 2.6 weergegeven logo, te staken en gestaakt te houden. X heeft erkend dat Steijn Sports een redelijke termijn moet worden gegund haar naam in al haar uitingen te wijzigen. De voorzieningenrechter acht de door X in dat verband genoemde periode van een maand daarvoor redelijk, zodat die termijn, duidelijkheidshalve te stellen op 30 dagen, zal worden gegund voor het aanbrengen van de nodige aanpassingen om aan het gebod te kunnen voldoen.

4.15 De gevorderde dwangsommen (€ 5.000,- per dag) acht de voorzieningenrechter onredelijk hoog zodat deze zullen worden gematigd zoals hierna bepaald. Voor maximering van de dwangsommen ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding. Wel zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

4.16 X heeft daarnaast gevorderd dat Steijn Sports zal worden veroordeeld het onrechtmatig handelen (be-

staande uit het gebruik van de aangevallen tekens) jegens X te staken en gestaakt te houden. Zonder toelichting, die achterwege is gebleven, valt evenwel niet in te zien welk afzonderlijk belang X zou hebben bij toewijzing van die vordering, zodat die zal worden afgewezen.

Proceskosten

4.17 Nu Steijn Sports grotendeels in het ongelijk is gesteld zal zij worden veroordeeld in de proceskosten van X op de voet van 1019h Rv. Steijn Sports heeft de redelijkheid van de door X gestelde proceskosten ter hoogte van € 7.531,12 (excl. BTW) bestreden en gesteld dat op grond van de indicatietarieven een bedrag van € 6.000,- redelijk zou zijn. X heeft daar niets tegenovergesteld. De voorzieningenrechter zal aldus een bedrag van € 6.000,- toewijzen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1 gebiedt Steijn Sports na afloop van 30 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de tekens Your Life en/of Your Life Sportsclub en/of het in r.o. 2.6 weergegeven logo te staken en gestaakt te houden;

5.2 bepaalt dat Steijn Sports een dwangsom verbeurt bij iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van het hiervoor onder 5.1 gegeven gebod van € 1.000,- per dag of gedeelte van een dag waarop het gebod door Steijn Sports niet wordt nagekomen;

5.3 bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan;

5.4 veroordeelt Steijn Sports in de kosten van de procedure aan de zijde van X, begroot op € 6.000,-.

5.5 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6 bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv waarbinnen de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld op zes maanden;

5.7 wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 20 april 2009 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.