

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/487952 / KG ZA 15-610

Vonnis in kort geding van 28 juli 2015

in de zaak van

handelend onder de naam **BABYTANK MARTIAL ARTS**,
wonend te gemeente Maasdriel,
eiser,
advocaat: mr. B.P.J.M.L. Vliexs te Nijmegen,

tegen

handelend onder de naam **BABY TANK INDUSTRIES**,
wonend te
gedaagde,
advocaat: mr. H. Maatjes te Amsterdam.

Eiser zal hierna als **BMA** worden aangeduid, gedaagde als **BTI**

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding van 18 mei 2015, met producties 1 tot en met 9, waaronder een kostenopgave;
- de bij brief van 9 juli 2015 bij de rechtbank bezorgde producties 1 tot en met 8, waaronder een kostenopgave, van **BTI**
- de bij brief van 9 juli 2015 bij de rechtbank bezorgde aanvullende producties 10 en 11 van **BMA**
- de mondelinge behandeling, gehouden op 14 juli 2015, ter gelegenheid waarvan partijen pleitnota's aan de voorzieningenrechter hebben overhandigd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. **BMA** geeft onder de naam "Babytank Martial Arts" trainingen in Braziliaans Jiu Jitsu, een vechtsport. Op 27 december 2012 heeft hij een eenmanszaak met diezelfde

naam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel doen inschrijven, met als vermelding onder de noemer "Activiteiten" (sic): "Sportscholen" en "Reguleren trainingen en persoonlijke training in braziliaans jiu-jitsu, MMA en self-defense (weerbaarheidstraining)". Hij beheert een website onder de domeinnaam <www.babytank.nl> waarop informatie over zijn trainingen is te vinden. **BMA** is zelf een actief beoefenaar van Braziliaans Jiu Jitsu en neemt deel aan internationale wedstrijden.

2.2. **BMA** is houder van het Beneluxwoordmerk BABYTANK met nummer 0960633, op 28 januari 2015 gedeponereerd en op 16 april 2015 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 25 (voor onder meer sportkleding), 28 (voor onder meer sportartikelen en uitrustingen voor de uitoefening van zelfverdediging- en vechtsporten), 35 (voor onder meer groothandels- en detailhandelsdiensten, alsmede import en export inzake de waren genoemd in de klassen 25 en 28) en 41 (voor onder meer het geven van cursussen en trainingen op het gebied van zelfverdediging en vechtsporten).

2.3. Eind mei en medio juni 2013 is via de door **BMA** beheerde facebook-pagina van Rickson Gracie Jiu Jitsu Team Babytank de mogelijkheid geboden een aantal kledingstukken als *pre-order* te bestellen op de hieronder weergegeven wijze.





2.4. **BTI** is eveneens actief beoefenaar van Braziliaans Jiu Jitsu. Onder de naam "Baby Tank Industries" ontwerpt en verkoopt zij (sport)kleding en accessoires, met name aan vrouwelijke jiu-jitsu-beoefenaren. Zij gebruikt daarbij het hieronder weergegeven teken op haar website <www.babytankindustries.com> en in het label van de door haar verhandelde kleding.



2.5. Nadat hij op de hoogte was geraakt van de activiteiten van **BTI** heeft **BMA** op 14 januari 2015 contact gezocht met **BTI** en heeft hij haar verzocht een andere aanduiding te gebruiken. Op 20 februari 2015 is **BTI** gesommeerd de inbreuk op de handelsnaam “Babytank” van **BMA** en het – kort daarvoor gedeponeerde – Beneluxmerk BABYTANK te staken.

3. Het geschil

3.1. **BMA** vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, **BTI** beveelt de inbreuk op zijn merkrecht, te weten het onder 2.2 bedoelde Beneluxwoordmerk BABYTANK, en zijn handelsnaam “Babytank” te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van **BTI** in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), inclusief nakosten en vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2. **BMA** legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat **BTI** onder de naam “Baby Tank Industries” (sport)kleding op de markt brengt, waarmee zij volgens hem inbreuk maakt op zijn merk- en handelsnaamrechten. De door **BTI** gebruikte naam en tekens, die zij pas is gaan gebruiken nadat hij zijn handelsnaam is gaan voeren, komen verwarringwekkend overeen met zijn Beneluxwoordmerk en handelsnaam, zo stelt **BMA**. Tot slot is er volgens **BMA** sprake van onrechtmatig handelen door **BTI**; omdat er door haar gebruik van de handelsnaam verwarring optreedt, **BMA** reputatieschade lijdt en **BTI** ongerechtvaardigd voordeel uit de goede naam van **BMA** trekt.

3.3. **BTI** betwist dat sprake is van inbreuk. Zij stelt dat de handelsnaam van **BMA** jonger is dan de hare en dat geen sprake is van verwarring(sgevaar), omdat de door partijen gehanteerde namen en tekens voldoende afwijkend zijn en zowel de aard van beide ondernemingen als het (beoogde) publiek verschilt. Daarnaast stelt zij dat **BMA** zijn merk te kwader trouw heeft gedeponeerd, dat hem geen beroep op voor-voorgebruik toekomt en dat het door haar gebruikte teken niet (verwarringwekkend) met de handelsnaam of het merk van **BMA** overeenstemt. Van een bekend merk is ten slotte geen sprake, zodat van onrechtmatig aanhaken of profiteren evenmin sprake kan zijn, aldus **BTI**.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van Verhoeven zijn gebaseerd op zijn Beneluxmerk, geldt dat de bevoegdheidsregeling van de Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX II-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE).¹ Uitgaande van dit oordeel is de voorzieningenrechter internationaal bevoegd kennis te nemen van het verzoek op grond van artikel 4 EEX II-Vo, omdat BTI in Nederland woonachtig is. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal- of van Benelux recht. Zowel toepassing van artikel 102 Rv als toepassing van artikel 4.6 lid 1 BVIE leidt namelijk tot bevoegdheid van deze voorzieningenrechter, nu de gestelde merkinbreuk onder meer plaatsvindt op een website gericht op heel Nederland, derhalve ook in het arrondissement Den Haag. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op handelsnaamrechten, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd vanwege de verknochtheid van die vorderingen met de merkenrechtelijke vorderingen. De bevoegdheid van deze voorzieningenrechter is overigens niet bestreden.

Spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisende belang bij de gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de gestelde (dreiging van) voortdurende inbreukmakende handelingen van BTI en is overigens niet bestreden.

Handelsnaaminbreuk

4.3. BMA stelt in het kader van de beoefening van zijn sport de bijnaam “Babytank” te hebben (gekregen), waarbij die bijnaam volgens hem een gevestigde naam is geworden in de wereld van het Braziliaans Jiu Jitsu. Dit laatste wordt door BTI, die de gelijkkluidende bijnaam “Baby Tank” draagt, uitdrukkelijk betwist. BTI heeft evenwel niet betwist dat “Babytank” (al dan niet met toevoegingen) onderscheidend is voor een onderneming gericht op de activiteiten als voormeld, te minder nu ook BTI wijst op een door haar in het geding gebracht overzicht van *google*-resultaten op de zoekterm “babytank”. Dat laat zien dat daarbij met name de activiteiten van BMA (en BTI) naar boven komen.

4.4. BTI betwist dat het gebruik door BMA van de (handels)naam “Babytank” voor kleding ouder is dan het hare (naar zij stelt vanaf begin 2014). Dat BMA voor zijn

¹ Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star), r.o. 34. NB: ten tijde van dit arrest was de voorganger van de EEX II-Vo van kracht.

sporttrainingen gebruikt maakt van de naam “Babytank Martial Arts” brengt volgens **BTI** nog niet mee dat hij aanspraak kan maken op de (handels)naam Babytank. De voorbeelden van gebruik van die naam waarop **BMA** heeft gewezen (hierboven besproken bij punt 2.3) zijn volgens haar niet voldoende om te kunnen spreken van handelsnaamgebruik in verband met kleding, omdat ze volgens **BTI** slechts incidenteel gebruik laten zien en de aanduiding wordt gebruikt als illustratief element en niet als aanduiding voor de herkomst of anderszins als handelsnaam .

4.5. Op de door **BMA** in mei en juni 2013 via facebook account “Rickson Gracie Jiu Jitsu team Babytank” aangeboden kleding is in diverse varianten de aanduiding Babytank aangebracht alsmede een verwijzing naar de website < www.babytank.nl >, die – kennelijk – toen ook reeds bestond. De facturen voor de levering van die kleding zijn gericht aan “Babytank Martial Arts”. Voorts blijkt uit het uittreksel Kamer van Koophandel van zijn eenmanszaak dat hij de naam Babytank Martial Arts reeds sinds 27 december 2012 voert. Dit laatste is overigens ook niet door **BTI** bestreden waar het de door **BMA** gegeven trainingen betreft. Voorshands is daarmee voldoende aannemelijk dat **BMA** de naam “Babytank”, al dan niet met (beschrijvende) toevoegingen, eerder is gaan voeren dan **BTI**. Getuige de aanbiedingen via facebook en de facturen geldt dit oudere gebruik ook waar net kleding betreft. Hem komt dan ook het (oudere) recht op gebruik als handelsnaam toe voor (vecht)sporttrainingsactiviteiten met daarbij tevens de verkoop van kleding.

4.6. **BTI** betwist dat sprake is van handelsnaaminbreuk en wijst er in dit verband op dat i) de aard van de ondernemingen en ii) het publiek niet gelijk zijn en iii) het door **BTI** gebruikte teken voldoende afwijkt van de handelsnaam .

4.7. De onderneming van **BMA** is het organiseren en geven van vechtsporttrainingen, wat iets anders is dan het uitbaten van een webshop voor een eigen sportkledinglijn, zo stelt **BTI**. Er bestaat volgens haar dan ook geen gevaar voor verwarring. Het is naar voorlopig oordeel echter niet ongebruikelijk dat bij sporttrainingen ook (sport)kleding wordt verkocht, veelal voorzien van eigen opdruk. Daarbij komt dat **BMA** die kleding ook inderdaad verkoopt, waarbij tevens voldoende aannemelijk is dat hij dit eerder deed onder zijn handelsnaam dan **BTI**. De aard van beide ondernemingen komt daardoor in ieder geval deels overeen. Ook het in aanmerking te nemen publiek is, anders dan **BTI** meent, grotendeels hetzelfde. Beide ondernemingen richten zich op sportbeoefenaren en op zowel de outfits van **BTI** als op haar website wordt gerefereerd aan vechtsport, Jiu Jitsu en zelfs Braziliaans Jiu Jitsu (getuige de “about”).

4.8. **BTI** stelt verder dat de handelsnaam van **BMA**, volgens haar “Babytank Martial Arts”, afwijkt van de door haar gehanteerde handelsnaam “Baby Tank Industries”. Er zou volgens haar dus ook om die reden geen verwarring optreden. Aan **BTI** kan worden toegegeven dat het bestanddeel “Martial Arts” anders is dan het bestanddeel “Industries”. Deze toevoegingen zijn naar voorlopig oordeel echter niet meer dan generieke of beschrijvende termen waaraan weinig onderscheidend vermogen moet worden toegekend. Van belang is naar voorlopig oordeel dan ook veeleer dat juist het meest onderscheidende onderdeel van beide handelsnamen nagenoeg hetzelfde is. De naam Babytank is, in aanmerking genomen de activiteiten van **BMA**, een verrassende combinatie van twee wat betekenis betreft niet-verwante begrippen (“baby” en “tank”). De in beide namen onderscheidende bestanddelen komen, afgezien van de al dan niet aanwezige spatie, geheel overeen. De verschillen, te weten de spatie, een hoofdletter T in plaats van een kleine t en de

generieke of beschrijvende toevoegingen, doen aan die overeenkomst onvoldoende af om verwarring te voorkomen.

4.9. Voorshands is er dan ook sprake van inbreuk op de handelsnaamrechten van **BMA**.

Merkinbreuk

4.10. **BMA** is gelet op het voorgaande tevens als voor-voorgebruiker te goeder trouw te beschouwen voor kleding, nu hij als eerste t-shirts en tanktops voorzien van het teken “babytank” heeft aangeboden. Dat op de kleding van **BMA** ook andere (merk)tekens zijn aangebracht doet daaraan, anders dan **BTI** heeft betoogd, niet af. Het in het oog springende gebruik van de aanduiding Babytank in combinatie met de manier waarop de kleding wordt aangeboden – onder meer via een *on line*-medium dat is verbonden aan de vechtsporttrainingen onder de naam “Babytank Martial Arts” – maakt zonder meer duidelijk dat die aanduiding op de shirts bedoeld is om (ook) de herkomst ervan aan te duiden. Naar voorlopig oordeel is het gebruik van de aanduiding Babytank op de onder 2.3 afgebeelde kledingstukken dan ook (tevens) aan te merken als merkgebruik in de zin van voor-voorgebruik. Het merkdepot van **BMA** is dan ook niet te kwader trouw gedaan en **BMA** kan zich daarop beroepen.

4.11. Voorts heeft **BTI** de overeenstemming betwist tussen het merk BABYTANK en het door haar gebruikte teken:



Bij de beoordeling van de vraag of teken en merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken / merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken/de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts 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, gelet op de betrokken waren en diensten.

4.12. Volgens deze maatstaf is er voorshands een sterke overeenstemming tussen merk en teken in zowel visuele, auditieve als begripsmatige zin, zeker als in aanmerking wordt genomen dat het verschil in begripsmatige en auditieve zin slechts bestaat uit de

beschrijvende toevoeging “Industries”. De enkele omstandigheid dat **BTI** een grafisch vormgegeven logo hanteert, maakt evenmin dat er visueel veel afwijking bestaat omdat de aanduiding BABY TANK in het logo nogal in het oog springt. In aanmerking genomen de eveneens sterke soortgelijkheid van de waren (sportkleding) en de specifieke doelgroep (sportbeoefenaren van vooral vechtsporten, en met name Braziliaanse Jiu Jitsu), wordt een gevaar voor verwarring voorshands reëel geacht in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Er is dan ook van merkinbreuk door **BTI** sprake.

4.13. Aangezien de vorderingen reeds op basis van het handelsnaam- en merkenrecht zijn toe te wijzen, kan beoordeling van het beroep op onrechtmatig handelen achterwege blijven, althans heeft **BMA** daartoe geen afzonderlijk spoedeisend belang gesteld.

Slotsom

4.14. Op grond van het voorgaande is het gevorderde handelsnaam- en merkinbreukverbod toewijsbaar. Om executieproblemen te voorkomen zal het verbod eerst twee werkdagen na betekening van het vonnis van kracht worden. De aan het verbod te verbinden dwangsom zal worden gemaximeerd.

Proceskosten

4.15. **BTI** zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Verhoeven maakt aanspraak op vergoeding van zijn volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft als productie 9 een specificatie van zijn kosten ten bedrage van in totaal € 4.058,62 overgelegd. Daarnaast heeft hij bij pleidooi een aanvullende opgave gedaan ter hoogte van € 2.350,- ter zake van kosten gemaakt in het kader van (de voorbereiding van) de mondelinge handeling. **BTI** heeft tegen deze laatste kosten bezwaar gemaakt, stellende dat deze te laat, want pas bij pleidooi, zijn gespecificeerd en in het geding gebracht. Hoewel aan Verhoeven kan worden toegegeven dat werkelijke specificatie van nog te maken kosten lastig kan zijn, kan daarvan wel vooraf een inschatting worden gemaakt die – desnodig – ter zitting nog enigszins kan worden bijgesteld. In dit geval heeft **BMA** evenwel geen enkele schatting gemaakt zodat deze kosten in beginsel als onvoldoende gespecificeerd moeten worden gepasseerd. Niettemin kan alsdan worden teruggevallen op het indicatietarief, waarbij voor een eenvoudig kort geding als het onderhavige een bedrag van € 6.000,- is geïndiceerd. Indachtig dat bedrag, kon **BTI** ermee rekening houden dat – nu duidelijk was dat de kosten voor pleidooi nog niet daarin begrepen waren – het verschil tussen € 6.000,- en het reeds gespecificeerde bedrag van € 4.058,62 op die laatste kosten zou zien. Voor zover de gevorderde kosten € 6.000,- niet te boven gaan, valt zodoende niet goed in te zien op welke wijze **BTI** in haar verdediging zou zijn geschaad door specificatie eerst ter zitting. De opgevoerde uren zijn ook niet verrassend, terwijl het gehanteerde uurtarief reeds uit de eerdere specificatie bleek. De kosten van **BMA** worden aldus begroot op € 6.000,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 285,- aan vast recht en € 88,71 aan exploitkosten, in totaal derhalve op € 6.373,71, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis. Dit bedrag is exclusief eventueel verschuldigde btw, nu **BMA** desgevraagd te kennen heeft gegeven de btw terug te kunnen vorderen. Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010: BL1116, NJ 2011/237).

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. beveelt **BTI** om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merk **BABYTANK** en de handelsnaam "Babytank" van **BMA** te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het gebruik bij de verkoop van kleding van het teken "Baby Tank Industries" als weergegeven onder 2.4;

5.2. veroordeelt **BTI** tot betaling aan **BMA** van een dwangsom van € 5.000,- voor elke dag dat zij niet voldoet aan het onder 5.1 gegeven bevel, met een maximum van € 100.000,-;

5.3. veroordeelt **BTI** in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van **BMA** begroot op € 6.373,71, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 28 juli 2015 in aanwezigheid van de griffier.

Mullijendamer-Somh

E.F. Brinkman



Voor grasse/afschrift

28 JUL 2015

De griffier,

Mullijendamer-Somh