

**Rechtbank Arnhem
Sector civiel recht**

„In naam der Koningin!”

Zaak-/rolnummer: 119411 / KG ZA 04-679
Datum vonnis: 28 december 2004

Vonnis

in kort geding

in de zaak van

JERRY VAN MEULEN,
handelende onder de naam Mill Products,
gevestigd te Nunspeet,
eiser in conventie bij dagvaarding van 17 november 2004,
verweerder in reconventie,
procureur mr. J.P.A. Grooters,
advocaat mr. M. van Olden te Haarlem,

tegen

JOHANNES WILHELMUS LODEWIJK FRONIK,
h.o.d.n. Cyes, DvAF en Dienstverlening Automatisering Fronik,
gevestigd en kantoorhoudende te Wijchen,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
x procureur mr. F.J. Boom,
advocaat mr. A.P. de Wit te Eindhoven.

Partijen worden hierna ook aangeduid als Van Meulen en Fronik.

Het verloop van de procedure

Van Meulen heeft Fronik ter zitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd zoals weergegeven in de dagvaarding. Fronik heeft een eis in reconventie ingesteld, zoals neergelegd in de conclusie van eis in reconventie. Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen. De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities. Daarbij hebben zij producties in het geding gebracht. Met toestemming van de voorzieningenrechter heeft Van Meulen op 26 november 2004 nog producties toegezonden. Partijen hebben vonnis gevraagd.

Zaak / rolnummer: 119411 / KG ZA 04-679

2

De vaststaande feiten

1. Partijen importeren en verhandelen beiden een (soort)gelijk product. Het is een soort plastic bal waarin een gyroscopisch element zit dat bij het ronddraaien in de hand een zekere druk op de binnenkant van de hand uitoefent. Dit instrument is bedoeld voor het versterken van de spieren in de hand, pols, onderarmen en schouders en verbetert de coördinatie en doorbloeding.
2. Van Meulen importeert dit product uit Taiwan, waar het bij de firma Nano Second Technology Co. Ltd wordt gefabriceerd. Hierna zal deze firma als NSD worden aangeduid. Hij biedt dit product als Powerball aan op zijn site www.mill-products.com. Eerder heeft hij soortgelijke producten, maar niet afkomstig van NSD uit Taiwan, maar bijvoorbeeld van Fronik op de markt gebracht, bijvoorbeeld onder de benaming Turbo Pro en Dyna-Flex Gyro Exerciser.
3. Van Meulen heeft op 31 maart 2004 het teken Power Ball onder nummer 1052783 als beeldmerk gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau voor de klassen 10, 28 en 44. Het beeldmerk bestaat uit een afbeelding van het frontaanzicht van de bal met daarop de woorden Power ball. Dit beeldmerk is op 11 oktober 2004 in het Benelux-register ingeschreven. Op 7 mei 2004 heeft Mill Holding B.V., gevestigd op het adres van Van Meulen, het woordmerk "NSD POWER BALL" voor eveneens de klassen 10, 28 en 44 gedeponereerd. Dit depot is met bewijs van voorrang gepubliceerd.
4. Fronik maakt op zijn site www.powerball.cc reclame voor diverse soorten producten als hiervoor onder punt 1. beschreven en door hem powerballs genoemd, die door hem in samenwerking met zijn Duitse zakenpartner Playtrend Exclusive gedurende meer dan tien jaar onder diverse namen en private labels op de Nederlandse markt worden gebracht. Ook gebruikt Fronik op zijn websites het woord powerball als beschrijving van het product en als metatag, dat wil zeggen als signaal naar de software van de zoekmachine, waardoor de site door deze machine wordt opgepikt.
5. Fronik biedt zijn producten aan onder de benamingen Dynabee, Dyna-Flex en Turbo Pro, al dan niet met de toevoeging Powerball. Op de site van Fronik wordt het betreffende product eveneens aangeduid met benamingen als bijvoorbeeld gyrotwister, xbeam, rollerball, spinball, appollo.
6. De raadsman van Van Meulen heeft Fronik gesommeerd bij brief van 3 september 2004 om gebruik van de door hem geclaimde merk-

Zaak-/rolnummer: 119411 / KG ZA 04-679

3

naam Powerball te staken en gestaakt te houden. Fronik heeft aan die sommatie geen gevolg gegeven.

De geschillen

In conventie en reconventie

1. Van Meulen vordert - zakelijk weergegeven - dat Fronik wordt veroordeeld ieder gebruik van de merknaam Powerball, waaronder begrepen gebruik op internetsites en als domeinnaam te staken en gestaakt te houden, op straffe van verheurte van dwangsommen en de termijn waarbinnen op grond van artikel 50, lid 6 van het Trips-verdrag een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt vast te stellen op drie maanden na betekening van het vonnis.
2. Van Meulen legt aan zijn vordering ten grondslag dat Fronik in strijd met het merkrecht van Van Meulen doorgaat met het gebruik van de merknaam Powerball. De inbreuk bestaat, aldus Van Meulen, uit het gebruik van domeinnamen met daarin het merk Powerball, het veelvuldig gebruik van de naam Powerball in de teksten van de site en het gebruik van plaatjes, ofwel pics met daarop soortgelijke producten als de Powerball en ook voorzien van het woord Powerball. Van Meulen ontkent dat er een soortnaam Powerball is ontstaan. In zijn visie is Powerball ook geen beschrijvend teken voor het betreffende product. Mocht Powerball echter wel tot soortnaam geworden zijn, dan komt Van Meulen bescherming toe op grond van artikel 5 Een-vormige Bencluxwet op de merken (BMW), nu hij steeds consequent tegen merkinbreuk is opgetreden en het in ieder geval hem niet te verwijten valt dat de merknaam als soortnaam voor de waar is gaan fungeren, aldus Van Meulen.
3. Fronik vordert - eveneens zakelijk weergegeven - dat Van Meulen zal worden bevolen om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden mededelingen in welke vorm en via welk medium dan ook, waarin Van Meulen Fronik ervan beschuldigt inbreuk te maken op het merk Powerball van Van Meulen, een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen.
4. Fronik legt aan zijn vordering ten grondslag dat er geen sprake is van enig merkrecht aan de zijde van Van Meulen op de naam Powerball. Van Meulen benadert klanten van Fronik en serviceproviders op een bijzonder agressieve manier met de mededeling dat Fronik inbreuk zou maken op de gepretendeerde merkrechten van Van Meulen. Fronik stelt daarvan veel hinder te ondervinden aangezien klanten weigeren om producten bij hem af te nemen en serviceproviders weigeren om informatie die van hem afkomstig is in de computersystemen op te nemen. Nu Van Meulen geen merkrecht heeft op de naam

Zaak-/rolnummer: 119411 / KG ZA 04 679

4

Powerball, stelt Fronik dat de aanschrijvingen aan de klanten van Fronik door Van Meulen onrechtmatig zijn jegens Fronik.

5. Van Meulen en Fronik voeren over en weer verweren tegen elkaars standpunten, welke verweren hierna, voor zover nodig, besproken zullen worden.

De beoordeling van de geschillen

In conventie en reconventie

1. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 37 onder A BMW bevoegd kennis te nemen van onderhavige geschillen, omdat Fronik binnen haar arrondissement is gevestigd.

In conventie

2. Van Meulen heeft ter staving van haar stelling dat het woordmerk "NSD POWER BALL" en het beeldmerk "Power Ball" bij het Benelux-Merkenbureau (BMB) zijn ingeschreven nadere stukken in het geding gebracht. Uit die stukken blijkt dat het beeldmerk op 11 oktober 2004 is ingeschreven bij het BMB. Ten aanzien van de inschrijving van het woordmerk heeft Van Meulen een bewijs van voorrang van publicatie van het depot door Mill Holding B.V. overgelegd.

3. Op grond van het bepaalde in het artikel 6 BMW juncto het bepaalde in de artikelen 4 en 6 quinquies A van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, nadien gewijzigd (UvP) kan een deposant beroep doen op een verkregen voorrang van depot. Een beroep op bescherming van een merk kan echter, gelet op het bepaalde in artikel 3 Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) slechts worden verkregen door inschrijving van het merk. Nu Van Meulen geen bewijs van inschrijving van het woordmerk heeft overgelegd, kan zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 12A BMW ten aanzien van het woordmerk geen merkenrechtelijke bescherming inroepen. Bovendien is het depot verricht door Mill Holding B.V., zodat ook om die reden Van Meulen niet kan ageren op basis van merkinbreuk. De vordering van Van Meulen, voorzover gebaseerd op inbreuk op het *woordmerk*, zal daarom worden afgewezen. Het navolgende heeft ten aanzien van het *woordmerk* daarom te gelden als ten overvloede overwogen, uitgaande van de hypothese dat het woordmerk "NSD POWER BALL" is ingeschreven en dat de merkhouders een verbod vordert.

4. Vooropgesteld wordt dat op grond van het bepaalde in artikel 1 BMW de beschermingsomvang van een merk mede wordt bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk in die zin dat hoe

sterker het merk is des te eerder inbreuk aangenomen wordt. Derden moeten immers in beginsel vrij zijn met een merk overeenstemmende tekens te gebruiken wanneer deze ten aanzien van de waren of diensten in verband waarmee zij worden gebruikt louter beschrijvend zijn. Voor de beantwoording van de vraag of een merk voldoende onderscheidend vermogen heeft dient onder meer het bepaalde in artikel 6quinquies B UvP als maatstaf te worden genomen, waarin het volgende is bepaald:

B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard worden:

(...)

2°) wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd.

(...)

5. Hoewel voorts aan de richtlijn geen rechtstreekse werking kan worden ontleend en de Verordening slechts ziet op het gemeenschapsmerk, is voor de beantwoording van de vraag of een merk voldoende onderscheidend vermogen heeft mede de uitleg van artikel 3, lid 1 van de EEG Richtlijn 89/104 (richtlijn tot harmonisatie van het merkenrecht der lidstaten) en van artikel 7 van de EG verordening 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk van belang.

6. Ten aanzien van de uitleg van de hiervoor onder punt 5. genoemde bepalingen zijn onder meer de hierna volgende arresten van belang. Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het Hof) van 23 oktober 2003, nummer C-191/01 P (Doublemint; RIF 2004, 18)) waarin het Hof in de overwegingen 31 en 32 het volgende heeft overwogen ten aanzien van artikel 7 van de EEG Verordening 40/94:

31. met het verbod op inschrijving van dergelijke tekens of aanduidingen als gemeenschapsmerk streeft artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening nr. 40/94 een doel van algemeen belang na, inhoudend dat de tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (...).

32. (...) De inschrijving van een woord als merk moet danook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

en het arrest van het Hof van 12 februari 2004 — C-363/99 (Postkantoor; IER 2004, 22)) waarin aan artikel 3, lid 1 sub c van de Richtlijn 89/104 de volgende uitleg is gegeven:

Zaak-/rolnummer: 119411 / KG ZA 04-679

6

57: Het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bepaalt immers weliswaar dat een merk onder de in deze bepaling vermelde weigeringsgrond valt indien het "uitsluitend" bestaat uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten, maar vereist niet dat deze tekens of benamingen de enige mogelijke manier van aanduiding van deze kenmerken zijn.

61: de vierde vraag moet derhalve aldus worden beantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.

100: Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som der bestanddelen. (...).

101: Overigens is het om de in punt 57 van het onderhavige arrest uiteengezette reden, bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld.

7. Fronik stelt dat hij en ook Playtrend het teken "powerball" nooit hebben gedeponeerd omdat het naar hun mening een beschrijvend karakter heeft dan wel als soortnaam is te beschouwen. Dat de benaming powerball louter beschrijvend is voor de onderhavige producten blijkt volgens Fronik reeds uit het feit dat het teken powerball door het Benelux-Merkenbureau (BMB) niet als woordmerk werd ingeschreven. Fronik stelt dat om die reden Van Meulen haar aanvraag na overleg met het BMB heeft moeten wijzigen en dat hij is gekomen tot het beeldmerk en voor het verkrijgen van een woordmerk tot de toevoeging van de letters NSD aan het teken Power Ball. Maar voorts staat het buiten kijf dat het product een bal is die tot doel heeft ervoor te zorgen dat er bij het ronddraaien in de hand een zekere druk of kracht op de binnenkant van de hand wordt uitgeoefend. De twee Engelstalige elementen waaruit het teken bestaat, te weten "power" en "ball" duiden dan ook niets anders uit dan kenmerken van de betrokken producten, aldus Fronik.

Fronik stelt voorts dat hij vanaf 1994 samen met Playtrend verschillende powerballs onder bijvoorbeeld de merknamen Dynabee, Dyna-Flex en Turbo Pro heeft aangeboden, veelal in combinatie met de benaming Powerball.

Zaak-/rolnummer: 119411 / KG ZA 04-679

7

8. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Het teken powerball bestaat uit twee beschrijvende bestanddelen, namelijk "power" en "ball". Mede gelet op hetgeen hiervoor uit de arresten van het Hof is aangehaald, wordt voorshands geoordeeld dat voldoende aannemelijk is geworden dat het teken "powerball" het object beschrijft. Zoals door Van Meulen ter zitting is gesteld is zijn aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "Powerball" in overleg met het BMB gewijzigd in een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "NSD POWER BALL". Zeer waarschijnlijk is dat het BMB het teken "Powerball" te beschrijvend vond om als merk te kunnen worden ingeschreven. Gelet hierop komt de voorzieningenrechter dan ook tot het voorlopig oordeel dat het teken powerball gezien haar beschrijvende karakter te weinig onderscheidend vermogen heeft om als woordmerk te kunnen worden ingeschreven (artikel 6 bis lid 1 onder c BMW). Dat bijvoorbeeld de benamingen Wristball of Gyro(scopic) Exerciser ook beschrijvende namen zouden kunnen zijn doet daaraan niet af, gelet op overweging 101 van het Hof in de zaak Postkantoor.

9. Het voorgaande betekent dat Fronik alleen dan een inbreuk op het merkrecht "NSD POWER BALL" maakt, als hij het teken "powerball" gebruikt tezamen en daaraan voorafgaand - met de letters "NSD". Het enkele gebruik van het teken "powerball" vormt geen merkinbreuk op het merk "NSD POWER BALL". De elementen "POWER BALL" hebben immers een beschrijvend karakter, zodat het dominerende en onderscheidende deel van het merk wordt gevormd door de letters "NSD".

10. Van Meulen verwijt Fronik in deze procedure echter dat deze inbreuk maakt op zijn merk "powerball". Dit teken is echter geen merk van Van Meulen (of Mill Holding B.V.) en Fronik overtreedt dan ook niet artikel 13A BMW door dit teken te gebruiken. Het gevorderde verbod, voor zover gebaseerd op inbreuk op het *woordmerk*, komt daarom - ten overvloede overwogen (zie r.ov. 3) - niet voor toewijzing in aanmerking. Van Meulen heeft zijn stelling dat Fronik inbreuk maakt op zijn beeldmerk, niet uitgewerkt, zodat de vordering, voorzover op die grondslag gebaseerd, ook zal worden afgewezen.

11. Voor zover Van Meulen heeft gesteld dat Fronik merkinbreuk pleegt door de NSD Powerball te verkopen en daarvoor reclame te maken, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Fronik heeft gesteld dat hij deze powerball via Playtrend van de distributeur van NSD in Duitsland heeft gekocht. Dit is niet betwist door Van Meulen. Dit betekent dat deze powerballs door producent NSD in de Europese Gemeenschap zijn gebracht. NSD zou zich daarom op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 9 BMW niet kunnen verzetten tegen gebruik van zijn merk voor de aldus verkregen waren, als hij houder van het woordmerk "NSD POWER BALL" zou zijn. Dit brengt mee dat Van

Zaak-/rolnummer. 119411 / KG ZA 04-679

8

Meulen / Mill Holding B.V. als distributeur van NSD en houder van het woordmerk "NSD POWER BALL" zich evenmin op grond van dit artikelid kan verzetten tegen bedoeld gebruik door Fronik.

12. Nu voorts ook niet is gebleken dat Fronik met het teken powerball heeft willen aanhaken aan de naamsbekendheid van het beeldmerk Power Ball of het woordmerk NSD POWER BALL of dat Fronik anderszins voordeel heeft willen trekken uit de door Van Meulen gebruikte merken, is voorshands geoordeeld evenmin sprake van onrechtmatig handelen van Fronik jegens Van Meulen.

13. Het bovenstaande leidt tot het voorlopig oordeel dat de vordering van Van Meulen om Fronik te verbieden ieder gebruik van de merknaam Powerball te staken en gestaakt te houden, moet worden afgewezen, zodat aan een bespreking van de overige weren niet behoeft te worden toegekomen.

14. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Van Meulen in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

In reconventie

15. Ter zitting is voldoende gebleken dat Van Meulen klanten van Fronik en serviceproviders heeft benaderd met de mededeling dat Fronik inbreuk zou maken op de gepretendeerde merkenrechten van Van Meulen. Gelet hierop en in acht nemend hetgeen ten aanzien van de vordering in conventie zal worden geoordeeld, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de vordering in reconventie kan worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal aan een maximum worden gebonden.

16. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Van Meulen in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie

1. weigert de gevorderde voorziening,

Zaak-/rolnummer. 119411 / KG ZA 04-679

9

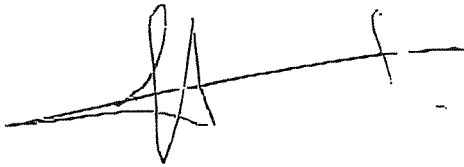
2. veroordeelt Van Meulen in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Fronik bepaald op € 816,00 voor salaris en op € 241,00 voor verschotten,
3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

In reconventie

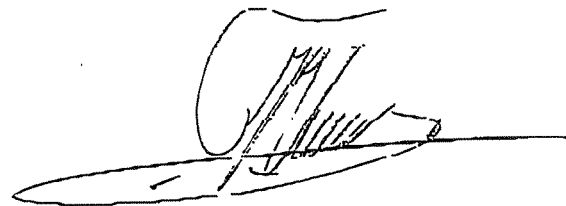
4. beveelt Van Meulen om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden mededelingen in welke vorm en via welk medium dan ook, waarin Van Meulen Fronik ervan beschuldigt inbreuk te maken op het merk Powerball van Van Meulen, op straffe van verbeurte van dwangsom van € 2.000,00 voor iedere inbreuk op dit bevel, met een maximum van € 20.000,00,
5. veroordeelt Van Meulen in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Fronik bepaald op € 408,00 voor salaris,
6. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
7. weigert het anders of meer gevorderde.

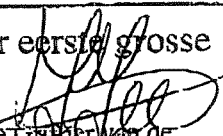
Dit vonnis is gewezen door mr. F.I. de Vries en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. I.A. van Gemert op 28 december 2004.

de griffier



de rechter



Voor eerste grosse

De Griffier van de
Rechtbank Arnhem