

ECLI:NL:GHDHA:2013:2585

Instantie	Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak	23-07-2013
Datum publicatie	23-07-2013
Zaaknummer	200.097.808-01
Rechtsgebieden	Civiel recht
Bijzondere kenmerken	Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie	Intellectuele eigendom; merkenrecht. Aan bevoegdheid Haagse rechter doet forumkeuzebeding in inmiddels beëindigde licentieovereenkomst (waarbij een Amerikaanse rechter exclusief bevoegd is verklaard voor "disputes under this Agreement) niet af. Merkinbreuk aangenomen door gebruik handelsnamen en ander offline gebruik en door gebruik domeinnaam, als metatag en in sociale media. Dwangsom gematigd.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

Zaaknummer : 200.097.808/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : 402360 / KG ZA 11-1043

Arrest d.d. 23 juli 2013

inzake:

1. **[appellant 1]**,
wonende te [...],
2. **[appellant 2]**., voorheen handelend onder de naam
[...],
gevestigd te [...],
3. **ZUMBA HOLLAND GRONINGEN B.V.**,
gevestigd te Groningen,
4. **ZUMBA HOLLAND B.V.**,
gevestigd te Groningen,
appellanten,
hierna te noemen: [appellant 1], [appellant 2], Zumba Holland Groningen en Zumba Holland,
en tezamen: [appellanten],
advocaat: mr. W. Coppoolse te Groningen,

t e g e n:

de vennootschap naar vreemd recht ZUMBA FITNESS LLC,

gevestigd en kantoorhoudende te Hallandale, Verenigde Staten van Amerika,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Zumba Fitness,
procesadvocaat: mr E.M. Kostense te 's-Gravenhage, .
behandelend advocaat: mr T.F.W. Overdijk te Amsterdam.

Het geding

[appellanten] zijn bij exploit van 11 november 2011 in hoger beroep gekomen van het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 17 oktober 2011. [appellanten] hebben acht grieven tegen het vonnis

aangevoerd. Zumba Fitness heeft de grieven bestreden. Daarop hebben [appellanten] een akte uitlaten genomen, waarna Zumba Fitness een akte houdende antwoord na uitlaten heeft genomen. Ten slotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.13 als voorshands vaststaand aangemerkte feiten zijn - behoudens de onder 2.9 vermelde datum - niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat, met uitzondering van die datum.
2. In dit geding gaat het, samengevat, om het volgende:
 - 2.1 Zumba Fitness houdt zich sinds 2001 bezig met het ontwikkelen van fitness programma's, het opleiden van fitness instructeurs en het produceren van muziek ten behoeve van zogeheten *Latin Dance* fitness programma's. Zumba Fitness biedt onder het merk "ZUMBA" in vele landen een gelijknamig fitnessprogramma aan dat gebaseerd is op Latijns Amerikaanse dansen.
 - 2.2 Zumba Fitness is houdster van een aantal Benelux- en Gemeenschapswoordmerken en -woord/beeldmerken, die bestaan uit het woord ZUMBA of waarvan het woord ZUMBA onderdeel uitmaakt (hierna: de ZUMBA-merken), waaronder:
 - het Beneluxwoordmerk ZUMBA, gedeponeerd op 20 november 2009 en ingeschreven op 23 november 2009 onder nummer 872484, onder meer voor de volgende diensten in klasse 41: het geven van opvoeding op het gebied van dans, lichamelijke conditie en oefening;
 - het Gemeenschapswoordmerk ZUMBA, aangevraagd op 28 mei 2009 en ingeschreven op 18 december 2009 onder nummer 8326316, onder meer voor de volgende diensten in klasse 41: Education: providing of training; entertainment; sporting and cultural activities;
 - het Gemeenschapswoordmerk ZUMBA FITNESS, aangevraagd op 29 februari 2008 en ingeschreven op 6 februari 2009 onder nummer 6712475, onder meer voor de volgende diensten in klasse 41: education, providing of training, providing of instruction in the field of dance, physical fitness and exercise.
 - 2.3 Zumba Fitness heeft een netwerk van regionale contactpersonen die ervoor zorgen dat in hun regio workshops voor instructeurs worden aangeboden. Een dergelijke contactpersoon wordt aangeduid als een *Zumba Educational Specialist* of ZES. Instructeurs die met succes een workshop hebben afgerond bij een ZES kunnen door het aangaan van een zogeheten ZIN-overeenkomst lid worden van het Zumba Instructor Network (ZIN). Op grond van de ZIN-overeenkomst is een lid gerechtigd de ZUMBA-merken te gebruiken op de in die overeenkomst bepaalde wijze. [appellant 1] is in juni 2007 lid geworden van het ZIN en een ZIN-overeenkomst aangegaan met Zumba Fitness. [appellant 1] is betrokken geweest bij de introductie van het Zumba fitnessprogramma in Nederland.
 - 2.4 In 2009 zijn Zumba Fitness en [appellant 1] een ZES-overeenkomst aangegaan op grond waarvan [appellant 1] is aangewezen als ZES voor Nederland. De ZES-overeenkomst is in 2010 beëindigd.
 - 2.5 Op 14 april 2008 is de domeinnaam zumbaholland.com geregistreerd ten name van [appellant 2]. Op 20 maart 2009 is Zumba Holland Groningen B.V. opgericht en op 15 maart 2010 Zumba Holland B.V.
 - 2.6 Zumba Fitness heeft op 19 augustus 2011 aan de advocaat van [appellanten] bij e-mailbericht meegedeeld dat de licentie van [appellant 1] (op grond van de ZIN-overeenkomst) op die datum is beëindigd.
3. Grief 1 is gericht tegen de feitenvaststelling in het bestreden vonnis, voor zover daarin onder 2.9 is opgenomen dat de ZES-overeenkomst met [appellant 1] is gesloten op 3 augustus 2009, zoals door Zumba Fitness is gesteld. [appellanten] stellen dat deze overeenkomst op 1 maart 2009 is gesloten. Nu partijen hierover twisten kan niet als vaststaand worden aangenomen dat de overeenkomst op 3 augustus 2009 is gesloten. Mede in aanmerking nemende dat zowel Zumba Fitness als [appellanten] stellen dat de datum waarop de ZES overeenkomst is aangegaan of ingegaan niet relevant is voor de beoordeling van het onderhavige geschil, kan deze grief niet tot vernietiging leiden.
4. Zumba Fitness heeft, kort gezegd en voor zover in hoger beroep nog van belang, naast veroordeling van [appellant 1] c.s. in de proceskosten, gevorderd [appellanten] op straffe van verbeurte van dwangsommen te verbieden inbreuk te maken op haar merkrechten, waaronder
 1. het registreren, geregistreerd houden en het gebruik van met de ZUMBA-merken overeenstemmende handelsnamen;
 2. het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com;
 3. het gebruik van de merken als metatag op een website waarover [appellant 1] direct of indirect zeggenschap heeft;
 4. het gebruik van de ZUMBA-merken of daarmee overeenstemmende tekens op posters, lesroosters en inschrijfformulieren en in promotiemateriaal;
 5. gebruik van de merken of daarmee overeenstemmende tekens binnen sociale media, zoals Hyves, LinkedIn en Facebook.

5. De voorzieningenrechter heeft bij het bestreden vonnis voormelde vorderingen toegewezen, als in het vonnis vermeld.
6. Grief 2 is gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat hij bevoegd is van de vorderingen van Zumba Fitness kennis te nemen en tegen zijn voorlopige oordeel over de beëindiging van de ZIN-overeenkomst.

Bevoegdheid

7. [appellanten] stellen dat de Haagse voorzieningenrechter niet bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Zumba Fitness, nu de uitleg van (de beëindigingsbepaling uit) de ZIN-overeenkomst op grond van het daarin voorkomende forumkeuzebeding (artikel 13B) exclusief is voorbehouden aan de rechtbank van Broward County, Florida, Verenigde Staten van Amerika; zij stellen dat pas aan de onderhavige vorderingen van Zumba Fitness kan worden toegekomen als zou komen vast te staan dat [appellant 1] niet langer gerechtigd is de ZUMBA-merken te gebruiken omdat de ZIN-overeenkomst is geëindigd.
8. Voor zover [appellanten] hebben bedoeld te betogen dat voormeld forumkeuzebeding ook ziet op de onderhavige inbreukvorderingen en partijen zijn overeengekomen dat de bedoelde Amerikaanse rechter ook exclusief bevoegd is daarvan kennis te nemen, verwerpt het hof dat betoog. Het beding luidt, voor zover van belang:

"All disputes under this Agreement shall be resolved by a court of competent jurisdiction located in Broward County, Florida (...)".

Naar het oordeel van het hof kan zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden aangenomen dat de onderhavige inbreukvorderingen, worden bestreken door het onderhavige forumkeuzebeding.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de stelling dat [appellanten] inbreuk maken op Gemeenschapsmerken van Zumba Fitness, vloeit de bevoegdheid om van de inbreukvorderingen kennis te nemen voort uit de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 van Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMerkVo) in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet de EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Stb. 2001, 584).

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de stelling dat [appellanten] inbreuk maken op Beneluxmerken van Zumba Fitness, vloeit de bevoegdheid voort uit het feit dat [appellant 1] c.s woonplaats hebben in Nederland en het vermeend inbreukmakend gebruik door [appellant 1] c.s onder meer via internet in heel Nederland, en dus ook in het arrondissement 's-Gravenhage plaatsvindt (artikel 2 Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-verordening) en/of artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna: BVIE).

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de omstandigheid dat voor een beslissing op de inbreukvorderingen een voorlopig oordeel zal moeten worden gegeven over de beëindiging van de ZIN-overeenkomst, waarbij partijen een Amerikaanse rechter hebben aangewezen als de bij uitsluiting bevoegde rechter voor *All disputes under this Agreement* niet kan leiden tot een ander resultaat. Zoals hiervoor overwogen is de Nederlandse rechter c.q. de Haagse rechter bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Zumba Fitness en daarmee is hij ook bevoegd de (onderhavige) verweren tegen die vorderingen te beoordelen.

In zoverre faalt grief 2.

beëindiging van de ZIN-overeenkomst tussen [appellant 1] en Zumba Fitness?

9. Grief 2 richt zich voor het overige tegen het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 4.3 van het bestreden vonnis dat Zumba Fitness, ook als er geen sprake was van een tekortkoming van [appellant 1], gerechtigd was de ZIN-overeenkomst te beëindigen. De voorzieningenrechter heeft daartoe overwogen dat [appellant 1] de stelling van Zumba Fitness dat partijen zijn overeengekomen dat *"Zumba may cancel this Agreement and Instructor's membership in ZIN at any time, with or without cause, by giving Instructor written notice of termination"* niet heeft weersproken en dat hij ook niet heeft bestreden dat dit - naar het op de ZIN-overeenkomst van toepassing zijnde Amerikaanse recht - meebrengt dat de ZIN-overeenkomst is beëindigd met het e-mailbericht van Zumba Fitness van 19 augustus 2011.
10. [appellanten] hebben in hoger beroep volstaan met de stelling dat de bepalingen van de ZIN-overeenkomst in onderlinge samenhang en naar Amerikaans recht moeten worden uitgelegd. Aannemende dat Amerikaans recht van toepassing is, hebben [appellant 1] onvoldoende onderbouwd waarom in dit geval de opzegging bij e-mail van Zumba Fitness van 19 augustus 2011, gelet op voormelde bepaling, niet tot een rechtsgeldige beëindiging heeft geleid. Voor het overige deelt het hof het oordeel van de voorzieningenrechter, neergelegd in rechtsoverwegingen 4.3 en 4.4 van het bestreden vonnis. Dit brengt mee dat grief 2 ook voor het overige faalt.

Merkinbreuk?

11. De grieven 3 tot en met 6 richten zich tegen de in het bestreden vonnis gegeven bevelen om merkinbreuk te staken en gestaakt te houden, als omschreven in het dictum daarvan.

12. Voor zover [appellanten] zich er daarbij (in de grieven 3, 4 en 6) op beroepen dat geen sprake is van inbreuk omdat [appellant 1] gerechtigd is de merken te gebruiken nu de ZIN-overeenkomst tussen [appellant 1] en Zumba Fitness niet rechtsgeldig is geëindigd, falen deze grieven op grond van het oordeel van het hof daarover, vermeld in rechtsoverweging 10.

Het gebruik van de aanduiding ZUMBA offline (als onderdeel van handelsnamen en op posters, inschrijfformulieren en roosters en in promotiemateriaal)

13. Zumba Fitness stelt dat [appellanten] inbreuk maken op haar merken in de zin van art. 2.20 lid 1, sub a, b, c en d BVIE en artikel 9, lid 1, sub a, b en c, GMVo door handelsnamen waarvan het woord ZUMBA het voornaamste bestanddeel uitmaakt (hierna ook: ZUMBA-handelsnamen) te gebruiken en/of geregistreerd te hebben en te houden en door het merk ZUMBA anderszins offline (op posters, aanmeldingsformulieren en roosters en in promotiemateriaal) te gebruiken.
14. [appellanten] hebben de stelling van Zumba Fitness dat zij de handelsnaam Zumba Holland (B.V.) hebben gebruikt niet betwist. Voorts blijkt uit productie 25A van Zumba Fitness dat (op inschrijfformulieren) de handelsnaam Zumba Holland Groningen (B.V.) naast de handelsnaam Zumba Holland werd gebruikt. Nu van de overige in (punt 27 van) de inleidende dagvaarding genoemde handelsnamen niet (voldoende onderbouwd) gesteld is dat deze zijn gebruikt, gaat het hof ervan uit dat deze slechts zijn geregistreerd. [appellanten] erkennen dat in de sportschool van [appellant 1] naast Zumba-lessen andere lessen worden aangeboden, zoals TAE-BO en LABOOCA-lessen en dat [appellant 1] voorheen Zumba- en andere lessen onder dezelfde handelsnaam uitvoerde (punten 21 en 22 memorie van grieven).

Zumba Fitness hebben als bewijs van het overige offline gebruik de volgende stukken overgelegd

- een inschrijfformulier (productie 25A), voorzien van de handelsnamen Zumba Holland en Zumba Holland Groningen en een ZUMBA-beeldmerk;
- een zomerrooster 2011 (4 juli – 4 september) van Zumba Holland, waarin is vermeld dat Marlon ([appellant 1]) Zumba-lessen geeft (productie 25A);
- foto's (producties 23 en 25 B) van de buitenkant van de sportschool en van een optreden van [appellant 1] op 20 augustus 2011, waarop posters voorzien van de ZUMBA-woord en/of beeldmerken, al dan niet in combinatie met een afbeelding van en/of de naam Marlon [appellant 1];
- een onderzoeksrapport van M.J.H.H. van Alst van 7 september 2011 (productie 27), waarin is vermeld dat eind augustus 2011 voormelde posters op en in de sportschool hingen en door [appellant 1] een Zumba-les werd gegeven.

Op grond van het bovenstaande acht het hof voorshands aannemelijk dat [appellanten] eind augustus 2011 en in het bijzonder na 19 augustus 2011 gebruik maakten van de handelsnamen Zumba Holland en Zumba Holland Groningen en van diverse andere offline uitingen waarin ZUMBA-merken voorkwamen.

15. Grief 3 is onder meer gericht tegen het door de voorzieningenrechter gegeven bevel om het gebruik van deze handelsnamen te staken en gestaakt te houden.
- Grief 5 is gericht tegen het door de voorzieningenrechter gegeven bevel om het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken op de andere offline uitingen te staken en gestaakt te houden, tenzij het publiek duidelijk wordt gemaakt dat het merk uitsluitend verwijst naar de Zumba-lessen van een ZIN-instructeur.
16. [appellant 1] c.s hebben in hoger beroep het oordeel van de voorzieningenrechter (in rechtsoverwegingen 4.5 en 4.12) dat voormeld gebruik van de ZUMBA-handelsnamen en ZUMBA merken of daarmee overeenstemmende tekens (tevens) als merkgebruik is te kwalificeren niet bestreden, behoudens hun beroep, begrijpt het hof, op de in artikel 2.23, lid 1, sub b, BVIE en artikel 12, sub b, GMVo vermelde beperking (dat de tekens worden gebruikt als beschrijvende aanduidingen). Het hof zal hierop ingaan in rechtsoverweging 18.
17. Het oordeel van de voorzieningenrechter (in rechtsoverwegingen 4.5 en 4.6) dat het element ZUMBA onmiskenbaar het meest onderscheidende onderdeel van de handelsnaam Zumba Holland (B.V.) is en er (dus) sprake is van overeenstemmende tekens, dat de ZUMBA-merken bekend zijn, dat deze voor dezelfde diensten worden gebruikt als waarvoor de merken zijn ingeschreven en dat (dan ook) verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE en 9, lid 1, sub b, GMVo voorshands voldoende aannemelijk is, is in hoger beroep niet bestreden. Dit geldt naar het voorlopig oordeel van het hof ook voor de handelsnaam Zumba Holland Groningen en voor het overige offline gebruik van ZUMBA-merken en daarmee overeenstemmende tekens waarbij het gebruik van de ZUMBA-merken als gebruik in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub a, BVIE en 9, lid 1, sub a, GMVo kwalificeert.
18. [appellanten] stellen echter dat Zumba Fitness zich tegen voormeld gebruik van de Zumba-handelsnamen en de ZUMBA-merken en daarmee overeenstemmende tekens niet kan verzetten omdat zij, [appellanten], deze slechts gebruiken om aan te geven dat in de sportschool van [appellant 1] zumba-lessen worden gegeven door instructeurs die ZIN-lid zijn en die gerechtigd zijn de ZUMBA-merken aldus te gebruiken. Nu [appellanten] niet stellen dat ZUMBA een door ieder te gebruiken uitsluitend beschrijvende aanduiding is, lijken zij zich veeleer te beroepen op de beperking in de uitoefening van het merkrecht, vermeld in

artikel 2.23, lid 1, sub c, BVIE en artikel 12, sub c, GMVo en/of op de aan de ZIN-leden verleende toestemming dan op de door de voorzieningenrechter behandelde en in de memorie van grieven genoemde beperking betreffende beschrijvende aanduidingen, vermeld in artikel 2.23, lid 1, sub b, BVIE en 12, sub b GMVo.

19. Op grond van artikel 2.23, lid 1, BVIE (dat strekt tot implementatie van artikel 6, lid 1 van Richtlijn 89/104/EEG, thans Richtlijn 2008/95/EG) en artikel 12 GMVo kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk als beschrijvende aanduiding (sub b), en wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst aan te geven (sub c), een en ander voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Het hof is met de rechtbank voorshands van oordeel dat voormeld gebruik van de ZUMBA-merken of daarmee overeenstemmende tekens door [appellanten] niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel indien zij deze aldus gebruiken dat het relevante publiek ten onrechte kan menen dat er nog steeds een economisch verband bestaat tussen [appellanten] en Zumba Fitness.
- De omstandigheid dat ZIN-leden (die toestemming van Zumba-fitness hebben om binnen strikte regels het merk ZUMBA te gebruiken) Zumba-lessen geven in de onderhavige sportschool leidt er eveneens toe dat gebruik van ZUMBA-merken alleen dan geen inbreuk oplevert voor zover het is toegestaan, derhalve om de door de ZIN-leden te geven Zumba lessen aan te duiden.
- [appellanten] lijken in hoger beroep deze uitgangspunten niet (langer) te betwisten, maar stellen, begrijpt het hof, dat zij de ZUMBA merken en daarmee overeenstemmende tekens offline slechts gebruikt hebben en gebruiken in verband met door ZIN-leden te geven Zumba-lessen.
20. Het hof is voorshands van oordeel dat het hiervoor in rechtsoverweging 14 omschreven gebruik verder gaat dan gebruik om de door ZIN-leden te geven Zumba-lessen aan te duiden. Er wordt immers de indruk gewekt dat er een economisch verband bestaat tussen Zumba Fitness en [appellant 1] – wiens foto en/of naam op allerlei posters met een of meer ZUMBA-merken voorkomt – en de sportschool van [appellant 1], waar immers ook andere lessen worden gegeven, terwijl niet aannemelijk is geworden dat daarvoor een andere handelsnaam of een afwijkend inschrijfformulier wordt gebruikt. Het hof wijst er in dit verband op dat “de bewijslast” ter zake rust op [appellanten] die zich op voormelde beperkingen beroepen. Het beroep van [appellanten] op voormelde beperkingen en toestemming kan dus niet slagen. Dit gebruik levert derhalve inbreuk op de merkrechten van Zumba Fitness op.
21. [appellanten] stellen in de memorie van grieven dat zij de bestreden handelsnamen (thans) nog slechts gebruiken voor Zumba-lessen in de sportschool en dat de posters historisch materiaal betreffen en daardoor bovendien niet de indruk wordt gewekt dat [appellant 1] Zumba lessen geeft. Voor zover [appellanten] hiermee beogen te stellen dat het hiervoor vermelde gebruik geen inbreukmakend gebruik oplevert heeft het hof die stelling al (in rechtsoverweging 20) verworpen. Voor zover [appellanten] stellen dat zij daarna geen inbreukmakend gebruik meer hebben gemaakt geldt het volgende. Nog daargelaten dat niet duidelijk is vanaf wanneer [appellanten] het gebruik zouden hebben aangepast, of dat gebeurd is naar aanleiding van het bestreden vonnis en hoe in concreto het handelsnaamgebruik voor een deel van de lessen in dezelfde sportschool is gerealiseerd, is een verbod nog steeds gerechtvaardigd alleen al omdat [appellanten] zich op het standpunt stellen dat zij (onder meer op grond van de in hun visie niet rechtsgeldig beëindigde ZIN-overeenkomst tussen [appellant 1] en Zumba Fitness) gerechtigd zijn de ZUMBA-merken te gebruiken, ook wanneer het niet slechts gaat om het aanduiden van Zumba-lessen door ZIN-leden en niet gesteld of aannemelijk is geworden dat zij zich bereid hebben verklaard zich van dat gebruik te onthouden. Gelet op het bovenstaande is de tussen partijen gevoerde discussie of [appellanten] aan het vonnis hebben voldaan en al dan niet dwangsommen hebben verbeurd weliswaar van belang in een eventueel executiegeschil, maar niet voor de beoordeling van dit hoger beroep.
22. Het bovenstaande brengt mee dat grief 5 faalt en dat grief 3 in zoverre faalt dat het gebruik van de Zumba-handelsnamen niet onder de beperkingen van artikel 2.23, lid 1, BVIE en artikel 12 GMVo valt. Voor zover [appellanten] stellen dat een verbod om een handelsnaam te gebruiken in kort geding niet kan worden toegewezen, vindt deze stelling geen steun in het recht.
23. Grief 3 richt zich voorts tegen het door de voorzieningenrechter gegeven bevel tot staking en gestaakt houden van het enkel registreren en geregistreerd houden van ZUMBA-handelsnamen. [appellanten] stellen daartoe dat het enkel registreren van handelsnamen zonder deze te gebruiken geen inbreuk kan opleveren omdat, begrijpt het hof, geen sprake is van gebruik als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, BVIE en artikel 9, lid 1, GMVo.
- Voor inbreuk in de zin van artikel 9, lid 1 GMVo en artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE is vereist dat het teken wordt gebruikt 1) “als merk” en 2) in het economisch verkeer, terwijl voor een beroep op “sub b en c” – waarvan hier sprake is nu de handelsnamen niet gelijk zijn aan de merken – bovendien aanvullende vereisten gelden. Het hof acht zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet aannemelijk dat aan die vereisten bij het enkel registreren en geregistreerd houden van een handelsnaam voldaan is. Voor een verbod op grond van artikel 2.20, lid 1, sub d, BVIE is nodig dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Zumba Fitness heeft weliswaar gesteld dat door het gebruik van Zumba handelsnamen afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de ZUMBA-merken, maar niet dat en waarom door het enkel registreren en geregistreerd houden voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou

worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken. Ook heeft zij niet gemotiveerd gesteld dat dit als een onrechtmatige daad is te kwalificeren.

In zoverre slaagt grief 3 en zal het bestreden vonnis worden vernietigd.

24. Ten slotte richt grief 3 zich tegen de verwerping van het verweer dat het gevorderde bevel ten aanzien van de handelsnaam Zumba Holland Groningen (en de handelsnaam Zumba Holland, begrijpt het hof) niet kan worden toegewezen omdat Zumba Holland Groningen is opgericht (op 20 maart 2009, derhalve) voordat de in het vonnis genoemde merken zijn aangevraagd (op 28 mei en 20 november 2009). Nog daargelaten dat niet gesteld of gebleken is dat deze handelsnaam ook *gevoerd of gebruikt* is voor 28 mei 2009 en dat het oordeel van de voorzieningenrechter dat de handelsnamen voor het beëindigen van de ZIN-overeenkomst uitsluitend werden gebruikt in het kader van de samenwerking met (en dus met toestemming van) Zumba Fitness niet is bestreden, kan dit verweer al niet slagen omdat voor dezelfde diensten het Gemeenschapswoordmerk ZUMBA FITNESS - dat naar het voorlopig oordeel van het hof zodanig overeenstemt met de Zumba-handelsnamen dat verwarring is te duchten - is aangevraagd op 29 februari 2008, derhalve voor de oprichting van Zumba Holland Groningen. In zoverre faalt grief 3 derhalve.

Het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com en het teken zumba als metatag

25. Grief 4 richt zich tegen het bevel om het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com en het teken zumba als metatag te staken en gestaakt te houden. Bedoelde domeinnaam verwijst automatisch door naar de website van [appellanten] onder de domeinnaam www.marlonconnor.com. [appellanten] betwisten dat zij hierdoor merkinbreuk maken, nu dit gebruik slechts valt aan te merken als gebruik van een adres of vindplaats op internet en niet als handelsnaamgebruik (of als gebruik "als merk", begrijpt het hof). In het midden kan blijven of het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als gebruik "als merk" in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub (a, b of) c, BVIE of als ander gebruik in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub d, BVIE, nu [appellanten] het oordeel van de voorzieningenrechter dat [appellant 1] c.s. door het gebruik van de domeinnaam, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, niet hebben bestreden. Daarvan uitgaande is sprake van merkinbreuk. Voor zover [appellanten] bedoelen te betogen dat in het geheel geen sprake is van gebruik, kan het hof hen niet volgen in dat standpunt.

Wat betreft het gebruik van het merk ZUMBA als metatag op laatstgenoemde website, geldt hetzelfde. Het bovenstaande brengt mee dat grief 4 faalt.

Sociale media

26. Grief 6 richt zich tegen het bevel het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media zoals Hyves, LinkedIn en Facebook te staken en gestaakt te houden voor zover door dit gebruik bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er (nog steeds) een economische band bestaat tussen [appellanten] en Zumba Fitness. [appellanten] hebben niet gemotiveerd bestreden dat uit de, als producties 19, 20 en 21 door Zumba Fitness overgelegde schermafdrukken van Facebook, Hyves, Twitter en LinkedIn van eind augustus 2011 blijkt van gebruik van de ZUMBA-merken en daarmee overeenstemmende tekens waardoor wel de indruk wordt gewekt dat nog een economische band bestaat tussen [appellant 1] c.s. en Zumba Fitness. Of dit gebruik voor en/of na het bestreden vonnis al dan niet deels is gestaakt, zoals [appellanten] in de toelichting op de grief stellen, is geen reden om het gevorderde verbod af te wijzen, nu [appellanten] stellen dat zij daartoe niet verplicht zijn en niet gesteld of aannemelijk is dat zij bereid waren of zijn toe te zeggen zich van dat gebruik (op straffe van verbeurte van een boete) te onthouden.
27. [appellanten] verwijten de voorzieningenrechter dat hij geen aandacht heeft geschonken aan hun verweer dat het niet mogelijk is alle uitingen via de sociale media bij te werken, te verwijderen of, indien van derden afkomstig, de inhoud daarvan te bepalen.
28. Zumba Fitness hebben dit verweer bestreden, stellende dat [appellant 1] zelf een profiel heeft op Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn, dat hij zelf verantwoordelijk is voor wat hij op deze websites binnen zijn eigen account plaatst en dat hij gemakkelijk door derden daarop geplaatste berichten kan controleren en verwijderen.
29. [appellanten] hebben als productie 27 een (deel van een) e-mail van Twitter Support overgelegd. Partijen zijn het erover eens dat hieruit blijkt dat een twitter-accounthouder geen toegang kan krijgen tot zijn account als hij geen toegang meer heeft tot het aan dat account gelinkte e-mailadres. [appellanten] stellen dat het aan de twitter-account zumbazemarlon gekoppelde e-mailadres van Zumba-mail (Zumbaholland) inmiddels is opgeheven waardoor zij geen toegang meer krijgen tot dat account. Zumba Fitness heeft betwist dat uit het bericht blijkt dat bedoeld e-mailadres is opgeheven. Nog daargelaten dat het hof voorshands aannemelijk acht dat [appellant 1] geen toegang meer tot dit twitter-account kan krijgen nu, zoals [appellanten] onbetwist hebben gesteld, het laatste bericht dateert van 18 maart 2010 en [appellant 1] inmiddels gebruik maakt van het twitter-account Marlonconnor, is de omstandigheid dat tussen partijen vaststaat dat het kan voorkomen dat de houder van een twitter-account daarover niet meer kan beschikken, voldoende om aan voormeld bevel de voorwaarde te verbinden dat [appellanten] in staat zijn de inhoud van het account te wijzigen.
30. Voor wat betreft eventueel door derden op de pagina's/ the wall van de accounts van [appellanten] in Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn geplaatste en te plaatsen berichten, hebben [appellanten] niet gemotiveerd betwist dat zij deze in beginsel kunnen verwijderen.

Dit valt ook af te leiden uit het feit dat [appellant 1] na de melding van Zumba Fitness een bericht van Bernadet Leijssenaar heeft verwijderd (zie akte uitlaten van [appellanten] onder 8). Zonder nadere onderbouwing van het tegendeel door [appellanten] acht het hof voorshands aannemelijk dat dit ook geldt voor "historische gegevens".

Dit doet er echter niet aan af dat [appellanten] naar het voorlopig oordeel van het hof in redelijkheid eerst tot verwijdering gehouden zijn nadat zij op de hoogte zijn van door derden geplaatste berichten. Gelet daarop zal het hof het bevel in zoverre aanpassen dat het pas geldt 48 uur nadat Zumba Fitness schriftelijk (per e-mail) heeft verzocht een bericht van een derde te verwijderen. Grief 6 slaagt derhalve in zoverre.

Dwangsom

31. Grief 7 is gericht tegen de hoogte van de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsom. [appellanten] hebben daartoe onbetwist gesteld dat Zumba Fitness een groot Amerikaans concern is, waartegenover in feite [appellant 1] als privépersoon met een aantal door hem gedreven ondernemingen staat. Voorts stellen [appellanten] dat de dwangsom beperkt zou moeten blijven tot een bedrag per overtreding. Nu het veelal gaat om voortdurende inbreuken, acht het hof juist ook de mogelijkheid om te kiezen voor het verbeuren van een dwangsom per dag noodzakelijk om te bereiken dat [appellanten] aan de bevelen voldoen. Door aan het bevel met betrekking tot de sociale media voormelde voorwaarden te verbinden wordt voorkomen dat de dwangsommen zouden oplopen in gevallen waarin [appellanten], kort gezegd, geen verwijt treft. Mede gelet op voormelde omstandigheden, ziet het hof aanleiding de dwangsom verder te matigen tot € 2.000,- per overtreding of € 400,- per dag en te maximeren tot een bedrag van € 20.000,- voor overtredingen tot de dag van dit arrest en een bedrag van € 20.000 voor de periode daarna. Grief 7 slaagt derhalve in zoverre.

Proceskosten eerste aanleg

32. Grief 8 richt zich tegen de hoogte van de proceskosten van de eerste aanleg, tot betaling waarvan [appellanten] zijn veroordeeld. De voorzieningenrechter heeft de kosten begroot op € 15.650,81,-, uitgaande van het indicatietarief voor een niet eenvoudig kort geding. Naar het voorlopig oordeel van het hof is de kwalificatie van de zaak als een niet eenvoudig kort geding juist. Het hof acht de door Zumba Fitness in eerste aanleg gevorderde kosten ten bedrage van € 16.809,31, gelet op de kostenspecificatie redelijk en evenredig en dat geldt dan ook voor het lagere bedrag van de kostenveroordeling. De grief faalt mitsdien.
33. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de grieven deels slagen en voor het overige falen en dat het vonnis deels zal worden vernietigd. [appellanten] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Nu de in de memorie van antwoord aangekondigde specificatie van proceskosten niet is overgelegd, zullen deze kosten worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.

Beslissing

Het hof:

vernietigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage in kort geding gewezen vonnis van 17 oktober 2011 voor zover daarbij

- [appellanten] zijn bevolen het registreren en geregistreerd houden van een met het merk overeenstemmende handelsnaam te staken en gestaakt te houden;
- [appellanten] zijn bevolen het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media, zoals Hyves, LinkedIn en Facebook te staken en gestaakt te houden, voor zover dit meer inhoudt dan het bevel het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media, zoals Hyves, LinkedIn en Facebook

a. voor zover door dit gebruik bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er (nog steeds) een economische band bestaat tussen [appellanten] en Zumba Fitness en

b. voor zover [appellanten] de inhoud van het desbetreffende account kunnen wijzigen en

c. in geval het gaat om een door een derde op de pagina van het desbetreffende account geplaatste bericht, nadat ten minste 48 uur zijn verstreken na een verzoek namens Zumba Fitness om het bericht te verwijderen,

te staken en gestaakt te houden;

- is bepaald dat de gedaagde die in gebreke blijft met de nakoming van het in 5.1 opgenomen bevel een dwangsom aan Zumba Fitness zal verbeuren van € 5000,00 per overtreding, dan wel – ter keuze van Zumba Fitness – van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal € 100.000,00, voor zover dit meer inhoudt dan de bepaling dat de gedaagde/appellant(e) die in gebreke blijft met de nakoming van het aan [appellanten] opgelegde bevel, een dwangsom aan Zumba Fitness zal verbeuren van € 2.000,00 per overtreding, dan wel – ter keuze van Zumba Fitness – van € 400,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal € 20.000,00 voor inbreuken tot 23 juli 2013 en € 20.000,00 voor inbreuken vanaf 23 juli 2013.

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

wijst het meer of anders gevorderde af;

bekrachtigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis in kort geding van 17 oktober 2011 voor het overige;

veroordeelt [appellanten] in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Zumba Fitness begroot op € 1.341,- aan kosten van de advocaat en € 284,- aan griffierecht en verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 juli 2013, in aanwezigheid van de griffier.