

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/633991 / KG ZA 22-753 EAM/EB

Vonnis in kort geding van 19 oktober 2022

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

PUMA SE,

gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,

eiseres bij dagvaarding van 6 september 2022,

advocaten mr. C.S. Mastenbroek en mr. A.J. Verbeek te Ouderkerk aan de Amstel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BROOKS SPORTS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaten mr. M. Schut en mr. M.C. Coops te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Puma en Brooks worden genoemd.

1. Het verloop van de procedure

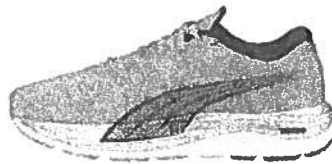
Dit kort geding is op 16 september 2022 behandeld door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam die optrad als plaatsvervanger voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. De mondelinge behandeling van dit kort geding heeft plaatsgevonden in het gebouw van de rechtbank Amsterdam. Op de zitting van 16 september 2022 heeft Puma de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Brooks heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben producties en een pleitnota ingediend.

Ter zitting waren aan de zijde van Puma aanwezig U. Loreth (IP counsel brand protection), mr. Mastenbroek en mr. Verbeek. Aan de zijde van Brooks waren aanwezig B. Takacs (legal counsel), C. Pennings (tolk Engels), mr. Schut en mr. Coops.

Vonnis is bepaald op vandaag.

2. De feiten

2.1. Puma houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van (sport)schoenen, (sport)kleding en accessoires. In maart 2021 heeft Puma de hardloopschoen NITRO op de markt gebracht. Kenmerk van deze lijn schoenen is – simpel uitgelegd – dat stikstof is geïnjecteerd in de tussenzool van de schoen. De schoen is voor het eerst aan het publiek getoond op een exclusieve *launch party*, gehouden op 29 september 2020. Hieronder staat een voorbeeld van een schoen uit de NITRO serie.



2.2. Puma heeft voor het gebruik van het Unie-woordmerk NITRO voor schoenen een licentie gekregen van Lloyd IP Limited. De licentieovereenkomst is eind oktober 2020 ondertekend. In die overeenkomst staat dat Lloyd IP exclusieve controle heeft over alle acties die zij nodig vindt om het merk te beschermen (artikel 3.6).

2.3. In een ‘Licence Agreement’ van 22 juli 2022 tussen Lloyd IP en Puma, alleen ondertekend door Puma, staat dat Lloyd IP Puma toestemming geeft om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Brooks Sports Inc ten aanzien van het gebruik van het merk ‘nitro’ door laatstgenoemde (artikel 1.1).

2.4. De techniek waarmee stikstof in de tussenzool wordt geïnjecteerd, wordt ook gebruikt door andere fabrikanten van sportschoenen. Brooks, althans de groep waarvan zij deel uitmaakt, doet dat sinds medio 2020. Aanvankelijk gebruikte Brooks de termen “nitrogen-injected” en “infused with nitrogen” bij de aanprijzing van haar schoenen met die techniek. Vanaf medio 2022 gebruikt zij bij haar aanprijzingen tevens “Nitro-Infused Softness”, “Nitro-Infused Speed”, “Nitro-Infused Distance” en de slogans “Run on Nitro” en “Nitro Infuse your run”. Hieronder staan enkele voorbeelden van reclame-uitingen.



Brooks Running
1 jul om 4:51 p.m.

Laten we techy worden! Even voorstellen: Brooks Run op Nitro. Ons innovatieve stikstof-infuusproces versterkt uw run om grotere voordelen te leveren in uw favoriete schoenen. 🏃‍♂️



Nieuwsgierig? Bekijk onze pagina erpverf <https://fal.cn/3pUIS> #BrooksRunOnNitro #BrooksRunningBLX #RunHappy

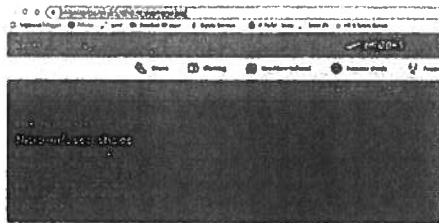
Original weergeven Deze vertaling beoordelen



Leuk

Opmerking plaatsen

Delen



2.5. Puma heeft in Duitsland geprobeerd een verbod te verkrijgen op het gebruik door Brooks van het woord 'nitro', maar de rechtbank te Berlijn heeft bij vonnis van 19 augustus 2022 geoordeeld dat Brooks het woord 'nitro' beschrijvend gebruikt en dat Puma dat niet kan verbieden.

2.6. Brooks heeft op 3 oktober 2022 bij het EUIPO nietigheidsvorderingen voor NITRO ingediend, onder meer op de gronden dat 'nitro' voor schoenen een beschrijvende term in de zin van artikel 7 (1) (c) van de Uniemerkenverordening (UMVo) is en dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft (artikel 7 (1) (b) UMVo). Die procedures lopen nog.

3. Het geschil

3.1. Puma vordert, kort gezegd, Brooks op straffe van dwangsommen te veroordelen:

- (i) het gebruik van het teken NITRO in het economisch verkeer in Europa, met uitzondering van Duitsland, te staken en haar te verbieden andere tekens te gebruiken die sterk op NITRO lijken;
- (ii) informatie aan te leveren waarmee Puma de schade kan berekenen die zij stelt te lijden als gevolg van de merkinbreuk;
- (iii) haar afnemers en zakenrelaties te verzoeken de door haar verstrekte uitingen waar NITRO in voorkomt, te verwijderen en aan Brooks te retourneren, dan wel haar te bewijzen dat die uitingen vernietigd zijn, en Brooks te bevelen alle geretourneerde uitingen of bewijzen van vernietiging aan Puma af te geven;
- (iv) met veroordeling van Brooks in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. Aan haar vordering legt Puma, samengevat weergegeven, ten grondslag dat de NITRO een van haar meest succesvolle modellen is, dat ook al veel prijzen heeft gewonnen. Zij heeft de afgelopen jaren zoveel reclame gemaakt en haar schoenen aan zo veel bekende sporters gekoppeld dat NITRO inmiddels een bekend merk is, dat onlosmakelijk aan Puma is verbonden. Puma stelt op het punt te zijn gekomen dat zij de vruchten kan plukken van haar investeringen voor de NITRO, maar dat niet alleen zij zelf, maar ook Brooks van die investeringen nu de vruchten plukt.

3.3. Brooks voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt, voor zover van belang, bij de beoordeling ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Puma baseert haar vorderingen op (dreigende) inbreuk op een Uniemerkt. Brooks is in Nederland gevestigd. De internationale en relatieve bevoegdheid om kennis te nemen van deze zaak kan daarom worden gebaseerd op de artikelen 124 en 125 lid 1 van de UMVo.

4.2. Partijen maken allebei hardloopschoenen met stikstof in de tussenzool. De geïnjecteerde stikstof bepaalt (in ieder geval voor een groot deel) de demping die de schoen biedt. Informatie over de demping is relevant voor potentiële kopers, omdat hardlopen de gewrichten flink belast, met alle risico's op blessures van dien. De stikstof in de tussenzool vormt dus een wezenlijk kenmerk van de 'nitro' hardloopschoenen van beide partijen. Het Engelse woord voor stikstof is *nitrogen*. Nitro is een gangbare afkorting voor *nitrogen*, zoals ook is geoordeeld door het EUIPO¹.

4.3. Gelet op het voorgaande is verdedigbaar dat het merk 'NITRO' geen onderscheidend vermogen heeft omdat het een belangrijk kenmerk van de schoen beschrijft. Puma gebruikt 'NITRO' ook alleen voor haar schoenen met stikstof in de tussenzool, en niet voor haar andere hardloopschoenen. Dat vormt ook een aanwijzing voor het beschrijvende karakter van de term. Maar het is uiteindelijk aan het EUIPO om daarover te oordelen.

4.4. Belangrijker in deze zaak is dat Brooks het teken 'nitro' niet gebruikt om de herkomst van de schoenen aan te duiden, maar de stikstof in de zolen van haar schoenen en het proces van stikstof-infusie. Voor de aanduiding van de herkomst van haar schoenen gebruikt zij altijd haar eigen merk 'Brooks'. De potentiële koper ziet bij Brooks de aanduiding 'nitro' dus altijd in combinatie met het merk Brooks en zal dus ook niet (snel) in verwarring zijn over de herkomst van die schoenen. Datzelfde geldt overigens ook voor Puma; zij gebruikt NITRO alleen in combinatie met de andere merken van Puma, zoals de uitwaaiende streep aan de zijkant van de schoenen, de springende roofkat of het woordmerk Puma.

4.5. De slotsom is dat Brooks 'nitro' niet als merk gebruikt, maar om een kenmerk van haar schoenen te beschrijven. Voorshands is van merkinbreuk daarom geen sprake. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

4.6. Bij deze stand van zaken behoeft het verweer van Brooks dat Puma geen afdoende machtiging in de zin van artikel 25 lid 3 UMVo heeft, geen bespreking.

4.7. Puma zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Zij heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de hoogte van de door

¹ EUIPO 16 december 2013, app. Nr. 012044277, refusal for application of a Community trade mark NITRO PISTON), p. 3.

Brooks opgevoerde kosten, die op een totaal van € 68.664,50 komen. De zaak wordt gewaardeerd als een eenvoudig kort geding, waarvoor het indicatietarief van € 6.000,00 wordt gehanteerd. De kosten aan de zijde van Brooks worden begroot op:

- griffierecht	€	676,00
- salaris advocaat		<u>6.000,00</u>
Totaal	€	6.676,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
- 5.2. veroordeelt Puma in de proceskosten, aan de zijde van Brooks tot op heden begroot op € 6.676,00,
- 5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer, voorzieningenrechter-plaatsvervanger, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 19 oktober 2022.

10.

