

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/507063 / KG ZA 16-313

### Vonnis in kort geding van 1 juni 2016

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

**SPARTAN RACE, INC.**,

gevestigd te Boston (Massachusetts), Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**TV ENTERTAINMENT REALITY NETWORK B.V.**,

gevestigd te Hilversum,

gedaagde,

advocaat mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Spartan Race en TERN genoemd worden.

## 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 maart 2016, met producties 1 tot en met 35;
- de op 10 mei 2016 ingekomen akte overlegging producties van TERN, met producties 1 tot en met 52;
- de op 13 mei 2016 ingekomen akte overlegging aanvullende producties van Spartan Race, met producties 36 tot en met 39 en een (aanvullend) proceskostenoverzicht;
- de op 17 mei 2016 ingekomen akte overlegging producties van TERN, met producties 53 tot en met 59 en een (aanvullend) proceskostenoverzicht;
- de mondelinge behandeling gehouden op 18 mei 2016;
- de pleitnota van Spartan Race;
- de pleitnota van TERN.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Sinds 2010 organiseert Spartan Race zogenoemde "obstacle races". Bij de evenementen moeten de deelnemers hardlopen over moeilijk terrein en daarbij diverse obstakels nemen, waaronder het klimmen over muren, het dragen van zware objecten, het

---

oversteken van diverse waterpartijen, het kruipen onder prikkeldraad, over vuur springen, speerwerpen en touwspringen. Deze races (hierna aangeduid als: obstacle race) zijn bedoeld om uithoudingsvermogen, kracht, snelheid en behendigheid van de deelnemers te testen. In 2015 organiseerde Spartan Race meer dan 50 races in de Verenigde Staten (VS). Daarnaast licentieerde zij haar merk in 2015 voor meer dan 24 landen om nog eens 50 races te organiseren, waaronder races in de EU. Voor 2016 heeft Spartan Race races aangekondigd in (voor wat betreft de EU) onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Tjechië, Italië en Slowakije. In Nederland en de rest van de Benelux heeft Spartan Race (vooralsnog) geen evenementen georganiseerd.

2.2. Spartan Race maakt gebruik van onder meer de volgende websites: [www.spartan.com](http://www.spartan.com), [www.spartanrace.uk](http://www.spartanrace.uk), [www.spartanrace.de](http://www.spartanrace.de), [www.spartanrace.fr](http://www.spartanrace.fr), [www.spartanrace.it](http://www.spartanrace.it), en [www.spartanrace.es](http://www.spartanrace.es). Deze websites worden bezocht door internetgebruikers wereldwijd, onder meer uit Nederland en uit andere lidstaten van de EU.

2.3. Sinds 2013 is de sportschoenen- en kledingproducent Reebok als titelsponsor verbonden aan de obstacle races van Spartan Race, die sindsdien ook wel onder de naam "Reebok Spartan Race (Series)" gehouden worden.

2.4. In 2014 is Spartan Race een samenwerking aangegaan met NBC Sports, onderdeel van de National Broadcasting Company (hierna: de NBC). Sinds augustus 2014 zendt NBC Sports onder de naam 'Spartan Race TV Show' een reality show uit waarbij (bijvoorbeeld) deelnemers aan een obstacle race voor, tijdens en na de race worden gevolgd. Deze shows zijn beschikbaar voor het publiek en wereldwijd (en onder meer in de EU) te bekijken via internet. Thans is Spartan Race voornemens om tezamen met de NBC een reality show te maken onder de titel 'Spartan'. Het doel van dit programma is dat deelnemers strijden in diverse "obstakel-uitdagingen". Het is onbekend of en wanneer dit programma zal worden uitgezonden.

2.5. Vanaf najaar 2015 heeft Spartan Race op haar website een educatief programma gepresenteerd onder de naam SPARTAN X. Volgens de mededelingen op de website van Spartan Race kunnen deelnemers aan de hand van dit programma, dat bestaat uit tien (Romeinse cijfer X) modules, 'de ware Spartaan' in zichzelf ontdekken.

2.6. Spartan Race is houdster van de volgende merkinschrijvingen (hierna ook wel: de SPARTAN-merken):

- het op 12 oktober 2012 onder nummer 010890002 ingeschreven Uniewoordmerk SPARTAN RACE voor diensten in de klassen 25 (onder meer kleding) en 41 (onder meer amusement in de vorm van hindernisbanen en duursporten alsmede organisatie van sportevenementen);

Tegen dit merk heeft TERN op 16 mei 2016 een gemotiveerd verzoek tot nietigverklaring bij het EUIPO ingediend.

- het op 14 april 2015 onder nummer 013455837 ingeschreven Uniewoordmerk SPARTAN UP voor diensten in de klassen 25 (onder meer kleding) en 41 (onder meer educatie en amusement diensten) en daarnaast voor de klassen 9 (e-books, geluidsopnamen en video-opnamen op het gebied van lichaams oefeningen), 16 (boeken, teksten en publicaties) en 28 (fitnessapparatuur);

1 juni 2016

- het op 10 september 2015 onder nummer 013780028 ingeschreven Uniebeeldmerk voor diensten in de klassen 25 (onder meer kleding) en 28 (onder meer fitnessbenodigdheden), zoals hierna weergegeven:



Daarnaast heeft Spartan Race op 2 december 2015 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) spoedregistraties gedaan voor de woordmerken SPARTAN en SPARTAN RACE voor de klassen 38 (onder meer tv-informatie) en 41 (onder meer opvoeding, opleiding, ontspanning en organisatie van wedstrijden) met gelding in de Benelux. Deze Benelux-merken zijn ingeschreven onder de nummers 0988355 en 0988356 en ingeschreven op 11 januari 2016.

Voorts heeft Spartan Race op 4 december 2015 een spoedregistratie gedaan voor het Benelux-beeldmerk voor klasse 41 (onder meer opvoeding, opleiding, ontspanning en organisatie van wedstrijden):



Dit Benelux-merk is op 4 januari 2016 ingeschreven onder nummer 0988003.

Tegen de drie laatst vermelde inschrijvingen heeft TERN oppositie ingesteld. De stand van zaken in de oppositieprocedures is onbekend.

2.7. TERN exploiteert sinds oktober 2015 een televisiestation dat wereldwijd uitzendt via high-definition television (hdtv). In juli/augustus 2015 (via social media) en in oktober 2015 (via een persbericht) heeft TERN de eerste aankondigingen gedaan voor een (adventure) realityshow onder de naam SPARTAN X. De opzet van het programma is dat deelnemers uit verschillende landen worden opgesloten in een "Spartaans Kasteel", waarbij zij "Spartaanse opdrachten" dienen uit te voeren om hun uitdaging, kracht, snelheid en behendigheid te testen. De winnaar wordt uitgeroepen tot "Spartan X". Het programma dat bestaat uit tien afleveringen, is vanaf januari 2016 uitgezonden op de online zender INSIGHT.

2.8. TERN heeft op 2 respectievelijk 5 oktober 2015 een aanvraag gedaan voor het Benelux-woord-/beeldmerk respectievelijk Uniewoord-/beeldmerk:



Deze merken (hierna: de SPARTAN X-merken) zijn gedeponeed onder de nummers 1318145 respectievelijk 014641609 voor de klasse 9 (onder meer software) en de hiervoor vermelde klassen 25, 28 en 41.

2.9. Bij brief van 7 december 2015 heeft de advocaat van Spartan Race TERN gesommeerd het gebruik van de naam SPARTAN X te staken. In deze brief heeft de

1 juni 2016

---

advocaat van Spartan Race TERN tevens verzocht over te gaan tot ondertekening van een onthoudingsverklaring en tot betaling van een schadevergoeding van € 15.000,-.

2.10. In antwoord op voormelde sommatie heeft TERN bij brief van 21 december 2015 Spartan Race verzocht met haar in onderhandeling te treden. In deze brief heeft TERN zich op het standpunt gesteld dat het teken SPARTAN beschrijvend is en dat uit niets blijkt dat het (door inburgering) onderscheidend vermogen heeft verkregen.

### 3. Het geschil

#### 3.1. Spartan Race vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

**Primair:**

1. *gedaagde te gebieden, onmiddellijk na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, om elk gebruik van de SPARTAN merken in alle Lidstaten van de EU te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, elk gebruik van het teken SPARTAN X, al dan niet in verband of combinatie met TV-programma's, video's of goederen/diensten van welke aard dan ook in elk medium, alsmede elk gebruik van tekens bestaande uit de gestileerde weergave van een Spartaanse helm, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de afbeelding van de helm zoals gebruikt in het inbreukmakende SPARTAN X teken van gedaagde, al dan niet in verband of combinatie met TV-programma's, video's en/of goederen/diensten van welke aard dan ook in elk medium, en elk gebruik van enig ander teken dat het woordbestanddeel SPARTAN bevat en/of een helmontwerp dat overeenstemt met dat van de SPARTAN Merken, en elk gebruik van enig ander teken dat overeenstemt met de SPARTAN Merken; zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,- (zegge: "vijfduizend Euro") voor elke inbreuk op dit verbod, of – zulks ter keuze van eiseres – voor elke dag of deel van een dag dat de inbreuk voortduurt;*

**Subsidiair:**

2. *gedaagde te gebieden, onmiddellijk na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, om al het gebruik van de SPARTAN merken in de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, elk gebruik van het teken SPARTAN X, al dan niet in verband of combinatie met TV-programma's, video's of goederen/diensten van welke aard dan ook in elk medium, alsmede elk gebruik van tekens bestaande uit de gestileerde weergave van een Spartaanse helm, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de afbeelding van de helm zoals gebruikt in het inbreukmakende SPARTAN X teken van gedaagde, al dan niet in verband of combinatie met TV-programma's, video's en/of goederen/diensten van welke aard dan ook in elk medium, en elk gebruik van enig ander teken dat het woordbestand-deel SPARTAN bevat en/of een helmontwerp dat overeenstemt met dat van de SPARTAN Merken, en elk gebruik van enig ander teken dat overeenstemt met de SPARTAN Merken; zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,- (zegge: "vijfduizend Euro") voor elke inbreuk op dit verbod, of – zulks ter keuze van eiseres – voor elke dag of deel van een dag dat de inbreuk voortduurt;*

**Primair en subsidiair:**

3. *gedaagde te veroordelen tot volledige betaling van de kosten gemaakt door eiseres in deze procedure inclusief advocatenkosten (die later in de procedure zullen worden gespecificeerd) of een som die onder behoorlijke rechtspleging door de*

1 juni 2016

*voorzieningenrechter bepaald wordt ter vergoeding van de eerlijke en evenredige juridische kosten gemaakt door eiseres zoals vermeld in artikel 1019h Rv.;*

*4. de termijn voor het beginnen van een bodemprocedure in de zin van artikel 1019i Rv. te zetten op 6 maanden.*

3.2. Aan deze vordering heeft Spartan Race het volgende ten grondslag gelegd. Spartan Race is wereldwijd actief op het gebied van obstacle races, de daaraan verbonden TV-programma's en het educatieve programma SPARTAN X. De obstacle races van Spartan Race hebben 700.000 deelnemers wereldwijd en deze komen onder meer uit Nederland en andere landen van de EU. Ook de websites van Spartan Race worden druk bezocht, onder meer vanuit Nederland. Zo is de website [www.spartan.com](http://www.spartan.com) sinds januari 2010 62.736.532 keer bezocht door individuele gebruikers, waarvan 3.334.930 afkomstig waren uit de EU en waarvan weer 56.340 afkomstig waren uit Nederland. Marketing en promotiemateriaal over de activiteiten van Spartan Race worden sinds 2010 binnen de EU gebruikt. Voorts adverteert Spartan Race sinds ruim een jaar op de website [www.obstacles.com](http://www.obstacles.com), die volgens berichtgeving in het dagblad NRC geldt als de 'grootste obstakelloopsite van de Benelux'.

De SPARTAN-merken van Spartan Race hebben een inherent onderscheidend vermogen. De merken zijn niet beschrijvend maar associatief of hooguit suggestief, aangezien deze door het betrokken publiek niet onmiddellijk en zonder nadenken als een beschrijving van een van de kenmerken van de betrokken diensten (organisatie van obstacle races) worden gezien.

De SPARTAN-merken van Spartan Race zijn bekend bij het relevante publiek, te weten (potentiële) deelnemers aan obstacle races en daarom zijn de SPARTAN-merken (zowel de woordmerken als de figuratieve elementen van de beeldmerken) sterke, onderscheidende merken met een brede beschermingsomvang.

TERN maakt inbreuk op de merkrechten van Spartan Race in de zin van artikel 9 lid 2 onder b en c UMVo<sup>1</sup> alsmede artikel 2.20 lid 1 onder b en c BVIE<sup>2</sup>, aangezien zowel het woordbestanddeel SPARTAN X als de afbeelding van de (Spartaanse) helm grote gelijkenis vertonen met de SPARTAN-merken. Deze gelijkenis is auditief, visueel en begripsmatig zeer groot. De diensten waarvoor TERN haar SPARTAN X-teken gebruikt zijn identiek en/of soortgelijk aan de diensten waarvoor Spartan Race de SPARTAN-merken heeft ingeschreven. De hindernissen die de deelnemers in de realityshow van TERN moeten uitvoeren zijn identiek aan of stemmen in hoge mate overeen met de hindernissen in de obstacle races van Spartan Race. Het verwarringsgevaar tussen de merken van Spartan Race en de tekens van TERN is dan ook groot.

Daarnaast is het gelet op de merkaanvragen van TERN niet uitgesloten dat zij de SPARTAN X-tekens in de toekomst ook zal gebruiken voor merchandising. Ook zal er met haar bekende merken een verband worden gelegd, waarmee TERN ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en reputatie van de SPARTAN-merken, althans afbreuk doet aan dat onderscheidend vermogen.

<sup>1</sup> Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. In dit vonnis zal de artikelnummering zoals die geldt sinds de wijziging van deze Verordening worden aangehouden.

<sup>2</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

3.3. TERN voert de volgende verweren. De SPARTAN-merken van Spartan Race missen ieder onderscheidend vermogen. De tekens zijn inherent beschrijvend in de zin van de artikelen 7(1)(b, c en d) UMVo, 2.11(1)(b, c en d) en 2.28(1)(b, c en d) BVIE en 3(1)(b, c en d) Merkenrichtlijn<sup>3</sup>. “Spartan” staat immers voor moed, doorzettingsvermogen en daadkracht hetgeen beschrijvend is voor (eigenschappen van) obstacles races. SPARTAN en SPARTAN RACE zijn ook geen geldige merken omdat SPARTAN gangbaar is in het taalgebruik en het bonafide handelsverkeer voor het aanbieden en/of organiseren van recreatieve en/of sportieve evenementen, waaronder obstacle races of andere *endurance* (spartan) races. Spartan Race mag het teken SPARTAN dat een culturele betekenis en een beschrijvend karakter heeft, niet monopoliseren. Uit de grote hoeveelheden door TERN aangehaalde voorbeelden volgt dat er ook binnen de EU met name op het gebied van bootcamps en body programs al jarenlang een “Spartan body cultus” bestaat en dat de term (al dan niet in combinatie met een Spartaanse helm) vaak gekozen wordt voor de benaming van mannelijke of stoere sporten zoals boksen, worstelen, voetbal etcetera. Spartan Race gebruikt de aanduiding SPARTAN zelf ook beschrijvend. Dit volgt onder meer uit de benaming Reebok SPARTAN RACE. Voor zover Spartan Race een beroep doet op inburgering, is daarvan geen sprake. Dit volgt onder meer uit cijfers van Alexa, waaruit naar voren komt dat de websites van Spartan Race in de EU relatief weinig bezoekers hebben. De SPARTAN-merken zijn al helemaal niet bekend (in de EU noch de Benelux). Gelet op het beschrijvende karakter van SPARTAN en RACE komt het bij vergelijking van de SPARTAN-merken en SPARTAN X aan op de vergelijking van de bestanddelen UP en X en de combinatie daarvan met SPARTAN. Tussen UP en X bestaat geen enkele gelijkenis, zodat geen sprake is van verwarringsgevaar.

De vorderingen van Spartan Race moeten daarom worden afgewezen.

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

#### **4. De beoordeling**

##### *Bevoegdheid*

4.1. Voor zover de vorderingen van Spartan Race zijn gebaseerd op Uniemerkrechten, is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1 jo. 96 aanhef en sub a en 97 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat TERN in Nederland woonplaats heeft. Voor zover de vorderingen van Spartan Race zijn gebaseerd op Beneluxmerkrechten, is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen daarvan. Daarbij kan in het midden blijven of voor de bepaling van de bevoegdheid Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX II-Vo) of het BVIE toegepast moet worden. In het eerste geval is deze rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 7 lid 2 EEX II-Vo en in het tweede geval op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, omdat de gestelde inbreuk in

<sup>3</sup> Richtlijn 2008/95 EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

1 juni 2016

---

Nederland en in dit arrondissement heeft plaatsgevonden. Een en ander is tussen partijen ook niet in geschil.

#### *Beoordelingskader*

4.2. Tussen partijen is in geschil of TERN inbreuk maakt op de in SPARTAN-merken van Spartan Race. Bij de beoordeling stelt de voorzieningenrechter voorop dat de verbodsvorderingen van Spartan Race moeten worden geweigerd indien er een gerede kans is dat deze in een eventueel aan te spannen bodemprocedure niet toewijsbaar zijn. Overeenkomstig de vordering van Spartan Race zal de beoordeling worden beperkt tot de in 2.6 vermelde SPARTAN-merken voor de daar vermelde klassen, aangezien alleen die merken ouder zijn dan het door Spartan Race aangevallen gebruik door TERN.

#### *Beschrijvend karakter*

4.3. Zowel een Uniemerk als een Benelux-merk worden nietig verklaard als zij zijn ingeschreven in strijd met de vereisten genoemd in artikel 7 lid 1 sub c UMVo en 2.11(1)(c) BVIE (het teken bestaat uitsluitend uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten). Het aan deze bepalingen ten grondslag liggende algemeen belang is dat dergelijke tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven. Voor het oordeel dat een merk beschrijvend is voldoende dat het teken of de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek.<sup>4</sup>

4.4. Hierbij geldt dat het verband voldoende rechtstreeks en concreet moet zijn. Voorts geldt als referentiebasis de wijze waarop het relevante publiek het betrokken woord normaliter opvat en kan dit worden onderbouwd bijvoorbeeld aan de hand van lemmata in een woordenboek.

4.5. Anders dan Spartan Race heeft betoogd, hebben dus niet enkel merken die onmiddellijk en zonder nadenken als beschrijving van een kenmerk van de aangeboden waren of diensten zullen worden opgevat een beschrijvend karakter, maar dienen voorshands ook merken die nu of in de toekomst in een van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betreffende waren of diensten “kunnen aanduiden” beschrijvend worden geacht. Het door Spartan Race aangehaalde criterium komt weliswaar terug in een aantal

<sup>4</sup> Vgl onder meer HvJ EG 23 oktober 2003, nr. C-191/01, ECLI:NL:XX:2003:BF4973 rov. 26, (Doublemint), HvJ EG 12 februari 2004, nr. C-363/99, ECLI:NL:XX:2004:AO8134, rov. 54, 56, 97 en 100 (Postkantoor) en HvJ EG 19 april 2007, nr. C-273/05P, ECLI:NL:XX:2007:BB1884 (Celltech).

1 juni 2016

uitspraken van het Gerecht EU<sup>5</sup> en in de richtlijnen van het EUIPO<sup>6</sup>, maar het is ontwikkeld voorafgaand aan de hiervoor geciteerde rechtspraak van het HvJ EU (zie voetnoot 5). Zij is daarmee niet te verenigen, al niet omdat niet valt in te zien hoe “toekomstig redelijkerwijs te verwachten gebruik” (zie arrest Postkantoor) “onmiddellijk en zonder nadenken” herkenbaar zou zijn. De voorzieningenrechter vindt steun voor dit voorlopige oordeel in het artikel van T. Westenbroek ‘Cogito ergo sum’<sup>7</sup>.

4.6. Tussen partijen is niet in geschil dat de term SPARTAN enerzijds verwijst naar de antieke Griekse stadsstaat Sparta, maar anderzijds volgens woordenboeken ook naar het stoere, ruige, sobere karakter (dat wordt toegeschreven aan de krijgers van die Griekse stadsstaat). In dit verband heeft TERN onweersproken en met verwijzing naar diverse Engelse woordenboeken aangevoerd dat de term SPARTAN onder meer kan verwijzen naar de eigenschappen “*disciplined, courageous, showing great endurance*” of naar personen die deze eigenschappen tentoonspreiden. Ten aanzien hiervan heeft TERN eveneens onweersproken gesteld dat de term SPARTAN in de lidstaten van de EU en in de Benelux (in het Engels alsmede in vertaling in veel voorkomende Europese talen of althans met kleine afwijkingen, bijvoorbeeld “Spartaans”) dezelfde betekenis heeft. Ook volgens de eigen stellingen van Spartan Race komen deze eigenschappen overeen met de eigenschappen die vereist zijn voor dan wel getest worden door deelname aan de obstacle races, waaronder die van Spartan Race. Naar voorlopig oordeel valt daarmee niet uit te sluiten dat het relevante publiek (potentiële deelnemers aan obstacle races) het teken SPARTAN, wellicht zelfs nog meer als dit wordt gevolgd door het (onbetwist) beschrijvende element RACE, kan opvatten als beschrijvend voor activiteiten op het gebied van uithoudingsvermogen, training- en kracht, waaronder (kenmerken van) diensten in klasse 41 (amusement in de vorm van hindernisbanen en duursporten en organisatie ervan) zoals die door Spartan Race worden aangeboden. Dat verband is voldoende concreet en rechtstreeks. Deze tekens, ook in combinatie, zijn daarom beschrijvend te achten voor (de organisatie van) obstacle races, zodat dit merk in zoverre naar voorlopig oordeel voor nietig moet worden gehouden en geen verbod kan worden opgelegd.

4.7. Met betrekking tot de in 2.6 vermelde beeldmerken overweegt de voorzieningenrechter dat de toevoeging van beeldelementen (zoals hier de (Spartaanse) helm) aan een teken er niet toe mag leiden dat alsnog merkenrechtelijke bescherming wordt verkregen voor een beschrijvende aanduiding die als woordmerk zou worden geweigerd.<sup>8</sup> In een dergelijk geval is ofwel geen sprake van verwarring ofwel komt TERN een beroep op een geldige reden toe.<sup>9</sup> De beeldelementen stemmen overigens onvoldoende overeen. Deze redenering is mutatis mutandis van toepassing op het woordmerk SPARTAN UP voor wat betreft het element “Spartan”, waarbij TERN voorts (terecht) onweersproken heeft

<sup>5</sup> GvEA 19 november 2009, T-234/06, r.o. 25 (Torresan/EUIPO); GvEA 14 juni 2007, T-207/06, r.o. 26 (Europig/EUIPO); GvEA 2 april 2008, T-181/07, r.o. 36 (Eurocopter/EUIPO); GvEA 31 januari 2001, T-135/99, r.o. 29 (Cine Action) en zie voorts voetnoot 2 van T. Westenbroek, ‘Cogito ergo sum’, IER 2014/29

<sup>6</sup> EUIPO Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B Onderzoek, afdeling 4 “absolute weigeringsgronden” (2 januari 2014), par. 2.3.1.1, blz. 39

<sup>7</sup> Op. cit voetnoot 5

<sup>8</sup> Zie onder meer Hof Den Haag 18 november 2014 (Livesafe), ECLI:NL:GHDHA:2014:4655 en Vzr. rb. Den Haag 9 februari 2016 (Studentenverhuisservice), ECLI:NL:RBDHA:2016:1182

<sup>9</sup> Zie Studentverhuisservice, r.o. 4.5

---

aangevoerd dat het element “X” geen overeenstemming vertoont met “UP”. Dit betekent dat Spartan Race naar voorlopig oordeel ook op grond van het merk SPARTAN UP noch de beeldmerken een verbod toekomt.

4.8. De enkele omstandigheid dat de inschrijving van de SPARTAN-merken (alsmede die van andere aanvragers van andere merken met SPARTAN als bestanddeel) door het EUIPO en de BBIE (en andere nationale merkenbureaus) niet op absolute gronden is geweigerd maakt dit voorlopige oordeel niet anders. Inschrijving van een merk door een merkenbureau sluit immers niet uit dat dat het merk op een later moment alsnog op vordering van een belanghebbende nietig kan worden geacht. Dergelijke vorderingen heeft TERN ingesteld, althans heeft zij aangegeven in te zullen stellen.

#### *Inburgering*

4.9. Nu het er naar voorlopig oordeel voor gehouden moet worden dat de SPARTAN-merken beschrijvend zijn, zou Spartan Race desalniettemin merkenrechtelijke bescherming kunnen toekomen indien geoordeeld wordt dat deze merken zijn ingeburgerd. Desgevraagd heeft Spartan Race evenwel ter zitting nadrukkelijk aangegeven geen beroep te doen op inburgering. Dit punt maakt daarmee geen deel uit van het geschil en behoeft aldus geen verdere beoordeling.

#### *Slotsom en proceskosten*

4.10. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat er een gerede kans is dat in een bodemprocedure niet tot merkinbreuk geconcludeerd zal worden. De vorderingen van Spartan Race moeten daarom in dit kort geding worden afgewezen. Zij zal – als de in het ongelijk gestelde partij – worden veroordeeld in de proceskosten.

4.11. TERN maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Ter zitting hebben partijen met het oog op de conclusie van de Advocaat-Generaal bij het HvJ EU in de zaak United Videos Properties/Telenet NV<sup>10</sup> desgevraagd verklaard dat zij beide een proceskostenveroordeling wensen met een uitleg van artikel 1019h Rv op de wijze zoals thans gebruikelijk. Spartan Race heeft geen bezwaar gemaakt tegen de door TERN gevorderde en gespecificeerd opgegeven kosten (inclusief verschotten en exclusief BTW) ten bedrage van in het totaal € 49.704,46. Deze kosten komen daarom voor vergoeding in aanmerking. De proceskostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard nu zulks niet is gevorderd. Voor ambtshalve toepassing op de voet van artikel 258 Rv bestaat geen aanleiding.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

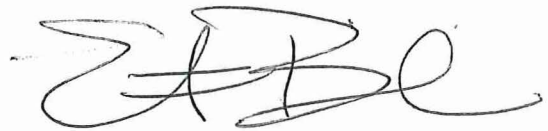

5.1. wijst het gevorderde af;

<sup>10</sup> A-G HvJ EU 5 april 2016, zaak C-57/15, ECLI:EU:C:2016:201

---

5.2. veroordeelt Spartan Race in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van TERN begroot op € 49.704,46.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2016.



Voor grosse/afschrift

1 JUN 2016

De griffier,

