

ECLI:NL:RBDHA:2018:9718

Instantie	Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak	10-08-2018
Datum publicatie	10-08-2018
Zaaknummer	C/09/556527 / KG ZA 18-723
Rechtsgebieden	Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken	Kort geding
Inhoudsindicatie	Merkinbreukzaak. Manier van verwijzing door Adidas/Reebok op sportkleding naar MMA-vechter Conor McGregor wordt inbreuk geacht op kledingmerk MCGREGOR.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

—

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/556527 / KG ZA 18-723

Vonnis in kort geding van 10 augustus 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MCGREGOR IP B.V.,

gevestigd te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer,

eiseres,

advocaat: mrs. R.M.R. van Leeuwen en R.J. Dolk te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ADIDAS INTERNATIONAL TRADING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ADIDAS BENELUX B.V.,

gevestigd te Leusden,

gedaagden,

advocaat: mrs. G.S.P. Vos en I.M. Naves te Amsterdam.

Partijen zullen hierna McGregor IP, Adidas International Trading en Adidas Benelux genoemd worden. Gedaagden worden gezamenlijk aangeduid als Adidas c.s. (vrouwelijk enkelvoud).

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 16 juli 2018 met producties 1 tot en met 29 van de zijde van McGregor IP;
- de door Adidas c.s. overgelegde producties 1 tot en met 28;
- de op 27 juli 2018 gehouden mondelinge behandeling, waarbij door beide partijen pleitaantekeningen zijn overgelegd.

1.2. Ter zitting is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1. McGregor IP is eigenaar van het modemerken McGregor en rechthebbende van onder meer de volgende merken (hierna: de McGregor-merken):

- het woordmerk McGregor, op 28 mei 1971 geregistreerd in de Benelux onder nummer 0034089, voor waren in de klassen 18, 24 en 25;
- het woordmerk McGregor, op 13 november 2006 geregistreerd in de Europese Unie onder nummer 002927549, voor waren in de klassen 3, 18 en 25.

2.2. McGregor IP heeft de McGregor-merken verkregen uit de failliete boedel van Doniger Fashion Groep B.V. (die in september 2017 failliet was verklaard). Deze laatste had de McGregor-merken op haar beurt verkregen uit de failliete boedel van McGregor Fashion Group B.V. (faillissement eind juni 2016). De ten tijde van het faillissement van Doniger Fashion Group B.V. aanwezige voorraad kleding van het merk McGregor wordt thans (uit)verkocht. McGregor IP is voornemens om de kleding met het merk McGregor in 2019 te herintroduceren.

2.3. Adidas International Trading exploiteert de webshop op www.reebok.nl. Indien een bestelling wordt geplaatst via de webshop op www.reebok.nl, komt een koopovereenkomst tot stand met

Adidas Benelux. Tevens exploiteert Adidas International Trading de webshops van Reebok gericht op andere landen in Europa. De koopovereenkomsten die tot stand komen via deze webshops worden gesloten met een Adidas-vennootschap gevestigd in dat land. Indien geen Adidas-vennootschap bestaat in het land waar de koopovereenkomst wordt gesloten, maar wel een bestelling kan worden geplaatst vanuit dat land, komt de koopovereenkomst tot stand met Adidas International Trading.

2.4. Op deze webshops (hierna: de Reebok-webshops) werd tot voor kort de zogenaamde 'Conor McGregor Collectie' aangeboden. Op de kledingstukken uit die collectie wordt het teken CONOR MCGREGOR (hierna: het teken) afgebeeld. Conor McGregor (bijnaam: "The Notorious") is een Ierse mixed martial arts (MMA) vechter en meervoudig voormalig wereldkampioen bij de Ultimate Fighting Championship (hierna: UFC). UFC wordt geëxploiteerd door een vennootschap met de naam Zuffa, LLC d/b/a UFC Ultimate Fighting Championship (hierna: Zuffa).

2.5. De kledingstukken met het teken CONOR MCGREGOR die via de Reebok-webshops werden aangeboden, worden hieronder afgebeeld (hierna: de hoodie, respectievelijk de short).



2.6. Op websites van derden wordt daarnaast het volgende kledingstuk van het merk Reebok met het teken CONOR MCGREGOR aangeboden (hierna: de jersey; samen met de in de vorige rechtsoverweging aangeduide hoodie en short ook wel: de kledingstukken):



2.7. Bij de afbeeldingen van de hoodie en de short was de omschrijving "UFC Fight Night McGregor Walkout Hoodie" en "UFC Fight Night McGregor Octagon Short" geplaatst. "Fight Night" verwijst naar een toernooi van de UFC en "walkout" verwijst naar de kleding die de vechters dragen terwijl zij van de kleedkamer naar het gevecht en terug lopen. "Octagon" verwijst naar de ring waarin de gevechten van de UFC plaatsvinden.

2.8. Tevens worden op de Reebok-webshops onder meer de navolgende producten aangeboden (hierna: de fankleding):



- 2.9. De Ierse vennootschap McGregor Sports and Entertainment Limited heeft op 9 januari 2017 een aanvraag tot inschrijving in de Europese Unie van het woordmerk Conor McGregor (nummer 016233009) ingediend, voor waren en diensten in de klasse 3, 9, 16, 25, 28, 41, 43 en 44. Hiertegen heeft Doniger Fashion Group B.V., de rechtsvoorganger van McGregor IP, oppositie ingesteld. McGregor IP heeft die procedure overgenomen en voortgezet. McGregor Sports and Entertainment Limited heeft daarop een verzoek tot vervallenverklaring ingediend van het McGregor-merk met nummer 002927549, op grond van niet-gebruik van dat merk. McGregor IP heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van normaal gebruik van het merk en daartoe gebruiksvoorbeelden ingediend bij het EUIPO.
- 2.10. McGregor Sports and Entertainment Limited heeft McGregor IP desgevraagd geïnformeerd dat zij geen licentie heeft verstrekt aan Adidas c.s. voor het gebruik van het teken CONOR MCGREGOR.
- 2.11. McGregor IP heeft Adidas c.s. gesommeerd om elk gebruik van een met de McGregor-merken overeenstemmend teken, waaronder het gebruik van het teken CONOR MCGREGOR, onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Adidas c.s. heeft McGregor IP daarop gemeld dat zij het teken onder licentie gebruikt en McGregor IP doorverwezen naar haar licentiegever, te weten Zuffa. Zuffa heeft zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van een inbreuk op de McGregor-merken.
- 2.12. Adidas c.s. heeft de betreffende kledingstukken voorlopig van de Reebok-webshops verwijderd, in afwachting van de uitkomst van dit kort geding.

3 Het geschil

- 3.1. McGregor IP vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Adidas c.s. veroordeelt om elk gebruik van het teken MCGREGOR, waaronder het gebruik van dit teken op kleding en de naamgeving daarvan, alsmede het gebruik van ieder ander met de McGregor-merken overeenstemmend teken, te staken en gestaakt houden, voor wat betreft Adidas International Trading in de gehele Europese Unie, en voor wat betreft Adidas Benelux in de Benelux, op straffe van verbeurte van een dwangsom, en met veroordeling van Adidas c.s. in de kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv¹.
- 3.2. Hieraan legt McGregor IP - zakelijk weergegeven - het volgende ten grondslag. Het teken CONOR MCGREGOR is gelijk aan de McGregor-merken, omdat de toevoeging 'Conor' gelet op de opmaak van de tekst op de kleding onbeduidend is. Daarom beroept McGregor IP zich op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE² en artikel 9 lid 2 sub a UMVo³. Subsidiair komt McGregor IP een beroep toe op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Auditief, visueel en begripsmatig stemt het teken CONOR MCGREGOR overeen met McGregor-merken. Daarbij komt dat in de kledingbranche een meer dan gemiddelde merkbewustheid onder het publiek heerst en gebruikelijk is dat een merk prominent en op steeds wisselende plaatsen op de kledingstukken wordt afgebeeld. Gelet hierop zal het publiek het teken CONOR MCGREGOR opvatten als aanduiding van de herkomst van de kledingstukken, zodat sprake is van verwarringsgevaar. Adidas c.s. komt geen beroep toe op een beperking in de zin van artikelen 2.23 BVIE en 14 UMVo, omdat het gebruik van het teken op de hoodie, de short en de jersey in strijd is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het teken wordt op die producten op prominente wijze gebruikt.
- 3.3. Adidas c.s. voert gemotiveerd verweer, dat in het navolgende, voor zover van belang, zal worden besproken.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat hij bevoegd is kennis te nemen van het geschil. Voor zover McGregor IP aan haar vordering inbreuk op haar internationale merkinschrijving met werking in de Europese Unie ten grondslag heeft gelegd, volgt deze bevoegdheid uit artikel 123 lid 1, artikel 124 onder a, 125 lid 1, 126 lid 1 en 131 lid 2 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, aangezien Adidas c.s. haar woonplaats in Nederland heeft. Voor zover McGregor IP aan haar vordering inbreuk op haar Beneluxmerk ten grondslag heeft gelegd volgt deze bevoegdheid uit artikel 4.6 lid 1 BVIE aangezien de (gestelde) inbreuk in heel Nederland plaatsvindt en daarmee mede in dit arrondissement. De bevoegdheid is overigens tussen partijen niet in geschil.

Spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang volgt uit het feit dat de bestreden kledingstukken met daarop het teken CONOR MCGREGOR tot voor kort werden verkocht. Dat Adidas c.s. deze kledingstukken in afwachting van de uitkomst van dit kort geding van de Reebok-webshops heeft verwijderd, doet hier niet aan af, met name nu Adidas c.s. heeft toegelicht dat zij daarmee niet erkent dat zij inbreuk maakt op de merkenrechten van McGregor IP. De voorzieningenrechter begrijpt dit betoog aldus, dat Adidas c.s. de verkoop van de kledingstukken niet (blijvend) zal staken, tenzij zij daartoe wordt veroordeeld, zodat McGregor IP een voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen.

Geldigheid McGregor-merken

4.3. Adidas c.s. heeft de geldigheid van de McGregor-merken in deze procedure niet betwist, zodat in deze procedure van de geldigheid van die merken zal worden uitgegaan.

Beroep op de beperking van het merkenrecht van McGregor IP

4.4. Aan de voorzieningenrechter ligt in de kern de vraag voor of Adidas c.s. met het gebruik van het teken CONOR MCGREGOR op de wijze zoals thans geschiedt op de hoodie, de short en de jersey, inbreuk maakt op het merkenrecht van McGregor IP. Primair heeft Adidas c.s. een beroep gedaan op de beperking van het merkenrecht van McGregor IP in de zin van artikelen 2.23 BVIE en 14 UMVo omdat het een blijk van steun is voor de MMA-vechtsporter met die naam. De voorzieningenrechter overweegt hierover als volgt.

4.5. Op grond van voormelde bepalingen kan (voor zover hier relevant) een merkhouder een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van (a) diens naam, alsmede van (b) aanduidingen inzake onder meer soort, kwaliteit, hoeveelheid en bestemming van de waren of diensten of andere kenmerken van de waren of diensten, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Dit laatste is niet het geval indien de gebruiker van het teken deloyaal handelt jegens de merkhouder. Aan de onder (a) bedoelde beperking ligt de gedachte ten grondslag dat een derde in beginsel zijn eigen naam moet kunnen voeren. Aan de onder (b) bedoelde beperking ligt het algemeen belang ten grondslag 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. Bij de beoordeling of sprake is van een deloyaal gebruik moet met alle omstandigheden van het geval rekening worden gehouden. Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:

- het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;
- dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;

- de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan; of
- de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.⁴

4.6. Bij deze beoordeling zal de voorzieningenrechter zich richten op de bestreden kledingstukken (de hoodie, de short en de jersey) en er daarbij van uitgaan dat de fankleding (zoals weergegeven in 2.8 van dit vonnis) onder de beperking van het merkenrecht in de zin van artikelen 2.23 BVIE en 14 UMVo valt nu McGregor IP dit nadrukkelijk zo heeft aangegeven.

4.7. Adidas c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat zij het teken CONOR MCGREGOR op de bestreden kledingstukken niet op basis van een licentie gebruikt. De licentie die Zuffa aan Adidas c.s. heeft verstrekt ziet (uitsluitend) op het gebruik van het merk UFC. Volgens Adidas c.s. bestaat voor een licentie voor het gebruik van het teken CONOR MCGREGOR ook geen noodzaak, nu het gebruik van de naam van Conor McGregor vrij is, gelet op de beperking van het merkenrecht van artikelen 2.23 BVIE en 14 UMVo.

4.8. Gelet op dit verweer kan de voorzieningenrechter de merkschrijving van McGregor Sports and Entertainment Limited en de daartegen door (de rechtsvoorganger van) McGregor IP ingestelde oppositie verder buiten beschouwing laten.

4.9. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is - voor zover het gebruik van het teken CONOR MCGREGOR op de hoodie, de short en de jersey onder de reikwijdte van artikelen 2.23 BVIE en 14 UMVo valt - sprake van gebruik van het teken in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid in handel. Het gebruik van het teken CONOR MCGREGOR op de hoodie, de short en de jersey moet namelijk voorshands worden aangemerkt als deloyaal jegens McGregor IP. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.9.1. Het bestanddeel MCGREGOR van het teken CONOR MCGREGOR wordt zeer prominent op de kledingstukken afgedrukt. De voornaam CONOR wordt slechts klein en in een afwijkende kleur op de kledingstukken weergegeven. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat bij een vluchtige oogopslag het verband met de MMA-vechter voor het publiek verloren zal gaan. De stelling van Adidas c.s. dat de voornaam Conor op de kledingstukken (van dichtbij) wel leesbaar is, doet hier niet aan af, omdat McGregor IP terecht heeft aangevoerd dat kleding door het publiek niet steeds van dichtbij en zorgvuldig wordt bestudeerd, maar ook geregeld vluchtig en op enige afstand wordt gezien. Dit wordt versterkt door het feit dat op de hoodie en de jersey het teken CONOR MCGREGOR uitsluitend is afgedrukt op de achterzijde (de rug) van de kledingstukken. De voorkant van kleding trekt doorgaans meer aandacht dan de achterzijde (zoals ook Adidas c.s. in repliek erkent), zodat de vrees van McGregor IP dat het publiek het bestanddeel CONOR over het hoofd zal zien, gerechtvaardigd is.

4.9.2. Anders dan Adidas c.s. betoogt, kan de MMA-vechtsport die Conor McGregor beoefent in Europa qua populariteit onder het publiek voorshands niet gelijk worden gesteld aan de voetbalsport. Het ligt daarom niet voor de hand, zoals Adidas c.s. stelt, dat aan de naam Conor McGregor eenzelfde bekendheid moet worden toegedicht als aan de namen van zeer bekende voetballers. Adidas c.s. heeft weliswaar gesteld en onderbouwd dat Conor McGregor één van de best verdienende sporters ter wereld is, maar dat zegt niet direct iets over zijn bekendheid bij het algemene publiek. De omstandigheid dat Conor McGregor met enige regelmaat in het (Nederlandse) nieuws is en miljoenen volgers heeft op social media is evenmin doorslaggevend. Dat McGregor binnen de volgers van de MMA-vechtsport (grote) bekendheid toekomt, is daarmee wel aannemelijk geworden, maar het publiek moet breder worden beschouwd. Door Adidas c.s. is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt, dat de vechter Conor McGregor dermate bekend is, dat het algemene publiek bij het zien van

het woord MCGREGOR op de kledingstukken (zonder voldoende duidelijke vermelding van de voornaam CONOR) direct zal denken aan deze MMA-vechtsporter.

- 4.9.3. Daarom is de voorzieningenrechter van voorlopig oordeel dat het gebruik van het teken CONOR MCGREGOR op de kledingstukken, met daarbij de grote nadruk op het bestanddeel MCGREGOR, bij het betrokken bredere publiek, althans een aanzienlijk deel daarvan, de indruk kan ontstaan van een commerciële band tussen de waren van Adidas c.s. en McGregor IP.
- 4.9.4. De stelling van Adidas c.s. dat het gebruikelijk is, en dat het publiek eraan gewend is, dat alleen de achternaam van de MMA-vechters wordt weergegeven, doet hier niet aan af, met name nu - zoals reeds is overwogen - onvoldoende is gebleken dat het bredere publiek het bestanddeel MCGREGOR direct zal herkennen als de achternaam van de MMA-vechter Conor McGregor.
- 4.9.5. Hetzelfde geldt voor het betoog van Adidas c.s. dat de plaats waar het teken CONOR MCGREGOR op (met name) de hoodie en de jersey is afgebeeld, te weten (verticaal) op de rug van de kledingstukken, een gebruikelijke plaats is om de naam van een MME-vechter weer te geven. Het is niet aannemelijk dat het algemene publiek, althans een aanzienlijk deel daarvan, hiervan op de hoogte is. Het deel van het publiek dat bekend is met de gebruiken binnen de MMA-vechtsport zal het teken door zijn plaatsing wellicht als naamverwijzing van de vechter zien, maar dat geldt niet zonder meer voor het algemene publiek, waar de McGregor-merken op zijn gericht. Daarbij komt dat McGregor IP verschillende voorbeelden heeft overgelegd (in productie 27) waaruit blijkt dat het niet ongebruikelijk is om de merken van (sport)kleding op allerlei verschillende plekken op de kleding te plaatsen, waaronder tevens (verticaal) op de rug van de kledingstukken, zoals ook met het teken CONOR MCGREGOR op de hoodie en de jersey gebeurt.
- 4.9.6. Het feit dat op de hoodie, de short en de jersey tevens andere merken zijn vermeld (die, zo begrijpt de voorzieningenrechter althans het betoog van Adidas c.s., anders dan "Conor McGregor" wel op de herkomst betrekking hebben) maakt dit niet anders. Met name in de (sport)modebranche is het publiek eraan gewend dat op een kledingstuk meerdere merken worden weergegeven. Dat geldt ook al voor de kleding in deze kwestie waarop (afgezien van het teken CONOR MCGREGOR) immers zowel het woordmerk REEBOK en logo (van de producent) als het woordmerk UFC en logo (van de licentiegevende sportkoepel) is afgebeeld.
- 4.9.7. Aan het voorgaande doet onvoldoende af dat Adidas c.s. bij het aanbieden van de kleding vermeldt dat het gaat om de UFC lijn van producten en fankleding, door aansporingen als "steun de UFC kampioen Conor McGregor shirts en fangear". Die vermeldingen zullen immers niet verhinderen dat consumenten, met name wanneer de kleding hun wordt getoond nadat deze is gekocht en de website met deze berichten niet (meer) in beeld is, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van McGregor IP.⁵

4.10. De slotsom luidt dat het beroep van Adidas c.s. op de artikelen 2.23 BVIE en 14 UMVo voor wat betreft het gebruik van het teken op de hoodie, de short en de jersey niet op gaat, omdat - voor zover deze artikelen van toepassing zijn - sprake is van deloyaal gebruik en daarmee gebruik in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Beroep op artikel 2.20 lid 1 BVIE en 9 lid 2 UMVo

4.11. De voorzieningenrechter kan de vraag daar laten of sprake is van inbreuk volgens 2.20 lid 1 sub a of b BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub a of b UMVo omdat in elk geval sprake is van inbreuk volgens sub b van voormelde artikelen.

- 4.12. Niet in geschil is dat McGregor IP en Adidas c.s. de McGregor-merken, respectievelijk het teken gebruiken voor dezelfde waren en dat het relevante publiek bestaat uit het algemene publiek. In dit kader is verder niet relevant of de McGregor-merken kunnen worden aangemerkt als bekend merk, zodat dit in het midden kan blijven. Evenmin heeft Adidas c.s. bestreden dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken. Zij stelt slechts dat dat "de specifieke context waarin en hoe Reebok de naam Conor McGregor gebruikt elk gevaar voor verwarring" voorkomt.
- 4.13. De vraag of sprake is van verwarring wekkende overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komend publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.
- 4.14. Mede gelet op hetgeen reeds is overwogen in 4.9.1. tot en met 4.9.6., bestaat voorshands het gevaar dat (een deel van) het relevante publiek het verschil tussen de McGregor-merken en het teken CONOR MCGREGOR niet zal opvallen, gelet op de opmaak van de tekst op de kledingstukken, die er uit bestaat dat het bestanddeel MCGREGOR groot wordt afgebeeld, en de voornaam CONOR klein en in een afwijkende kleur is weergegeven. Dat het in aanmerking te nemen publiek het teken dus (uitsluitend) als naamverwijzing naar de vechtsporter zal opvatten is niet aannemelijk geworden. De voorzieningenrechter stelt met McGregor IP voorts vast dat er een aanzienlijke auditieve en visuele overeenstemming bestaat tussen de McGregor-merken en het teken CONOR MCGREGOR. Het is dan ook waarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van het publiek zal denken dat de kleding van McGregor IP en de hoodie, de short en de jersey dezelfde herkomst hebben of in ieder geval van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Bij het publiek kan de indruk ontstaan dat McGregor IP zich nu (ook) op deze markt voor sportkleding, dan wel sportieve kleding, is gaan richten. Daarmee is voorshands voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen de McGregor-merken en het teken CONOR MCGREGOR zoals thans wordt gebruikt op de hoodie, de short en de jersey.

Slotsom

- 4.15. Nu voorshands vaststaat dat het gebruik van het teken CONOR MCGREGOR door Adidas c.s. op de hoodie, de short en de jersey als inbreukmakend moet worden aangemerkt, terwijl het gedane beroep op een beperking van het merkrecht niet opgaat, kan het gevorderde verbod worden toegewezen als in het dictum verwoord.
- 4.16. Anders dan door McGregor IP is gevorderd, zal het toe te wijzen (inbreuk)verbod zich slechts uitstrekken tot de wijze waarop het teken thans op de hoodie, de short en de jersey wordt gebruikt of in een dermate overeenstemmende opmaak, dat in feite kan worden gesproken van dezelfde opmaak. Indien het verbod zou worden toegewezen zoals gevorderd, zou het verbod zich tevens uitstrekken over de fankleding (zoals weergegeven in 2.8 van dit vonnis), terwijl McGregor IP uitdrukkelijk heeft aangegeven daartegen geen bezwaar te hebben. Bovendien leidt de voorgaande beoordeling mogelijk tot een andere uitkomst, zodra de opmaak van de tekst op de kledingstukken wordt gewijzigd.
- 4.17. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om de gevorderde dwangsommen op te leggen. De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd op de wijze zoals in het dictum vermeld. Hoewel Adidas c.s. heeft aangegeven de kledingstukken reeds van de Reebok-websites te hebben verwijderd, zal de voorzieningenrechter de termijn waarbinnen aan de hoofdverplichting moet worden voldaan, mede gelet op de vakantieperiode bepalen op zeven dagen na betekening van het vonnis, teneinde executiegeschillen te voorkomen.

Proceskosten

- 4.18. Gelet op het voorgaande moet Adidas c.s. als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. McGregor IP maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten ten bedrage van € 29.825,18 (exclusief BTW) overgelegd. Adidas c.s. heeft de kostenopgave van McGregor IP weersproken en betoogd dat de kosten in geen verhouding staan tot de omvang van deze zaak.
- 4.19. De voorzieningenrechter zoekt bij de beoordeling hiervan aansluiting bij de indicatietarieven die voor intellectuele eigendomsrechten zijn vastgesteld. Gelet op alle omstandigheden, is deze zaak als een normaal kort geding te beschouwen in de zin van die regeling. De voorzieningenrechter acht de door McGregor IP opgegeven kosten daarom onredelijk en onevenredig voor zover zij het bedrag van € 15.000,-- overschrijden. De voorzieningenrechter zal de proceskosten daarom tot laatstgenoemd bedrag toewijzen, vermeerderd met het griffierecht van € 626,-- en de exploitkosten van € 85,44, derhalve in totaal € 15.711,44.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. veroordeelt Adidas c.s. om, binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, het gebruik van het teken CONOR MCGREGOR op de wijze zoals thans geschiedt op de hoodie, de short en de jersey, alsmede het gebruik van dit teken in dermate overeenstemmende opmaak dat kan worden gesproken van feitelijk dezelfde opmaak als thans op de hoodie, short en jersey wordt gebruikt, te staken en gestaakt te houden, voor wat betreft Adidas International Trading in de gehele Europese Unie en voor wat betreft Adidas Benelux in de Benelux;
- 5.2. veroordeelt Adidas c.s. om aan McGregor IP een dwangsom te betalen van € 1.000, voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks ter keuze van McGregor IP - voor iedere keer dat (één van) gedaagden in strijd handelt met de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling, tot een maximum van € 250.000,-- is bereikt;
- 5.3. veroordeelt Adidas c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van McGregor IP tot op heden begroot op € 15.711,44;
- 5.4. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden;
- 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.6. wijst het anders of meer gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 10 augustus 2018.

hb

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

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

³ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (inwerkingtreding 6 juli 2017).

⁴ Vgl. HvJ EG 7 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:11, IER 2004/150 (Gerolsteiner Brunnen/Putsch) en HvJ EG 17 maart 2005, C-228/03, IEPT20050317 (Gillette/LA).

⁵ HvJ 12 november 2002, ECLI:EU:C:2002:651 (Arsenal/Reed), r.o. 57
