

In naam des Konings

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/582255 / KG ZA 15-242 MV/LO

Vonnis in kort geding van 20 maart 2015

in de zaak van

[REDACTED], handelend onder de namen
Benul dB en Magic of Motown,
wonende te Eindhoven,
eiser bij dagvaarding van 2 maart 2015,
advocaat mr. L. Keukens te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DOMMELGRAAF THEATERPRODUCTIES B.V. handelende onder de naam
DG Theater,
gevestigd te Nieuwegein,
gedaagde,
advocaat mr. D.H.S. Donk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna **[REDACTED]** en DG Theater worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 6 maart 2015 heeft **[REDACTED]** gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. DG Theater heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

[REDACTED] met mr. Keukens en diens kantoorgenoot mr. Y. Massaoui;
aan de zijde van DG Theater: mevrouw S. van Dommelen, directeur, met mr. Donk.

C/13/582255 / KG ZA 15-242 MV/LO
20 maart 2015

2. De feiten

- 2.1. [REDACTED] heeft in 1991 zijn eenmanszaak Benul dB opgericht, een onderneming die door zaaleigenaren, evenementenorganisatoren, bedrijven en verenigingen wordt ingehuurd om op locatie voorstellingen en (bedrijfs)feesten te organiseren. [REDACTED] organiseert onder meer shows met soulmuziek onder de namen 'Magic of Motown', 'The Tempting Tops' en 'The Suprella's'.
- 2.2. Op 5 maart 2009 heeft [REDACTED] de domeinnaam www.magicofmotown.nl laten registreren.
- 2.3. DG Theater houdt zich volgens het uittreksel uit het handelsregister bezig met het produceren van nationale en internationale theaterproducties. Zij produceert onder meer een theaterproductie met de naam 'Magic of Motown - The REACH OUT Tour', die in de periode van 24 februari 2015 tot en met 5 april 2015 in verschillende Nederlandse theaters zal worden vertoond.
- 2.4. Op 13 februari 2015 heeft [REDACTED] telefonisch contact gezocht met DG Theater, om haar te verzoeken het gebruik van de naam 'Magic of Motown' te staken.
- 2.5. Eveneens op 13 februari 2015 heeft [REDACTED] een beeldmerk met daarin verwerkt de naam 'Magic of Motown' gedeponereerd bij het BBIE merkenregister. Als depotdatum is door het BBIE 24 februari 2015 bepaald.
- 2.6. Op 17 februari 2015 heeft [REDACTED] 'Magic of Motown' in het handelsregister toegevoegd aan de door Benul dB gebruikte handelsnamen.
- 2.7. Bij brief van 17 februari 2015 heeft een gemachtigde van [REDACTED] DG Theater gesommeerd het onrechtmatige gebruik van de handelsnaam 'Magic of Motown' van [REDACTED] te staken. Tevens maakt [REDACTED] aanspraak op schadevergoeding, waarvan de omvang nog dient te worden vastgesteld.
- 2.8. Bij brief van 19 februari 2015 heeft mr. Donk namens DG Theater - kort gezegd - bericht dat geen sprake is van handelsnaamgebruik door DG Theater, dat bovendien sprake is van een generieke aanduiding (verwijzing naar het Amerikaanse platenlabel Motown), dat reeds in een veel eerder stadium is gebruikt door de rechthebbende van de theatertour 'Magic of Motown - The REACH OUT Tour' en dat [REDACTED] het gebruik van de aanduiding 'Magic of Motown - The REACH OUT Tour' niet kan verbieden.
- 2.9. Op 24 februari 2015 heeft de raadsman van [REDACTED] een tweede sommatiebrief aan DG Theater gestuurd, waarop DG Theater bij brief van 25 februari 2015 afwijzend heeft gereageerd.

C/13/582255 / KG ZA 15-242 MV/LO
20 maart 2015

3

3. Het geschil

3.1. [REDACTED] ordert – samengevat en naar de voorzieningenrechter begrijpt – DG Theater te veroordelen iedere directe of indirecte inbreuk op het handelsnaamrecht van [REDACTED] te staken en gestaakt te houden, primair op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw), subsidiair op grond van grond van onrechtmatige daad (6:162 van het Burgerlijk Wetboek), met bepaling van de termijn als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) op zes maanden en met veroordeling van DG Theater in de werkelijke proceskosten ex artikel 1019h Rv en de nakosten.

3.2. [REDACTED] heeft ter toelichting op zijn vordering – samengevat en voor zover van belang – het volgende gesteld. Hij voert sinds 2009 de handelsnaam 'Magic of Motown' en heeft in die jaren een goede naam en een groot netwerk opgebouwd. Dat hij de naam pas later in het handelsregister heeft laten registreren doet daar niet aan af. Van belang is dat [REDACTED] sinds 2009 naar buiten treedt onder de naam 'Magic of Motown'. Ook het gebruik van de domeinnaam www.magicofmotown sinds 2009 is een aanwijzing voor het gebruik als handelsnaam. Sinds kort wordt hij geconfronteerd met mensen die hem bellen of mailen met vragen over de theatershow van DG Theater. DG Theater maakt daarmee inbreuk op het handelsnaamrecht van [REDACTED]. Dat DG Theater de rechten op de show van de Engelse rechthebbende heeft verkregen, die de naam reeds jaren gebruikt, doet daar niet aan af. Waar het om gaat is wie in Nederland het eerst de handelsnaam heeft gebruikt. Beide ondernemingen verzorgen shows door het hele land en beide zijn actief in de entertainmentindustrie. Meer specifiek verzorgen beide ondernemingen live shows waarbij Motown muziek ten gehore wordt gebracht. Uit de door [REDACTED] als productie 9 overgelegde e-mailberichten blijkt bovendien dat er niet alleen verwarringsgevaar is, maar dat dit gevaar zich ook reeds heeft verwezenlijkt. Subsidiair, voor het geval handelsnaamgebruik aan de zijde van DG Theater niet aannemelijk wordt geacht, stelt [REDACTED] dat het gebruik van het teken 'Magic of Motown' onrechtmatig is jegens hem, nu dat verwarringwekkend overeenstemt met de oudere handelsnaam van [REDACTED]. [REDACTED] lijdt bovendien schade, doordat DG Theater geen licentievergoeding betaalt voor het gebruik van de naam en de show van DG Theater slechte recensies krijgt, die op zijn onderneming kunnen afstralen, aldus steeds [REDACTED].

3.3. DG Theater voert – samengevat en voor zover van belang – het volgende verweer. [REDACTED] heeft 'Magic of Motown' niet als handelsnaam gebruikt. Zijn handelsnaam is Benul dB en 'Magic of Motown' gebruikt hij slechts als marketingconcept voor optredens op besloten feesten van 'The Suprella's' en 'The Tempting Tops'. Subsidiair voert DG Theater aan dat het door [REDACTED] gestelde handelsnaamrecht pas bestaat vanaf 2015, nu hij de naam pas op 17 februari 2015 heeft ingeschreven in het handelsregister en hij daarbij heeft vermeld dat hij die naam gebruikt vanaf 1 januari 2015. DG Theater gebruikte de naam voor die tijd al,

C/13/582255 / KG ZA 15-242 MV/LO
20 maart 2015

zodat om die reden geen sprake kan zijn van handelsnaaminbreuk. Meer subsidiair voert DG Theater aan dat zij de naam 'Magic of Motown' nooit als handelsnaam heeft gevoerd, maar uitsluitend gebruikt voor de betreffende theatertour. Haar handelsnamen zijn Dommelgraaf Theaterproducties, DG Theater, DG Theatre, European Ballet and Opera Productions, Zimia Productions en Zimia. Van een onrechtmatige daad kan ook geen sprake zijn, nu [REDACTED] niet heeft aangetoond dat hij de aanduiding 'Magic of Motown' duurzaam ter onderscheiding van zijn onderneming heeft gevoerd. Bovendien is het vrij gebruikelijk dat een show waarbij een eerbetoon aan een artiest of muzieksoort wordt gebracht wordt aangeduid als een 'Magic of ...'-show. Zo wijst DG Theater op de bestaande shows 'The Magic of the Beatles' en 'The Magic of Elvis'. Verder zijn er ook verschillende partijen in de markt actief die onder de naam 'Magic of Motown' een show exploiteren (zie productie 10 van DG Theater).

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

4. De beoordeling

4.1. Onbetwist is dat de voorzieningenrechter bevoegd is en dat [REDACTED] een spoedeisend belang heeft bij zijn vordering.

Handelsnaam

4.2. [REDACTED] heeft zijn vorderingen primair gebaseerd op artikel 5 Hnw. Op grond van dit artikel is het verboden om een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten.

4.3. DG Theater heeft betwist dat zij de aanduiding 'Magic of Motown' gebruikt als handelsnaam. Voorop wordt gesteld dat een handelsnaam, gelet op artikel 1 Hnw, de naam is waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Van een onderneming in de zin van de Hnw is sprake indien in georganiseerd verband wordt opgetreden met het oogmerk om materieel voordeel te behalen.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan voorshands geen sprake. DG Theater produceert een theatershow met de naam 'Magic of Motown – The REACH OUT Tour' met voorstellingen in de Nederlandse theaters in de periode van 24 februari 2015 tot en met 5 april 2015. Deze tournee is maar één van de ongeveer 30 verschillende theatershows die zij jaarlijks produceert. Dat DG Theater de naam als aanduiding van haar onderneming gebruikt is niet aannemelijk geworden. Uit de door [REDACTED] in het geding gebrachte producties blijkt eerder het tegendeel. DG

C/13/582255 / KG ZA 15-242 MV/LO
20 maart 2015

Theater maakt voor de kaartverkoop gebruik van de domeinnaam www.dgtheater.nl. Op die website is duidelijk het logo van DG Theater te zien. 'Magic of Motown – The REACH OUT Tour' wordt genoemd als een van de vele shows die door haar worden geproduceerd. Ook op de website www.wereldtheater.com wordt de show 'Magic of Motown – The REACH OUT Tour' gepresenteerd onder het kopje 'voorstellingen', en onder het kopje 'over ons' is vermeld dat de website een gezamenlijk initiatief is van verschillende producenten, waaronder DG Theater. Ook het feit dat DG Theater met de titel 'Magic of Motown' reclame heeft gemaakt – voor zover dat al kan worden aangenomen – is niet voldoende voor het aannemen van gebruik als handelsnaam. De titel ziet immers duidelijk op de naam van een voorstelling. Voor zover [REDACTED] nog heeft gesteld dat een voorstelling als een onderneming is aan te merken omdat in georganiseerd verband wordt opgetreden met het oogmerk om materieel voordeel te behalen gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij. Van belang is welke indruk het relevante publiek heeft, en gelet op al het voorgaande is onvoldoende aannemelijk geworden dat het publiek de naam van de voorstelling zal vereenzelvigen met de onderneming die daarachter zit. Aan het vereiste gebruik van een handelsnaam door DG Theater is dus niet voldaan, zodat van een inbreuk op grond van artikel 5 Hnw geen sprake kan zijn.

Onrechtmatige daad

4.4. [REDACTED] heeft subsidiair gesteld dat DG Theater op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) kan worden verboden de naam 'Magic of Motown – The Reach Out Tour' te gebruiken. Bij de beoordeling daarvan is in de eerste plaats van belang de vraag of [REDACTED] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij een oudere handelsnaam heeft, nu DG Theater dat heeft betwist. De voorzieningenrechter is van oordeel dat voorshands voldoende aannemelijk is dat [REDACTED] 'Magic of Motown' vanaf 2009 als handelsnaam gebruikt. Weliswaar heeft 'Magic of Motown', net als in het geval van DG Theater, betrekking op een show, maar anders dan DG Theater gebruikt [REDACTED] ook de domeinnaam www.magicofmotown.nl, met het bijbehorende e-mailadres, hetgeen een sterke aanwijzing vormt voor het gebruik als handelsnaam. Een domeinnaam zal immers door het relevante publiek vaak als handelsnaam worden beschouwd. Voorts staat de naam 'Magic of Motown' prominent in beeld op alle pagina's van de website, zodat ook daaruit valt af te leiden dat [REDACTED] onder die naam naar buiten treedt. Hij presenteert zich bovendien onder die naam op sociale media en op zijn visitekaartje. Voorshands is daarmee voldoende aannemelijk dat [REDACTED] 'Magic of Motown' vanaf 2009 (het moment van registratie van de domeinnaam) als handelsnaam gebruikt.

4.5. Vervolgens is de vraag aan de orde of DG Theater met het gebruik van de naam 'Magic of Motown' onrechtmatig handelt jegens [REDACTED]. Uit de jurisprudentie blijkt dat het gebruik op zich van de naam of het teken niet onrechtmatig is. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. De voorzieningenrechter is van oordeel dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat DG Theater onrechtmatig handelt jegens [REDACTED] DG Theater

C/13/582255 / KG ZA 15-242 MV/LO
20 maart 2015

heeft de rechten voor het produceren en ten tonele brengen van de show verworven van de buitenlandse rechthebbende, die de show al jaren onder die naam buiten Nederland exploiteert. Dat DG Theater daarbij bewust heeft willen aanhaken bij of heeft willen profiteren van de handelsnaam van [REDACTED] is in het geheel niet gebleken. Bovendien had [REDACTED] op het moment dat DG Theater begon met de voorbereidingen voor haar theatertour de naam 'Magic of Motown' niet ingeschreven in het handelsregister. Weliswaar is het handelsregister niet altijd bepalend voor het gebruik als handelsnaam, maar indien [REDACTED] zich wil beroepen op zijn handelsnaamrechten ligt het op zijn weg om ervoor te zorgen dat het voor derden duidelijk is welke handelsnaam hij gebruikt. Aan de stelling van [REDACTED] dat DG Theater eerst had moeten googelen voordat zij met haar theatertour van start ging en dat zij dan had kunnen zien dat [REDACTED] de naam 'Magic of Motown' gebruikte gaat de voorzieningenrechter voorbij. Het enkele gebruik van die naam met een 'hit' in Google tot gevolg schept niet zonder meer rechten. Daarbij komt dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter de 'diensten' die beide partijen leveren te zeer van elkaar verschillen om aan te nemen dat verwarring, zo die optreedt, lijdt tot schade aan de zijde van [REDACTED]. [REDACTED] biedt soulshows op maat en op bestelling, voor bedrijfs- of andere besloten feesten. DG Theater biedt gedurende zes weken een openbare 'kant-en-klare' theatershow, in verschillende theaters in Nederland, waar het publiek per voorstelling een kaartje voor kan kopen. Op de website van [REDACTED] is vermeld dat er 'op dit moment geen openbare optredens' zijn gepland. Dat [REDACTED] openbare optredens verzorgt in of omstreeks de periode dat DG Theater haar voorstellingen heeft is derhalve niet aannemelijk. Partijen richten zich ieder op een eigen publiek. Daarmee is niet voldaan aan het criterium van verwarringsgevaar zoals genoemd in artikel 5 Hnw, zodat ook daarin geen bijkomende omstandigheid kan worden gevonden die onrechtmatig handelen oplevert. Andere bijkomende omstandigheden zijn niet gesteld of gebleken, zodat de conclusie is dat voorshands niet kan worden aangenomen dat DG Theater onrechtmatig handelt jegens [REDACTED]. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

4.6. [REDACTED] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. DG Theater heeft verzocht om een volledige proceskostenveroordeling op grond van het bepaalde in artikel 1019h Rv, aangezien het hier een (verweer tegen een) intellectueel eigendomsrecht betreft. DG Theater heeft in dit kader verzocht om een vergoeding van € 8.428,54 aan advocaatkosten. [REDACTED] heeft de hoogte van dit bedrag bestreden. De voorzieningenrechter oordeelt hierover dat het hier een eenvoudig kort geding betreft waarvoor in het indicatietarief IE-zaken een bedrag van € 6.000,- als redelijk en evenredig is begroot. De kosten aan de zijde van DG Theater worden dan ook als volgt begroot op:

- griffierecht	€	613,00
- salaris advocaat		6.000,00
Totaal	€	6.613,00

C/13/582255 / KG ZA 15-242 MV/LO
20 maart 2015

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

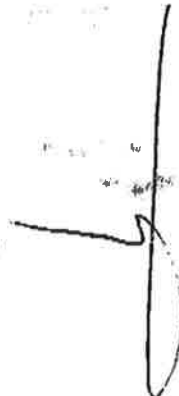
5.2. veroordeelt ██████████ in de proceskosten, aan de zijde van DG Theater tot op heden begroot op € 6.613,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.W. van der Veen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. I. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 20 maart 2015.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam



type: LO
coll: mv