

„In naam des Konings!”

# vonnis

---

## RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/265267 / KG ZA 14-266

### Vonnis in kort geding van 21 juli 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**IDTV FILM & VIDEO PRODUCTIONS B.V.**,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaten mrs. R. van der Zaal en E.W. Jurgens te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**TOTAL BLUE EVENTS B.V.**,

gevestigd te Doetinchem,

gedaagde,

advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam.

Partijen zullen hierna IDTV en TB Events genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van IDTV
- de pleitnota van TB Events.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. IDTV is sinds 1999 producent van het televisieprogramma “Wie is de Mol?”. De kijkcijfers per aflevering zaten in de eerste jaren rond de miljoen en in latere jaren stegen de kijkcijfers naar rond de twee miljoen kijkers per aflevering. De finale van het laatste seizoen, seizoen veertien, wist meer dan drie miljoen kijkers te trekken.

2.2. TB Events is een onderneming die sinds 2008 zich met name bezighoudt met het bedenken en organiseren van groepsuitjes, voor bijvoorbeeld families, vrijgezellenfeestjes of teambuilding. TB Events organiseert sinds 2008 ook een zogenaamd wie is de mol-uitje.

---

Hierbij worden in groepsverband al lopend door de stad opdrachten uitgevoerd waarmee punten kunnen worden verdiend. Binnen de groep is een mol actief die de opdrachten tracht te saboteren. Daarnaast organiseert TB Events uitjes met de namen “Wie is de mol? aan tafel”, te boeken in elke stad in Nederland, België en Duitsland, “Wie is de Mol Lunch”, te boeken in elke stad in Nederland, België en Duitsland, “Wie is de Mol? Quiz” en “Wie is de Mol Buitenland”, in diverse steden in het buitenland en desgewenst op bijna iedere locatie.

2.3. TB Events onderhoudt tevens een website onder de domeinnaam <wieisdemolspel.nl> . Op die website wordt ‘Wie is de Mol?’ *het favoriete bedrijfsuitje in Nederland* genoemd.

2.4. In 2009 heeft IDTV TB Events verzocht het gebruik van het teken ‘Wie is de Mol?’ te staken en gestaakt te houden. Bij brief van 27 april 2009 heeft de raadsman van TB Events laten weten dat TB Events niet aan dit verzoek zal voldoen.

2.5. IDTV is sinds september 2012 houdster van de volgende Benelux beeldmerken met daarin het wordelement WIE IS DE MOL?:



Het Beneluxmerk met registratienummer 0926455 geregistreerd voor verschillende diensten in de klassen 39, 41 en 43, waaronder diensten van reisbureaus en touroperators en uitvoeren van muziek en informatieprogramma's;



Het Beneluxmerk met registratienummer 0926456, geregistreerd voor verschillende diensten in klasse 41, waaronder evenementen, seminars, lezingen, congressen en manifestaties.

2.6. Sinds 14 januari 2013 is IDTV tevens houdster van het Benelux woordmerk WIE IS DE MOL?, met registratienummer 0937989, geregistreerd in de volgende klassen voor de volgende waren en diensten:

Klasse 28: Spellen, speelgoederen.

Klasse 39: Diensten van reisbureaus en touroperators (reisorganisaties), ticketreservering en diensten van een boekingskantoor, diensten van een toeristenbureau, informatievoorziening met betrekking tot reizen en reisbestemmingen; alle voornoemde diensten ook afgeleverd op elektronische wijze.

Klasse 41: Uitvoeren van muziek en van amusementsprogramma's, onder meer via radio en televisie; verstrekken van informatie op het gebied van toerisme (ontspanning); opvoeding en ontspanning; het organiseren en houden van congressen, seminars, lezingen en andere educatieve evenementen en manifestaties; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor

---

culturele of educatieve doeleinden; verstrekken van informatie en het uitgeven van publicaties aangaande culturele, sportieve, recreatieve en andere dergelijke evenementen; voornoemde diensten tevens te verlenen op elektronische wijze.

Klasse 42: Kwaliteitscontrole van hotelaccommodaties.

Klasse 43: Hotelreservering, reservering van vakantieaccommodaties en vakantieoorden; informatievoorziening met betrekking tot hotels, vakantieaccommodaties en vakantieoorden; alle voornoemde diensten ook geleverd op elektronische wijze.

2.7. IDTV exploiteert de WIE IS DE MOL? merken op verschillende wijzen. Zo heeft zij een exclusieve licentie verleend aan reisbureau Sawadee voor gebruik van de merken in het kader van de organisatie van 'Wie is de Mol?' reizen. Tijdens deze reizen worden onder meer locaties uit het tv-programma bezocht.

### **3. Het geschil**

3.1. IDTV vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- I. TB Events te gebieden om binnen achtenveertig uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van IDTV, zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van de tekens Wie is de Mol?, "Wie is de Mol? aan tafel", "Wie is de Mol? lunch", Wie is de Mol? Quiz" en "Wie is de Mol Buitenland", alsmede alle soortgelijke tekens, voor de organisatie van evenementen en spellen, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden;
- II. TB Events te veroordelen tot betaling aan IDTV van een dwangsom van EUR 5.000,00 (zegge: vijfduizend Euro), althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte daarvan waarop zij in strijd handelt met het onder I verzochte gebod, met een maximum van EUR 150.000,00 (zegge: honderdvijftigduizend Euro), althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;
- III. TB Events te bevelen, binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten de domeinnaam <wieisdemolspel.nl> en elke andere domeinnaam die een of meer elementen bevat die identiek dan wel verwarringwekkend overeenstemmend zijn met de in het lichaam van de dagvaarding genoemde merken van IDTV, aan IDTV over te dragen, en daarbij alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om deze overdracht te bewerkstelligen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aan de raadsman van IDTV toezenden van de 'autorisatiecode' die noodzakelijk is om de overdracht te bewerkstelligen;
- IV. TB Events te veroordelen tot betaling aan IDTV van een dwangsom van EUR 1.000,00 (zegge: duizend Euro), althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of een gedeelte daarvan waarop zij in strijd handelt met het onder III verzochte gebod, met een maximum van EUR 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend Euro), althans een

---

door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

- V. TB Events te veroordelen tot betaling, binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, van de door IDTV werkelijk gemaakte kosten van deze procedure, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, zoals nader omschreven in de dagvaarding, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;
- VI. De termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 (zes) maanden na dit vonnis, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn.

3.2. TB Events voert verweer.

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

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

4.1. Het spoedeisend belang is gegeven omdat de gestelde merkinbreuk van TB Events een voortdurend karakter heeft.

4.2. IDTV heeft in 2012 twee beeldmerken met daarin het woordelement WIE IS DE MOL? gedeponerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), gevolgd door het depot van het woordmerk WIE IS DE MOL? in 2013. Op grond van artikel 2.2 van het BVIE heeft IDTV daarmee het uitsluitend recht op het beeld en woordmerk WIE IS DE MOL? verkregen voor verschillende diensten in de klassen 28, 39, 41, 42 en 43. Met het verkrijgen van deze merkrechten heeft IDTV het recht verkregen om op te treden tegen inbreukmakend gebruik van deze merken door derden.

4.3. TB Events, die uitjes organiseert met de namen 'Wie is de Mol? aan tafel', 'Wie is de Mol Lunch', 'Wie is de Mol? Quiz' en 'Wie is de Mol Buitenland' en die een website onderhoudt met de domeinnaam <wieisdemolspel.nl> maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE inbreuk op het woordmerk van IDTV. Er is immers sprake van gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk WIE IS DE MOL?. De toevoegingen 'aan tafel', 'Lunch', 'Quiz', 'Buitenland' en 'spel' achter 'Wie is de Mol' maken dat niet anders. Deze toevoegingen zijn louter beschrijvend voor de diensten die worden aangeboden en daarmee ondergeschikt aan het hoofdbestanddeel 'Wie is de Mol'. TB Events gebruikt het teken voorts in het economisch verkeer voor soortgelijke diensten waarvoor het woordmerk van IDTV is ingeschreven, te weten spellen en evenementen, en meer specifiek voor de organisatie van sportieve evenementen. TB Events heeft ook niet betwist dat zij het teken gebruikt voor soortgelijke diensten. IDTV kan zich in beginsel dan ook verzetten tegen het inbreukmakend gebruik van haar merk.

4.4. Het verweer van TB Events komt neer op de stelling dat zij vanaf 2008, dus al jaren voor het depot van het merk door IDTV, van het teken gebruik maakte en dat dat met zich meebrengt dat IDTV zich niet meer tegen het voortgezet gebruik van dit teken door TB Events kan verzetten.

4.5. Dit verweer wordt verworpen. Er is geen rechtsregel op grond waarvan dit verweer als zodanig kan worden gehonoreerd en TB Events heeft ook geen rechtsregel, anders dan dat dit zou volgen uit het stelsel van het BVIE, kunnen noemen waarop haar verweer is gebaseerd. Het systeem van merkenverkrijging van het BVIE berust op het beginsel dat het recht op een merk wordt verkregen door eerste depot gevolgd door inschrijving, zie artikel 2.2 BVIE. Inherent aan dit systeem is dat geen rechten kunnen worden verkregen door louter gebruik van een teken, ook niet op basis van het gemene recht. Deze hoofdregel is vastgelegd in artikel 2.19 BVIE. Artikel 2.19 lid 1 BVIE houdt in dat, behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, niemand, welke vordering hij ook instelt in rechte bescherming kan invoeren voor een teken, dat als merk moet worden beschouwd in de zin van artikel 2.1 lid 1 en 2 BVIE, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Aan artikel 2.19 BVIE ligt de gedachte ten grondslag dat geen enkele vordering gegrond op een merk in rechte kan worden ingesteld, indien het merk niet is ingeschreven. De registratie vormt de voorwaarde van elke actie tot bescherming van een merk. Op dit systeem is in artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE een correctie opgenomen ter voorkoming van misbruik van het depotstelsel. De correctie houdt in dat geen merk wordt verkregen door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht. Indien een derde al eerder gebruik maakte van het teken dan kan deze derde op grond van artikel 2.28 BVIE j° artikel 2.4 sub f BVIE de nietigheid van het merk invoeren op de grond dat de inschrijving van het merk te kwader trouw is geschied nu zij voorgebruiker is van het merk en de deposant van dat eerder gebruik wist en dat merk heeft gedeponeerd met de bedoeling het (eerdere) gebruik daarvan door de ander te verhinderen. Desgevraagd heeft TB Events verklaard dat zij niet de nietigheid van het merk wil invoeren op de grond dat sprake is van inschrijving te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 onder f BVIE. Maar ook al had TB Events de nietigheid van het merk op deze grond ingeroepen, dan had dat beroep niet kunnen slagen. TB Events heeft immers niet betwist dat IDTV het merk sinds 1999 gebruikt. IDTV is dan ook als voorgebruiker van het merk te beschouwen. In een dergelijk geval wordt het depot geacht niet te kwader trouw te zijn geschiedt (vgl. BenGH 25 juni 2004, NJ 2005, 526 (Winner Taco)). Dat betekent dat de vorderingen van IDTV - die overigens niet zijn weersproken - zullen worden toegewezen op de wijze als in de beslissing vermeld.

4.6. De termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt zal op zes (6) maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis worden gesteld.

4.7. TB Events zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. IDTV vordert een veroordeling van TB Events in de volledige door haar gemaakte proceskosten, een en ander conform artikel 1019h Rv. In haar faxbericht van 14 juli 2014 heeft IDTV de proceskosten gespecificeerd op in totaal € 8.886,80 (exclusief btw) tot en met de dag van de mondelinge behandeling. Gelet op de Indicatie-tarieven in IE-zaken – waarin aan een eenvoudig kort geding maximaal € 6.000,00 wordt toegerekend – zullen de advocatenkosten aan de zijde van IDTV in dit geval worden gematigd tot voornoemd maximum, te vermeerderen met het betaalde vastrecht. De kosten aan de zijde van IDTV worden dan ook begroot op:

- dagvaarding	€	77,52
- griffierecht		608,00
- salaris advocaat		6.000,00
Totaal	€	6.685,52

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. gebiedt TB Events om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van IDTV, zoals omschreven in rov. 2.2. en 4.3, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van de tekens "Wie is de Mol?", "Wie is de Mol? aan tafel", "Wie is de Mol? lunch", "Wie is de Mol? Quiz" en "Wie is de Mol Buitenland", alsmede alle soortgelijke tekens, voor de organisatie van evenementen en spellen, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden,
- 5.2. veroordeelt TB Events om aan IDTV een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 150.000,00 is bereikt,
- 5.3. veroordeelt TB Events om, binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten de domeinnaam <wieisdemolspel.nl> en elke andere domeinnaam die een of meer elementen bevat die identiek dan wel verwarringwekkend overeenstemmend zijn met de in rov. 2.5 en 2.6 genoemde merken van IDTV, aan IDTV over te dragen, en daarbij alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om deze overdracht te bewerkstelligen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aan de raadsman van IDTV toezenden van de 'autorisatiecode' die noodzakelijk is om de overdracht te bewerkstelligen;
- 5.4. veroordeelt TB Events om aan IDTV een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.3. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 25.000,00 is bereikt,
- 5.5. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes (6) maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,
- 5.6. veroordeelt TB Events in de proceskosten, aan de zijde van IDTV tot op heden begroot op € 6.685,52,
- 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 21 juli 2014.

Coll. MBR

