

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/257807 / KG ZA 14-36

Vonnis in kort geding van 7 maart 2014

in de zaak van

1. **B**
wonende te Tilburg,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WE R MUSIC B.V.,
gevestigd te Tilburg,
eisers,
advocaat mr. B.H.M. Schipper te Amsterdam,

tegen

D
wonende te Nijmegen,
gedaagde,
advocaat mr. B.R. von der Assen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna B WE R Music BV en D genoemd worden. Gezamenlijk zullen eisers als B c.s. worden aangeduid.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de conclusie van antwoord
- de brief van B c.s. aan de rechtbank van 16 februari 2014 met producties
- de faxbrieven van B c.s. en van D aan de rechtbank van 20 februari 2014, met producties
- de akte overlegging producties van B c.s.
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van B c.s.
- de pleitnota van D

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. B handelt onder de naam "One Blade Music". In het "online inzage uittreksel" van de Kamer van Koophandel d.d. 20 januari 2014 staat achter "activiteiten" van deze onderneming:

"Producers van podiumkunst muziekproductie, muziekconcepten, artist management".

2.2. B treedt ook op als DJ en producer in een specifiek genre binnen de elektronische muziek, hardstyle. Als zodanig is hij bekend onder de naam "Brennan Heart".

2.3. Sinds 18 december 2012 is B houder van het woordmerk WE R voor de klassen 9, 16, 25 en 41 (sportieve en culturele activiteiten).

2.4. In april 2013 heeft B een aantal digitale adressen/accounts geregistreerd, te weten:

- de domeinnaam "wer-music.com"
- het Facebookaccount "wermusic"
- het Twitteraccount "wer_music" en
- het YouTube kanaal "officialwer".

2.5. WE R Music BV is opgericht op 19 december 2013. Zij houdt zich, blijkens een "online inzage uittreksel" van de Kamer van Koophandel van diezelfde datum, bezig met:

"Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen (geen radio, geen exploitatie van geluidsopnamestudio's)

(...) Dienstverlening voor uitvoerende kunst

A. het exploiteren van een platenlabel alsmede het uitoefenen van een managementservice, waaronder begrepen het bieden van ondersteuning op alle mogelijke vlakken op het gebied van artistieke en zakelijke ontwikkeling van getalenteerde producers en DJ's;

b. het verzorgen en begeleiden van evenementen;".

Enig aandeelhouder van WE R Music BV is One Blade Holding BV. B is bestuurder van WE R Music BV.

2.6. Sinds september 2013 (volgens B) of december 2013 (volgens D) verspreidt B zogenoemde podcasts onder de naam "Brennan Heart presents WE R Music" via het (iedere zaterdag uitgezonden) digitale radioprogramma Slam!FM.

2.7. D handelt (onder meer) onder de naam "Confusion Events". In het "online inzage uittreksel" van de Kamer van Koophandel van 19 februari 2014 staat als activiteit van deze onderneming "Dienstverlening voor uitvoerende kunst" en "Het organiseren van evenementen". Sinds de start van zijn onderneming, op 8 maart 2005, heeft D veel zogenoemde dance evenementen georganiseerd, voornamelijk in Nederland en Duitsland.

2.8. Op 25 en 26 december 2013 heeft D een dance evenement georganiseerd in evenementenhal "de Rusheuvel" in Oss. Het evenement stond in het teken van het genre hardstyle. Het evenement werd/wordt aangeduid met de naam: "We are Hardstyle". D is voornemens het evenement dit jaar weer te organiseren.

2.9. Enige tijd daarvoor, op 1 oktober 2013, heeft D bij het Benlux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) verzocht het woordmerk "We are Hardstyle", voor de klassen 9, 16, 25 en 41 te deponeren. Dat verzoek is nog in behandeling. Het merkdepot is voorlopig door het BBIE geweigerd omdat, zo blijkt uit een brief van het BBIE aan D van 17 oktober 2013, het teken geen onderscheidend vermogen heeft en beschrijvend is.

2.10. Bij brief van 17 december 2013 heeft (de advocaat van) B c.s. D gesommeerd het teken "We are Hardstyle" te staken en gestaakt te houden.

2.11. D heeft niet aan de sommatie voldaan. Hij heeft op 6 januari 2014 het navolgende beeldmerk gedeponerd:



3. Het geschil

3.1. B c.s. hebben gevorderd:

a. D te veroordelen met onmiddellijke ingang te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op de merkrechten en/of handelsnaamrechten van B c.s. met betrekking tot de onderscheidingstekens WE R (Music/HARDSTYLE) en/of het onrechtmatig handelen jegens B c.s., en D in het bijzonder te verbieden het woordmerk WE R en/of het logo van WE R en/of de handelsnaam WE R (Music) als ook met genoemd(e) merk(en) en/of handelsnaam van B c.s. overeenstemmende tekens te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van D in de kosten van de procedure op de voet van het bepaalde in art. 1019h Rv.

3.2. B c.s. hebben gesteld dat D op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a (primair), sub b (subsidiar) of sub d (meer subsidiar) van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) inbreuk maakt op haar woordmerk. Verder hebben B c.s. gesteld dat D in strijd handelt met art. 5a van de Handelsnaamwet door een op het reeds bestaande merk "WE R" gelijkende handelsnaam "We are Hardstyle" te voeren. Ten slotte hebben B c.s. gesteld dat D jegens hem onrechtmatig handelt, omdat hij door het gebruik van het teken: "We are Hardstyle" binnen de wereld van de hardstyle nodeloos verwarring zaait.

3.3. D heeft het gevorderde gemotiveerd weersproken.

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

4. De beoordeling van het geschil

4.1. Het spoedeisend belang van B c.s. bij de vorderingen is gelegen in het voortdurende karakter van de gestelde merk- en handelsnaaminbreuk.

4.2. Uitgangspunt bij de beoordeling van de vorderingen moet zijn dat B als woordmerk heeft gedeponeerd “WE R” zonder verdere toevoeging(en), dat het, zo moet worden aangenomen, de bedoeling van B is geweest dat het woordmerk staat voor de Engelse woorden “we are” in de betekenis van “wij zijn”, en dat het woordmerk ook zo wordt uitgesproken. Desgevraagd heeft (de advocaat van) B ter zitting immers verklaard dat de betekenis van het woordmerk “WE R” is “we are” en dat deze schrijfwijze bij gebruikmaking van de social media ook gemakkelijk is. Wat dat laatste betreft geldt dat het onder gebruikers van social media gewoon is dat letter “r” in combinatie met een ander woord, waaronder “we”, staat voor het Engelse “are”. Geoordeeld moet worden dat de woorden ‘we are’, waarnaar het woordmerk verwijst, zuiver beschrijvend zijn en daardoor onderscheidend vermogen missen. Het gebruik van “we r” in deze zin moet aan een ieder worden toegestaan, of dat nu binnen de hardstyle-scene is of niet. Dat laat echter onverlet dat aan het door B gedeponeerde woordmerk “WE R” een visueel aspect zit - een soort beeldmerk - door de wijze waarop het met hoofdletters wordt geschreven, en dat aan het woordmerk in die zin wel enig onderscheidend vermogen kan worden toegekend. Daarom kan niet zonder meer worden aangenomen dat er, zoals D heeft opgeworpen, een aanzienlijke kans bestaat dat het woordmerk in een bodemprocedure nietig zal worden verklaard.

4.3. De vraag is vervolgens welke bescherming B aan het woordmerk kan ontlenen. Artikel 2.20 lid 1 BVIE geeft een houder van een ingeschreven merk een uitsluitend recht op grond waarvan hij het gebruik door een derde - zonder diens toestemming - van een identiek of overeenstemmend teken kan verbieden. Daarbij moet dan wel zijn voldaan aan de in dat artikel omschreven voorwaarden onder a, b, c of d.

Artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE

4.4. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat B alleen recht heeft op het gebruik van het woordmerk “WE R” en niet (ook) op het gebruik daarvan met de toevoeging “Hardstyle” of op het woordmerk “we are”. Het teken dat door D wordt gebruikt (“We are Hardstyle”) is dus niet een teken dat gelijk is aan het woordmerk van B in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Met het gebruik van dat teken maakt D dus geen inbreuk op het woordmerk van B.

Artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE

4.5. Aan het woordmerk “WE R” komt, zoals hiervoor is overwogen, slechts beperkte bescherming toe, te weten alleen vanwege het visuele aspect. Er is daarom aanleiding strikt te bezien of er in die zin gebruik wordt gemaakt van het woordmerk, dus los van de betekenis waarnaar het verwijst (“we are”). Uit hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 4.2 is overwogen volgt dat dat niet zo is. Het door D gebruikte teken “We are Hardstyle” komt (visueel) niet te dicht in de buurt bij het gebruik van het woordmerk waarvoor B bescherming geniet. Wat betreft het verwarringsgevaar, waarvan volgens B sprake is, geldt dat wel voorstelbaar is dat binnen een bepaalde scene, waar een bekend persoon zoals B als dj fungeert met een woordmerk dat wordt uitgesproken als “we are” verwarring kan ontstaan als een derde ook de woorden “we are” met een bepaalde toevoeging gebruikt in relatie tot hetzelfde genre muziek en daarmee verbonden ‘lifestyle’, maar dat is niet relevant. De beschermingsomvang is immers, zoals overwogen, beperkt tot enkel het visuele

aspect van “WE R”. Van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE is dan ook geen sprake.

Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE

4.6. Vooropgesteld wordt dat het gebruik maken van een teken dat geassocieerd kan worden met het woordmerk van B , slechts een inbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE oplevert, als door dat gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Volgens B is daarvan sprake, omdat het woordmerk “WE R” bekendheid geniet binnen de hardstyle-scene en dat D door gebruik te maken van zijn teken daarvan de vruchten plukt en daarmee afroemt wat B opbouwt. D heeft dat betwist.

4.7. Het hiervoor bedoelde voordeel zal ongerechtvaardigd zijn wanneer D in het kielzog van het woordmerk van B probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren en om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanningen die B heeft gedaan om het imago van zijn merk te creëren en te onderhouden. (vgl. HvJ 18 juni 2009, NJ 2009, 58). Dat daarvan hier sprake is, kan niet worden aangenomen. Aannemelijk is wel dat het woordmerk “WE R” binnen de hardstyle-scene bekendheid geniet. D gebruikt zijn teken “We are Hardstyle” echter niet structureel binnen die scene maar, zo moet worden aangenomen, enkel voor de aanduiding van een door hem (jaarlijks) te organiseren dance event. Verder is van belang dat de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken gering is en dat het woordmerk van B weinig onderscheidend vermogen heeft. Bij deze stand van zaken - B heeft verder geen feiten of omstandigheden aangevoerd die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden - staat onvoldoende vast dat D door het gebruik van zijn teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van B . Van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 sub d is dus evenmin sprake.

Artikel 5a Handelsnaamwet

4.8. Niet kan worden vastgesteld dat D “We are Hardstyle” als handelsnaam voert. De onderneming van D (zijn eenmanszaak) opereert onder de naam “Confusion Events”. Het enkele feit dat D een door hem op 25/26 december 2013 georganiseerd evenement “We are Hardstyle” heeft genoemd, betekent nog niet dat de onderneming van D die naam in het economisch verkeer voert. Voor het overige hebben B c.s. geen feiten of omstandigheden aangevoerd die tot het oordeel zouden kunnen leiden dat D als handelsnaam “We are Hardstyle” voert.

Onrechtmatige daad

4.9. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat B c.s. niet een zodanig sterk intellectueel eigendomsrecht hebben dat zij zich tegen het gebruik van “We are Hardstyle” door D kunnen verzetten. Het staat die derde vrij diezelfde naam voor soortgelijke diensten te gebruiken, ook al zou dat gebeuren om “mee te liften” op het succes van B c.s.. Dat kan alleen anders worden, als het gebruik door die derde onrechtmatig zou zijn in

die zin dat de grens van wat nog als geoorloofde concurrentie kan gelden, wordt overschreden. Dat daarvan in dit geval sprake is, is niet gebleken. Daarbij moet in aanmerking worden genomen de beperkte bescherming die B op het woordmerk heeft, zoals dat hiervoor is overwogen.

4.10. De slotsom is dat de vorderingen van B c.s. moeten worden afgewezen. B c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. D heeft op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten en daartoe een kostenspecificatie overgelegd van in totaal € 8.170,48. c.s. hebben deze kosten niet betwist, ook niet wat betreft de redelijkheid en evenredigheid als bedoeld in die bepaling. De kosten aan de zijde van D worden daarom begroot op:

- griffierecht	€ 282, --
- salaris advocaat	<u>€ 8.170,48.</u>
Totaal	€ 8.452,48.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst het gevorderde af,

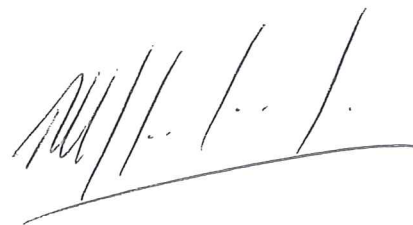
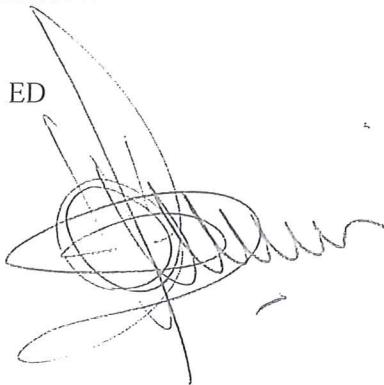
5.2. veroordeelt B c.s. in de proceskosten, aan de zijde van D tot op heden begroot op € 8.452,48,

5.3. veroordeelt B c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat B c.s. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 7 maart 2014.

Coll.: ED



Voor eerste griffie
De Griffier van de
Rechtbank Gelderland