

arrest

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team II

zaaknummer: 200.107.121/01 KG

zaak-/ rolnummer rechtbank: 509778/KG ZA 12-154

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 25 juni 2013

inzake

STICHTING NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST,
gevestigd te Amsterdam,
appellante,
advocaat: mr. A. van Hees te Amsterdam,

tegen:

STICHTING NEDERLANDS SYMFONIEORKEST,
gevestigd te Enschede,
geïntimeerde,
advocaat: mr. M.C.S. de Boer te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna aangeduid met NedPho respectievelijk NedSym.

NedPho is bij dagvaarding van 3 mei 2012 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 6 april 2012, in kort geding onder bovenvermeld zaaknummer gewezen tussen NedPho als eiseres en NedSym als gedaagden.

Partijen hebben vervolgens de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, met producties;
- memorie van antwoord, met producties.

Partijen hebben hun zaak ter terechtzitting van het hof van 14 december 2012 doen bepleiten, NedPho door mr. L. Bakkers, advocaat te Amsterdam en NedSym door mr. De Boer voormeld, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Door beide partijen zijn bij die gelegenheid nadere producties in het geding gebracht. Vervolgens is arrest gevraagd.

zaaknummer: 200.107.121/01 KG

2

NedPho heeft geconcludeerd, kort gezegd, dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen voor zover daarbij een deel van haar vorderingen is afgewezen en deze vorderingen alsnog zal toewijzen, met veroordeling van NedSym in de daadwerkelijke proceskosten (op de voet van artikel 1019h Rv).

NedSym heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling van NedPho in de volledige proceskosten (op de voet van artikel 1019h Rv).

2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.6 de feiten opgesomd die zij bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt heeft genomen. Met haar eerste grief maakt NedPho bezwaar tegen hetgeen onder 2.3 is vermeld. Het hof zal met dit bezwaar in het onderstaande rekening houden. Voor het overige zijn de bedoelde feiten in hoger beroep niet in geschil en dienen deze derhalve ook het hof als uitgangspunt.

3. Beoordeling

3.1. (i) NedPho bestaat uit het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest en is op 24 april 1963 opgericht. Zij is gevestigd te Amsterdam. Sinds 1985 voert NedPho als handelsnaam het Nederlands Philharmonisch Orkest en maakt zij tevens gebruik van de aanduiding 'NedPho'.

In het buitenland bedient NedPho zich van de naam 'the Netherlands Philharmonic Orchestra'.

(ii) NedPho is houdster van de Benelux merkregistraties betreffende het woordmerk 'NedPho' en het woordmerk: 'NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST' voor (onder meer) klasse 41, het uitvoeren van muziek.

(iii) NedSym, voorheen genaamd Stichting Orkest van het Oosten, is op 7 juli 1994 opgericht en gevestigd in Enschede. Bij e-mailbericht van 19 oktober 2011 heeft NedSym in een algemene mailing aan haar muzikale collega's onder meer het volgende medegedeeld: *"In het kader van deze ambitie hebben wij gekozen voor het veranderen van onze naam in 'Nederlands Symfonieorkest' (met als ondertitel 'het orkest van het oosten'). In het buitenland en op de internationale cd-markt opereert ons orkest al jaren onder de naam Netherlands Symphony Orchestra (based in Enschede, Overijssel)."* Daarnaast heeft zij haar naamswijziging via een persbericht bekend gemaakt. Partijen zijn het eens dat, zoals in grief 1 wordt aangevoerd, de genoemde ondertitel geen deel uitmaakt van de statutaire naam van NedSym.

(iii) Op 13 februari 2012 heeft NedSym haar naam statutair gewijzigd in Stichting Nederlands Symfonieorkest. NedSym maakte onder haar nieuwe naam tevens gebruik van de afkorting 'NedSo'.

zaaknummer: 200.107.121/01 KG

3

(iv) Bij brief van 25 november 2011 van haar directeur heeft NedPho bij NedSym bezwaar gemaakt tegen de naamswijziging van NedSym en de door NedSym gebruikte afkorting 'NedSo' en heeft NedPho verzocht om van de naamswijziging (en het gebruik van de afkorting NedSo) af te zien.

NedPho heeft daarbij onder meer verwezen naar tussen partijen in 1996 gemaakte afspraken.

(v) Bij brief van 30 november 2011 van haar directeur heeft NedSym aan NedPho laten weten aan haar in de brief van 25 november 2011 vermelde verzoek niet te zullen voldoen.

(vi) Daarop heeft NedPho NedSym bij brief van 7 december 2011 gesommeerd het gebruik van 'Nederlands Symfonieorkest' en 'NedSo' te staken en gestaakt te houden, primair op grond van de in 1996 tussen partijen gemaakte afspraken en subsidiair op grond van de merk- en handelsnaamrechten van NedPho.

(vii) NedSym heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

(viii) Met betrekking tot de tussen partijen in 1996 gemaakte afspraken heeft NedPho drie brieven in het geding gebracht met, voor zover hier relevant, na te melden inhoud. In een faxbericht van 4 oktober 1996 heeft (de toenmalige directeur van) NedPho aan (de toenmalige directeur van) NedSym geschreven:

'Ik verneem uit de krant, dat je orkest (...) gaat toeren in Amerika. (...) Jammer vind ik het, dat je de naam Netherlands Symphony Orchestra daarbij wilt gaan gebruiken. Die lijkt natuurlijk verdacht veel op Netherlands Philharmonic Orchestra, waar wij mee op reis gaan.'

Daarop is vervolgens bij brief van 6 december 1996 als volgt gereageerd:

'Op 4 oktober j.l. ontving ik je fax met betrekking tot onze buitenlandse naamgeving. Hierover zou ik een paar opmerkingen willen maken:

- *De naam wordt uitsluitend gebruikt in het buitenland en dat zijn dus die sporadische momenten in het bestaan van het Orkest van het Oosten, waarop onze eigen naam een verkeerde indruk zou wekken;*
- *de naam is zodanig gekozen, dat er geen zelfde naam in het Nederlandse orkestenbestel voorkomt. Wij hebben dus terdege rekening gehouden met mogelijke verdubbeling;*
- *ik beseft dat er natuurlijk onderdelen in voorkomen, die ook in de namen van andere orkesten bestaan, dat is onontkoombaar.(...)*

Naar aanleiding van jouw opmerking heb ik natuurlijk nagedacht hoe e.e.a. op te lossen. Onderstaand vind je een oplossing op een aantal punten, afwijkend van de mogelijk met jullie conflicterende naam:

1. aan de naam hebben wij toegevoegd Enschede.

Derhalve wordt de complete naam dus nu The Netherlands Symfonie Orchestra "based in" Enschede;

2. de naam is vervat in een logovorm, die afgeleid is van onze eigen Orkest van het Oostenlogo, derhalve is een optimaal onderscheid gegarandeerd;

3. de naam wordt uitsluitend gebruikt in het buitenland. In het Nederlandse taalgebied blijven wij met plezier onze eigen naam voeren.'

Ten slotte heeft eiseres een brief van 14 januari 1997 in het geding gebracht waarin (de directeur van) NedSym aan (de directeur van) NedPho het volgende heeft geschreven:

'Tijdens het concert van ons orkest in de Beurs van Berlage op 8 januari j.l. fluisterde je mij in het kort toe met betrekking tot de Engelse naamgeving van ons orkest, het er maar bij te laten.

Graag wil ik je danken voor je plooibare opstelling.

Ik kan je verzekeren, dat onze naam uitsluitend gebruikt wordt op die momenten in het buitenland waarop de naam van het Orkest van het Oosten niet gehanteerd kan worden.'

3.2. NedPho vordert voorzieningen die ertoe strekken dat NedSym het gebruik van de aanduidingen Nederlands Symfonie Orkest en NedSo (of een daarmee overeenstemmende aanduiding) staakt en gestaakt houdt. NedPho legt aan haar vordering ten grondslag, kort gezegd, (primair) met NedSym in 1996 gemaakte afspraken in het kader van het gebruik door deze laatste van de naam Netherlands Symphony Orchestra en (subsidiar) haar rechten op het Benelux-woordmerk 'Nederlands Philharmonisch Orkest' en 'NedPho' alsmede die op de gelijklopende handelsna(a)m(en).

De voorzieningenrechter heeft de hierbedoelde vordering van NedPho op de primaire grondslag geheel en op de subsidiaire grondslag voor zover het betreft het gebruik van de aanduiding Nederlands Symfonie Orkest afgewezen en voor zover het betreft de aanduiding NedSo toegewezen doch aan deze veroordeling geen dwangsom verbonden.

Tegen bedoelde afwijzende beslissingen en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt NedPho met haar grieven op.

3.3.1. De tweede grief van NedPho heeft onder meer betrekking op de vraag of door NedPho het bestaan van afspraken op grond waarvan zij ervan mocht uitgaan dat NedSym nimmer in het Nederlandse taalgebied de naam Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken in dit geding zodanig aannemelijk heeft gemaakt dat daarop de door haar verlangde voorziening bij voorraad kan worden gebaseerd. Anders dan de voorzieningenrechter beantwoordt het hof deze vraag in positieve zin. Daarvoor is het volgende redengevend.

3.3.2. In 1996 is correspondentie gevoerd tussen de directeuren van beide orkesten met betrekking tot het gebruik door NedSym van de aanduiding *Netherlands Symphony Orchestra* voor een tournee in het buitenland, waartegen NedPho bezwaar maakte op grond van de gelijkenis met haar naam (c.q. de Engelse versie daarvan). Dat heeft er toe geleid dat van de zijde van NedSym toezeggingen zijn gedaan die (onder meer) inhielden dat bedoelde naam uitsluitend gebruikt zou worden in het buitenland en dat zij in het Nederlandse taalgebied haar toenmalige naam (Orkest van het Oosten) zou blijven voeren. Dat aldus tussen partijen overeenstemming is bereikt over het gebruik door NedSym van de aanduiding *Netherlands Symphony Orchestra* louter voor optredens in het buitenland - en daarmee tevens over het niet optreden in het Nederlandse taalgebied onder die naam, of onder de Nederlandse versie daarvan - vindt bevestiging in de hierboven onder 3.1 sub viii als laatste geciteerde brief van 14 januari 1997 van de toenmalige directeur van NedSym waarin het voornemen tot het beperkte gebruik van de naam *Netherlands Symphony Orchestra* wordt benadrukt (en

zaaknummer: 200.107.121/01 KG

5

voorts in de door NedPho bij memorie van grieven als productie 45 overlegde brief van 3 juli 2012 van J.W. Loot, voormalig directeur van NedPho en geadresseerde van laatstgenoemde brief van NedSym).

3.3.3. Niet valt in te zien dat NedPho NedSym voor zover het optredens van deze laatste in het Nederlandse taalgebied betreft niet zou mogen houden aan de toezeggingen die in de eind 1996/begin 1997 gevoerde correspondentie zijn neergelegd. Dat het daarbij louter zijn gegaan om een vorm van collegiaal overleg dat niet gericht was op het maken van bindende afspraken valt daaruit niet op te maken. Aangenomen moet worden dat NedPho slechts bereid was haar bezwaar tegen de 'Engelse naamgeving' van NedSym te laten varen omdat door NedSym uitdrukkelijke toezeggingen waren gedaan met betrekking tot het beperkte gebruik van die naamgeving en dat NedPho in zoverre wel degelijk het door NedSym gedane aanbod (c.q. de geboden oplossing) heeft aanvaard.

3.4 NedPho heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij (spoedeisend) belang heeft bij een voorziening die strekt tot nakoming van bedoelde afspraken. Het hof acht deze toewijsbaar in de hierna te melden vorm.

3.5. Nu de primair gevorderde voorziening op na te melden wijze zal worden toegewezen behoeven de grieven die betrekking hebben op de (subsidiare) merkenrechtelijke en handelsnaamrechtelijke grondslag van de gevorderde voorziening (grieven 3 tot en met 6) geen bespreking.

3.6. Met grief 7 maakt NedPho bezwaar tegen het niet verbinden van een dwangsom door de voorzieningenrechter aan de door haar uitsproken veroordeling. Het hof verwerpt deze grief aangezien in het licht van de door NedSym gedane toezeggingen voor een dwangsomveroordeling onvoldoende aanleiding bestaat. Grief 8 behoeft geen afzonderlijke bespreking.

3.7. Het voorgaande brengt mee dat het door NedPho primair gevorderde alsnog op na te melden wijze zal worden toegewezen. Nu daaraan door partijen in 1996 gemaakte afspraken ten grondslag liggen is er onvoldoende grond voor een kostenveroordeling in hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv en zal NedSym, die in het ongelijk wordt gesteld, worden veroordeeld in de kosten op basis van het liquidatietarief. Dit geldt ook voor de kosten van het geding in eerste aanleg. Weliswaar is de door de voorzieningenrechter uitgesproken veroordeling op een aan NedPho toekomend merkrecht gebaseerd, maar in het licht van de omstandigheden van het geval en de uitkomst van het geding bestaat er onvoldoende grond om de kosten in de eerste instantie anders te begroten dan in hoger beroep.

4. Beslissing

Het hof:

zaaknummer: 200.107.121/01 KG

6

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover onder 5.3 de kosten van de procedure zijn gecompenseerd en onder 5.4 het meer of anders gevorderde is afgewezen, en in zoverre opnieuw rechtdoende:

veroordeelt NedSym om vanaf veertien dagen na betekening van dit arrest bij de voorbereiding van en met ingang van seizoen 2014-2015 ieder gebruik van de aanduiding Nederlands Symfonie Orkest (of een daarmee overeenstemmende aanduiding) voor optredens in het Nederlandse taalgebied te staken en gestaakt te houden;

bepaalt dat NedSym bij overtreding van voormelde veroordeling een boete verbeurt van € 1.000,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt tot een maximum van € 1.000.000,-;

veroordeelt NedSym in de kosten van het geding in eerste aanleg aan de zijde van NedPho begroot op € 662,17 aan verschotten en op € 816,- voor salaris;

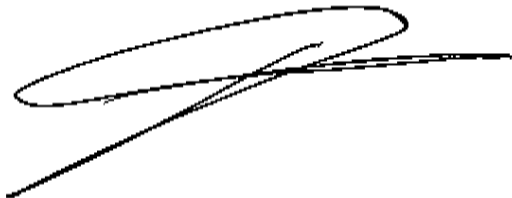
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;

veroordeelt NedSym in de kosten van het geding in hoger beroep tot op heden aan de zijde van NedPho begroot op € 743,17 aan verschotten en op € 2.682,- voor salaris;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.H. Huijzer, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en N. van Lingen en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 25 juni 2013.



Mr. J.H. Huijzer