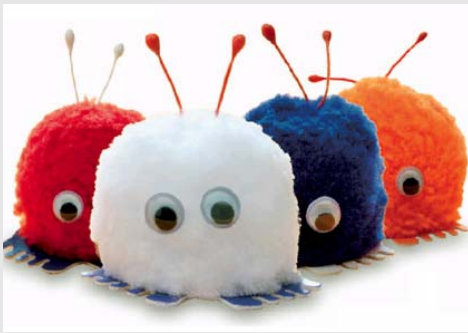


Vzgr Rb Den Bosch, 21 juli 2006, Wuppies



MERKENRECHT

Geen soortnaam

[geen feit van algemene bekendheid dat poppetjes, anders dan de door Interall in het verkeer gebrachte poppetjes, met het teken Wuppie plegen te worden aangeduid](#)

Het verweer dat het merk is vervallen omdat de aanduiding tot soortnaam is geworden, heeft Vlemmix alleen toegelicht met de stelling dat het gaat om een feit van algemene bekendheid omdat niemand weet hoe hij de bewuste poppetjes anders zou moeten aanduiden. Dit verweer faalt omdat het geen feit van algemene bekendheid is dat poppetjes, anders dan de door Interall in het verkeer gebrachte poppetjes, met het teken Wuppie plegen te worden aangeduid.

Afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie merk

[Liedje geen persiflage maar sluit aan bij sfeer van poppetje van Interall, waardoor daaraan zelfde herkomst zal worden toegekend](#)

Hoewel de rage daar wel aanleiding toe zou kunnen geven, bevat het liedje kennelijk toch geen persiflage of parodie daarop; het liedje en de videoclip sluiten grotendeels aan bij de sfeer van het poppetje van Interall. Dit past ook naadloos bij de uitlatingen van Vlemmix; 'iedereen houdt van de Wuppie en het is juist een heel leuk product en daarbij wil ik aansluiten. Ik wil de mensen vrolijk maken'. Naar het oordeel van de rechter schuilt juist daarin het risico voor aantasting van het merk. Voor het publiek zal niet gauw duidelijk zijn dat de presentatie van Vlemmix geheel en al los staat van het op de markt brengen van het product van Interall; de sfeer van het liedje en de videoclip sluiten zo nauw aan bij de identiteit van het merk Wuppie en het daarmee op de markt gebracht poppetje, dat bij het publiek de indruk gewekt kan worden dat de herkomst van het poppetje en het liedje dezelfde is. Aldus zal de identiteit van het merk door de presentatie van Vlemmix worden beïnvloed, althans is de dreiging van dat gevaar uitermate reëel. Dat zou weer betekenen dat Interall min of meer de controle over de identiteit van het merk verliest, terwijl zij als merkrechtshouder bij uitsluiting van ieder ander gerechtigd is die identiteit te bepalen. Aangenomen moet worden dat genoemd artikel 13 a lid

1 onder d BMW (ook) die bescherming aan de merkrechtshouder beoogt te bieden.

4.10 Voor een dergelijke aantasting van het merk is het niet vereist dat het merk door het slijk wordt gehaald; een wijziging van de eigen aard, inhoud en/of betekenis van het merk buiten de zeggenschap van de merkrechtshouder om is, ongeacht de vraag of die wijziging als negatief (vanuit een maatschappelijk, cultureel of bedrijfseconomisch gezichtspunt), als neutraal of als positief is te duiden, als aantasting van (de identiteit) van het merk te beschouwen. Het gevaar van een dergelijke aantasting is voldoende rechtsgrond om een verbod van het gebruik van het teken door die derde te rechtvaardigen. Dat bij Vlemmix de beste bedoelingen hebben voorgezeten wil de rechter graag aannemen, maar dat brengt in de beoordeling geen verandering.

4.11 Bij het oordeel dat het gevaar van aantasting van het merk reëel is te achten, speelt mee dat het poppetje onder zijn merknaam Wuppie erg populair is en het bestaan van het liedje eveneens grote publiciteit heeft getrokken. Gezien de populariteit en mediabehouding van Vlemmix is te verwachten dat het liedje met de populariteit van het Wuppiepoppetje zal meedeinen en dat er geen sprake zal zijn van een eenmalig incident. Opgemerkt zij dat bij een kennelijke parodie of persiflage er meestal wel voldoende afstand tussen de herkomst van het één en het ander zal worden gecreëerd (zij het dat daarvan dan eerder een negatief appel zal uitgaan, hetgeen onder omstandigheden weer afbreuk aan de reputatie kan doen).

Vindplaatsen: LJN: [AY4788](#); BIE 2007, nr. 68, p. 392

Vzgr Rb Den Bosch, 21 juli 2006

(J.F.M. Strijbos)

zaaknummer/rolnummer : 144688 / KG ZA 06-0432

Vonnis in kort geding van 21 juli 2006

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Interall B.V.,

gevestigd te Naarden,

eiseres bij exploit van dagvaarding van 30 juni 2006,

procureur mr. Ph. C. M. van der Ven,

advocaat mr. J.L. Stoevenbeld te Amsterdam,

tegen:

Johan Vlemmix,

wonende te [woonplaats],

gedaagde bij gemeld exploit,

in persoon verschenen.

Partijen zullen hierna "Interall" en "Vlemmix" worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Interall heeft in kort geding gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven.

1.2. De advocaat van Interall heeft de vordering ter terechtzitting toegelicht, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties. Ter terechtzitting is een videoclip getoond van het liedje, dat de inzet van deze procedure vormt.

1.3. Vlemmix heeft verweer gevoerd, daarbij bijgestaan door mevrouw [F].

1.4. Na gevoerd debat is de datum voor de uitspraak bepaald.

2. De feiten

2.1. Interall drijft een onderneming, die zich bezig houdt met de handel in en fabricage van handelsgoederen, relatiegeschenken en geschenkartikelen. Voorts bedenkt zij promotionele producten en concepten. Zij is rechthebbende op het woordmerk "WUPPIE" dat laatstelijk op 10 januari 2005 is (her-)ingeschreven voor onder meer de Klasse 18: "Spellen; speelgoederen, speelkaarten; poppetjes, spelfiguurtjes, voornoemde waren, al dan niet voorzien met een reclameboodschap".

2.2. Het teken "Wuppie" wordt door Interall gebruikt ter aanduiding van een door haar reeds 25 jaren geleden ontwikkeld en vervaardigd product dat bestaat uit een pluizig bolletje, waarop een paar relatief grote "ogen" zijn aangebracht, zodat een gezicht wordt gesuggereerd, en dat aan de onderzijde is voorzien van een stukje plat materiaal, dat twee voeten suggereert (verder: het poppetje te noemen). De uitstraling van het poppetje verwijst naar lichtheid en vrolijkheid. Het poppetje is in een aantal van 15 miljoen verkocht aan Albert Heijn; het geniet landelijk grote bekendheid en populariteit.

2.3. Vlemmix heeft op het liedje "Allemaal Beesjes", dat tientallen jaren geleden door Ronnie en The Ronnies was uitgebracht, een variant (verder: het liedje te noemen) gemaakt door het woord "Beesjes" in de tekst te vervangen door "Wuppies". In de tekst komen onder meer de volgende strofen voor: *"Wuppies! Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal Wuppies! Zoveel Wuppies om me heen. En ik weet niet, zijn ze echt of zijn ze nep? Allemaal Wuppies. Ja, ik zie Wuppies om me heen"*.

Het liedje van Vlemmix is over de radio te horen (geweest) en is te downloaden van de internetsite van Vlemmix. Er is een duizendtal cd's met het liedje gemaakt, dat thans ter uitlevering aan de winkels gereed ligt bij de distributeur.

2.4. Vlemmix heeft ook een videoclip vervaardigd, waarop het liedje ten gehore wordt gebracht. Op het filmpje is te zien een zanger (Vlemmix zelf) in een tropenhemd, die het liedje zingt terwijl hij een halve kokosnoot met een kloek uitgevallen rietje in zijn hand houdt. In het filmpje zijn ook twee danseressen zichtbaar die in neutrale en decante kleding eenvoudige danspassen maken. Tijdens het zingen springen en/of vliegen er afbeeldingen van poppetjes, nagenoeg identiek aan de poppetjes van Interall, door het beeld. De sfeer van het liedje en de videoclip zijn eveneens te karakteriseren als verwijzende naar lichtheid en vrolijkheid.

3. Het geschil

3.1. Interall vordert in dit kort geding, kort en zakelijk weergegeven,

a. Vlemmix te bevelen het gebruik van het woordmerk "Wuppie" dan wel een overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;

b. Vlemmix te bevelen de website, waarvandaan het liedje kan worden gedownload, te verwijderen, danwel het betrokken MP3 bestand daarvan te verwijderen, alsmede de cd uit alle winkels te verwijderen;

c. Vlemmix te verbieden inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Interall;

d. te bepalen dat het gebruik van het woordmerk "Wuppie", dan wel een overeenstemmend teken, door Vlemmix onrechtmatig is, op grond waarvan Vlemmix het gebruik onmiddellijk dient te staken;

e. te bepalen dat Vlemmix aan haar, Interall, een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt van EUR 10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan waarop de a. tot en met d. uitsproken bevelen niet volledig zijn nagekomen;

f. Vlemmix te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. Interall baseert deze vordering op de stelling dat Vlemmix door het publiek maken van het betrokken liedje inbreuk maakt op haar merkrecht en subsidiair dat Vlemmix ook los van het merkrecht onrechtmatig jegens haar handelt. Het liedje doet onder meer afbreuk aan het merk Wuppie door een associatie te wekken met te veel drinken. Zeker gezien het feit dat de Wuppie met name bij kinderen populair is, acht Interall de bedoelde associatie zeer negatief. Bovendien staat Vlemmix bekend als een carnavalvierende clown, die allerlei gebeurtenissen in het belachelijke trekt, zoals onder meer blijkt uit zijn vogelgriepied.

3.3. Het verweer van Vlemmix tegen de vordering komt zakelijk weergegeven op het volgende neer.

(i) Vlemmix voert aan dat er geen sprake is van enige inbreuk op het merkrecht, omdat hij zich niet negatief over de Wuppies uitlaat en evenmin enig verband met drankgebruik legt; het is juist een leuk liedje en het maakt iedereen blij. Het liedje pas juist goed bij de Wuppies, die een leuk product vormen.

(ii) Vlemmix betwist dat er een negatief imago aan hem zelf zou kleven; hij heeft een zeer positieve levensinstelling en daarbij past dat hij mensen graag aan het lachen wil maken. Daarom ook heeft hij zich voorstander voor het instellen van een ministerie van feest verklaard. Hij betwist dat door zijn persoon de Wuppies zouden kunnen worden geassocieerd met alcoholmisbruik of met carnaval. Door het liedje worden de Wuppies niet negatief in het nieuws gebracht; door het beurschandaal is het eerder Albert Heijn, aan wie Interall de Wuppies verkoopt en die de Wuppies aan het publiek uitdeelt, die een negatieve associatie in het leven roept.

(iii) Doordat het een leuk liedje is dat past bij de Wuppies, krijgt Interall juist veel gratis goede publiciteit.

(iv) Bovendien komt aan Interall geen merkrecht meer toe, omdat de aanduiding Wuppies is verworpen tot soortnaam waardoor het merkrecht is vervallen.

3.4. Op hetgeen partijen overigens over en weer hebben aangevoerd, zal voor zoveel nodig bij de beoordeling worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1 Nu Vlemmix woonachtig is in het arrondissement 's-Hertogenbosch, is de rechter te 's-Hertogenbosch bevoegd om over deze zaak te oordelen.

4.2 Reeds aanstonds merkt de rechter op dat de vordering onder c. te algemeen is om hier voor toewijzing in aanmerking te kunnen komen. Wellicht dat dat anders zou zijn geweest als Interall Vlemmix grootschalige en onophoudelijke inbreuken op haar auteursrechten, merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten had verweten, maar daarvan is geen sprake; het verwijt is alleen het thans inbreuk maken op één bepaald woordmerk door het uitbrengen van één liedje.

4.3 De vordering onder d. gaat het bestek van een kort geding te buiten. In een kort geding kunnen slechts voorlopige voorzieningen worden getroffen en het geven van een verklaring voor recht valt daar niet onder. Overigens heeft Interall bij een dergelijke verklaring ook geen afzonderlijk belang gelet op de overige vorderingen.

4.4 Het verweer dat het merk is vervallen omdat de aanduiding tot soortnaam is geworden, heeft Vlemmix alleen toegelicht met de stelling dat het gaat om een feit van algemene bekendheid omdat niemand weet hoe hij de bewuste poppetjes anders zou moeten aanduiden. Dit verweer faalt omdat het geen feit van algemene bekendheid is dat poppetjes, anders dan de door Interall in het verkeer gebrachte poppetjes, met het teken Wuppie plegen te worden aangeduid.

4.5 Voor de beoordeling in dit geschil moet dus worden uitgegaan van het bestaan van een merkrecht van Interall op het woordmerk Wuppie, en dat betekent dat - wanneer dat gebruik niet plaatsvindt ter onderscheiding van waren - Interall iedereen, waaronder ook Vlemmix, het gebruik zonder haar toestemming van het woord Wuppie kan verbieden, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Wuppie (vgl. artikel 13 sub A lid 1 onder d Benelux Merkenwet).

4.6 De rechter merkt op dat het gebruik van het woord Wuppie in het liedje moet worden opgevat als gebruik in de zin van bovengenoemde wetsbepaling. Daarover bestaat tussen partijen kennelijk ook geen verschil van mening; in elk geval heeft Vlemmix geen stelling geponeerd of argument aangevoerd voor het tegendeel.

4.7 Naar het oordeel van de rechter wordt er door het gebruik van het woord Wuppie in het liedje inderdaad afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk Wuppie. Voor dat oordeel volgt de rechter niet de stelling van Interall dat Vlemmix associaties oproept met carnavaleske gebruiken of alcoholmisbruik. Dat in de tekst van het oorspronkelijke liedje dat waarschijnlijk anders was (het zien van de beestjes was daar kennelijk het gevolg van de spirituele werking van hetgeen gedronken was), legt daarbij geen gewicht in de schaal; dat Vlemmix allemaal Wuppies ziet is niet het gevolg van het gebruik van sterke drank, maar van het bestaan van de landelijke rage (waarbij mensen, blijkens een persbericht, kennelijk zover gaan dat zij grote exemplaren van de bewuste poppetjes op het dashboard van hun auto zetten en daarmee de verkeersveiligheid in gevaar brengen).

4.8 Hoewel de rage daar wel aanleiding toe zou kunnen geven, bevat het liedje kennelijk toch geen persiflage of parodie daarop; het liedje en de videoclip sluiten grotendeels aan bij de sfeer van het poppetje van Interall. Dit past ook naadloos bij de uitlatingen van Vlemmix; iedereen houdt van de Wuppie en het is juist een heel leuk product en daarbij wil ik aansluiten. Ik wil de mensen vrolijk maken'.

4.9 Naar het oordeel van de rechter schuilt juist daarin het risico voor aantasting van het merk. Voor het publiek zal niet gauw duidelijk zijn dat de presentatie van Vlemmix geheel en al los staat van het op de markt brengen van het product van Interall; de sfeer van het liedje en de videoclip sluiten zo nauw aan bij de identiteit van het merk Wuppie en het daarmee op de markt gebracht poppetje, dat bij het publiek de indruk gewekt kan worden dat de herkomst van het poppetje en het liedje dezelfde is. Aldus zal de identiteit van het merk door de presentatie van Vlemmix worden beïnvloed, althans is de dreiging van dat gevaar uitermate reëel. Dat zou weer betekenen dat Interall min of meer de controle over de identiteit van het merk verliest, terwijl zij als merkrechtshouder bij uitsluiting van ieder ander gerechtigd is die identiteit te bepalen. Aangenomen moet worden dat genoemd artikel 13 a lid 1 onder d BMW (ook) die bescherming aan de merkrechtshouder beoogt te bieden.

4.10 Voor een dergelijke aantasting van het merk is het niet vereist dat het merk door het slijk wordt gehaald; een wijziging van de eigen aard, inhoud en/of betekenis van het merk buiten de zeggenschap van de merkgerechtigde om is, ongeacht de vraag of die wijziging als negatief (vanuit een maatschappelijk, cultureel of bedrijfseconomisch gezichtspunt), als neutraal of als positief is te duiden, als aantasting van (de identiteit) van het merk te beschouwen. Het gevaar van een dergelijke aantasting is voldoende rechtsgrond om een verbod van het gebruik van het teken door die derde te rechtvaardigen. Dat bij Vlemmix de beste bedoelingen hebben voorgezeten wil de rechter graag aannemen, maar dat brengt in de beoordeling geen verandering.

4.11 Bij het oordeel dat het gevaar van aantasting van het merk reëel is te achten, speelt mee dat het poppetje onder zijn merknaam Wuppie erg populair is en het bestaan van het liedje eveneens grote publiciteit heeft getrokken. Gezien de populariteit en mediabehendigheid van Vlemmix is te verwachten dat het liedje met de populariteit van het Wuppiepoppetje zal meedeinen en dat er geen sprake zal zijn van een eenmalig incident. Opgemerkt zij dat bij een kennelijke parodie of persiflage er meestal wel voldoende afstand tussen de herkomst van het één en het ander zal worden gecreëerd (zij het dat daarvan dan eerder een negatief appel zal uitgaan, hetgeen onder omstandigheden weer afbreuk aan de reputatie kan doen).

4.12 Het bovenstaande kan anders zijn, zo luidt de tekst van de genoemde wettelijke bepaling, ingeval er sprake is van een geldige reden voor het gebruik. Een dergelijke reden heeft Vlemmix niet aangevoerd. Wellicht dat hij met zijn opmerking dat hij de mensen wil laten lachen het oog op een dergelijke reden heeft gehad, maar

in dat geval merkt de rechter op dat dat geen geldige reden zou zijn geweest. Het is juist Vlemmix die heeft bewezen dat hij mensen aan het lachen kan krijgen zonder daarvoor gebruik te maken van het woord Wuppie.

4.13 Wellicht ten overvloede merkt de rechter nog op dat het niet van belang is of Vlemmix veel of weinig voordeel met het liedje zal behalen, omdat het behalen van (ongerechtvaardigd) voordeel nevenschikkend in de bedoelde wetsbepaling is opgenomen.

4.14 Op grond van hetgeen hierboven is overwogen kunnen de vorderingen onder a. en b. reeds worden toegewezen, zodat de overige door Interall daarvoor aangevoerde grondslagen buiten beschouwing kunnen blijven. De vorderingen zullen slechts worden toegewezen voor zover de vastgestelde feiten dat rechtvaardigen. Zo is er bijvoorbeeld geen grond om Vlemmix te gebieden zijn website geheel en al te laten verwijderen van internet, aangezien verwijdering van het betrokken liedje van die website voldoende is om aan de belangen van Interall tegemoet te komen. Voor het overige zullen de vorderingen daarom worden afgewezen.

4.15 Aan de op te leggen verboden zal een dwangsom worden verbonden, waaraan een maximum en een rechterlijke matigingsbevoegdheid zullen worden verbonden.

4.16 Gezien het bepaalde in artikel 260 Rv, zal de rechter voorts een termijn bepalen voor het instellen van de hoofdzaak.

4.17 Als de in het ongelijk te stellen partij zal Vlemmix in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1 beveelt Vlemmix het gebruik van het woordmerk 'Wuppie' te staken en gestaakt te houden;

5.2 beveelt Vlemmix het MP3 bestand van het liedje 'Allemaal Wuppies' van zijn website te verwijderen, alsmede de cd's met het betrokken liedje uit alle winkels te verwijderen c.q. verwijderd te houden;

5.3 bepaalt dat Vlemmix een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,- per dag dat hij met een van bovenstaande veroordelingen in overtreding is, - met dien verstande dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding, - en dat hij uit dien hoofde maximaal een bedrag van EUR 30.000,- verschuldigd zal kunnen worden;

5.4 veroordeelt Vlemmix in de kosten van het geding aan de zijde van Interall tot op heden begroot op EUR 1.308,-;

5.5 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6 bepaalt dat de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak drie maanden bedraagt;

5.7 wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.M. Strijbos, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare

terechtzing van 21 juli 2006 in tegenwoordigheid van de griffier.
