

Vzgr Rb Den Haag, 18 maart 2008, Scott v Galaxy (The Sweet)



MERKENRECHT

Geen merkgebruik

- [De CD-box wordt immers niet onder "Sweet" of "The Sweet" aangeboden.](#)

Deze compilatie bevat 48 nummers waarvan 3 nummers op enigerlei wijze in verband staat met de band The Sweet. Het teken Sweet of The Sweet wordt in het artwork van de CD-box 15 maal gebruikt. Ander tekens, die naar makers van andere nummers verwijzen, worden meer dan tweehonderd maal gebruikt. Daarnaast zijn er enkele honderden tekens in het artwork verwerkt die verwijzen naar de titel van in de compilatie opgenomen nummers. Voorshands merkt de voorzieningenrechter dit veelvuldig gebruik van het teken Sweet of The Sweet en van andere tekens niet aan als merkgebruik in de zin van artikel 9 GmerkVo. De CD-box wordt immers niet onder deze tekens aangeboden. Het gebruik van deze tekens – op de beschreven wijze – kan dan niet op grond van artikel 9 GmerkVo door Scott als houder van het merk THE SWEET worden verboden.

- [Toegestaan gebruik naam, mede gelet op artikel 25\(1\) Aw](#)

4.6. Het gebruik van de tekens Sweet of The Sweet – als dat gebruik op de beschreven wijze toch als merkgebruik zou worden aangemerkt – is voorts op te vatten als een aanduiding van drie in de compilatie opgenomen werken. Dit gebruik – en ook de verwijzing naar 45 andere auteursrechtelijk beschermde weken - valt onder de in artikel 12 GmerkVo bedoelde beperkingen van de aan het Gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen. De voorzieningenrechter wijst er op dat een andere opvatting is strijd zou komen met het in artikel

25 lid 1 Auteurswet voorziene recht van de maker van het werk op naamsvermelding

PORTRETRECHT

Geen redelijk belang

[Scott heeft evenwel nagelaten inzichtelijk te maken welk redelijk belang hij heeft voor zijn verzet.](#)

Het portretrecht beschermt voornamelijk het privacybelang van de geportretteerde. De summierlijk door Scott aangevoerde gronden doen echter vermoeden dat het hem er met name om gaat om langs de weg van het portretrecht te bereiken wat hij ook met een beroep op het merkenrecht heeft willen bereiken.

RECLAME

Geen misleidende reclame

[Scott onvoldoende onderbouwd dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt dat in de compilatie originele opnamen van The Sweet zijn opgenomen.](#)

Scott stelt dat de vermelding van "The Sweet" althans "Sweet" als uitvoerend artiest bij de tracks in het artwork en op de webwinkelsite van Galaxy misleidend is, omdat de tracks niet door de originele bezetting van The Sweet zijn uitgevoerd, maar door "Sweet featuring Brian Connolly". Dit is volgens Scott een misleidende mededeling in de zin van artikel 6: 194 BW. Naar voorlopig oordeel heeft Scott onvoldoende onderbouwd dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt dat in de compilatie originele opnamen van The Sweet zijn opgenomen. Scott verwijst naar vermeldingen op de website, hierboven geciteerd onder 2.4, maar die vermeldingen hebben de strekking aan te geven dat het gaat om werken waarvan The Sweet als maker is aan te merken. Nu Scott geen inzicht heeft gegeven in de auteursrechtelijke verhoudingen, met name het makerschap van de drie opgenomen nummers, kan de mededeling op de website zonder meer niet voor onjuist worden gehouden. Dit wordt niet anders in het licht van de vermeldingen op de drie afzonderlijke CD hoezen en op de box.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 18 maart 2008

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 304709 / KG ZA 08-0215

Vonnis in kort geding van 18 maart 2008

in de zaak van

[X] SCOTT,

wonende te Londen,

eiser,

procureur mr. J.L. Pit,

advocaat mr. D. Haije te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap GALAXY MUSIC B.V., gevestigd te Weert, gedaagde, procureur mr. L.M. Bruins, advocaat mr. M. Bunders te Amsterdam. Partijen zullen hierna Scott en Galaxy genoemd worden.

1. Het procesverloop

1.1. Bij exploit van 20 februari 2008 heeft Scott Galaxy gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 4 maart 2008 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft Scott 5 producties ingezonden, alsmede een gespecificeerde opgave van de proceskosten. Galaxy heeft op voorhand 8 producties ingezonden.

1.2. Ter terechtzitting heeft de raadsman van Scott de vorderingen aan de hand van pleitaantekeningen en aantekeningen tweede termijn en de producties (nader) toegelicht. De raadsman van Galaxy heeft, ook aan de hand van een pleitnotitie, verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen. De raadsman van Galaxy heeft desgevraagd bevestigd dat hij in voorkomend geval niet vergoeding van de volledige proceskosten zoals bedoeld in artikel 1019h Rv vordert, doch een vergoeding te bepalen aan de hand van de maatstaf van het liquidatietarief.

1.3. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken, waaronder de pleitnotities en zijdens Scott ook opgaven van de kosten van de procedure. Het vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. The Sweet is een band die in de jaren 70 een grote populariteit heeft opgebouwd met hits als Blockbuster, Fox on the Run en Ballroom Blitz. De band is in 1968 opgericht door de zanger Brian Connolly. Scott is in 1970 als gitarist toegetreten tot de band.

2.2. Scott is houder van het Gemeenschapsmerk THE SWEET. Dit woordmerk is op 22 september 2005 met nummer 003855152 geregistreerd. Voor waren en diensten in de klassen 9 (Records, video's, CD's), 25 (Clothing) en 41 (Music and entertainment services).

2.3. In 1995 heeft Brian Connolly opnamen gemaakt van een aantal oude hits van The Sweet.

2.4. Galaxy exploiteert een groothandel in geluidsdragers. Zij brengt onder meer een CD-box op de Europese markt met de titel Remember the 70's. Op haar website www.galaxy-music.com wordt deze omschreven als Een prachtige 3 cd collectie met een goed overzicht van de hits uit de jaren 70 met o.a. nummers van The Sweet, Mud, Billy Ocean en The Rubettes en tevens klassiekers zoals The Coffee Song en Witch Queen of New Orleans. De box bevat een CD met de titel Rock Your Baby, waarop onder meer het nummer Little Willy (Sweet), een tweede CD met de titel Never Ending Song Of Love, met onder meer het nummer Fox On The Run (The Sweet) en een derde CD met de titel Sugar Baby Love en onder meer het nummer Blockbuster (The Sweet). De drie genoemde nummers betreffen opnamen als bedoeld hierboven onder 2.3.

2.5. Hieronder is de cover van een van de CD's afgebeeld. De box en de covers van de ander CD's hebben een overeenstemmende vormgeving. Rechtsonder is daarop afgebeeld een foto van The Sweet in een opstelling met links de gitarist Scott en rechts de zanger Brian Connolly.



3. Het geschil

3.1. Scott vordert - samengevat – een inbreukverbod op het Gemeenschapsmerkrecht van Scott en voorts een verbod inbreuk te maken op het portretrecht van Scott en anderszins onrechtmatig te handelen jegens Scott. Daarnaast vordert Scott het doen van opgaven, bepaling van dwangsommen, vernietiging van inbreukmakend materiaal, betaling van een voorschot op schadevergoeding en vergoeding van de volledige kosten van de procedure.

3.2. Galaxy voert verweer. Op de stellingen van partij wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid

4.1. Scott legt onder meer een Gemeenschapsmerkrecht aan de vorderingen ten grondslag. Gelet op de vestigingsplaats van Galaxy hier te lande, komt op grond van artikel 93 lid 1 Gemeenschapsmerken verordening, hierna GmerkVo, rechtsmacht (internationale bevoegdheid) toe aan de rechterlijke instanties in Nederland. De bevoegde rechter is op grond van artikel 91 en 92 GmerkVo alsmede artikel 3 van de Uitvoeringswet GmerkVo de rechtbank in Den Haag. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd op grond van artikel 93 GmerkVo nu in dit geval een voorlopige maatregel aan de orde is. Op grond van artikel 3 van de uitvoeringswet is deze bevoegdheid in kort geding uitsluitend. De competentie van de voorzieningenrechter is gelet op artikel 90 lid 3 GmerkVo in beginsel pan-Europees. Voorzover de vorderingen gegrond zijn op portretrecht en onrechtmatige daad is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van samenhang.

Merkenrecht

4.2. Wat betreft het Gemeenschapswoordmerk THE SWEET stelt Scott dat Galaxy inbreuk maakt op zijn merk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a, althans b, althans c GmerkVo, doordat Galaxy zonder zijn toestemming het teken Sweet of The Sweet gebruikt in het artwork bij de CD-box.

4.3. Galaxy stelt dat zij de onderhavige opnamen mag gebruiken met gebruik van het teken The Sweet of Sweet. De opnamen zijn volgens haar in 1995 door de Sweet gemaakt in de samenstelling van de Sweet van 1995 waarvan in ieder geval Brian Connolly deel uitmaakte. Zij betwist dat als gevolg van een

merkenregistratie in 2005 bij opnamen van een groep genaamd The Sweet, plotseling niet meer het teken Sweet of The Sweet vermeld zou mogen worden. Galaxy beroept zich op artikel 12 sub b GmerkVo waarin is bepaald, dat het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht de houder niet toestaat een derde te verbieden in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake kenmerken van de waren of diensten.

4.4. In deze procedure heeft Scott op geen enkele wijze beroep gedaan op het auteursrecht. Voorshands gaat de voorzieningenrechter er dan ook van uit dat er voor Galaxy geen enkele auteursrechtelijk beletsel was om de drie opnamen waar Brian Connolly in 1995 aan heeft meegewerkt op te nemen in de door Galaxy verhandelde compilatie. Deze compilatie bevat 48 nummers waarvan 3 nummers op enigerlei wijze in verband staat met de band The Sweet. Het teken Sweet of The Sweet wordt in het artwork van de CD-box 15 maal gebruikt. Ander tekens, die naar makers van andere nummers verwijzen, worden meer dan tweehonderd maal gebruikt. Daarnaast zijn er enkele honderden tekens in het artwork verwerkt die verwijzen naar de titel van in de compilatie opgenomen nummers.

4.5. Voorshands merkt de voorzieningenrechter dit veelvuldig gebruik van het teken Sweet of The Sweet en van andere tekens niet aan als merkgebruik in de zin van artikel 9 GmerkVo. De CD-box wordt immers niet onder deze tekens aangeboden. Het gebruik van deze tekens – op de beschreven wijze – kan dan niet op grond van artikel 9 GmerkVo door Scott als houder van het merk THE SWEET worden verboden.

4.6. Het gebruik van de tekens Sweet of The Sweet – als dat gebruik op de beschreven wijze toch als merkgebruik zou worden aangemerkt – is voorts op te vatten als een aanduiding van drie in de compilatie opgenomen werken. Dit gebruik – en ook de verwijzing naar 45 andere auteursrechtelijk beschermde werken - valt onder de in artikel 12 GmerkVo bedoelde beperkingen van de aan het Gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen.

4.7. De voorzieningenrechter wijst er op dat een andere opvatting is strijd zou komen met het in artikel 25 lid 1 Auteurswet voorziene recht van de maker van het werk op naamsvermelding.

Portretrecht

4.8. Het beroep op portretrecht van Scott ziet zo begrijpt de voorzieningenrechter op het gebruik van de foto van de band The Sweet in de rechteronderhoek van de CD hoezen. Op die foto zijn onder meer Scott en Brian Connolly (voor kenners) herkenbaar afgebeeld.

4.9. Scott zegt niets over de herkomst van deze foto. De foto is door Galaxy tegen betaling verkregen van een stockbureau. Wie de auteursrechthebbende van de foto is, is in deze procedure niet aan de orde gekomen. Onduidelijk is ook gebleven of de foto indertijd al dan niet in opdracht van de band The Sweet is gemaakt.

4.10. Aannemelijk is dat de foto is gemaakt ter promotie van het product The Sweet en in elk geval is opgenomen in het artwork van de CD-box ter aanduiding en promotie van de in de CD-box opgenomen muziekwerken. Scott is een van de vier afgebeelde per-

sonen en heeft dan ook in beginsel het recht zich tegen openbaarmaking te verzetten. Scott heeft evenwel nagelaten inzichtelijk te maken welk redelijk belang hij heeft voor zijn verzet. Het portretrecht beschermt voornamelijk het privacybelang van de geportretteerde. De summierlijk door Scott aangevoerde gronden doen echter vermoeden dat het hem er met name om gaat om langs de weg van het portretrecht te bereiken wat hij ook met een beroep op het merkenrecht heeft willen bereiken.

Onrechtmatige daad

4.11. Scott stelt dat de vermelding van "The Sweet" althans "Sweet" als uitvoerend artiest bij de tracks in het artwork en op de webwinkelsite van Galaxy misleidend is, omdat de tracks niet door de originele bezetting van The Sweet zijn uitgevoerd, maar door "Sweet featuring Brian Connolly". Dit is volgens Scott een misleidende mededeling in de zin van artikel 6: 194 BW.

4.12. Naar voorlopig oordeel heeft Scott onvoldoende onderbouwd dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt dat in de compilatie originele opnamen van The Sweet zijn opgenomen. Scott verwijst naar vermeldingen op de website, hierboven geciteerd onder 2.4, maar die vermeldingen hebben de strekking aan te geven dat het gaat om werken waarvan The Sweet als maker is aan te merken. Nu Scott geen inzicht heeft gegeven in de auteursrechtelijke verhoudingen, met name het makerschap van de drie opgenomen nummers, kan de mededeling op de website zonder meer niet voor onjuist worden gehouden. Dit wordt niet anders in het licht van de vermeldingen op de drie afzonderlijke CD hoezen en op de box.

4.13. De vorderingen van Scott zullen worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld dient Scott te worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Nu Galaxy slechts betaling van een vergoeding gelijk aan het aan de hand van het liquidatietarief te betalen bedrag heeft gevorderd, zal Scott daartoe worden veroordeeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Scott in de kosten van de procedure tot heden aan de zijde van Galaxy begroot op € 254 voor verschotten en € 816 voor salaris procureur;

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 18 maart 2008, in het bijzijn van de griffier.