

Vgزر Rb Amsterdam, 5 maart 2009, RED v SBS



v



MERKENRECHT

Geen depot te kwader trouw - voorgebruik

- [Nu SBS het merk RED! op 23 december 2008 heeft gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau en aan de zijde van eisers pas in aanloop naar dit kort geding op 20 januari 2009 bij dat bureau een spoedregistratie is verricht voor het merk RED, heeft SBS een ouder merkrecht dan eisers. Van een inbreuk op het merkrecht van eisers door gedaagden kan dan ook geen sprake zijn. Dat eisers het merk RED eerder gebruikten dan gedaagden doet daar niet aan af. Het recht van voorgebruik kan eisers alleen maar baten in het geval SBS haar merk te kwader trouw zou hebben deponereerd en daarvan is voorshands niet gebleken.](#)

In dit verband is van belang dat SBS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij, voordat zij het merk RED! heeft laten deponeren, zorgvuldig heeft onderzocht of zij tot deze naamskeuze kon overgaan. Daarbij is meegewogen dat SBS onderzoek heeft gedaan in het Benelux merkenregister en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, welke registers als meest gangbare bronnen worden aangemerkt voor de vraag of een professionele band, wat eisers stellen te zijn, bestaat en dat de band van eisers in beide registers niet voorkwam. Eisers hebben weliswaar gesteld dat gedaagden voor een gedegen onderzoek de website

poponline.nl en de popencyclopedie hadden moeten raadplegen, maar dat is tegen de gemotiveerde betwisting van gedaagden niet aannemelijk geworden. Daarnaast heeft SBS onvoldoende weersproken gesteld dat zij op internet heeft gegoogled met de zoekopdracht 'red en muziek' en dat dat meer dan 4 miljoen resultaten opleverde. SBS wordt gevolgd in haar verweer dat van haar niet gevergd kan worden dat zij al die resultaten verder had moeten onderzoeken. Onder deze omstandigheden kan er voorshands niet van worden uitgegaan dat gedaagden wisten of had behoren te weten dat eisers het merk RED al gebruikten voordat SBS tot het deponeren van het merk RED! overging. Het beroep van eisers op voorgebruik van het merk RED kan dan ook niet slagen.

HANDELSNAAMRECHT

Geen onderneming

- [dat de band van eisers niet staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zich niet bij de belastingdienst heeft aangemeld als ondernemer, geen BTW afdraagt en CD's van de band niet of nauwelijks in het openbaar verkrijgbaar zijn, maar overwegend in eigen beheer \(bij concerten en sinds kort via haar website\) worden verkocht, waarbij de oplage minimaal is \(100 exemplaren\). Daar komt bij dat de band van eisers de afgelopen jaren slechts 4 keer per jaar heeft opgetreden en niet of nauwelijks onder de naam RED tot het publiek probeert door te dringen met bijvoorbeeld vermelding van de naam op briefpapier, facturen, reclamemateriaal en advertenties.](#)

Voor een geslaagd beroep op het handelsnaamrecht moet allereerst de vraag worden beantwoord of de band van eisers kan worden aangemerkt als een onderneming in de zin van de handelsnaamwet. Daarvoor is nodig dat zij op commerciële wijze deelneemt aan het economische verkeer, waarbij materieel voordeel wordt beoogd en zij als min of meer blijvend georganiseerd verband naar buiten toe optreedt. De band moet daarbij regelmatig en duurzaam onder de naam RED aan het verkeer deelnemen en als zodanig bij het publiek bekend staan. Gelet op hetgeen ter zitting en uit de stukken naar voren is gekomen wordt voorshands geoordeeld dat de band van eisers hieraan niet voldoet.

Daarbij is in aanmerking genomen dat de band van eisers niet staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zich niet bij de belastingdienst heeft aangemeld als ondernemer, geen BTW afdraagt en CD's van de band niet of nauwelijks in het openbaar verkrijgbaar zijn, maar overwegend in eigen beheer (bij concerten en sinds kort via haar website) worden verkocht, waarbij de oplage minimaal is (100 exemplaren). Daar komt bij dat de band van eisers de afgelopen jaren slechts 4 keer per jaar heeft opgetreden en niet of nauwelijks onder de naam RED tot het publiek probeert door te dringen met bijvoorbeeld vermelding van de naam op briefpapier, facturen, reclamemateriaal en advertenties. Onder deze omstandigheden kan voorshands niet worden gecon-

cludeerd dat de band van eisers kan worden aangemerkt als een onderneming en evenmin dat eisers de naam RED als handelsnaam gebruiken.

ONGEORLOOFDE MEDEDINGING

Geen ongeoorloofde mededinging

- [eisers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat met het gebruik van de benaming RED! door gedaagden afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van de band van eisers – geen gevaar voor verwarring: Dat de twee bands elkaar op dezelfde festivals zullen tegenkomen is dan ook niet waarschijnlijk](#)

Verder is niet gebleken van enig onrechtmatig handelen van gedaagden jegens eisers. In dit verband hebben eisers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat met het gebruik van de benaming RED! door gedaagden afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van de band van eisers. Daarnaast kan niet gezegd worden dat door het gebruik van de naam RED! nodeloos verwarring bij het publiek ontstaat. In dit kader hebben gedaagden voldoende aannemelijk gemaakt dat eisers, die met name hardrock muziek maken, zich op een geheel ander publiek richten dan gedaagden sub 3, 4 en 5 die met de band RED! vrolijke popmuziek brengen die eerder aanslaat bij een breed en vaak jonger publiek. Dat de twee bands elkaar op dezelfde festivals zullen tegenkomen is dan ook niet waarschijnlijk. Ten slotte hebben eisers op geen enkele wijze met stukken onderbouwd aangetoond of op andere wijze aannemelijk gemaakt dat zij schade lijden of hebben geleden door het gebruik van de naam RED! door gedaagden.

Vindplaatsen: LJN: [BH5027](#)

Vzgr Rb Amsterdam, 5 maart 2009

(W. Tonkens - Gerkema)

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 419125 / KG ZA 09-245 WT/BB

Vonnis in kort geding van 5 maart 2009 in de zaak van

1. [eiser 1], wonende te [woonplaats 1],
 2. [eiser 2], wonende te [woonplaats 2],
 3. [eiser 3], wonende te [woonplaats 2],
 4. [eiser 4], wonende te [woonplaats 2],
- gezamenlijk tevens handelend onder de naam RED, eisers bij dagvaarding van 12 februari 2009, advocaat mr. M.J. Spit te Amsterdam, tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBS BROADCASTING B.V., gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WARNER MUSIC BENELUX B.V., gevestigd te Hilversum,
3. [gedaagde 3], wonende te [woonplaats 3],
4. [gedaagde 4], wonende te [woonplaats 4],
5. [gedaagde 5], wonende te [woonplaats 5],

gedaagden, advocaat mr. E.P.A. Keyzer te Amsterdam.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 20 februari 2009 hebben eisers gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, verder ook afzonderlijk te noemen SBS, Warner, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5], hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van eisers: de heren [eiser 1], [eiser 2], [eiser 3] en [eiser 4] met mr. Spit.

Aan de zijde van gedaagden: mevrouw [vertegenwoordiger 1 gedaagde 1] en de heer [vertegenwoordiger 2 gedaagde 1] van SBS en de heren [vertegenwoordiger 1 gedaagde 2] en [vertegenwoordiger 2 gedaagde 2] van Warner alsmede mr. Keyzer.

2. De feiten

2.1. Eisers vormen tezamen de in 1999 opgerichte band RED. De 4 bandleden, bestaande uit een zanger/gitarist, een zanger/bassist, een gitarist en een drummer, maken met name hardrock muziek.

2.2. SBS is een commerciële televisieomroep die zich tevens bezig houdt met de productie van televisieprogramma's. In 2008 heeft SBS het televisieprogramma Popstars geproduceerd en uitgezonden. Dit programma betrof een talentenjacht voor een nieuwe band. [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] waren de winnende finalisten van Popstars en vormen vanaf 19 december 2008 tezamen een band die de naam RED! heeft gekregen. Warner heeft zich als platenmaatschappij verbonden aan RED!, in die zin dat zij de geluidsopnamen van de door RED! uitgevoerde muziekwerken op de markt brengt. Warner heeft inmiddels de eerste single van RED! uitgebracht, genaamd 'Step into the Light'.

2.3. SBS heeft op 23 december 2008 het beeldmerk RED! gedeponneerd bij het Benelux Merkenbureau voor klasse 41. In dat beeldmerk is de 'E' gespiegeld en in een afwijkende kleur afgebeeld.

2.4. Eisers hebben op 20 januari 2009 het woordmerk RED gedeponneerd bij het Benelux Merkenbureau voor klasse 9 en 41. In het daarvoor bestemde register staat [naam register] als houder van het merk genoteerd.

2.5. Bij brief van 5 januari 2009 hebben eisers SBS verzocht het gebruik van de benaming RED! te staken. SBS heeft hierop mede namens Warner afwijzend gereageerd.

2.6. Bij brieven van 16 januari 2009 van mr. Spit hebben eisers gedaagden gesommeerd de benaming RED! te staken en het bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde beeldmerk RED! te laten doorhalen. Gedaagden zijn daartoe niet overgegaan.

3. Het geschil

3.1. Eisers vorderen samengevat - gedaagden te gebieden om iedere inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van eisers en ieder onrechtmatig

handelen te staken en gestaakt te houden. Daarnaast vorderen eisers gedaagden te gebieden inbreukmakend materiaal, daaronder in ieder geval begrepen de single 'Step into the Light' terug te laten halen en te vernietigen. Verder vorderen eisers SBS en Warner te gebieden opgave te verstrekken van de totale hoeveelheid door hen in het verkeer gebrachte inbreukmakende producten en meer door een registeraccountant gecertificeerde informatie en een rectificatie te plaatsen op hun websites waarin zij berichten om niet langer naar buiten te treden onder de naam RED!. Al het voorgaande op straffe van een dwangsom. Ten slotte vorderen eisers betaling door gedaagden van een voorschot op de schadevergoeding van EUR 8.000,= en veroordeling van gedaagden in de (werkelijke) proceskosten.

3.2. Eisers hebben daartoe gesteld, kort gezegd, dat gedaagden met het gebruik van de aanduiding RED! inbreuk maken op de merkrechten van eisers in de zin van artikel 2.20 lid 1 a, b en d BVIE. Verder hebben eisers gesteld dat het gebruik van de handelsnaam RED! door gedaagden is aan te merken als een inbreuk in de zin van artikel 5 Hnw. Eisers hebben in dit verband verklaard dat zij de handelsnaam RED langer voeren dan gedaagden RED! en zij dus een ouder recht hebben. Daarnaast zijn de handelsnamen, met uitzondering van het uitroepteken, identiek, en houden zowel RED als RED! zich bezig met de exploitatie van muziek(producten) onder andere door middel van het geven van concerten en het op de markt brengen van geluidsdragers. Beide bands verrichten deze activiteiten door heel Nederland. Doordat eisers onder hun handelsnaam beschermingswaardige bekendheid genieten in Nederland en RED en RED! op dezelfde markt actief zijn, is het evident dat bij het publiek verwarring te duchten is. Eisers doen tevens een beroep op artikel 5a Hnw omdat gedaagden een handelsnaam gebruiken die het merk van eisers in zich heeft. Voor zover ervan wordt uitgegaan dat er geen sprake is van inbreuk op de merkrechten en/of handelsnaamrechten van eisers geldt dat de handelwijze van gedaagden onrechtmatig is jegens eisers. In dit verband hebben zij gesteld dat met het gebruik van de naam RED! afbreuk wordt gedaan aan de goede naam en reputatie van de band RED, waarin eisers jarenlang geïnvesteerd hebben. Bovendien wordt door het handelen van gedaagden nodeloos verwarring gewekt bij het publiek, hetgeen volgens eisers eveneens onrechtmatig is. De geleden schade hebben eisers begroot op EUR 8.000,=, waarvan EUR 5.000,= aan reputatieschade en EUR 3.000,= aan kosten rechtsbijstand. Ten aanzien van de werkelijk gemaakte proceskosten hebben eisers gesteld dat deze ten minste EUR 7.500,= vermeerderd met EUR 369,39 aan verschotten (deurwaarderskosten, kosten GBA en griffierecht) bedragen.

3.3. Gedaagden hebben verweer gevoerd dat voor zover van belang hierna onder de beoordeling aan de orde zal komen.

4. De beoordeling

4.1. Aangezien SBS in Amsterdam is gevestigd, is de voorzieningenrechter te Amsterdam bevoegd van dit geschil kennis te nemen.

4.2. Nu SBS het merk RED! op 23 december 2008 heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en aan de zijde van eisers pas in aanloop naar dit kort geding op 20 januari 2009 bij dat bureau een spoedregistratie is verricht voor het merk RED, heeft SBS een ouder merkrecht dan eisers. Van een inbreuk op het merkrecht van eisers door gedaagden kan dan ook geen sprake zijn. Dat eisers het merk RED eerder gebruikten dan gedaagden doet daar niet aan af. Het recht van voorgebruik kan eisers alleen maar baten in het geval SBS haar merk te kwader trouw zou hebben deponeerd en daarvan is voorshands niet gebleken. In dit verband is van belang dat SBS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij, voordat zij het merk RED! heeft laten deponeren, zorgvuldig heeft onderzocht of zij tot deze naamskeuze kon overgaan. Daarbij is meegewogen dat SBS onderzoek heeft gedaan in het Benelux merkenregister en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, welke registers als meest gangbare bronnen worden aangemerkt voor de vraag of een professionele band, wat eisers stellen te zijn, bestaat en dat de band van eisers in beide registers niet voorkwam. Eisers hebben weliswaar gesteld dat gedaagden voor een gedegen onderzoek de website poponline.nl en de popencyclopedie hadden moeten raadplegen, maar dat is tegen de gemotiveerde betwisting van gedaagden niet aannemelijk geworden. Daarnaast heeft SBS onvoldoende weersproken gesteld dat zij op internet heeft gegoogled met de zoekopdracht 'red en muziek' en dat dat meer dan 4 miljoen resultaten opleverde. SBS wordt gevolgd in haar verweer dat van haar niet gevegd kan worden dat zij al die resultaten verder had moeten onderzoeken. Onder deze omstandigheden kan er voorshands niet van worden uitgegaan dat gedaagden wisten of had behoren te weten dat eisers het merk RED al gebruikten voordat SBS tot het deponeren van het merk RED! overging. Het beroep van eisers op voorgebruik van het merk RED kan dan ook niet slagen.

4.3. Voor een geslaagd beroep op het handelsnaamrecht moet allereerst de vraag worden beantwoord of de band van eisers kan worden aangemerkt als een onderneming in de zin van de handelsnaamwet. Daarvoor is nodig dat zij op commerciële wijze deelneemt aan het economische verkeer, waarbij materieel voordeel wordt beoogd en zij als min of meer blijvend georganiseerd verband naar buiten toe optreedt. De band moet daarbij regelmatig en duurzaam onder de naam RED aan het verkeer deelnemen en als zodanig bij het publiek bekend staan.

Gelet op hetgeen ter zitting en uit de stukken naar voren is gekomen wordt voorshands geoordeeld dat de band van eisers hieraan niet voldoet.

Daarbij is in aanmerking genomen dat de band van eisers niet staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zich niet bij de belastingdienst heeft aangemeld als ondernemer, geen BTW afdraagt en CD's van de band niet of nauwelijks in het openbaar verkrijgbaar zijn, maar overwegend in eigen beheer (bij concerten en sinds kort via haar website) worden verkocht, waarbij de oplage minimaal is (100

exemplaren). Daar komt bij dat de band van eisers de afgelopen jaren slechts 4 keer per jaar heeft opgetreden en niet of nauwelijks onder de naam RED tot het publiek probeert door te dringen met bijvoorbeeld vermelding van de naam op briefpapier, facturen, reclamemateriaal en advertenties. Onder deze omstandigheden kan voorshands niet worden geconcludeerd dat de band van eisers kan worden aangemerkt als een onderneming en evenmin dat eisers de naam RED als handelsnaam gebruiken.

4.4. Op grond van artikel 5a Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die het merk bevat waarop een ander recht heeft. Nu, zoals reeds onder 4.2 is overwogen, eisers geen ouder merkrecht hebben en gedaagden de benaming RED! bovendien niet als handelsnaam maar als merk gebruiken, slaagt een beroep van eisers op dit artikel evenmin.

4.5. Verder is niet gebleken van enig onrechtmatig handelen van gedaagden jegens eisers. In dit verband hebben eisers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat met het gebruik van de benaming RED! door gedaagden afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van de band van eisers. Daarnaast kan niet gezegd worden dat door het gebruik van de naam RED! nodeloos verwarring bij het publiek ontstaat. In dit kader hebben gedaagden voldoende aannemelijk gemaakt dat eisers, die met name hardrock muziek maken, zich op een geheel ander publiek richten dan gedaagden sub 3, 4 en 5 die met de band RED! vrolijke popmuziek brengen die eerder aanslaat bij een breed en vaak jonger publiek. Dat de twee bands elkaar op dezelfde festivals zullen tegenkomen is dan ook niet waarschijnlijk.

Ten slotte hebben eisers op geen enkele wijze met stukken onderbouwd aangetoond of op andere wijze aannemelijk gemaakt dat zij schade lijden of hebben geleden door het gebruik van de naam RED! door gedaagden.

4.6. Gelet op het voorgaande kan voorshands niet gezegd worden dat gedaagden met het gebruik van de benaming RED! inbreuk op merk- of handelsnaamrechten van eisers maken, dan wel onrechtmatig jegens eisers hebben gehandeld. Geen van de gevraagde voorzieningen is dan ook toewijsbaar.

4.7. Gedaagden hebben veroordeling van eisers gevorderd in de volledige (proces)kosten, op grond van artikel 1019h Rv en tot en met 18 februari 2009 gesteld op EUR 17.008,65. Deze kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover het gaat om kosten samenhangend met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn. Voor zover de kosten moeten worden toegerekend aan de vordering gegrond op onrechtmatige daad, zijn ze niet toewijsbaar. Het gevorderde bedrag is voorts aanzienlijk hoger dan het indicatietarief voor een kort geding als het onderhavige. Het gaat hier om een eenvoudige zaak met betrekking tot een merkinbreuk dan wel inbreuk op de handelsnaam en niet is verklaard waarom in dit geval de kosten zoveel hoger zouden moeten zijn. Deze kosten worden dan ook gematigd tot een bedrag van EUR 6.000,=.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt eisers in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op EUR 6.000,=, vermeerderd met EUR 262,= aan vastrecht,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerke, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. B.P.W. Busch, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 5 maart 2009.