

Vzgr Rb Rotterdam, 18 maart 2009, Clubswing v Baja Beach Club



MERKENRECHT

Depot te kwader trouw – geen voor-voorgebruik

- Ten tijde van en voorafgaand aan het deponeren van het merk "Bluetiek in" op 26 januari 2009 wist Clubswing van het (voor-)gebruik van het merk door Baja Beach Club c.s.

Zij was immers bekend met het op 23 januari 2009 gehouden "Bluetiek in"-feest en de voorbereidingen die daaraan vooraf waren gegaan. Clubswing stelt zich echter op het standpunt dat dit aan het depot van het merk niet in de weg stond omdat Baja Beach Club c.s. het merk niet te goeder trouw heeft gebruikt, nu zij wist of behoorde te weten van het (voor-voor-)gebruik van het merk "Bluetiek in" door Clubswing. Clubswing wijst voor het door haar gestelde gebruik van het merk met name naar de website <http://bluetiekin.hyves.nl> en de websites www.bluetiekin.nl en www.bluetiekin.com.

- Uit deze websites kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter echter niet worden afgeleid dat er sprake was van een reële commerciële exploitatie van het merk door Clubswing, hetgeen een voorwaarde is om van voor-voorgebruik door Club swing uit te kunnen gaan.

Voldoende gebleken is immers dat de websites www.bluetiekin.nl en www.bluetiekin.com niet feitelijk in gebruik zijn (geweest), in die zin dat de gebruiker die inlogt op die sites slechts te zien krijgt dat de site "under construction" is. Ook uit de registratie op Hyves -in beginsel een site voor privé-contacten- kan geen reële commerciële exploitatie van het merk "Bluetiek in" worden afgeleid, in elk geval niet door Clubswing, nu haar naam nergens expliciet met dat woord in verband wordt gebracht. In dat verband is van belang, dat, zoals tussen partijen ook vast staat, de aanduiding Bluetiek in het verleden werd gebruikt door een bekende, inmiddels niet meer bestaande uitgaansgelegenheid in Rotterdam; onduidelijk is wie destijds

de rechten op dat merk had, maar in confesso is dat de oorspronkelijke rechthebbende het niet meer gebruikt, maar dat evenmin één van partijen -dus ook Clubswing niet- de rechten van die gebruiker of toestemming voor dat gebruik heeft verkregen. Het enkele voorkomen van het woord op de hyves-site kan, tegen die achtergrond, dan ook niet als voor-voor-gebruik worden geduid, nu, zeker gelet op de context, het even goed een verwijzing naar de in het verleden bestaande gelegenheid kan betreffen.

Enkel idee of voorstel geen gebruik

- Het enkele hebben van een dergelijk idee is echter in het kader van het recht op een merk niet voldoende. Ook het doen van een dergelijk, niet openbaar, voorstel voor samenwerking is onvoldoende om als gebruik in het commercieel verkeer te worden aangemerkt, terwijl voorts volstrekt vaag is gebleven waaruit het onderliggende concept zou hebben bestaan.

Het is voorshands dan ook onvoldoende aannemelijk dat Baja Beach Club c.s. wist, althans behoorde te weten dat Clubswing gebruik maakte van het merk "Bluetiek in". Het vorenstaande neemt niet weg dat voorshands wel waarschijnlijk is dat Clubswing in elk geval eind 2008/begin 2009 (maar wellicht ook al eerder) het idee heeft opgevat om met het thema "Bluetiek in" evenementen te organiseren, hetgeen bij Baja Beach Club c.s. ook bekend was omdat Clubswing tweemaal per e-mail een voorstel aan Baja Beach Club heeft gedaan om een "Bluetiek in"-feest in het pand van de Baja Beach Club te organiseren. Het enkele hebben van een dergelijk idee is echter in het kader van het recht op een merk niet voldoende. Ook het doen van een dergelijk, niet openbaar, voorstel voor samenwerking is onvoldoende om als gebruik in het commercieel verkeer te worden aangemerkt, terwijl voorts volstrekt vaag is gebleven waaruit het onderliggende concept zou hebben bestaan. Voorshands acht de voorzieningenrechter dan ook voldoende gebleken dat Baja Beach Club c.s. het door haar gehanteerde merk "Bluetiek-in" te goeder trouw heeft gebruikt.

Verbod wegens dreigende inbreuk

- Hoewel daadwerkelijk gebruik van het merk door Clubswing tot dusver niet gebleken is, blijkt uit de opstelling van Clubswing dat dergelijk gebruik wel te verwachten valt.

In die situatie moet Baja Beach Club c.s. geacht worden bij een dergelijk verbod reeds nu voldoende belang te hebben, zodat de vordering op dat punt wordt toegewezen, doch slechts voor zover het betreft evenementen in het uitgaansleven en daarmee samenhangende activiteiten, waren of diensten. Voor een verder gaand verbod is geen grondslag aangevoerd. De dwangsom zal worden gemaximeerd en gematigd.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Rotterdam, 18 maart 2009
(P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten)

Zaak-/rolnummer: 325681 /KG ZA 09-195

Uitspraak: 18 maart 2009

VONNIS in kort geding in de zaak van:

de stichting Stichting Clubswing Entertainment en Media, gevestigd te Rotterdam, eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

advocaat mr. R.M. Rompaey,

- tegen-

1. [...], wonende te [...], gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in reconventie,

en,

2. de stichting Stichting "Sugar Productions", gevestigd te Zoetermeer, gedaagde sub 2 in conventie, eiseres sub 2 in reconventie,

en,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baja Beach Club Beta B.V., gevestigd te Rotterdam, gedaagde sub 3 in conventie, eiseres sub 3 in reconventie,

advocaat mr. Th. Y. Adam-van Straaten,

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie wordt hierna aangeduid als "Clubswing".

Gedaagden in conventie, eisers in reconventie worden hierna gezamenlijk en in enkelvoud aangeduid als "Baja Beach Club c.s.",

1 Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

dagvaarding d.d. 4 maart 2009 met producties;

pleitnotities en producties van mr. R.M. Rompaey;

conclusie van eis in reconventie;

pleitnotities en producties van mr. Th. Y. Adam-van Straaten.

De raadslieden van partij en hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 10 maart 2009.

2 Vaststaande feiten

2.1 Clubswing is een stichting die zich hoofdzakelijk richt op het ontwikkelen en organiseren van evenementen. Daarnaast produceert Clubswing geluidsdragers, merchandising en aanverwante producten. Voor de realisatie van de evenementen maakt Clubswing gebruik van derden die beschikken over een daartoe geschikte (horeca)gelegenheid.

2.2 Op 7 oktober 2008 heeft Clubswing Baja Beach Club c.s. een e-mail verzonden met (voor zover relevant) de volgende tekst:

"Wij hebben het voornemen om een Bluetiek-in reünie party te organiseren en willen dit doen in de Baja Beach Club. Het concept is voor de doelgroep met de leeftijd van 26 en ouder.

Graag verneem wij van u de mogelijkheden tot huur van of samenwerking met de Baja Beach Club. U kunt ons bereiken via de email en mobile telefoon: (...)"

Omdat een reactie van de zijde van Baja Beach Club uitbleef, heeft Clubswing op 13 oktober 2007 nogmaals een e-mail met gelijklopende tekst aan Baja Beach Club gezonden, wederom zonder resultaat.

2.3 Op 23 januari 2009 heeft in de Baja Beach Club een "Bluetiek -in"-feest plaatsgevonden. Zowel bij de aankondiging (op posters, flyers et cetera) als toen ter

plaats is het woord "Bluetiek -in" in ruime mate gebruikt.

2.4 Op 26 januari 2009, de maandag na het feest, heeft José Zevenbergen - namens Baja Beach Club- op 12.49 uur een e-mail aan DJ Smooth (dhr. Pengel, de voorzitter van Club swing) gestuurd waarin onder meer staat vermeld: "Helaas hebben we op het moment geen ruimte meer voor een extern feest. "

2.5 Eveneens op 26 januari 2009 heeft Clubswing -om 15.20 uur- door middel van een spoeddepot de naam "Bluetiek in" als woordmerk doen inschrijven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ("BBIE") voor de klassen 9, 16 en 41. Op die dag werden ook de domeinnamen "bluetiekin.nl" en "bluetiekin.com" op naam van Clubswing geregistreerd.

2.6 Op 3 februari 2009 is de merknaam "Bluetiek-in" op verzoek van J.M. van Galen Holding B.V. (de holding van de directeur van Baja Beach Club) bij het BBIE ingeschreven voor de klassen 16, 35, 41 en 43.

3 De vordering in conventie

3.1 Clubswing heeft -na eiswijziging- gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Baja Beach Club c.s.:

1. te gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis ieder gebruik in de Benelux van het merk Bluetiek in of van een daarmee overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen Bluetje, te staken en gestaakt te houden;

2. Baja Beach Club c.s. te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens Club swing, bestaande uit het gebruik in het economisch verkeer van een naam identiek of soortgelijk aan de door Club swing gebezigde naam Bluetiek in te staken of gestaakt te houden;

3. dan wel een voorziening te treffen die de voorzieningenrechter in redelijkheid vermeent te behoren;

4. Baja Beach Club c.s. -hoofdelijk- te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro), althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor iedere dag dat zij met de naleving van de onder 1, 2 en 3 verzochte bevelen in gebreke blijft;

5. Baja Beach Club c.s. -hoofdelijk- ex artikell019h Rv. te veroordelen in de kosten van het geding en deze te begroten conform een door Clubswing overgelegde specificatie (die sluit op € 5.346,50), althans te begroten op een door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;

6. de termijn als bedoeld in artikell019i Rv. te bepalen op zes maanden.

3.2 Clubswing heeft -naast voornoemde feiten- aan haar vordering ten grondslag gelegd dat zij in 2007 het evenementenformat "Bluetiek in" heeft ontwikkeld. Vanaf december 2007 heeft Club swing in dat kader een website actief: <http://bluetiekin.hyves.nl>. Voorts richt Club swing zich tot het publiek door middel van de websites www.bluetiekin.nl en www.bluetiekin.com.

3.3 Nadat Club swing hoorde van de organisatie van het "Bluetiek in"-feest d.d. 23 januari 2009, heeft zij contact opgenomen met gedaagde sub 1 (hierna: "Lieuw-Sjong"). LieuwSjong heeft bij die gelegenheid aangegeven dat hij voor de organisatie van het feest is benaderd door Baja Beach Club. Hoewel Lieuw-Sjong wist, althans had behoren te weten, dat het evenement "Bluetiek in" was ontwikkeld door Clubswing, heeft hem dat er niet van weerhouden de organisatie van het feest door te zetten met gebruikmaking en toepassing van Clubswings evenement en de naam "Bluetiek in".

3.4 Het thans aangekondigde feest van 20 maart 2009 onder de naam "Bluetiek in" althans "Bluetje", is onrechtmatig jegens Clubswing. Deze onrechtmatigheid wordt versterkt doordat Baja Beach Club c.s. op de Hyves-site van Clubswing aanprijzende mededelingen heeft geplaatst voor het feest van 20 maart 2009, hetgeen bij het publiek ten onrechte de indruk doet ontstaan dat Clubswing bij de organisatie van het feest betrokken is. De onrechtmatigheid blijkt ook uit de omstandigheid dat korte tijd na de e-mail van 7 oktober 2007 door Baja Beach Club c.s. een Hyves-profiel is aangemaakt voor de "Bluetiek in"-feesten. Bovendien heeft de directeur van Baja Beach Club, de heer van Galen, een merkdepot te kwader trouw verricht voor het woord "Bluetiek-in".

3.5 Het gebruik van de naam "Bluetje" is ook in strijd met de merkrechten van Clubswing. Op grond van artikel 2.20 lid I sub b Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") kan Clubswing het ongeautoriseerd gebruik van een met haar merk overeenstemmend teken voor overeenstemmende diensten verbieden. Dit geldt temeer, nu er sprake is van verwarringsgevaar tussen beide namen. Bluetje was, in elk geval in Rotterdam, destijds een gebruikelijke straatnaam-aanduiding voor "Bluetiek in".

4 Het verweer in conventie

4.1 Baja Beach Club c.s. heeft -kort weergegeven- tegen de vordering aangevoerd dat uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat Club swing op 14 maart 2008 is opgericht zodat, mocht al van enig recht van Clubswing worden gesproken, Clubswing die rechten pas sinds 14 maart 2008 kan hebben.

4.2 Het is dus niet mogelijk dat het subdomein "bluetiekin.hyves.nl" in gebruik is sinds december 2007 door Clubswing, omdat Clubswing op dat moment nog niet was opgericht. Als beheerder van de site staat bovendien "DJ Smooth" vermeld; van Clubswing wordt geen melding gemaakt.

4.3 De domeinnamen bluetiekin.nl en bluetiekin.com zijn eerst op 26 januari 2009 op naam van Clubswing geregistreerd. De websites zelf maken geen melding van het feit dat deze door Clubswing worden beheerd. Bovendien zijn beide websites inactief. Club swing richt zich met genoemde communicatiemiddelen dan ook feitelijk niet tot het publiek. Op de websites wordt geen concreet uitgewerkt "Bluetiek in"-concept gepresenteerd. Er wordt nergens melding gemaakt van een door Clubswing of DJ Smooth geïnitieerde "Bluetiek in"-reünieparty. Ook de e-mail van 7 oktober 2008 aan Baja Beach Club vermeldde geen uitgewerkt idee. Van

een uitgewerkt evenementenformat betreffende "Bluetiek in" dat door Club swing zou zijn ontwikkeld en gecommuniceerd, is dan ook geen sprake.

4.4 Lieuw-Sjong heeft het "Bluetiek in" evenement wél uitgewerkt. Op 4 september 2008 heeft Lieuw-Sjong een e-mail gestuurd aan de heer Van Galen. Hieruit blijkt dat hij al voor 4 september 2008 bezig was met de organisatie van een "Bluetiek in"-feest. Dit blijkt ook uit de verklaringen van Lieuw-Sjong en Mayra Belfor. Beiden geven aan dat ze al vanaf eind 2007/begin 2008 actief bezig zijn met de organisatie van het evenement. Op het moment dat Clubswing de e-mail van 7 oktober 2008 verzond, waren Baja Beach Club en Lieuw- Sjong al bezig met de organisatie van "Bluetiek in 2000", hetgeen heeft geleid tot het feest van 23 januari 2009. Baja Beach Club c.s. was niet op de hoogte van enig uitgewerkt "Bluetiek in"-evenement van Clubswing en had daarvan ook niet op de hoogte kunnen zijn.

4.5 In gesprekken op 16 en 21 januari 2009 tussen Lieuw-Sjong en DJ Smooth heeft LieuwSjong aangegeven dat de organisatie van het "Bluetiek"-feest op 23 januari al helemaal rond is, maar dat wellicht in de toekomst een samenwerking mogelijk is. DJ Smooth is als VIPgast uitgenodigd voor het feest en is ook als gast op het feest aanwezig geweest.

4.6 Baja Beach Club heeft de voorgebruikersrechten als bedoeld in artikel 2.4 f sub 1 BVIE, aangezien zij reeds vanaf eind 2008 het merk Bluetiek-in ter onderscheiding van het "Bluetiek- in 2000"-feest d.d. 23 januari 2009 heeft gebezigd. Niet gebleken is dat Clubswing als eerste het merk "Bluetiek in" heeft voorgebruikt. Baja Beach Club heeft in ieder geval sinds juli 2008 het merk "Bluetiek-in" in het economisch verkeer gebruikt ter aanduiding van haar waren en diensten. Clubswing wist, althans behoorde te weten dat Baja Beach Club dit merk gebruikte. Club swing wist dat zijzelf geen rechten bezat op het uitgewerkte concept "Bluetiek- in". Daarnaast heeft de registratie plaatsgevonden op de eerste werkdag na het succesvolle "Bluetiek in"- feest en direct na de afwijzing van Baja Beach Club om over een IDt:UW concept te komen praten. De registratie kan dan ook niet anders dan uit frustratie zijn gedaan. Clubswings merkregistratie van 26 januari 2009 is dus te kwader trouw verricht. Clubswing kan op grond van een merk dat te kwader trouw is geregistreerd, geen verbod op grond van artikel 2.20 lid 1 BVIE vorderen.

5 Het geschil in reconventie

5.1 Baja Beach Club c.s. heeft gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- Clubswing met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis te bevelen elk gebruik van het merk Bluetiek-in of enig daarmee verwarringwekkend overstemmend teken te staken en gestaakt te houden;
- Clubswing te gebieden binnen zeven dagen na betekening van het vonnis op haar kosten al datgene te doen om de domeinnamen www.bluetiekin.nl en www.bluetiekin.com op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Baja Beach Club c.s. en Clubswing te bevelen alle in verband daarmee te voeren corres-

pondentie in kopie te doen toekomen aan de advocaat van Baja Beach Club c.s.;

c. Clubswing te gebieden binnen twee werkdagen na betekening van het vonnis de domeinnamen bluetiekin.nl en bluetiekin.com om te leiden ("re-routen") naar het internetadres van Baja Beach Club c.s., baja.nl;

d. het voorgaande op verbeurte van een aan Baja Beach Club c.s. hoofdelijk te verbeuren dwangsom van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) ineens voor ieder niet nagekomen bevel, alsmede € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag dat de niet-nakoming voortduurt;

e. Clubswing ingevolge artikel 1019h Rv. te veroordelen in de volledige gerechtskosten van het geding en deze te begroten in de lijn met de door Baja Beach Club c.s. overgelegde specificatie (ten bedrage van € 10.819,97);

f. de termijn als bedoeld in artikel 10.19i Rv. te bepalen op zes maanden.

5.2 Ter onderbouwing van de vordering van Baja Beach Club c.s. wordt kortheidshalve verwezen naar hetgeen zij in het kader van de procedure in conventie (en aanvullend in reconventie) heeft aangevoerd.

5.3 Clubswing heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

6 De beoordeling in conventie en reconventie In conventie

6.1 Ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE heeft de houder van een ingeschreven merk een uitsluitend recht op het gebruik van dat merk. Het recht komt in beginsel toe aan de houder van het merk dat als eerste is gedeponeerd en vervolgens ingeschreven. De merkhouder kan, voor zover hier relevant, op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor -met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval- bij het publiek verwarring kan ontstaan.

6.2 Tussen partijen staat vast dat Club swing het woordmerk "Bluetiek in" heeft gedeponeerd op 26 januari 2009, zodat Clubswing in beginsel het uitsluitend recht heeft gekregen op het gebruik van dit merk. Het door Club swing gehanteerde merk "Bluetiek in" is (vrijwel) gelijk aan het door Baja Beach Club gehanteerde merk "Bluetiek-in". Uit de stellingen van partijen volgt dat zowel Clubswing als Baja Beach Club het merk (beogen te) gebruiken voor de aanduiding van feesten en evenementen in het uitgaansleven (en daarmee samenhangende activiteiten), met name in Rotterdam, en aldus voor soortgelijke diensten. Het is voorschands dan ook voldoende aannemelijk geworden dat bij het publiek verwarring kan ontstaan omtrent het gebruik van het merk door beide partijen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zou Clubswing dan ook in beginsel het recht op gebruik van het merk door Baja Beach Club kunnen verbieden.

6.3 Baja Beach Club c.s. heeft echter aangevoerd dat het depot van het merk door Clubswing te kwader trouw is. Zij wijst daarbij op de -op zich vaststaande-

omstandigheden dat Clubswing het merk "Bluetiek in" op 26 januari 2009 met spoed heeft laten deponeren, nadat op 23 januari 2009 het kennelijk uiterst succesvolle "Bluetiek in" -feest in het door Baja Beach Club geëxploiteerde pand had plaatsgevonden en vlak nadat Clubswing een emailbericht van Baja Beach Club had ontvangen, waarin Baja Beach Club aangaf dat zij op dat moment geen ruimte had voor een (mede door Clubswing te organiseren) extern feest.

6.4 Van een depot te kwader trouw kan -voor zover hier relevant- sprake zijn indien het depot wordt verriicht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaren binnen de Benelux een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren en/of diensten te goeder trouwen op normale wijze heeft gebruikt, en die derde geen toestemming heeft verleend voor depot. In dat geval wordt door de inschrijving van het merk ingevolge artikel 2.4 BVIE geen recht op het merk verkregen.

6.5 Ten tijde van en voorafgaand aan het deponeren van het merk "Bluetiek in" op 26 januari 2009 wist Clubswing van het (voor-)gebruik van het merk door Baja Beach Club c.s. . Zij was immers bekend met het op 23 januari 2009 gehouden "Bluetiek in"-feest en de voorbereidingen die daaraan vooraf waren gegaan. Clubswing stelt zich echter op het standpunt dat dit aan het depot van het merk niet in de weg stond omdat Baja Beach Club c.s. het merk niet te goeder trouw heeft gebruikt, nu zij wist of behoorde te weten van het (voor-)gebruik van het merk "Bluetiek in" door Clubswing. Clubswing wijst voor het door haar gestelde gebruik van het merk met name naar de website <http://bluetiekin.hyves.nl> en de websites www.bluetiekin.nl en www.bluetiekin.com. Uit deze websites kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter echter niet worden afgeleid dat er sprake was van een reële commerciële exploitatie van het merk door Clubswing, hetgeen een voorwaarde is om van voor-voorgebruik door Club swing uit te kunnen gaan. Voldoende gebleken is immers dat de websites www.bluetiekin.nl en www.bluetiekin.com niet feitelijk in gebruik zijn (geweest), in die zin dat de gebruiker die inlogt op die sites slechts te zien krijgt dat de site "under construction" is. Ook uit de registratie op Hyves -in beginsel een site voor privé-contacten- kan geen reële commerciële exploitatie van het merk "Bluetiek in" worden afgeleid, in elk geval niet door Clubswing, nu haar naam nergens expliciet met dat woord in verband wordt gebracht. In dat verband is van belang, dat, zoals tussen partijen ook vast staat, de aanduiding Bluetiek in het verleden werd gebruikt door een bekende, inmiddels niet meer bestaande uitgaansgelegenheid in Rotterdam; onduidelijk is wie destijds de rechten op dat merk had, maar in confesso is dat de oorspronkelijke rechthebbende het niet meer gebruikt, maar dat evenmin één van partijen -dus ook Clubswing niet- de rechten van die gebruiker of toestemming voor dat gebruik heeft verkregen. Het enkele voorkomen van het woord op de hyves-site kan, tegen die achtergrond, dan ook niet als voor-voorgebruik worden geïd, nu, zeker gelet op de context,

het even goed een verwijzing naar de in het verleden bestaande gelegenheid kan betreffen.

6.6 Clubswing heeft ter zitting aangevoerd dat zij met gebruikmaking van het originele logo van "Bluetiek - in" (die bestaat uit het op een specifieke wijze vormgegeven woord) ook verscheidene cd's heeft uitgebracht die gratis zijn verspreid onder het publiek. Daarnaast zou er contact zijn geweest met een lokale programmamaker voor het maken van een televisieproductie over "Bluetiek in" en zouden er thans op zaterdagavonden evenementen onder die naam plaatsvinden. Clubswing heeft echter in het geheel geen stukken overgelegd die haar stellingen onderbouwen, terwijl het op haar weg lag haar stellingen aannemelijk te maken. Los van de vraag of Clubswing zelf dan wel haar voorzitter gebruik heeft gemaakt van het merk en of dit gebruik dateert van voor of na 3 februari 2009, is op dit moment dus onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Clubswing het merk in het economisch verkeer daadwerkelijk heeft geëxploiteerd. Daarbij is in aanmerking genomen dat, indien Clubswing het merk "Bluetiek in" daadwerkelijk al geruime tijd zelf commercieel gebruikte, het voor de hand had gelegen dat zij reeds eerder tot het deponeren van deze merknaam was overgegaan.

Het is voorshands dan ook onvoldoende aannemelijk dat Baja Beach Club c.s. wist, althans behoorde te weten dat Clubswing gebruik maakte van het merk "Bluetiek in". Het vorenstaande neemt niet weg dat voorshands wel waarschijnlijk is dat Clubswing in elk geval eind 2008/begin 2009 (maar wellicht ook al eerder) het idee heeft opgevat om met het thema "Bluetiek in" evenementen te organiseren, hetgeen bij Baja Beach Club c.s. ook bekend was omdat Clubswing tweemaal per e-mail een voorstel aan Baja Beach Club heeft gedaan om een "Bluetiek in"-feest in het pand van de Baja Beach Club te organiseren. Het enkele hebben van een dergelijk idee is echter in het kader van het recht op een merk niet voldoende. Ook het doen van een dergelijk, niet openbaar, voorstel voor samenwerking is onvoldoende om als gebruik in het commercieel verkeer te worden aangemerkt, terwijl voorts volstrekt vaag is gebleven waaruit het onderliggende concept zou hebben bestaan. Voorshands acht de voorzieningenrechter dan ook voldoende gebleken dat Baja Beach Club c.s. het door haar gehanteerde merk "Bluetiek-in" te goeder trouw heeft gebruikt.

6.7 De voorzieningenrechter acht, gelet op de feiten zoals deze binnen de beperkingen van dit kort geding naar voren zijn gekomen, aannemelijk dat Clubswing, vanwege het succes van het feest op 23 januari 2009 (waarbij bleek, dat bedoeld idee commercieel kennelijk een groot succes kon opleveren), in combinatie met het feit dat Clubswing daarbij niet betrokken was en ook aan het vervolg daarvan in de toekomst geen bijdrage zou kunnen leveren, zodanig teleurgesteld is geraakt dat zij, om Baja Beach Club te dwarsbomen dan wel een betere onderhandelingspositie jegens Baja Beach Club te creëren, meteen de maandag na het feest tot spoeddepot van het merk "Bluetiek in" is overgegaan. Er zijn dan ook serieuze aanwijzingen dat Clubswing

het merk "Bluetiek in", uitsluitend en alleen om Baja Beach Club in het vervolg te belemmeren in het (rechtmatig) gebruik van het merk, op 26 januari 2009 te kwader trouw heeft gedeponerd.

6.8 Gelet op het voorgaande is het voorshands onvoldoende aannemelijk dat het merkdepot van de zijde van Clubswing in een bodemprocedure stand zal houden. De stellingen van Clubswing als weergegeven onder 3.4 missen, gelet op het voorgaande en de wijziging van eis, relevantie en zullen dus verder onbesproken blijven. De vorderingen van Clubswing zullen daarom worden afgewezen.

In. reconventie

6.9 Zoals in conventie is overwogen is aannemelijk dat het depot door Clubswing te kwader trouw is verricht en derhalve in een bodemprocedure geen stand zal houden. Nu Van Galen Holding BV op 26 januari 2009 opdracht gegeven heeft aan haar gemachtigde om het merk te deponeren, waarna het is ingeschreven op 3 februari 2009, en zij kennelijk aan Baja Beach Club c.s. toestemming heeft verleend om dat merk te gebruiken, levert dat op zichzelf voldoende grond op om Clubswing het gebruik van het merk "Bluetiek in" te ontzeggen.

Hoewel daadwerkelijk gebruik van het merk door Clubswing tot dusver niet gebleken is, blijkt uit de opstelling van Clubswing dat dergelijk gebruik wel te verwachten valt. In die situatie moet Baja Beach Club c.s. geacht worden bij een dergelijk verbod reeds nu voldoende belang te hebben, zodat de vordering op dat punt wordt toegewezen, doch slechts voor zover het betreft evenementen in het uitgaansleven en daarmee samenhangende activiteiten, waren of diensten. Voor een verder gaand verbod is geen grondslag aangevoerd. De dwangsom zal worden gemaximeerd en gematigd.

6.10 Ten aanzien van het gevorderde met betrekking tot de door Clubswing geregistreerde domeinnamen wordt het volgende overwogen. Een domeinnaam is in beginsel niet meer of anders dan een (internet-adres van de domeinnaamhouder. Het registratiesysteem van domeinnamen werkt volgens het principe "wie het eerste komt, het eerst maalt" (zie ook artikel 8 van het Reglement van de stichting SIDN). Dit beginsel kan uitzondering lijden indien aan een partij een dermate sterk recht toekomt op een bepaalde naam (bijvoorbeeld als houder van een merkrecht) dat registratie van die bepaalde naam als domeinnaam door een derde moet worden beschouwd als een inbreuk op dat recht. Nu de websites van Clubswings feitelijk niet in gebruik zijn., is echter onvoldoende aannemelijk dat de enkele registratie van deze domeinnamen al inbreuk zal en kan maken op enig (merk)recht van Baja Beach Club c.s.. Het hiervoor bedoelde bevel zal Clubswing ervan weerhouden zodanig gebruik van deze sites te maken dat wel merkinbreuk aanwezig te achten is. In die omstandigheden is geen plaats voor vergaande bevelen als onder b en c gevraagd. De vorderingen sub b en c zullen dan ook worden afgewezen.

In conventie en reconventie

6.11 Nu de vorderingen in conventie geheel en die in reconventie gedeeltelijk worden afgewezen, terwijl de

conventie en de reconventie sterk met elkaar samenhangen, ziet de voorzieningenrechter aanleiding Clubswing in de kosten in conventie en reconventie te veroordelen, doch deze kosten, mede gelet op de indicatietarieven in IE-zaken, te matigen als na te melden.

6.12 De termijn van art. 1019i Rv wordt gesteld op 6 maanden.

7 De beslissing

De voorzieningenrechter,

in conventie

- wijst af het gevorderde;

in reconventie

- beveelt Clubswing met ingang van de dag na de dag van betekening van dit vonnis elk gebruik van het merk Bluetiek in of enig daarmee verwarringwekkend overstemmend teken, voor evenementen in het uitgaansleven of daarmee samenhangende activiteiten, waren eu/of diensten, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 500,= voor elke keer dat dit bevel overtreden wordt, met een maximum van € 25.000,=;

- wijst af het meer of anders gevorderde;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

in conventie en reconventie

- veroordeelt Clubswing in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Baja Beach Club c.s. bepaald op € 245,= aan verschotten en € 4.500,= aan salaris voor de advocaat;

- bepaalt de termijn bedoeld in art. 1019i Rv op zes maanden.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. L. van Gulick, griffier.