

Rb Arnhem, 21 april 2010, Doun-Doun



MERKENRECHT

Doun-Doun is soortnaam voor Afrikaanse trommel

• De [XX], ook bekend als [XXX], is volgens de door [gedaagde] overgelegde pagina van Wikipedia de algemene naam voor een categorie Afrikaanse bastrommels, die samen met de djembé vorm kregen in West-Afrika. Het zijn trommels, gemaakt van een uitgehold rond stuk hout, waarbij aan beide zijden een koeienvel is gespannen. Het kan zijn dat niet iedereen bekend is met dit instrument en deze aanduiding, maar dat zal, zoals [gedaagde] onvoldoende weersproken heeft aangevoerd, wel het geval zijn bij percussionisten en andere liefhebbers.

De stelling van [eisers] dat [gedaagde] inbreuk maakt op haar merkrecht wordt verworpen voor zover [eisers] hierbij doelt op het gebruik van de aanduiding [XXX], met of zonder verbindingsstreepje.

Het betreft immers een beschrijvende aanduiding, die geen onderscheidend vermogen heeft. [eisers] kunnen zich daarom op grond van artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE niet verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van deze aanduiding. De [XX], ook bekend als [XXX], is volgens de door [gedaagde] overgelegde pagina van Wikipedia de algemene naam voor een categorie Afrikaanse bastrommels, die samen met de djembé vorm kregen in West-Afrika. Het zijn trommels, gemaakt van een uitgehold rond stuk hout, waarbij aan beide zijden een koeienvel is gespannen.

Het kan zijn dat niet iedereen bekend is met dit instrument en deze aanduiding, maar dat zal, zoals [gedaagde] onvoldoende weersproken heeft aangevoerd, wel het geval zijn bij percussionisten en andere liefhebbers.

4.3. [eis.2] en [eis.3] zijn ook geen houder van een woordmerk [XXX], hetwelk zich niet voor inschrijving leent, maar van een beeldmerk. De in dit beeldmerk in gewoon schrift opgenomen woorden '[naam]' kan [eisers] niet als zodanig monopoliseren. Het doel van de genoemde bepaling in het BVIE en de onderliggende Merkenrichtlijn (Eerste Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 12 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten) is dat tekens die kenmerken van waren en diensten kunnen beschrijven door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt.

Vindplaatsen: LJN: [BM2158](#)

Rb Arnhem, 21 april 2010

(N.W. Huijgen)

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 186535 / HA ZA 09-1167

Vonnis van 21 april 2010

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma [eis.1],
gevestigd te [vest./woonplaats],
2. [eis.2], wonende te [vest./woonplaats],
3. [eis.3], wonende te [vest./woonplaats],
eisers,

advocaat mr. M.G. Spijker te [plaats],

tegen

[gedaagde], wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. H.A. Schenke te Nijmegen.

Partijen zullen hierna [eisers] en [gedaagde] genoemd worden. [eisers] worden afzonderlijk aangeduid met [eis.1], [eis.2] en [eis.3].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 25 november 2009
- het proces-verbaal van comparitie van 23 februari 2010.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eis.1] drijft een djembé-school in [plaats]. Daarnaast geeft zij djembé-workshops op locatie.

[eis.1] voert sinds 1 juli 2002 de handelsnaam [handelsnaam]. Haar in het handelsregister ingeschreven bedrijfsomschrijving is: het lesgeven in Afrikaanse percussie, alsmede in- en verkoop en reparatie van percussie-instrumenten.

[eis.1] is sedert 26 januari 2001 houdster van de domeinnaam [domeinnaam]

2.2. [eis.2] en [eis.3] zijn houder van een Benelux merk. Het merk is in het merkenregister van het BBIE onder inschrijvingsnummer [nummer] en depotnummer en dagtekening [nummer] ingeschreven voor de klassen 15, 35 en 41, met de aanduidingen, zakelijk samengevat:

15: muziekinstrumenten,

35: zakelijke bemiddeling bij de verkoop van muziekinstrumenten, publiciteit e.d. en

41: onderwijs, opleidingen, trainingen en cursussen, waaronder muziekonderwijs, organisatie van voorstellingen, evenementen voor culturele e.a. doeleinden en workshops e.d.

Het betreft een beeldmerk, afgebeeld als:

[...]

2.3. [gedaagde] geeft sinds 2000 djembé-workshops onder de handelsnaam [handelsnaam]. [gedaagde] heeft zich aangesloten bij [naam], een internationale franchiseorganisatie die op locatie interactieve drumsessies en/of workshops op Afrikaanse percussie-instrumenten organiseert. [gedaagde] gebruikt de domeinnaam [domeinnaam].

3. Het geschil

3.1. [eis.1] vordert samengevat - veroordeling van [gedaagde] tot staking van inbreuk op het merkenrecht dan wel handelsnaamrecht van [eisers] op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag of gebeurtenis en tot vergoeding van de door [eisers] geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met zijn veroordeling in de proceskosten, waaronder begrepen de buitengerechtigde kosten.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank om kennis te nemen van de op het merkenrecht gestoelde vorderingen van [eisers] vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 van het BVIE. [gedaagde] is gevestigd in dit arrondissement.

4.2. De stelling van [eisers] dat [gedaagde] inbreuk maakt op haar merkrecht wordt verworpen voor zover [eisers] hierbij doelt op het gebruik van de aanduiding [XXX], met of zonder verbindingsstreepje.

Het betreft immers een beschrijvende aanduiding, die geen onderscheidend vermogen heeft. [eisers] kunnen zich daarom op grond van artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE niet verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van deze aanduiding. De [XX], ook bekend als [XXX], is volgens de door [gedaagde] overgelegde pagina van Wikipedia de algemene naam voor een categorie Afrikaanse basttrommels, die samen met de djembé vorm kregen in West-Afrika. Het zijn trommels, gemaakt van een uitgehold rond stuk hout, waarbij aan beide zijden een koeienvel is gespannen.

Het kan zijn dat niet iedereen bekend is met dit instrument en deze aanduiding, maar dat zal, zoals [gedaagde] onvoldoende weersproken heeft aangevoerd, wel het geval zijn bij percussionisten en andere liefhebbers.

4.3. [eis.2] en [eis.3] zijn ook geen houder van een woordmerk [XXX], hetwelk zich niet voor inschrijving leent, maar van een beeldmerk. De in dit beeldmerk in gewoon schrift opgenomen woorden '[naam]' kan [eisers] niet als zodanig monopoliseren. Het doel van de genoemde bepaling in het BVIE en de onderliggende Merkenrichtlijn (Eerste Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 12 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten) is dat tekens die kenmerken van waren en diensten kunnen beschrijven door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt.

4.4. Ten aanzien van het wel voor bescherming in aanmerking komende logo in het beeldmerk, het figuurtje dat twee trommels vast houdt, overweegt de rechtbank als volgt.

[gedaagde] heeft ter comparitie onweersproken gesteld, dat hij, na het eerste preprocesuele bezwaar van [eisers], en nog voor de dagvaarding, van zijn site [domeinnaam] een informatieve site heeft gemaakt met informatie over [XX]s in het algemeen en links naar percussiescholen.

4.5. [eisers] heeft een uitdraai d.d. 15 juni 2009 overgelegd van deze site van [gedaagde], waarvan niet duidelijk is of deze nu nog in gebruik is. Op deze uitdraai is in een witte cirkel in een zwart veld een gedeelte van het door [eis.2] en [eis.3] gedeponeerde logo te zien met schuin rechts daarboven de woorden: 'COLORFULL, BLACK O' en '[naam] IS ON YO' en schuin rechts daaronder 'welkom'. De pagina is blijkbaar niet volledig afgedrukt: aan de rechterzijde lijken delen van woorden te zijn weggevallen. De onder het logo staande woorden [naam], in gewoon schrift en in spiegelschrift, zijn niet opgenomen.

4.6. [eisers] klaagt dat op deze pagina niet wordt verwezen naar haar gegevens. Zij heeft daar echter aan toegevoegd dat bezoekers ook niet verder kunnen doorklikken op de website en waarschijnlijk op de doodlopende website vastlopen.

4.7. Naar het oordeel van de rechtbank kan dit niet worden aangemerkt als gebruik in de zin van artikel 2.20 BVIE, waartegen de merkhouders zich kan verzetten, dit wil zeggen gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd, dan wel gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.8. Wat betreft het handelsnaamrecht, waarop [eisers] zich beroept, overweegt de rechtbank dat ook deze grondslag faalt omdat ter comparitie is gebleken dat [gedaagde] de aanduiding [XX] niet of niet meer gebruikt als handelsnaam, dit wil zeggen als naam ter identificatie van zijn onderneming. Hij gebruikt hiervoor de handelsnaam [handelsnaam].

Bovendien is de handelsnaam [handelsnaam] beschrijvend. Eventueel verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 HNW kan niet kan worden toegeschreven aan deze soort aanduiding, waarbij meetelt dat de beide ondernemingen niet in dezelfde plaats zijn gevestigd, terwijl niet is gesteld of gebleken dat sprake is van een relevante interlokale naamsbekendheid van de muziekschool van [eis.1]

4.9. Het vorenstaande leidt ertoe dat de vorderingen van [eisers] moeten worden afgewezen. De rechtbank zal [eisers] als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten. [gedaagde] heeft geen kostenveroordeling conform artikel 1019h Rv gevorderd, maar wel aanspraak gemaakt op nakosten. Dit kan worden toegewezen.

De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- explootkosten	€ 0,00
- vast recht	262,00
- getuigenkosten	0,00
- deskundigen	0,00
- overige kosten	0,00
- salaris advocaat	904,00 (2,0 punten × tarief € 452,00)
Totaal	€ 1.166,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eisers] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op €1.166,00, te vermeerderen met de nakosten ten bedrage van € 131,00, dan wel € 199,00 ingeval betekening van dit vonnis plaats heeft,

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

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 21 april 2010.
