

IN NAAM DER KONINGIN !**vonnis****RECHTBANK AMSTERDAM**

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 492291 / KG ZA 11-913 WT/MV

Vonnis in kort geding van 24 juni 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **THE ALL BLACKS B.V.**,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **CNR MUSIC B.V.**,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **THERAPIST MUSIC B.V.**,
- 4.

allen gevestigd/wonende te Amsterdam,
eisers bij dagvaarding van 9 juni 2011 ,
advocaat mr. J.H.C. van den Akker te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RADIO 538 B.V.,
gevestigd te Hilversum,
gedaagde,
advocaat mr. A.P. Groen te Amsterdam.

Eisers zullen hierna ook TAB, CNR, TM en V. worden genoemd.
Gedaagde zal hierna ook Radio 538 worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 16 juni 2011 hebben eisers gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ter zitting hebben zij hun eis vermeerderd. Als proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv vorderen zij niet het in de dagvaarding genoemde bedrag van € 6.000,- doch € 10.990,58. Radio 538 heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen en veroordeling gevorderd van eisers in de proceskosten, waaronder € 15.000,- aan advocaatkosten.

492291 / KG ZA 11-913 WT/MV
24 juni 2011

2

Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht.

Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van eisers: M. J.

met mr. Van den Akker.

Aan de zijde van Radio 538: J.

met mr. Groen.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. Op 1 mei 2001 is het woordmerk TURN UP THE BASS op naam van TAB ingeschreven in het Benelux Merkenregister, onder meer voor klasse 41 (het organiseren van evenementen). Op 21 januari 2011 is de verlenging van dit merk gepubliceerd. Het merk is thans geregistreerd voor de klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28 en 41.

2.2. TM is de vennootschap van V. In 2008 heeft TAB aan TM en Vingerhoets een exclusieve licentie verleend om het merk TURN UP THE BASS te exploiteren. TM en V exploiteren tevens een website met de domeinnaam www.turnupthebass.nu.

2.3. Op 10 mei 2011 is het woordmerk TURN UP THE BEACH op naam van Radio 538 ingeschreven in het Benelux Merkenregister voor de klassen 9, 16, 25, 38, 41 en 43.

2.4. Radio 538 is voornemens op 9 juli 2011 een *dancefeest* te organiseren op het strand van IJmuiden onder de naam TURN UP THE BEACH. Zij exploiteert hiertoe een website met de domeinnaam www.turnupthebeach.nl.

2.5. Bij brief van 18 mei 2011 van de raadsman van eisers is Radio 538 onder meer gesommeerd tot het staken van de aanduiding TURN UP THE BEACH.

2.6. Uit een brief van 25 mei 2011 van Radio 538 aan de raadsman van eisers volgt dat Radio 538 niet aan de hiervoor genoemde sommatie zal voldoen.

3. Het geschil

3.1. Eisers vorderen – kort gezegd – op straffe van dwangsommen het volgende:

I. Radio 538 te veroordelen ieder gebruik van het teken TURN UP THE BEACH of van een ander met het merk TURN UP THE BASS overeenstemmend teken te staken;

II. Radio 538 te veroordelen ieder onrechtmatig handelen jegens eisers te staken, waaronder begrepen het staken van het teken TURN UP THE BEACH of van een ander met het merk TURN UP THE BASS overeenstemmend teken;

492291 / KG ZA 11-913 WT/MV
24 juni 2011

3

- III. Radio 538 te gebieden de registratie van de domeinnaam www.turnupthebeach.nl door te halen;
- IV. Radio 538 te gebieden op haar website www.radio538.nl een verklaring te plaatsen die er – kort gezegd – op neerkomt dat het haar niet is toegestaan de naam TURN UP THE BEACH te gebruiken voor het evenement van 9 juli 2011;
- V. Radio 538 te gebieden eenzelfde verklaring als hiervoor bedoeld te versturen naar de partijen met wie zij een sponsorovereenkomst heeft gesloten. Verder vorderen eisers:
- VI. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te stellen op zes maanden, en
- VII. Radio 538 te veroordelen in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv (en die zij blijkens een in het geding gebrachte specificatie heeft gesteld op € 10.990,58 aan advocaatkosten).

3.2. Eisers stellen hiertoe – samengevat weergegeven – het volgende. De rechtsvoorgangster van CNR (Arcade Music Group B.V.) heeft in de periode 1989-1993 elk kwartaal een verzamel-cd met housemuziek uitgebracht onder de naam TURN UP THE BASS. In diezelfde periode werden er evenementen georganiseerd onder de naam TURN UP THE BASS on Tour. In 2001 heeft TAB met instemming van CNR het merk TURN UP THE BASS geregistreerd en in 2008 heeft TAB aan TM en V een exclusieve licentie verleend om het merk te exploiteren. TM en V organiseren onder de merknaam TURN UP THE BASS (*dance*)feesten en evenementen, brengen nieuwe en bestaande *housemuziek* uit en verhandelen *merchandise*. Daarnaast werken zij samen met Radio Decibel die wekelijks de TURN UP THE BASS radioshow uitzendt. Via www.turnupthebass.nu zijn videoreportages beschikbaar van de door TM en V georganiseerde *dance*feesten. De partners en *stakeholders* waarmee TM en V samenwerken zijn Heineken, 3FM en ID&T. In club Panama (in Amsterdam) organiseren TM en V elke twee maanden een TURN UP THE BASS-evenement.

Radio 538 is voornemens onder het teken TURN UP THE BEACH een *dance*feest te organiseren op het strand van IJmuiden. Op haar website www.turnupthebeach.nl verschaft Radio 538 allerlei informatie over dit evenement en zij maakt hiervoor reclame op haar eigen radiozender. Radio 538 trekt hierdoor ongerechtvaardigd voordeel uit de goede naam en reputatie van het bekende merk TURN UP THE BASS. Radio 538 profiteert op onrechtmatige wijze van het harde werk en de investeringen van eisers. Dit doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen, de reputatie, de goede naam en de herkomstfunctie van het merk van TAB. Radio 538 maakt derhalve inbreuk op het merkrecht van eisers in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Daarnaast zijn eisers van mening dat ook inbreuk wordt gemaakt in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, nu sprake is van een overeenstemmend teken dat wordt gebruikt voor dezelfde waren en diensten. Eisers hebben verschillende e-mails in het geding gebracht waaruit blijkt dat sprake is van verwarringsgevaar. Hierbij is van belang dat ook eisers voornemens zijn deze zomer een evenement op het strand te organiseren. Verder is sprake van een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE aangezien Radio 538 het teken TURN UP THE BEACH eveneens

492291 / KG ZA 11-913 WT/MV
24 juni 2011

4

gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, bijvoorbeeld in haar domeinnaam. Tot slot achten eisers het handelen van Radio 538 onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW.

3.3. Radio 538 heeft verweer gevoerd tegen de vorderingen. Op dit verweer wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Rv - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

4.2. Omdat Radio 538 is gevestigd te Hilversum, gelegen in het arrondissement Amsterdam, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van dit geschil kennis te nemen.

4.3. Het verweer van Radio 538 dat alleen TAB als merkhouder in dit geding een verbodsvordering op basis van haar merkrecht kan instellen en dat de overige eisers niet ontvankelijk zijn in hun merkenrechtelijke vorderingen is juist. Eisers hebben hun vorderingen echter niet alleen gegrond op het merkrecht, maar tevens op onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Dit betekent dat alle eisers in dit geding ontvankelijk zijn.

4.4. Een teken kan als merk worden beschouwd indien het de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden (artikel 2.1 lid 1 BVIE). Hieruit volgt dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben. Het moet de waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming kunnen identificeren en kunnen onderscheiden van de waren of diensten van een andere onderneming. Van de inschrijving van een merk dat elk onderscheidend vermogen mist, kan de nietigheid worden ingeroepen (zie artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE). De nietigheid zal niet worden uitgesproken indien een van oorsprong niet onderscheidend merk door gebruik in de loop van de tijd onderscheidend vermogen heeft verkregen. Er is dan sprake van inburgering (zie artikel 2.28 lid 2 BVIE).

4.5. Op grond van het door Radio 538 gevoerde verweer – dat hierna nog nader aan de orde zal komen – is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het merk TURN UP THE BASS bij het relevante publiek niet als herkomstaanduiding fungeert die verwijst naar de merkhouder (of naar de licentienemers van het merk). Het relevante publiek zal TURN UP THE BASS evenmin opvatten als een aanduiding voor specifieke waren of diensten. Naar voorlopig oordeel van de

492291 / KG ZA 11-913 WT/MV
24 juni 2011

5

voorzieningenrechter kan TURN UP THE BASS hooguit als een beschrijvende leus of slogan worden aangemerkt die het relevante publiek in verband brengt met een muziekstroming uit een bepaalde periode (grofweg de periode 1988-1993). Dit betekent voorshands dat het merk TURN UP THE BASS, alhoewel het is ingeschreven in het Benelux Merkenregister, niet de functie van een merk kan vervullen. Derhalve kan in dit geding niet worden uitgesloten dat een bodemrechter het merk van eisers nietig zal verklaren (zie artikel 2.28 BVIE). Dat in dit geval eerder sprake is van een slogan of leus dan van een merk heeft Radio 538 onderstreept aan de hand van productie 11 van eisers. Deze productie bestaat uit een vijftal *flyers* van TURN UP THE BASS-evenementen, georganiseerd door eisers, waarop niet alleen TURN UP THE BASS is vermeld, doch ook PUMP UP THE JAM, CAN YOU FEEL IT en SHOW ME LOVE. In zijn algemeenheid geldt dat consumenten niet gewend zijn de herkomst van waren of diensten uit slogans af te leiden.

4.6. Evenmin kan voorshands worden geoordeeld dat TURN UP THE BASS door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen en op die grond de functie van een merk kan vervullen. Weliswaar is niet onaannemelijk dat (de rechtsvoorganger van) CNR in de periode 1989-1993 veelvuldig en consequent gebruik heeft gemaakt van de naam TURN UP THE BASS voor verzamel-cd's en evenementen, maar Radio 538 heeft aan de hand van haar producties voldoende aannemelijk gemaakt dat TURN UP THE BASS al ongeveer twintig jaar door zeer veel personen en bedrijven wordt gebruikt in titels van cd's en nummers of in het kader van feesten en evenementen. Zo heeft Radio 538 als productie 2 een groot aantal twitterberichten in het geding gebracht waaruit blijkt dat TURN UP THE BASS als verwijzing wordt gebruikt naar *dancemuziek* in het algemeen en niet als herkomstaanduiding voor de waren en diensten van eisers. Als productie 3 heeft Radio 538 afbeeldingen van een groot aantal cd's in het geding gebracht die gebruik maken van de woorden TURN UP THE BASS in de titel. Als productie 4 heeft zij afbeeldingen van een groot aantal cd's in het geding gebracht die gebruik maken van de woorden TURN UP THE ... in de titel (bijvoorbeeld TURN UP THE REGGAE, TURN UP THE MUSIC, TURN UP THE VOLUME). Als productie 5, 6 en 7 heeft Radio 538 tal van voorbeelden en *flyers* in het geding gebracht van evenementen met de naam TURN UP THE BASS of daarop gelijkende namen zoals RE-TURN UP THE BASS, TURN UP THE BASS TRIBUTE of TURN UP THE BASEMENT die zijn of worden georganiseerd in de periode juli 2002 tot en met juli 2011. Onder deze voorbeelden bevindt zich een evenement dat op 22 augustus 2008 is georganiseerd onder de naam TURN UP THE BEACH. Geen van deze evenementen is georganiseerd door eisers.

4.7. Tegen inburgering pleit eveneens dat eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij in de periode 1993 tot 2008 de naam/het merk TURN UP THE BASS consequent en veelvuldig hebben gebruikt. Zij hebben naar eigen zeggen sinds 2008 een zestiental feesten georganiseerd, hetgeen vooralsnog in het niet valt bij het grote aantal andere TURN UP THE BASS-evenementen (of

492291 / KG ZA 11-913 WT/MV
24 juni 2011

6

evenementen die gebruik maken van een soortgelijke aanduiding) waarvan Radio 538 bewijsstukken in het geding heeft gebracht.

4.8. Tegen geen van de TURN UP THE BASS-cd's en evenementen waarvan Radio 538 bewijsstukken in het geding heeft gebracht (de producties 2 tot en met 7) zijn eisers opgetreden, althans daarvan is in dit geding onvoldoende gebleken. Derhalve valt niet uit te sluiten dat een bodemrechter eerder zal spreken van "uitburgering" of "verwatering" dan van inburgering. Hieraan draagt bij dat TM en Vingerhoets samenwerken met Radio Decibel, op welke zender Vingerhoets een wekelijks programma verzorgt. Ook Radio Decibel maakt gebruik van de aanduiding TURN UP THE BASS en voorshands heeft Radio 538 terecht aangevoerd dat het relevante publiek bij dit gebruik niet kan zien of weten dat gebruik wordt gemaakt van het merk van eisers. Hetzelfde geldt voor de door TM en Vingerhoets in Panama georganiseerde feesten. Op de *flyers* van die feesten (zie productie 11 van eisers) wordt eveneens gebruik gemaakt van de aanduiding TURN UP THE BASS. Ook hier geldt dat het relevante publiek niet kan zien of weten dat gebruik wordt gemaakt van het merk van eisers.

4.9. De conclusie tot zover is dat de vorderingen in dit kort geding – voor zover die zijn gebaseerd op het merk van eisers – niet kunnen worden toegewezen, nu op voorhand voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter dit merk nietig zal achten.

4.10. Daarnaast hebben eisers zich beroepen op artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). Uitgangspunt hierbij is dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. Dit is pas anders indien sprake is van bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld het bewust creëren van verwarring om zodoende "op slinkse wijze" klanten bij de concurrent weg te lokken. In dit kader hebben eisers gesteld dat Radio 538 onrechtmatig handelt door een nagenoeg identieke naam te kiezen, voor een identiek evenement. In het kader van het merkenrecht hebben zij een aantal e-mails van derden in het geding gebracht waaruit verwarring zou moeten blijken. Bovendien hebben zij ter zitting gewezen op de volgens hen (nagenoeg) identieke wijze van presenteren van TURN UP THE BASS / TURN UP THE BEACH. Op de één na laatste pagina van de pleitnota van de raadsman van eisers zijn de twee desbetreffende logo's afgedrukt die volgens eisers te veel op elkaar lijken en ter zitting is de radiocommercial van Radio 538 beluisterd die volgens eisers is ingesproken met eenzelfde soort stem en intonatie als in de reclame-uitingen van eisers. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dit alles echter onvoldoende om te kunnen spreken van een onrechtmatige daad. Na betwisting hiervan door Radio 538 is onvoldoende komen vast te staan dat de verschillende evenementen zich op dezelfde doelgroep richten en dat Radio 538 bewust zou profiteren van de bekendheid van eisers. Bovendien zijn TURN UP THE BASS en TURN UP THE BEACH niet geheel identiek. Dat verschillende derden in verwarring zijn geraakt, zoals blijkt uit de e-mails die eisers in het geding hebben gebracht, kan in het kader van het merkenrecht eventueel relevant zijn, doch is

492291 / KG ZA 11-913 WT/MV
24 juni 2011

7

onvoldoende om van een onrechtmatige daad te kunnen spreken. De vorderingen van eisers kunnen derhalve evenmin op grond van artikel 6:162 BW worden toegewezen.

4.11. Eisers zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Radio 538 heeft op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op een bedrag van € 15.000,- aan advocaatkosten. Eisers hebben hiertegen verweer gevoerd. Dit verweer komt er onder meer op neer dat het niet nodig is geweest dat twee advocaten aan de zaak hebben gewerkt. Verder is aangevoerd dat 6,5 uur is besteed aan twee (confraternele) brieven aan de wederpartij waarin het verweer van Radio 538 is neergelegd en dat het om die reden buiten proportie is om twee keer 9 uur en 20 minuten te declareren als voorbereiding voor de zitting in dit kort geding (waar hetzelfde verweer wordt gevoerd). Tot slot is aangevoerd dat in deze zaak het verzamelen van de producties had kunnen worden gedaan door een medewerker met een ondersteunende functie. De voorzieningenrechter overweegt dat op grond van artikel 1019h Rv aanspraak kan worden gemaakt op de redelijke en evenredige kosten. Gezien het verweer van eisers is er aanleiding in dit geval de advocaatkosten te beperken tot € 10.000,-.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
- 5.2. veroordeelt eisers in de proceskosten gevallen aan de zijde van Radio 538 en tot op heden begroot op € 568,- aan griffierecht en € 10.000,- aan advocaatkosten,
- 5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerkema, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 juni 2011.

type: MV
coll:

UITGEGEVEN VOOR GROSSE

De Griffier van de
rechtbank Amsterdam