

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 422261 / HA ZA 09-844

Vonnis van 21 april 2010

in de zaak van

S

wonende te Amsterdam,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. D.H.S. Donk,

tegen

H

wonende te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. B.H.M. Schipper.

Partijen zullen hierna S. en H. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met 5 producties;
- de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie met 26 producties;
- het tussenvonnissen van 13 mei 2009, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 8 oktober 2009 en de daarin genoemde nadere producties, waaronder een vermeerdering van eis in conventie en de conclusie van antwoord in reconventie.

1.2. Ten slotte is nader vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. S houdt zich sinds 2002 (tevens handelend onder de naam Splinternieuw) onder meer bezig met het ontwikkelen van concepten en het organiseren van evenementen, meer in het bijzonder op het gebied van entertainment. Ook treedt zij regelmatig op als DJ.

2.2. H houdt zich (handelend onder de naam BigFish Productions) sinds 2003 onder meer bezig met de ontwikkeling van entertainment concepten en het organiseren en produceren van evenementen.

2.3. Op 30 augustus 2007 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Splinternieuw B.V. i.o. in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Blijkens die inschrijving zijn H en Spik Splinternieuw Holding B.V. i.o. bevoegd namens Splinternieuw B.V. i.o. te handelen. Met ingang van 31 augustus 2007 is de onderneming opgeheven.

2.4. In augustus 2007 wordt door S en H, samen met M., ten behoeve van de horecagelegenheid "Supperclub" een concept voor een wekelijks terugkerend evenement bedacht. Dit evenement zal iedere maandagavond plaatsvinden en wordt "Monday" genoemd. Supperclub (een dochtervennootschap van IQ Creative B.V.) heeft Splinternieuw B.V. i.o. opdracht verstrekt om op de maandagavonden in oktober, november en december 2007 te starten met de organisatie van de nieuwe clubavond, te beginnen op 22 oktober 2007, hetgeen is gebeurd. Voor 2008 en 2009 zijn afzonderlijke overeenkomsten gesloten door de Supperclub met respectievelijk "H Productions / i H" en "Big Fish productions / H - M".

2.5. H is houdster van het volgende Benelux merk.

MONDAY®

Zij heeft dit merk op 8 december 2008 gedeponereerd. Het merk is onder nummer 0856982 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 16 (onder andere drukwerk), 35 (onder andere het organiseren en houden van evenementen) en 41 (onder andere organisatie van dansevenementen).

2.6. H heeft het hiervoor genoemde merk op 18 mei 2009 tevens als Gemeenschapsmerk gedeponereerd voor waren en diensten in de klassen 16 (onder andere printed matter), 25 (onder andere clothing) en 41 (onder andere entertainment). Er is inzake dit depot een door S gestarte oppositieprocedure bij het OHIM (Office for the Harmonisation of the Internal market) aanhangig.

2.7. H (Productions) is houdster van de domeinnamen partyonmonday.nl en partyonmonday.com.

2.8. Bij brief van 14 januari 2009 schrijft de advocaat van S, mr. Donk voornoemd, H onder andere het volgende:
In de periode van 22 oktober 2007 tot heden vindt in de Supperclub wekelijks het (zogenaamde) Monday evenement plaats. Daarbij geldt dat u conform afspraak ter zake van de eerste Monday evenementen aan Splinternieuw een overzicht hebt verstrekt van de uitgaven en inkomsten die verband houden met de exploitatie van het Monday concept bij de Supperclub.

Splinternieuw heeft onlangs echter moeten vaststellen dat u de afgelopen maanden ondanks het verzoek van Splinternieuw en in strijd met u verplichtingen heeft nagelaten om ter zake van de Monday evenementen de betreffende overzichten aan Splinternieuw toe te sturen.

(...)

Daarnaast heeft Splinternieuw moeten constateren dat u onlangs de naam van het Monday concept van Splinternieuw als Benelux merk heeft doen registreren. Voor Splinternieuw is het van belang dat

het door uw geregistreerde merk tevens op haar naam wordt gesteld (alsmede op naam van de heer M . . .). (...).

2.9. Na daartoe door de voorzieningenrechter van deze rechtbank verlof te hebben verkregen, heeft S ten laste van H conservatoir derdenbeslag gelegd onder Supperclub Creative B.V., I.Q. Creative B.V., Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A. en Postbank N.V.

2.10. Bij brief van 28 januari 2009 beantwoordt de advocaat van H , mr. Schipper voornoemd, de brief van 14 januari 2009. Hij wijst erop dat iedere juridische en feitelijk relevante onderbouwing ontbreekt en dat ideeën over de invulling van een wekelijkse clubavond rechtenvrij zijn.

2.11. S beheert een 'MONDAY hyves op het adres <http://monday-supperclub.hyves.nl>. Zij heeft op enig moment het concept Monday aan de club Jimmy Woo te Amsterdam aangeboden.

2.12. Bij emailbericht van 6 februari 2009 heeft S M. en H onder andere het volgende bericht.

Zoals jullie inmiddels weten zullen Goodgrip, Fullscale en Knowledge niet meer draaien totdat er een goede oplossing is. Nu is het zo dat ik alleen hun op de hoogte heb gebracht van de situatie. Maar aangezien we nu een bodemprocedure in gaan en dat er op korte termijn geen oplossing gaat komen forceren jullie mij om de gehele situatie officieel naar buiten te brengen. (...)

Ik zal dan ook vanavond een persbericht naar buiten brengen waarin ik de gehele situatie van A tot Z uitleg aan het publiek. (via hyves, alle internetsite en alle andere media)

80% van de DJ's die draaien/hebben gedraaid bij MONDAY zijn via mij gekomen en ik zal hun ook inlichten over de gehele situatie. Jullie zullen begrijpen dat veel mensen loyaal richting mij zullen zijn en MONDAY uit zichzelf zullen gaan boycotten. (...).

Verder zal dit hele verhaal natuurlijk schade toebrengen aan MONDAY. (...).

Dit is geen waarschuwing van mijn kant, maar de realiteit. Als jullie net als ik MONDAY willen redden, dan moet ik gewoon bij worden geschreven als merkhebbende van MONDAY, zoniet...dan gaat MONDAY kapot, links om of recht om.

2.13. S heeft op 24 april 2009 het merk **monday** gedeponeerd voor waren en diensten in de klassen 9 (onder ander wetenschappelijke toestellen en instrumenten) en 25 (onder andere kledingstukken). Hiertegen is een oppositieprocedure gestart.

3. Het geschil

in conventie

3.1. S vordert - samengevat - en na wijziging van eis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I H te bevelen om haar verplichtingen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst na te komen;

II H te bevelen om ieder onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden;

-
- III a. primair
H te veroordelen de merken MONDAY aan S over te dragen, dan wel die overdracht te bewerkstelligen;
b. subsidiair
het Benelux merk MONDAY nietig te verklaren en H te gelasten de registratie door te halen, alsmede het Gemeenschapsmerk op naam van S te stellen onder de verplichting dat S voor doorhaling van dit merk dient te zorgen;
c. meer subsidiair
- IV H te bevelen de merken tevens op naam van S te stellen; gecertificeerde opgavenverplichtingen;
- V H te bevelen S 1/3 deel van de opbrengsten die zijn gegenereerd middels de exploitatie van het Monday concept in de Supperclub en/of de aanduiding MONDAY aan S af te dragen;
- VI H te bevelen 1/3 deel van alle in de toekomst te ontvangen opbrengsten voortvloeiende uit het Monday-concept en/of de aanduiding MONDAY aan S over te dragen;
- VII een en ander op straffe van een dwangsom;
- VIII veroordeling van H in de volledige proceskosten van dit geding.

3.2. S stelt daartoe dat zij op freelance basis met H samenwerkte en in het kader van het door S bedachte Monday-concept H als uitvoerend producent heeft ingeschakeld. S zou daarbij niet - zoals gebruikelijk - een uurtarief aan H betalen, maar H zou (net als S) voor 1/3 deel in de opbrengsten delen die middels de exploitatie van het Monday-concept zouden worden gerealiseerd. M zou zijn gevraagd de muzikale programmering te verzorgen. Hij zou net als S en Hamer voor 1/3 in de opbrengsten delen. H handelt volgens S in strijd met deze afspraak.

3.3. H handelt voorts onrechtmatig door achter de rug van S, om (te kwader trouw) het merk MONDAY te registreren. H wist dat S haar concept onder de naam "Monday" voor soortgelijke waren en diensten exploiteert.

3.4. H voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover hier van belang, nader ingegaan.

in reconventie

- 3.5. H vordert - samengevat - na wijziging van eis en uitvoerbaar bij voorraad;
- a. een inbreukverbod op aan H toekomende auteursrechten en/of handelsnaamrechten en/of merkrechten, op straffe van een dwangsom;
- b. nogmaals hetzelfde inbreukverbod, hier als onrechtmatige daad geformuleerd, met een verbod tot het doen van onrechtmatige uitlatingen, op straffe van een dwangsom;
- c. veroordeling van S aan H de door H gemaakte beslagkosten te voldoen (€ 520,00);
- d/e. veroordeling van S aan H te voldoen een bedrag van € 50,00 als wekelijkse vergoeding van de in verband met het beslag geleden materiële schade en een bedrag van € 5,00 wekelijkse vergoeding aan immateriële schade;
- f. opheffing van de gelegde beslagen

g. veroordeling van S in de volledige proceskosten van H

voorwaardelijk, indien de rechtbank in conventie de voerders V en/of VI toewijst

h. veroordeling van S H 1/3 van de sinds oktober 2007 gedane en nog te plegen investeringen te vergoeden.

en voorts onvoorwaardelijk;

i. het merk MONDAY van S nietig te verklaren met betrekking tot klasse 25;

j. de doorhaling te bevelen van het door S gedeponeerde merk MONDAY voor diezelfde klasse.

3.6. St voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

In conventie

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank stelt voorop dat zij, voor zover in conventie de tenaamstelling van het depot van het Gemeenschapsmerk MONDAY aan de orde wordt gesteld en/of de overdracht van het Gemeenschapsmerk (de rechtbank begrijpt het depot) wordt gevorderd, de rechtbank bevoegd is daarvan kennis te nemen. Van vorderingen als bedoeld in artikel 96 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (de EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk), ter zake waarvan de rechtbank in Den Haag exclusief bevoegd is, is geen sprake. Deze rechtbank is ingevolge artikel 106 van de EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd van de vorderingen kennis te nemen.¹

Nakoming

4.2. S vordert in de eerste plaats nakoming door H van alle verplichtingen uit de door S gestelde overeenkomst. Deze vordering is te ruim geformuleerd. S doelt kennelijk op de door haar gestelde afspraak op grond waarvan zij voor 1/3 deel in de exploitatie van het Monday-concept zou delen. Ter onderbouwing van deze afspraak heeft S alleen een e-mailbericht van haar aan H van 6 augustus 2007 overgelegd. Tijdens de comparitie is door de advocaat van S toegegeven dat deze productie is gemanipuleerd, waarna de productie is ingetrokken. Een nadere onderbouwing van de door H gemotiveerd betwiste afspraak is niet gegeven. Onduidelijk is daardoor nog altijd waarvan S nakoming vordert en wat daarvan de grondslag is. Zo dit nog altijd de afspraak is op grond waarvan S en H (met) voor 1/3 deel zouden delen in de opbrengsten van het Monday-concept, heeft te gelden dat S onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat een dergelijke afspraak is gemaakt. Zo stelt S wel dat zij in de beginperiode in dit verband overzichten zijn verstrekt, maar die

¹ Deze verordening is op 13 april 2009 in werking getreden. Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk is per die datum ingetrokken.

overzichten zijn niet overgelegd. Gelet op de gemotiveerde betwisting door H. had het wel op de weg van S gelegen de door haar gestelde afspraak nader te onderbouwen. De rechtbank wijst in dit verband bijvoorbeeld op de door H. overgelegde verklaring van M. Hij verklaart onder andere: "Het enige wat zij (lees S toevoeging Rb) heeft gedaan in de eerste drie maanden is promoten binnen haar eigen netwerk en draaien als dj. Er zijn nooit afspraken gemaakt over winstdelingen of wat dan ook." Het onder I gevorderde wordt gelet op het voorgaande afgewezen.

Onrechtmatig handelen

4.3. Voor zover het door S gestelde onrechtmatig handelen is gebaseerd op de stelling dat H handelt in strijd met de hiervoor bedoelde afspraak, dient deze vordering gelet op het voorgaande eveneens te worden afgewezen.

4.4. S stelt voorts dat H onrechtmatig handelt doordat zij achter de rug van S om het Benelux woordmerk MONDAY op haar eigen naam heeft laten registreren. Deze rechten zouden als voorgebruiker aan S toekomen. S stelt niet waaruit dit voorgebruik bestaat en waaruit het voorgebruik zou moeten blijken. Omdat van voorgebruik door S niet is gebleken, is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet duidelijk waarom het depot jegens S onrechtmatig zou zijn. Het enkele feit dat S bij de totstandkoming van het concept op enigerlei wijze betrokken is geweest en daarover ook met derden sprak, is daartoe - zo S dit al aan haar vordering ten grondslag wenst te leggen - onvoldoende. Het enkele voorbijzien aan eventuele daaruit voortvloeiende rechten van S (wat die ook mogen zijn) leidt niet tot het oordeel dat H onrechtmatig jegens S handelt omdat zij te kwader trouw heeft gedeponeerd, gelijk S stelt. Zo is gesteld noch gebleken dat er in het kader van de samenwerking afspraken zijn gemaakt over de introductie van het merk MONDAY. Dit had wel op de weg van S gelegen, nu zij zich beroept op de kwade trouw van H. Het is dan aan S te stellen en te bewijzen dat en waarom sprake is van kwade trouw aan de zijde van H. Dat heeft zij niet, althans in onvoldoende mate, gedaan. Ook de vordering op grond van onrechtmatige daad wordt om die reden afgewezen.

4.5. Gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen dienen ook de vorderingen onder III (primair, subsidiair en meer subsidiair), de opgavenverplichting onder IV, de afdracht van opbrengsten onder V en VI (een en ander te versterken met dwangsommen als bedoeld onder VII) te worden afgewezen.

Kosten

4.6. Als de in het ongelijk gestelde partij zal S in de kosten van de procedure worden veroordeeld. H vordert de volledige kosten als bedoeld in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). De in dit verband overgelegde producties 26, 33 en 36 komen samen uit op een bedrag van € 16.742,09. Omdat hierbij geen onderscheid is gemaakt tussen conventie en reconventie zal de rechtbank de helft van de kosten toerekenen aan de conventie. Omdat ook geen onderscheid is gemaakt tussen de kosten die betrekking hebben op de IË-grondslag en de niet-IË-grondslag, zal rechtbank de helft van de kosten toerekenen aan de IË-grondslag. Voor toewijzing komen daarom in aanmerking een bedrag van € 4.185,52 aan kosten advocaat, te vermeerderen met een evenredig deel van de kosten volgens het liquidatietarief voor de op de niet-IË-grondslag

betrekking hebbende kosten (de helft van 2 x € 452,00 = € 904,00) en het vast recht (€ 262,00), zijnde € 4.899,52.

Reconventie

Voorwaardelijk deel

4.7. Gelet op de afwijzingen van de vorderingen in conventie is de voorwaardelijk ingestelde reconventionele vordering niet (langer) aan de orde. Deze kan verder onbesproken blijven.

Inbreukverbod

4.8. H. ordert een inbreukverbod. Zij baseert dit op aan haar toekomende auteursrechten en/of handelsnaamrechten en/of merkrechten in verband met de organisatie van het evenement MONDAY en/of het teken MONDAY. Voor zover het gevorderde verbod wordt gebaseerd op aan H. toekomende auteursrechten, overweegt de rechtbank als volgt. De rechtbank begrijpt op grond van de brief van 28 januari 2009 van de advocaat van H. en het verhandelde ter zitting dat H. stelt auteursrechthebbende te zijn op de aan de domeinnaam partyonmonday.nl gekoppelde website en alle overige communicatie-uitingen rondom de evenementen, zoals content, lay-out, huisstijl en merchandise. H. heeft evenwel verzuimd te stellen wat de auteursrechtelijk beschermde trekken zijn die maken dat sprake is van auteursrechtelijk beschermde werken. Ook is niet gesteld welke van die auteursrechtelijk beschermde trekken door S. zijn overgenomen. Dit had (gelet ook op de betwisting door S.) wel op haar weg gelegen. De op het auteursrecht gebaseerde vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

4.9. Ook de op het handelsnaamrecht gebaseerde vorderingen zullen worden afgewezen. H. stelt dat haar handelsnaamrechten toekomen, maar de rechtbank is van het voeren van de handelsnaam Monday door H. niet gebleken. Ditzelfde geldt voor zover H. stelt dat S. die handelsnaam Monday voert. Voor zover producties zijn overgelegd, waarin de aanduiding Monday voorkomt, gaat het om verwijzingen naar het evenement bij de Supperclub, of betreft het - gelijk H. zelf stelt - merkgebruik en niet de aanduiding van de onderneming van H.

4.10. De inbreuk op de merkrechten van H. wordt niet anders betwist dan met de stelling dat H. geen toestemming had het merk te deponeren en H. het merk in strijd met gemaakte afspraken voor zichzelf gebruikt. Uit hetgeen de rechtbank op dit punt in conventie heeft overwogen, volgt dat het depot van H. niet te kwader trouw is verricht. Van handelen in strijd met enige afspraak is de rechtbank niet gebleken. Nu de merkinbreuk overigens niet wordt betwist, dient de daarop gebaseerde vordering te worden toegewezen.

Nietigheid merk S

4.11. Zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen, is het depot van H. niet te kwader trouw verricht. Zij beschikt over de enige inschrijving van het merk MONDAY. Het merk MONDAY van S. is immers nog niet ingeschreven. S. heeft dit merk gedeponeerd, maar de oppositieprocedure loopt nog. Omdat het merk van S. niet is

ingeschreven, kan de rechtbank die inschrijving ook niet nietig verklaren. De rechtbank wijst er ten overvloede op dat ook indien het merk van S zou zijn ingeschreven, de vordering van H moet worden afgewezen. S heeft haar merk voor andere waren en diensten gedeponereerd dan waarvoor het merk van H is ingeschreven. Ingevolge artikel 2.28 lid 3 juncto artikel 2.3 aanhef en onder c BVIE is in een dergelijk geval slechts sprake van een depot dat in rangorde na het depot van het overeenstemmende merk komt, indien sprake is van een merk dat bekendheid geniet in de Benelux. Gesteld noch gebleken is dat dit het geval is.

Onrechtmatig handelen

4.12. Voor zover het gestelde onrechtmatig handelen samenvalt met de hiervoor bedoelde merkinbreuk, behoeft deze grondslag geen nadere bespreking. Het op het merkenrecht gebaseerde inbreukverbod wordt immers toegewezen. Gesteld noch gebleken is dat H belang heeft bij een afzonderlijke beoordeling van de grondslag onrechtmatige daad. Wat resteert is de stelling van H dat S onrechtmatig handelt doordat zij negatieve publiciteit verspreidt (doet verspreiden) over Monday, althans daarmee als chantagemiddel dreigt en (potentiële) bezoekers beweegt niet (meer) naar de Monday feesten te gaan. In verband hiermee overweegt de rechtbank als volgt.

4.13. Het verweer van S beperkt zich tot de stelling dat het juist S is die schade heeft geleden als gevolg van de laakbare handelwijze van H. S heeft helemaal niemand gechanteerd. Gelet op het onder 2.12 weergegeven e-mailbericht van S kan S niet met die algemene betwisting (die slechts een deel van de verwijten raakt) volstaan. S betwist niet dat zij negatieve informatie verspreidt over Monday en (potentiële) klanten beweegt niet (meer) naar de Monday feesten te gaan, noch dat de wijze waarop zij dit doet onrechtmatig is. De rechtbank acht aannemelijk dat dit schadelijk is voor H. De rechtbank zal het verbod daarom toewijzen als nader in het dictum bepaald.

Beslag(kosten)

4.14. Gelet op het feit dat de vorderingen in conventie worden afgewezen, zijn de daarop gebaseerde beslagen onrechtmatig gelegd. De grondslag daarvan is immers ondeugdelijk. De vordering tot opheffing van de beslagen zal gelet hierop worden toegewezen. Ditzelfde geldt voor de door H gemaakte beslagkosten van € 520,00 die als zodanig niet zijn betwist. Dat ten gevolge van de beslagen (overigens) schade is geleden, is gesteld noch gebleken. De vordering tot vergoeding van de als gevolg van de beslaglegging geleden (im)materiële schade zal daarom worden afgewezen.

Proceskosten

4.15. Omdat partijen in reconventie over en weer in het gelijk en het ongelijk worden gesteld, ziet de rechtbank aanleiding de kosten in reconventie te compenseren, in die zin dat beide partijen de eigen kosten dragen.

5. De beslissing

De rechtbank

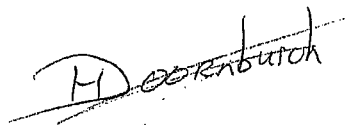
in conventie

- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt Steevens in de kosten van de procedure, aan de zijde van H tot op heden begroot op € 4.899,52;
- verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

- verbiedt S inbreuk te maken op het merk MONDAY;
- verbiedt S onrechtmatig te handelen jegens H door negatieve informatie te verspreiden over Monday en (potentiële) klanten te bewegen niet (meer) naar de Monday feesten te gaan;
- bepaalt dat S als zij in strijd met één van deze verboden handelt, een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt;
- veroordeelt S binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de ten laste van H onder Supperclub Creative B.V, I.Q. Creative B.V en Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A. gelegde beslagen te doen opheffen;
- veroordeelt S aan Hamer een bedrag van € 520,00 te betalen;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde;
- compenseert de kosten in die zin dat beide partijen de eigen kosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 21 april 2010.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam

