

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

### Vonnis in kort geding van 30 juli 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**BAR MUSIC B.V.**,

gevestigd te Elst,

eiseres,

advocaat mr. C.J. van Dijk te Ede,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**PIONEER BENELUX B.V.**,

gevestigd te Almere,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

**PIONEER EUROPE N.V.**,

gevestigd te Melsele, België,

gedaagden,

advocaat mr. P.J.B. Heemskerk te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Bar Music en Pioneer (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden.

De zaak is voor Pioneer mede behandeld door mr. Y. van Couter, advocaat te Brussel.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding 1 juli 2013;
- de producties 1 tot en met 7 van Bar Music;
- de producties 1 tot en met 15 van Pioneer;
- de proceskostenopgave van partijen;
- de mondelinge behandeling op 16 juli 2013;
- de pleitnota's van partijen.

1.2. Het vonnis is bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Bar Music is houdster van het op 14 april 2004 onder nummer 0747285 ingeschreven Benelux woordmerk DDJ voor de waren 'Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld; beeld- en geluidsdragers; karaoke-apparatuur' in klasse 9 en de diensten 'Het uitzenden van achtergrondmuziek en beeldmateriaal (video, dvd en zogeheten videoclip) via satelliet, via het kabelnet en via Internet' in klasse 38 en 'Het samenstellen, uitvoeren en verzorgen van (achtergrond)muziek en beeldmateriaal (video, dvd en zogeheten videoclip)' in klasse 41 (verder te noemen: het merk).

2.2. DDJ Music B.V. is aan Bar Music gelieerd. Zij verkoopt, onderhoudt en installeert onder het merk muzieksystemen in winkels, fitnesscentra, hotels, restaurants e.d.

2.3. Pioneer gebruikt (althans gebruikte tot voor kort) op haar websites pioneerdj.com en pioneer.eu/nl het teken DDJ als onderdeel van een of meer productaanduidingen op de wijze zoals in onderstaande voorbeelden afgebeeld.





2.4. Deze productaanduidingen worden ook gebruikt op de verpakking van de desbetreffende producten.

2.5. Het teken DDJ wordt voorts door derden gebruikt als adword om gebruikers van internetzoekmachines als Google te leiden naar producten van Pioneer.

2.6. Pioneer heeft na sommatie door Bar Music op haar websites op een aantal plaatsen het teken DDJ vervangen door Digital DJ maar heeft geweigerd een aan haar voorgelegde onthoudingsverklaring te tekenen.

---

### 3. Het geschil

3.1. Bar Music is van oordeel dat sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 20 lid 1 onder a, b, c en d BVIE<sup>1</sup> omdat Pioneer een teken zou gebruiken (zoals hiervoor nader omschreven onder 2.3, 2.4 en 2.5) dat identiek is aan het ingeschreven merk, terwijl de waren waarvoor het teken wordt gebruikt identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en er bovendien verwarringgevaar bestaat. Door het gebruik van het aan het merk identieke teken als adword wordt volgens Bar Music tevens afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk.

3.2. Bar Music vordert na wijziging van haar eis- samengevat –

- 1) een verbod op inbreuk op het merk;
- 2) opgave van gegevens met betrekking tot de verhandeling van de gesteld inbreukmakende producten;
- 3) met bepaling van een dwangsom, een termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv<sup>2</sup>, veroordeling van Pioneer in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten en uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis.

3.3. Pioneer voert verweer.

3.3.1. Pioneer stelt allereerst dat Bar Music geen spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen omdat zij, Pioneer, het teken al enkele jaren gebruikt zonder protest van Bar Music, zij Bar Music onverplicht tegemoet is gekomen door waar dat eenvoudig mogelijk is haar webpagina's aan te passen en Bar Music zelf geen schade lijdt nu alleen DDJ Music onder het merk producten verkoopt. Ook bij de gevorderde nevenvorderingen bestaat volgens Pioneer geen spoedeisend belang.

3.3.2. Pioneer stelt voorts, zakelijk weergegeven, onder meer het volgende. Het merk is nietig op grond van de artikelen 2.28 lid 1(b) en (c) van het BVIE omdat het beschrijvend is. Uit de overgelegde producties 5 en 12 volgt dat het relevante publiek het begrip digital DJ kent als een aanduiding voor controllers voor dj's die werken met digitale muziekbestanden. Gelet op de aard van de aangeboden producten leest en begrijpt het relevante publiek de afkorting DDJ automatisch en logischerwijze als digital DJ. Voor zover het teken DDJ nu al niet beschrijvend zou zijn, is dat in de toekomst redelijkerwijs te verwachten. Nu de betreffende controllers zijn aan te merken als waren waarvoor het merk is ingeschreven, bestaat het merk derhalve enkel uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van soort (digitaal), hoedanigheid (digitale DJ), bestemming (voor digitale DJ's) of andere kenmerken van de waren.

3.3.3. Het teken DDJ wordt door Pioneer bovendien enkel gebruikt in combinatie met een toevoeging, zoals DDJ-WeGo, en daarbij ook altijd in combinatie met het Pioneer merk en/of het Pioneer Dj merk. Bar Music kan het merkrecht, indien al geldig, niet inroepen jegens Pioneer omdat Pioneer het teken DDJ aldus alleen gebruikt om soort en kenmerken

<sup>1</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

<sup>2</sup> Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering

van haar product - digitale DJ controllers - aan te duiden. Op grond van artikel 2.23 lid 1 (b) BVIE kan een merkrecht niet in de weg staan aan dergelijk gebruik.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

##### *bevoegdheid*

4.1. De gestelde inbreuk vindt deels plaats door aanbieding van producten op een op Nederland gerichte website, pioneer.eu/nl, en daarmee ook binnen het arrondissement Den Haag. De bevoegdheid om van het geschil kennis te nemen vloeit aldus voort uit artikel 4.6 lid 1 BVIE.

##### *spoedeisend belang*

4.2. Het vereiste spoedeisend belang bij (in ieder geval) het gevorderde verbod vloeit voort uit de gestelde voortdurende inbreuk en dreiging van inbreuk op het merkrecht. Pioneer heeft is immers niet bereid geweest een onthoudingsverklaring te tekenen en gebruikt het teken DDJ nog altijd onder meer op de verpakkingen van de producten.

4.3. Aan het vereiste van spoedeisend belang staat niet in de weg dat Bar Music het merk niet zelf exploiteert. Reeds het tegengaan van verwatering van het onderscheidend vermogen van haar merk rechtvaardigt de beoordeling van het gevorderde verbod.

##### *geldigheid van het merk / beschrijvend gebruik*

4.4. Pioneer heeft haar stelling dat het relevante publiek bekend is met het begrip digital DJ onderbouwd met producties, waaruit onderstaande voorbeelden zijn geput van het gebruik van het begrip op verschillende websites (de betreffende url wordt gevolgd door de afbeelding).

www.conrad.nl



www.amazon.com

**Departments**  
Any Product

**Musical Instruments** > "digital dj"

Related Searches: [synthesizer](#).

Showing 1 - 24 of 1,219 Results

- Musical Instruments
- Studio Recording Equipment (1,037)
- DJ Sets (46)
- Recording Looping & Remixing Software (16)
- DJ Digital Turntables (66)
- Mixers (229)
- CJ Mixer Bags & Cases (68)
- DJ Controllers (33)
- DJ Digital Media Players (7)
- DJ Equipment (603)
- Racks & Stands (15)
- DJ, Electronic Music & Karaoke (645)
- Live Sound &



**Digital DJ** by Magix Entertainment - PC/Mac  
**\$49.99** Prime  
Order in the next **7 hours** and get it by Monday, Jul 8.

**Numark iDJ3**  
~~\$399.00~~ **\$199.99** Prime  
Order in the next **3 hours** and get it by Monday, Jul 8.  
Only 7 left in stock - order soon.

www.djbooth.net

## Numark N4 Digital DJ Controller Review

STAFF REVIEW   SPECS   BUY   USER REVIEWS   RELATED ARTICLES



**Overview:** The **Numark N4 Digital DJ controller** is a nice versatile unit that allows users to use many different types of software (two are included) to control the music. The N4 can act as a standalone mixer or in combination with timecode DVS playback decks for external CDJ or vinyl control. There are cue points, effects, samples, and loops for DJ's to have fun with and so much more. Check out the full HD-Video review and a few words from yours truly to see what the N4 is all about.

---

www.digitaldjtips.com

The Pioneer DDJ-ERGO-V brings sharp consumer styling to the company's DJ controller range.

Pioneer's first foray into digital DJ controllers came at the start of the year, with the DDJ-S1 and DDJ-T1, for Serato ITCH and Traktor respectively.

- 4.5. Het gaat hier weliswaar veelal om Engelstalige websites, maar aannemelijk is dat het relevante publiek in de Benelux, althans dat deel dat interesse heeft in apparatuur en software als door Pioneer aangeboden, van dergelijke websites kennisneemt en aldus met het begrip bekend is.
- 4.6. Op grond van deze, niet gemotiveerd weersproken, producties wordt voorshands aannemelijk geoordeeld dat het relevante publiek het begrip digital DJ of digital DJ controller kent.
- 4.7. Het beroep op nietigheid van het merk wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen en de gestelde beschrijvendheid van het merk moet echter worden beoordeeld naar het tijdstip van inschrijving in 2004. Dat het begrip ook toen al bij het relevante publiek bekend was, heeft Pioneer niet aannemelijk gemaakt, laat staan dat het teken DDJ herkend werd als afkorting van digital DJ. Zij heeft integendeel zelf gesteld dat de trend om gebruik te maken van digitale DJ controllers in 2008 – 2009 is ingezet. Het merk is daarom voorshands niet nietig te achten om reden dat al bij inschrijving onderscheidend vermogen ontbrak.
- 4.8. Uitgaande van de bekendheid van het begrip digital DJ is echter wel aannemelijk dat het relevante publiek in het teken DDJ in samenhang met de afbeeldingen van de apparatuur van Pioneer de afkorting van digital DJ zal herkennen en zal begrijpen dat het een controller betreft die met digitale bestanden werkt. Vooralsnog moet daarom worden geoordeeld dat Pioneer het teken DDJ gebruikt om kenmerken van haar controllers aan te duiden. Bar Music heeft niet aangevoerd dat de wijze waarop Pioneer het teken gebruikt strijdig zou zijn met de eisen van eerlijk gebruik in nijverheid en handel als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 BVIE. Ervan uitgaande dat dit niet het geval is, kan Bar Music zich niet op grond van haar merkrecht tegen het gebruik verzetten.
- 4.9. Het overige verweer van Pioneer, zoals het verweer dat de website pioneerdj.com niet op de Benelux is gericht en dat haar het gestelde adwordgebruik door derden niet kan worden verweten, kan gezien het voorgaande onbesproken blijven. De vorderingen dienen te worden afgewezen met veroordeling van Bar Music in de proceskosten.
- 4.10. Deze bedragen volgens opgave van Pioneer ruim € 45.000. Dit bedrag wijkt aanzienlijk af van het IE-indicatief en de redelijkheid en evenredigheid wordt door Bar Music bestreden. Nu voldoende motivering voor de omvang van het bedrag aan proceskosten van Pioneer ontbreekt, zal het IE-indicatie-tarief worden aangehouden. Anders dan Bar Music heeft aangevoerd is het onderhavige kort geding kennelijk niet als eenvoudig in de zin van het tarief aan te merken nu haar eigen opgave eveneens meer bedraagt dan

---

€ 6.000. De kosten aan de zijde van Pioneer worden om die reden begroot op het (maximale) tarief voor een niet-eenvoudig kort geding, € 15.000.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Bar Music in de proceskosten, aan de zijde van Pioneer tot dit vonnis begroot op € 15.000 te vermeerderen met € 589 aan giffierecht;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 30 juli 2013.