

7 juli 2005

AFSCHRIFT

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
L. ERNENS BEHEER B.V.,
gevestigd te Nieuwegein
APPELLANTE,
procureur: mr. G.J. Hofmans,

t e g e n

Single

GEÏNTIMEERDEN,
procureur: mr. H.F.R. van Heemstra.

1. Het geding in hoger beroep

Appellante wordt hierna Ernens Beheer genoemd en geïntimeerden
Single

Bij dagvaarding van 25 februari 2004 is Ernens Beheer in hoger
beroep gekomen van een kort-gedingvonniss van de
voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht in deze zaak
onder kort-gedingnummer 171380/KG ZA 03-1220/YT geweest tussen

[Single] als eisers in conventie, verweerders in reconventie, en Ernens Beheer als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie en uitgesproken op 3 februari 2004.

Bij memorie van grieven heeft Ernens Beheer negen grieven tegen dit vonnis aangevoerd, producties overgelegd, haar reconventionele eis vermeerderd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen, de vorderingen van [Single] alsnog zal afwijzen en die van Ernens Beheer (alsnog) zal toewijzen met veroordeling van [Single] in de kosten van het geding in beide instanties.

Bij memorie van antwoord hebben [Single] de grieven van Ernens Beheer bestreden, producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen en de vorderingen in reconventie van Ernens Beheer zal afwijzen, met veroordeling van Ernens Beheer, naar het hof begrijpt, in de kosten van het geding in hoger beroep.

Partijen hebben hun zaak ter zitting van het hof van 27 mei 2005 doen bepleiten, Ernens Beheer door mr. J.C. Jansen Schoonhoven, advocaat te Utrecht, en geïntimeerden door hun procureur, elk aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Door Ernens Beheer zijn bij die gelegenheid nog producties in het geding gebracht.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

2. Grieven

Voor de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 tot en met 2.8 de feiten opgesomd die door hem bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt zijn

genomen. In haar eerste grief stelt Ernens Beheer zich op het standpunt dat de voorzieningenrechter onder 2.1 ten onrechte en voor dit geschil geheel overbodig stelt dat S!ngle bekende striptekenaars zijn. Voor zover nodig zal het hof op deze grief in het navolgende ingaan. Voor het overige zijn de feiten in hoger beroep niet bestreden; ook het hof zal deze derhalve tot uitgangspunt nemen.

4. Beoordeling

4.1. S!ngle zijn makers van de strip "S!NGLE" die betrekking heeft op de lotgevallen van drie alleenstaande vrouwen. De strip verschijnt sinds oktober 2000 dagelijks in de krant, aanvankelijk alleen in het Parool, later ook in het Algemeen Dagblad. Er zijn afleveringen van de strip gebundeld en gepubliceerd in drie boekjes, voorts wordt de strip sinds april 2001 gepubliceerd op de website van S!ngle www.single.nl.

E.C. Ernens, die tevens handelt onder de naam Single Look Promotions en Single Media B.V.i.o. en die voorts bestuurder is van Ernens Beheer, heeft het plan opgevat om een tijdschrift voor alleenstaanden uit te geven en is eind 2000 met de voorbereiding van die uitgave begonnen. Op 13 juni 2001 heeft zij bij het Benelux-merkenbureau het beeldmerk "S!ngle" gedeponeerd, voor ondermeer tijdschriften, magazines en andere drukwerken. Op 5 juli 2001 heeft E.C. Ernens het woordmerk "Single Magazine" overgenomen van v.o.f. Media Plus die dat woordmerk in 1991 bij het Benelux-merkenbureau had gedeponeerd voor onder meer boeken, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken. Op 4 juni 2003 heeft E.C. Ernens bij het Benelux-merkenbureau het woordmerk "S!ngle" gedeponeerd voor onder meer drukwerken en tijdschriften.

In juli 2003 is ten name van New Look Promotions de domeinnaam singlemagazine.nl geregistreerd.

In oktober 2003 is het eerste nummer verschenen van een tweemaandelijks tijdschrift voor alleenstaanden genaamd Single. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Single Media B.V. en E.C. Ernens is de hoofdredacteur van het blad.

Op 25 november 2003 hebben S!ngle bij het Benelux-

merkenbureau het merk "SINGLE" gedeponeerd voor onder meer drukwerken, tijdschriften en magazines.

4.2. Voorzover in hoger beroep nog aan de orde vorderen

Single in dit geding een voorziening die er toe strekt dat Ernens Beheer het verder gebruik in het economisch verkeer van de naam "SINGLE" staakt.

Ernens Beheer vordert in reconventie op haar beurt een gebod aan Single zich van verder gebruik van de naam "SINGLE" te onthouden en voorts in hoger beroep tevens een gebod aan Single tot medewerking aan de overdracht van de domeinnaam single.nl aan haar.

Single baseren hun vordering op een inbreuk door Ernens Beheer op het aan hen toekomend auteursrecht op de aanduiding "SINGLE", c.q. een door Ernens Beheer jegens hen gepleegde onrechtmatige daad en doen voorts een beroep op hun registratie van het merk "SINGLE" in november 2003. Ernens Beheer legt de hierboven genoemde merkregistraties ten name van E.C. Ernens aan haar vordering ten grondslag.

De voorzieningenrechter heeft de door Single gevraagde voorziening verleend en de vordering van Ernens Beheer afgewezen. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Ernens Beheer in hoger beroep met negen grieven op.

Het hof zal de grieven in navolgende gezamenlijk bespreken.

4.3. Anders dan de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat de schrijfwijze van het woord single (al dan niet met gebruikmaking van hoofdletters) waarbij de letter i vervangen wordt door het getal 1 geen auteursrechtelijke bescherming geniet.

Het bedenken van deze schrijfwijze kan niet als zodanige vondst/schepping van letterkundige of (anderszins) kunstzinnige aard worden aangemerkt dat deze schrijfwijze als werk met een eigen oorspronkelijk karakter kan worden aangemerkt. Dat de schrijfwijze en de symboliek daarachter qua vondst de vereiste mate van originaliteit mist, en tot op zekere hoogte voor de hand ligt, vindt bevestiging in de in

eerste aanleg overgelegde gegevens met betrekking tot het internet zoekprogramma Google (productie 11 van Ernens Beheer) alsmede de in hoger beroep door Ernens in het geding gebrachte producties (producties 1 tot en met 4) waaruit blijkt dat de schrijfwijze reeds vele jaren door anderen wordt gebezigd zonder dat er enig verband valt aan te nemen met de "schepping" van [Single].

4.5. Dat Ernens Beheer door het gebruik van de naam SINGLE voor haar tijdschrift op verwarrende wijze aanhaakt bij de strip SINGLE van [Single] en op onrechtmatige wijze van de bekendheid van deze naam gebruik maakt is niet zodanig aannemelijk dat dit een voorziening als gevraagd kan rechtvaardigen. Dat de strip SINGLE onder alleenstaanden grote bekendheid geniet en dat Ernens Beheer heeft beoogd van deze bekendheid te profiteren wordt door Ernens Beheer betwist en is door [Single] niet op zodanige wijze feitelijk onderbouwd dat dit reeds op voorhand valt aan te nemen.

Daar komt bij dat de aanduiding "SINGLE" naar het voorlopig oordeel van het hof niet een zodanig onderscheidend vermogen heeft dat reeds op voorhand aannemelijk is dat de doelgroep van het tijdschrift (volgens [Single] jonge alleenstaande mannen en vrouwen) bij het zien van een tijdschrift met deze naam dit in relevante mate zal associëren met de strip van [Single]. Of Ernens Beheer onrechtmatig handelt in de door [Single] gestelde zin vergt dan ook nader feitelijk onderzoek waarvoor dit kort geding zich niet leent.

Ook de vraag of [Single] rechten ontlenen aan hun depot in november 2003 van het merk SINGLE behoeft nader feitelijk onderzoek: dat het depot door E.C. Ernens van dit teken als woordmerk in juni 2003 te kwader trouw is geschied wordt door Ernens Beheer uitdrukkelijk betwist en is niet reeds zodanig aannemelijk dat in dit kort geding van de nietigheid van deze eerdere inschrijving kan worden uitgegaan.

4.6. Dit brengt mee dat de vordering van [Single] alsnog moet worden afgewezen en de grieven van Ernens Beheer in zoverre slagen.

4.7. Daarentegen falen de grieven voorzover zij tegen de afwijzing van de reconventionele vordering zijn gericht. Het hof is van oordeel dat het door Ernens Beheer van v.o.f. Media Plus overgenomen woordmerk "Single Magazine" haar niet de verlangde bescherming biedt reeds omdat dit teken bestaat uit twee woorden die in de context waarin het merk wordt gebruikt louter beschrijvend van aard zijn en het teken in verband daarmee te weinig onderscheidend vermogen heeft.

Dat E.C. Ernens vervolgens in juni 2003 het woordmerk Single heeft gedeponeerd kan Ernens Beheer in het kader van dit kort geding niet baten reeds omdat vast staat dat Single deze aanduiding sedert oktober 2000 gebruikten als titel van hun strip en zonder nader feitelijk onderzoek niet voldoende uit te sluiten valt dat Ernens Beheer van dit gebruik op de hoogte was. De vordering tot het meewerken aan de overdracht van de domeinnaam single.nl is om deze reden evenmin toewijsbaar.

4.8. Dit brengt mee dat het vonnis van de voorzieningenrechter niet in stand kan blijven voorzover het de toewijzing van (een deel) van de vordering in conventie betreft. Deze zal alsnog worden afgewezen, met veroordeling van Single in de kosten van het geding in conventie in eerste aanleg.

Vorzover het de afwijzing van vordering in reconventie betreft zal het vonnis van de voorzieningenrechter worden bekrachtigd. Voorts zal de in hoger beroep door Ernens Beheer ingestelde vordering, strekkende tot overdracht van de domeinnaam single.nl worden afgewezen.

In hoger beroep zijn partijen over weer ten dele in het ongelijk gesteld. De kosten van het geding in hoger beroep zullen derhalve worden gecompenseerd in dier voege dat ieder de eigen kosten draagt.

5. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voorzover het de

rolnummer 441/04 KG

7

toewijzing van de vordering in conventie betreft (4.1 tot en met 4.4 alsmede de uitvoerbaarverklaring bij voorraad daarvan in 4.7 van het dictum);

en opnieuw rechtdoende:

wijst de vordering van Single alsnog af;

veroordeelt Single in de kosten van het geding in conventie in eerste aanleg aan de zijde van Ernens Beheer begroot op € 944,36;

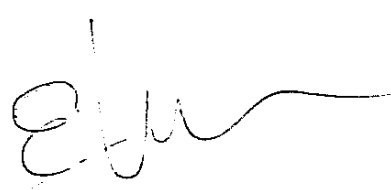
verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;

wijst het door Ernens Beheer in hoger beroep meer of anders dan in eerste aanleg gevorderde af;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door mrs R.J.F. Thiessen, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en G.A. Walkate en in het openbaar uitgesproken op 7 juli 2005.



Voor afschrift conform
De griffier van het
Gerechtshof te Amsterdam

