

eeg

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/503621 / KG ZA 16-54

Vonnis in kort geding van 16 maart 2016 (bij vervroeging)

in de zaak van

de naamloze vennootschap
BAVARIA N.V.,
gevestigd te Lieshout,
eiseres,
advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YOUR HOSTING B.V.,
gevestigd te Zwolle,
gedaagde,
advocaat mr. D.J. Mensink te Groningen.

Partijen zullen hierna Bavaria en Your Hosting genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 januari 2016;
- de op 21 januari 2016 ontvangen brief van mr. Louwers met producties 1 t/m 5;
- de op 24 februari 2016 ontvangen brief van mr. Mensink met een conclusie van antwoord en producties 1 t/m 4;
- de op 1 maart 2016 ontvangen brief van mr. Louwers met akte overleggen producties en producties 6 t/m 16;
- de eveneens op 1 maart 2016 ontvangen brief van mr. Louwers met de aanvullende productie 17;
- de op 3 maart 2016 ontvangen brief van mr. Mensink met een antwoord akte en productie 4A;
- de op 8 maart 2016 ontvangen brief van mr. Mensink met een geactualiseerde kostenopgave van mr. Mensink;
- de op 8 maart 2016 ontvangen brief van mr. Louwers met een geactualiseerde kostenopgave;
- de mondelinge behandeling gehouden op 9 maart 2016;
- de pleitnota van mr. Mensink;
- de pleitnota van mr. Louwers.

C/09/503621 / KG ZA 16-54
16 maart 2016

2

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Bavaria is een producent van bier.

2.2. Om reclame te maken voor haar bier gebruikte Bavaria eerst de slogan "Zo, nu eerst 'n Bavaria." en later "Zo. Nu eerst een Bavaria.". De eerste slogan is in opdracht van Bavaria ontwikkeld door een reclamebureau in 1985.

2.3. Bavaria is houdster van de navolgende Benelux merkregistraties:

1. het woordmerk ZO, gedeponeed op 25 februari 2008. De publicatie van de inschrijving heeft plaatsgevonden op 12 mei 2008 onder nummer 0839141 voor waren en diensten in de klassen 32 en 33 (o.a. bieren);
2. het woordmerk ZO. NU EERST EEN BAVARIA, gedeponeed op 16 oktober 2006. De publicatie van inschrijving heeft plaatsgevonden op 5 januari 2007 onder nummer 0809629 voor de klassen en diensten in de klassen 32 en 35 (o.a. bieren);
3. het woordmerk Zo, nu eerst 'n Bavaria, gedeponeed op 29 april 1998. De publicatie van inschrijving heeft plaatsgevonden op 3 april 2008 onder nummer 0630582 voor de klassen en diensten in de klasse 32 (o.a. bieren).

2.4. Your Hosting is een onderneming die internetdiensten aanbiedt, waaronder clouddiensten.

2.5. Om reclame te maken voor haar clouddiensten gebruikt Your Hosting onder andere de slogan "Zo. Nu eerst naar de cloud." Deze slogan is onder meer te horen geweest in een reclamespot bij BNR Nieuwsradio.

2.6. Van mening dat sprake was van inbreuk op haar merken- en auteursrecht heeft de bedrijfsjurist van Bavaria, Mr. Slegers, Your Hosting bij brief van 5 november 2015 onder meer gesommeerd tot het staken van het gebruik van slogan "Zo. Nu eerst naar de Cloud".

2.7. Uit een brief van 13 november 2015 van Your Hosting aan Mr. Slegers volgt dat Your Hosting niet aan de hiervoor genoemde sommatie wil voldoen.

3. Het geschil

3.1. Bavaria vordert (na vermindering van eis¹):

Primair

1. Your Hosting te bevelen met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de slogan "ZO. NU EERST NAAR DE CLOUD" en "ZO, NU EERST NAAR DE CLOUD" met of zonder leesteken) of een nagenoeg

¹ Omdat Your Hosting geen gebruik maakt van enkel het woord "Zo" heeft Bavaria haar beroep op het woordmerk ZO of andere bescherming daarop laten varen (nr. I akte overleggen producties).

C/09/503621 / KG ZA 16-54
16 maart 2016

3

gelijke of overeenstemmende slogan, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de merk- en/of auteursrechten van Bavaria, te staken en gestaakt te houden;

2. binnen twee (2) dagen na het in deze zaak te wijzen vonnis door een registeraccountant gecertificeerde, met deugdelijke bescheiden gestaafde schriftelijk opgave te doen van alle uitingen in de media, op internet en anderszins waarin en data waarop de slogan of een nagenoeg gelijke of overeenstemmende slogan is gebezigd;
3. een en ander onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- (schrijf: tienduizend euro) voor iedere overtreding c.q. niet-nakoming van hetgeen onder punt 1 en 2 is vermeld, alsmede € 1.000,- (schrijf: duizend euro) voor iedere dag dat deze overtreding c.q. niet-nakoming voortduurt;
4. gedaagde te veroordelen in de werkelijk door eiseres gemaakte kosten voor handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten, op de voet van artikel 1019h Rv, zoals gespecificeerd en nader zal worden gespecificeerd, te betalen binnen acht dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis en bij niet (tijdige) betaling te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag der betekening tot aan de dag der algehele voldoening;
5. de termijn ingevolge waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt te bepalen op zes (6) maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het ten deze te wijzen vonnis;

Subsidiair

1. Your Hosting te bevelen met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de slogan "Zo nu eerst naar de cloud" (met of zonder leesteken) of een nagenoeg gelijke of overeenstemmende slogan waarmee Your Hosting – anders dan wegens inbreuk op de merk- en/of auteursrechten van Bavaria – onrechtmatig handelt jegens Bavaria, te staken en gestaakt te houden;
2. Met veroordeling van gedaagde in de kosten van dit geding op basis van het liquidatietarief.
- 3.2. Bavaria legt primair aan haar vorderingen ten grondslag dat Your Hosting met het gebruik van de slogan "Zo. Nu eerst naar de cloud", inbreuk maakt op de op haar slogan rustende merken- en auteursrechten. Voor wat betreft het merkenrecht maakt Your Hosting inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c en d BVIE². Aangaande het auteursrecht bezit haar slogan volgens Bavaria een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt het een persoonlijke stempel, zodat de slogans auteursrechtelijke bescherming genieten. De slogan van Your Hosting vormt daarvan een ongeoorloofde verveelvoudiging (in gewijzigde vorm). Subsidiair pleegt Your Hosting door het gebruik van haar slogan een onrechtmatige daad jegens Bavaria, omdat Your Hosting onrechtmatig profiteert van de populariteit en bekendheid van de slogan van Bavaria. Hiermee berokkent Your Hosting schade aan de kracht en effect van de slogan van Bavaria, aldus nog altijd Bavaria.
- 3.3. Your Hosting voert verweer.
- 3.4. Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

² Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

C/09/503621 / KG ZA 16-54
16 maart 2016

4

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Ambtshalve wordt overwogen voor wat betreft de gestelde inbreuk op de Benelux-merken dat de rechtbank bevoegd is van de vordering kennis te nemen nu de gestelde inbreuk (mede) in het arrondissement Den Haag plaatsvindt (artikel 4.6 BVIE). De bevoegdheid strekt zich uit tot de Benelux. Voor zover moet worden aangenomen dat de EEX II-Vo³ prevaleert boven artikel 4.6 BVIE is de rechtbank internationaal bevoegd voor de hoofdzaak op grond van artikel 4 EEX II-Vo dan wel 7 lid 2 EEX-Vo zodat tevens bevoegdheid bestaat kennis te nemen van deze vordering. De overige grondslagen van de vordering zijn verknocht te achten en de relatieve bevoegdheid is bovendien niet bestreden.

Auteursrecht slagzin

4.2. Van een auteursrecht op de slagzin “Zo, nu eerst ‘n Bavaria” respectievelijk “Zo. Nu eerst een Bavaria” kan alleen dan sprake zijn indien deze kan worden aangemerkt als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om “een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk” (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I). Vergelijk voorts HR 22 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke/H3) en HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014: 2737 (Rubik’s Cube). Hiervoor is vereist dat het te beschermen werk het resultaat is van creatieve keuzes. Het mag daarbij niet gaan om banale of triviale elementen en de keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Voorts geldt dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.

4.3. Bavaria stelt dat bij het bedenken van de slagzin “Zo, nu eerst ‘n Bavaria” respectievelijk “Zo. Nu eerst een Bavaria” creatieve keuzes zijn gemaakt en deze daardoor origineel en herkenbaar is. Your Hosting betwist dit en stelt hiertegenover dat de slagzin gangbaar Nederlands is en niet meer dan een eenvoudige aansporing om een bepaalde gebeurtenis (een inspanning, zo begrijpt de voorzieningenrechter) af te sluiten met het nuttigen van een biertje van Bavaria. Verder stelt Your Hosting dat door veelvuldig gebruik van de woorden “Zo. Nu eerst...” op internet om “iets af te sluiten en een moment wat anders te gaan doen” het vermeende auteursrecht op de slagzin is verwaterd.

4.4. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat er sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin als hiervoor bedoeld. De slagzin is inderdaad kernachtig en “pakkend” met een zekere kwinkslag waarvoor door de maker ervan vrije en eigen creatieve keuzes zijn gemaakt. De omstandigheid dat de zin in gangbaar Nederlands is gesteld maakt niet dat daaraan geen creativiteit toekomt. Hierbij wreekt zich dat door Your Hosting geen voorbeelden zijn aangedragen van uitingen voorafgaand aan het bedenken van de slagzin (in – onbetwist – 1985) waarin deze (of zeer vergelijkbare) zin al

³ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

C/09/503621 / KG ZA 16-54
16 maart 2016

5

voorkwam, al dan niet ter aansporing om een inspanning af te sluiten met het nuttigen van bijvoorbeeld een biertje. De zin bestaat ook niet uit enkel banale of triviale keuzes. Daarbij komt dat Bavaria desgevraagd heeft aangegeven dat onderdeel van de slagzin tevens is dat na het woord "Zo" een duidelijk pauze wordt gehanteerd. Dit (voornamelijk auditieve) element draagt bij aan het originele karakter van de slagzin. Voorts wijst Bavaria er terecht op dat Your Hosting in haar stukken elders dit ook wel lijkt toe te geven, waar zij de zin "een krachtige en briljante slagzin" en een sterke reclame boodschap noemt.

4.5. Evenmin kan er sprake zijn van verwatering van auteursrechten. Bij beantwoording van de vraag of een werk voldoet aan de werk-toets is beslissend de situatie ten tijde dat het werk is gemaakt.⁴ Daarbij past naar voorlopig oordeel niet dat die rechten vervolgens zouden kunnen "verwateren" door navolging nadien.⁵

4.6. Your Hosting heeft nog betwist dat Bavaria als rechthebbende is te beschouwen (omdat de slagzin door een reclamebureau is ontwikkeld) maar op de stelling van Bavaria dat de rechten zijn overgedragen en haar bovendien het auteursrecht toekomt op basis van artikel 8 Auteurswet, heeft zij niet meer gereageerd. Aldus is voorshands aannemelijk dat Bavaria zich kan beroepen op een haar toekomend auteursrecht ter zake de slagzin.

Auteursrechtinbreuk?

4.7. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of Your Hosting op dat auteursrecht met haar uiting "Zo. Nu eerst naar de cloud, www.yourhosting.nl slash zakelijk" inbreuk maakt. Voor deze vraag dienen de totaalindrukken van enerzijds het oorspronkelijke werk, de slagzin van Bavaria, en anderzijds de uiting van Your Hosting te worden vergeleken. Daarbij moet in aanmerking worden genomen welke elementen van een werk auteursrechtelijk beschermd zijn. Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat van inbreuk sprake is. Het kenmerkende en auteursrechtelijk te beschermen deel van de slagzin van Bavaria is "Zo. Nu eerst..." met daarin een duidelijke pauze na "Zo". Het deel "een Bavaria" is vooral beschrijvend van wat er dan gedaan zal worden: een biertje van Bavaria nuttigen. Dat auteursrechtelijk te beschermen deel wordt geheel overgenomen in de uiting van Your Hosting "Zo. Nu eerst naar de cloud.". De toevoeging "naar de cloud" is niet kenmerkend en beschrijft evenzeer de actie die ondernomen wordt of dient te worden.

4.8. Your Hosting heeft voorts aangevoerd dat auteursrechtelijke bescherming niet zou kunnen worden toegekend als de vordering op basis van het merkenrecht zou worden afgewezen. Die stelling vindt geen steun in het recht. Uitgangspunt is immers dat een rechthebbende op zowel een merkrecht als een auteursrecht beide naast elkaar kan handhaven, mits de rechthebbende belang heeft bij de aan elk van die rechten verbonden bescherming (artikel 3:303 van het Burgerlijk Wetboek).⁶

⁴ HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889, NJ 1999, 697 m.nt. P.B. Hugenholtz, AMI 1999, p. 148 m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1999, nr 29, p. 161 m.nt. FWG (Arubaanse zaak Bigott/Doucal), rov. 3.4.

⁵ Hof 's-Gravenhage, 19 april 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ2113, G-Star/H&M

⁶ HR 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV3384 (Benetton/G-Star "Elwood"), r.o. 3.11.

C/09/503621 / KG ZA 16-54
16 maart 2016

6

Slotsom

4.9. Your Hosting maakt met haar uiting inbreuk op de auteursrechten van Bavaria. Het spoedeisende belang bij het gevraagde inbreukverbod is niet bestreden en is te vinden in de gestelde voortdurende inbreuk op de rechten van Bavaria, zodat dit kan worden toegewezen. Voor zover Bavaria een beroep doet op andere grondslagen, zoals het merkenrecht en onrechtmatige daad, heeft zij desgevraagd niet aan kunnen geven welk (spoedeisend) belang zij bij beoordeling daarvan heeft (er is ook niet gesteld dat Your Hosting actief is met de uiting in België of Luxemburg). Evenmin kan de door de advocaat van Your Hosting aangevoerde reden dat dit "interessant is voor de rechtsontwikkeling" daarbij een rol spelen. Hoewel namens Your Hosting is aangegeven dat de uitingen snel gestopt kunnen worden zal om executieproblemen te voorkomen een termijn van 2 dagen worden bepaald. De dwangsom zal worden gemaximeerd.

4.10. Voor wat betreft de gevorderde opgave wordt overwogen dat deze niet is bestreden zodat deze zal worden toegewezen, ter voorkoming van executieproblemen op een termijn van drie weken. De vordering om die opgave te doen waarmaken door een registeraccountant zal evenwel – bij gebrek aan spoedeisend belang – worden afgewezen. De opgave zal immers worden versterkt met een dwangsom en, indien daartoe aanleiding is, kan de opgave in de bodemprocedure alsnog door een accountant worden gecontroleerd.

4.11. Your Hosting zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. Bavaria heeft € 31.707,65 als kosten opgegeven welke niet bestreden zijn. Bavaria heeft voorts aangegeven dat 90% daarvan is toe te schrijven aan de IE-grondslagen en conform 1019h Rv⁷ is te begroten en 10% daarvan aan de onrechtmatige daad grondslag. 90% van dat bedrag komt neer op € 28.536,89. Dit bedrag is dan te vermeerderen met € 81,60 (10% van het liquidatietarief € 816,-) en het griffierecht € 619,-, totaal derhalve € 29.237,49.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Your Hosting om binnen twee (2) dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de slogan "Zo. Nu eerst naar de Cloud" en/of "Zo, nu eerst naar de Cloud" te staken en gestaakt te houden;

5.2. veroordeelt Your Hosting om binnen drie (3) weken na betekening van dit vonnis met deugdelijke bescheiden gestaafde schriftelijk opgave te doen van alle uitingen in de media, op internet en anderszins waarin en data waarop de uiting of een nagenoeg gelijke uiting is gebezigd;

5.3. veroordeelt Your Hosting tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- (tienduizend euro) voor iedere overtreding c.q. niet-nakoming van hetgeen onder punt 5.1 en 5.2 is vermeld, alsmede € 1.000,- (duizend euro) voor iedere dag dat deze overtreding c.q. niet-nakoming voortduurt, een en ander met een maximum van € 200.000,-;

⁷ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

C/09/503621 / KG ZA 16-54
16 maart 2016

7

5.4. veroordeelt Your Hosting in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Bavaria begroot op € 29.237,49;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af;

5.7. bepaalt de termijn in de zin van artikel 1019i Rv op 6 maanden na heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 16 maart 2016.

