



vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht
handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/469382 / KL ZA 18-351

Vonnis in kort geding van 27 november 2018

in de zaak van

mede handelend onder de naam RIBATTUTA en RIBATTUTA ENSEMBLE,
gevestigd te Utrecht en woonplaats kiezende te Hilversum,
eiser,
advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum,

tegen

mede handelend onder de naam RIBATTUTA(.NL), RIBATTUTA MUSICA(.NL),
RIBATTUTA ENSEMBLE(.NL) en SHV MULTITASK,
gevestigd te Hilversum, woonplaats kiezende te Breda,
gedaagde,
advocaten mrs. N. de Jongh-Ruyters en A. Schalekamp te Breda.

Partijen zullen hierna Duijst en Voschezang genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 29 oktober 2018 met producties (1 t/m 17),
- de brief van 2 november 2018 van [redacted]; met producties (1 t/m 28),
- de brief van 5 november 2018 van [redacted] met aanvullende producties (18-25 en een USB-stick)
- de mondelinge behandeling op 6 november 2018,
- de pleitnota van [redacted]
- de pleitnota van [redacted]
- de aanhouding ten behoeve van partijen teneinde hen de mogelijkheid te bieden de zaak onderling te regelen,
- de faxen van 9 november 2018 van partijen waarin zij meedelen dat de zaak niet geregeld is en zij vonnis vragen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3. Op 27 november 2018 is vonnis uitgesproken. Het onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking en is op 4 december 2018 opgemaakt.

2. De beoordeling

Kern van het geschil

2.1. De verzoeker vraagt in kort geding toewijzing van diverse (orde)maatregelen teneinde te bewerkstelligen dat de verweerde, stopt gebruik te maken van de volgens de verzoeker aan hem toekomende rechten op de handelsnamen Ribattuta en Ribattuta Ensemble. Hetzelfde geldt voor de door de verzoeker gestelde inbreuk op de door hem per 9 juni 2018 ingeschreven merknaam (woordmerk) Ribattuta Ensemble. Voorts heeft de verzoeker ter zitting zich beroepen op het auteursrecht ten aanzien van de naam 'Ribattuta Ensemble'. Volgens de verzoeker maakt de verweerde, zich ook schuldig aan een oneerlijke handelspraktijk in de zin van art. 6:193f BW.

2.2. De verweerde, voert verweer, met conclusie tot afwijzing van het gevorderde, met veroordeling van de verzoeker in de proceskosten.

Het gebruik van de handelsnamen Ribattuta en Ribattuta Ensemble door

2.3. Om zich te kunnen beroepen op de bescherming van de handelsnamen Ribattuta en Ribattuta Ensemble is het noodzakelijk dat de verzoeker voldoende aannemelijk maakt dat hij met zijn eenmanszaak gebruik (heeft) (ge)maakt van deze handelsnamen. In dat kader dienen de volgende periodes te worden onderscheiden. De periode vóór de oprichting in 2004 van de stichting Stichting Ribattuta Ensemble (hierna de Stichting), de periode ná de oprichting van de Stichting in 2004 tot 2016 en de periode van de samenwerking tussen de verzoeker en de verweerde, gedurende (medio) 2016-2017.

2.4. Op het door de verzoeker overgelegde uittreksel van de Kamer van Koophandel (gedateerd 23 oktober 2018) van de eenmanszaak van de verweerde staan de volgende handelsnamen vermeld: 'Ribattuta ensemble (sinds 2004)', 'Ribattuta - Musicus' en 'Ribattuta Musica'. De enkele inschrijving van de handelsnamen Ribattuta ensemble en Ribattuta Musica betekent nog niet dat de verweerde deze handelsnamen ook daadwerkelijk (sinds 2004) voert. Dit geldt te meer, nu de verweerde het gebruik door de verzoeker van deze handelsnamen gemotiveerd betwist heeft en de verzoeker niet eerder dan op 9 juli 2018 de handelsnamen Ribattuta ensemble en Ribattuta Musica in het handelsregister heeft doen opnemen. Ondersteunende bescheiden die tot het voorlopige oordeel kunnen leiden dat de verzoeker vóór de oprichting van de Stichting in 2004 daadwerkelijk de handelsnamen Ribattuta en Ribattuta Ensemble heeft gebruikt, ontbreken. De verzoeker heeft ter zitting gesteld te beschikken over briefpapier, facturen, naamkaartjes en ontwerpen met een logo waaruit het gebruik van deze handelsnamen in die periode zou blijken, maar geen van deze bescheiden is in het geding gebracht. In deze procedure kan dan ook niet worden uitgegaan van het gebruik van de handelsnamen Ribattuta en Ribattuta ensemble in de periode vóór de oprichting van de Stichting.

2.5. Op 2 december 2004 is de Stichting opgericht. De verzoeker heeft gesteld dat hij deze stichting, waarvan hij geen bestuurslid is geweest, heeft opgericht om in aanmerking te komen voor subsidie voor de door hem georganiseerde optredens van het Ribattuta ensemble. Ook zou hij het gebruik van de handelsnamen Ribattuta en Ribattuta ensemble aan de Stichting in licentie hebben gegeven. Anders dan de verweerde stelt leidt dit gebruik door de Stichting van beide handelsnamen niet tot toewijzing van de vordering. Volgens de verzoeker was

2.8. Op grond van het vorenstaande kan er vooralsnog niet van uit worden gegaan dat *[naam]* naast de handelsnaam *[naam]* – Musicus gebruik maakt(e) van de handelsnamen Ribattuta en Ribattuta Ensemble in (een van) de hierboven aangeduide periodes. Duijst kan zich in deze procedure dan ook niet beroepen op de bescherming van de handelsnamen Ribattuta en Ribattuta Ensemble. Hetgeen partijen verder hebben aangevoerd over de gestelde handelsnaaminbreuk kan onbesproken blijven.

Het beroep van Duijst op het woordmerk Ribattuta ensemble

2.9. Op 8 juni 2018 is het woordmerk ‘Ribattuta ensemble’ geregistreerd als Benelux merknaam (nr. 1035248). Het woordmerk is ingeschreven voor de klasse 41 en voor de waren Muziekconcerten, Muziekproductie en Opnamen muziek. Als houder van dit woordmerk staat geregistreerd: *[naam]* h.o.d.n.

2.10. Op 11 juni 2018 is het hiernaast getoonde beeldmerk geregistreerd als Benelux merknaam (nr. 1035197). Het beeldmerk is ingeschreven voor de klasse 9, 35 en 41. Als houder van dit beeldmerk staat geregistreerd: *[naam]* h.o.d.n. SHV Multitask.



[naam] gebruikt het teken Ribattuta Musica zoals geregistreerd alsmede op een iets afwijkende wijze, nl met de ‘R’ in wit en de ‘M’ in oranje en de onderdelen ‘RIBATTUTA’ en ‘MUSICA’ als woorden in normale lettertype en letterkleur.

2.11. Merkenrechtelijk beschouwd geldt dat *[naam]*, door zijn inschrijving drie dagen eerder dan *[naam]*, een ouder merkrecht heeft dan *[naam]*; en dat, zoals door *[naam]* ook is betoogd, uitgangspunt is dat hij dit eerdere recht ook tegenover *[naam]* kan inroepen. Toch zal *[naam]* niet slagen in zijn beroep op bescherming van zijn eerder ingeschreven woordmerk. Hieronder zal worden aangegeven waarom dit zo is.

2.12. *[naam]* doet allereerst een beroep op bescherming op grond van het bepaalde in artikel 2:20 lid 1 onder a BVIE. Dit artikel geeft de houder *[naam]* een uitsluitend recht en deze houder kan het gebruik van een teken door een derde (in dit geval *[naam]*) verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Feit is dat het hiervoor genoemde woordmerk Ribattuta ensemble niet gelijk is aan de door *[naam]* gebruikte tekens. Het beroep van *[naam]* op artikel 2:20 lid 1 onder a BVIE kan dan ook eenvoudigweg niet slagen.

2.13. *[naam]* doet ook een beroep op bescherming op grond van het bepaalde in artikel 2:20 lid 1 onder b BVIE. Ook dit artikel geeft *[naam]* een uitsluitend recht *[naam]* kan namelijk het gebruik van een teken door een derde (*[naam]*) verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Voorwaarde is wel dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Zelfs als wordt aangenomen dat de tekens die *[naam]* gebruikt, overeenstemmen met het woordmerk van *[naam]* en dat die tekens voor dezelfde dan wel soortgelijke waren en diensten worden gebruikt en er ook nog gevaar voor verwarring kan ontstaan, slaagt het beroep van *[naam]* op dit artikel niet. De reden daarvoor, zoals hierna verder zal worden toegelicht, is het door *[naam]* gevoerde verweer dat hij de benaming Ribattuta Musica

al sinds 2016 te goeder trouw gebruikt (beroep op voorgebruik) en dat het merkdepot door [naam] van het woordmerk 'Ribattuta ensemble' moet worden aangemerkt als een depot te kwader trouw (art. 2.4 aanhef en onder f aanhef en onder 1° BVIE).

2.14. Zoals onder het kopje over het gebruik van de handelsnamen Ribattuta en Ribattuta Ensemble al is overwogen, hebben partijen in de periode (medio) 2016-2017 samengewerkt maar verschillen zij van mening over de inhoud en aard van de samenwerking en kan in dit kort geding de samenwerking tussen partijen juridisch niet worden gekwalificeerd.

2.15. Tijdens de samenwerking in de periode (medio) 2016-2017 is gebruik gemaakt van de website www.ribattuta.nl. Onder 2.7 is al overwogen dat niet van de juistheid van het standpunt van [naam] kan worden uitgegaan dat het zijn eenmanszaak is geweest die in deze periode onder de handelsnaam Ribattuta gehandeld heeft en daarbij ook de website www.ribattuta.nl gebruikt heeft. Ook is vermeld dat er (sterke) aanknopingspunten zijn die wijzen in de richting van gebruik van deze website door [naam] met de doorverwijzing naar zijn eigen website www.rmusica.nl waarvan hij de content bepaalde.

2.16. Dit alles betekent dat op dit moment het verweer van [naam], dat de naam Ribattuta Musica al twee jaar door zijn eenmanszaak SHV Multitask wordt gebruikt en dat het depot door [naam] als een depot te kwader trouw dient te worden aangemerkt, niet als onaannemelijk moet worden verworpen. Om meer duidelijkheid te verkrijgen op dit punt, is nadere bewijsvoering nodig en in kort geding is daar geen ruimte voor. Omdat onvoldoende duidelijk is wat een bodemrechter op dit punt zal beslissen, dienen er geen maatregelen genomen worden die ertoe leiden dat een van partijen het gebruik van de naam Ribattuta op grond van het merkenrecht monopoliseert, zodat hetgeen partijen verder over het merk hebben gesteld, geen nadere bespreking behoeft.

Het beroep van [naam] op zijn auteursrecht op de naam Ribattuta Ensemble

2.17. Op grond van het bepaalde in artikel 1 jo. artikel 10 Auteurswet komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn en een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijke stempel van de maker dragen. [naam] dient feiten en omstandigheden te stellen waaruit dit blijkt.

2.18. [naam] heeft zich (pas) ter zitting beroepen op het auteursrecht. Daarbij heeft niet veel anders gesteld (zie pleitnotitie onder randnummer 3) dan dat hij een beroep doet op het auteursrecht omdat de naam Ribattuta Ensemble origineel is en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Een toelichting waarom dit het geval is ontbreekt, zodat het beroep van [naam] op het auteursrecht al om deze reden moet worden afgewezen.

Het beroep van [naam] op een oneerlijke handelspraktijk van [naam]

2.19. [naam] heeft in de dagvaarding onder randnummer 33 onder f gesteld dat er sprake is 'van vervalste mededinging door aldus te handelen en aan te haken aan de goodwill' van [naam]. Volgens [naam] is sprake 'van oneerlijke handelspraktijk in de zin van art. 6:193 c, f e.v. BW'. Een nadere toelichting ontbreekt.

2.20. In de pleitnotitie wordt gemeld dat er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk 'in de zin van artikel 6:193-f BW'. Op grond van de (summiere) toelichting in de pleitnotitie

begrijpt de voorzieningenrechter dat de door [naam] ingestelde oneerlijke handelspraktijk bestaat uit de misleiding van het publiek door [naam]; door onder de naam Ribattuta (Musica) te handelen, terwijl het publiek [naam] al sinds 2004 onder de naam Ribattuta kent.

2.21. Het beroep van [naam] op een oneerlijke handelspraktijk van [naam] wordt afgewezen. Niet omdat, zoals door [naam] wel is betoogd, de artikelen betreffende de oneerlijke handelspraktijk (de artikelen 6:193a-j BW) niet tussen twee ondernemingen van toepassing zijn. De voorzieningenrechter is namelijk van oordeel dat [naam] weldegelijk tegenover [naam] een beroep kan doen op de artikelen 6:193a-j BW. De artikelen 6:193a-j BW hebben namelijk weliswaar uitsluitend betrekking op business-to-consumer (hierna: B2C) communicatie, maar de bepalingen zijn een uitwerking van de Richtlijn nr. 2005/29/EG (hierna: Richtlijn). En in die Richtlijn staat expliciet benoemd dat concurrenten moeten worden beschermd tegen oneerlijke B2C handelspraktijken. Nu uit de wetsgeschiedenis niet is gebleken dat de nationale wetgever een expliciete keuze heeft gemaakt om op dit punt af te wijken van de Richtlijn, is richtlijnconforme uitleg dan ook het uitgangspunt (zie ook: HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:88).

2.22. De reden waarom het beroep van [naam] op de oneerlijke handelspraktijk (toch) niet slaagt is omdat in dit kort geding niet van de door [naam] ingestelde (en nauwelijks onderbouwde) misleiding van het publiek kan worden uitgegaan. In dat kader is nog van belang dat niet gebleken is dat [naam] naast de handelsnaam [naam] – Musicus ook gebruik maakt van de handelsnamen Ribattuta en Ribattuta Ensemble alsook dat de omstandigheid dat het beroep van [naam] op de merkinbreuk niet slaagt. In het midden kan blijven of de door [naam] verweten (misleidende) mededeling door [naam] eigenlijk wel onder de werking van art. 6:193f BW valt.

Slotsom en proceskosten

2.23. De door [naam] ingestelde vorderingen komen niet voor toewijzing in aanmerking.

2.24. [naam] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten moeten op de voet van art. 1019h Rv worden vastgesteld. De door [naam] ingestelde kosten van € 11.772,00 (ex BTW), acht de voorzieningenrechter niet redelijk en niet evenredig. De zaak kan namelijk worden gekwalificeerd als een (betrekkelijk) eenvoudige zaak. Dit betekent dat voor de kosten advocaat zal worden toegekend het in kort geding geldende (maximale) indicatietarief voor eenvoudige zaken, te weten: € 6.000,-. De kosten aan de zijde van [naam] worden aldus begroot op:

- griffierecht	€	895,00
- salaris advocaat		<u>6.000,00</u>
Totaal	€	6.895,00

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. wijst de vorderingen af,

3.2. veroordeelt [naam] in de proceskosten, aan de zijde van [naam] tot op heden begroot op € 6.895,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Schuman, bijgestaan door mr. T. Stokvis, en door mr. R.M. Berendsen in het openbaar uitgesproken op 27 november 2018.

