

In naam des Konings

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 oktober 2014, IEF 14256 (Total Blue Events tegen IDTV)

Vonnis

www.IE-Forum.nl



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/570205 / KG ZA 14-998 SP/LO

Vonnis in kort geding van 6 oktober 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOTAL BLUE EVENTS B.V.,
gevestigd te Doetinchem,
eiseres bij dagvaarding van 12 augustus 2014,
advocaat mr. D.H.S. Donk te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
IDTV FILM & VIDEO PRODUCTIONS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat mr. R. van der Zaal te Amsterdam.

Partijen zullen hierna TB Events en IDTV worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 22 september 2014 heeft TB Events gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij ter zitting heeft medegedeeld dat waar in het petitum staat 'vanaf 4 augustus 2014' moet staan 'vanaf 1 augustus 2014'. IDTV heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren aanwezig:
aan de zijde van TB Events: de heer T. Hermeling, eigenaar-directeur en mevrouw E.C. Bos met mr. Donk;
aan de zijde van IDTV: mevrouw S. Timmer, bedrijfsjurist, met mr. Van der Zaal en diens kantoorgenoot mr. E.W. Jurjens.

C/13/570205 / KG ZA 14-998 SP/LO
6 oktober 2014

2

2. De feiten

2.1. IDTV is sinds 1999 producent van het televisieprogramma "Wie is de Mol?". De kijkcijfers per aflevering lagen in de eerste jaren rond de miljoen en de finale van het laatste seizoen, seizoen veertien, wist meer dan drie miljoen kijkers te trekken.

2.2. TB Events is een onderneming die zich sinds 2008 met name bezighoudt met het bedenken en organiseren van groepsuitjes, voor bijvoorbeeld families, vrijgezellenfeestjes of bedrijven. TB Events organiseerde sinds 2008 ook een zogenaamd wie is de mol-uitje. Hierbij worden in groepsverband al lopend door de stad opdrachten uitgevoerd waarmee punten kunnen worden verdiend. Binnen de groep is een mol actief die de opdrachten tracht te saboteren. Daarnaast organiseerde TB Events uitjes met de namen "Wie is de Mol? aan tafel", "Wie is de Mol? Lunch", "Wie is de Mol? Quiz" en "Wie is de Mol? Buitenland" in diverse steden in Nederland en ook in het buitenland.

2.3. IDTV is sinds september 2012 houdster van twee Benelux-beeldmerken, met daarin het woordelement WIE IS DE MOL?. Sinds 14 januari 2013 is IDTV houdster van het Benelux-woordmerk WIE IS DE MOL? gedeponeerd voor onder meer de klassen spellen, diensten van reisbureaus en het organiseren van evenementen (hierna gezamenlijk aangeduid als: de merkenrechten).

2.4. In een eerdere procedure tussen partijen is TB Events in verband met een aantal van de door haar georganiseerde groepsuitjes door de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem – kort gezegd – veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op de merkenrechten van IDTV. In het vonnis van 21 juli 2014 staat onder meer het volgende.

(...) 4.3 TB Events, die uitjes organiseert met de namen 'Wie is de Mol? aan tafel', 'Wie is de Mol? lunch', 'Wie is de Mol? Quiz' en 'Wie is de Mol? Buitenland' en die een website onderhoudt met de domeinnaam: <wisisdemolspel.nl> maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE inbreuk op het woordmerk van IDTV. Er is immers sprake van gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk WIE IS DE MOL?. De toevoegingen 'aan tafel', 'Lunch', 'Quiz', 'Buitenland' en 'spel' achter 'Wie is de Mol' maken dat niet anders. Deze toevoegingen zijn louter beschrijvend voor de diensten die worden aangeboden en daarmee ondergeschikt aan het hoofdbestanddeel 'Wie is de Mol'. TB Events gebruikt het teken voorts in het economisch verkeer voor soortgelijke diensten waarvoor het woordmerk van IDTV is ingeschreven, te weten spellen en evenementen, en meer specifiek voor de organisatie van sportieve evenementen. TB Events heeft ook niet bewezen dat zij het teken gebruikt voor soortgelijke diensten. IDTV kan zich in beginsel dan ook verzetten tegen het inbreukmakend gebruik van haar merk. (...)

5. De beslissing

C/13/570205 / KG ZA 14-998 SP/LO
6 oktober 2014

3

5.1. gebiedt TB Events om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van IDTV, zoals omschreven in rov. 2.2 en 4.3, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van de tekens "Wie is de Mol?", "Wie is de Mol? aan tafel", "Wie is de Mol? Lunch", "Wie is de Mol? Quiz" en "Wie is de Mol? Buitenland", alsmede alle soortgelijke tekens, voor de organisatie van evenementen en spellen, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden,

5.2 veroordeelt TB Events om aan IDTV een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 150.000,00 is bereikt. (...)

2.5. Bovengenoemd vonnis is op 24 juli 2014 aan TB Events betekend.

2.6. Op 25 juli 2014 heeft TB Events de naam van het betreffende groepsuitje veranderd in "Wie is de verrader?". Op 9 juli 2014 had TB Events reeds de domeinnaam www.wieisdeverrader.nl geregistreerd.

2.7. Op 28 juli 2014 heeft TB Events de domeinnaam www.wieontdektdemo1.nl geregistreerd. Ook heeft zij een filmpje op You Tube geplaatst met als titel "Wie ontdekt de Mol Uitje". Op haar website heeft TB Events de namen van de uitjes die voorheen "Wie is de Mol?" werden genoemd aangepast naar "Wie ontdekt de Mol?" (en "Wie ontdekt de Mol? aan tafel" et cetera).

2.8. Bij deurwaardersexploot van 4 augustus 2014 is TB Events namens IDTV medegedeeld en aangezegd dat TB Events zich tussen 1 en 4 augustus 2014 niet heeft gehouden aan het vonnis van 21 juli 2014, waardoor een bedrag van € 20.000,- aan dwangsommen is verbeurd. In het deurwaardersexploot staat onder meer het volgende.

(...) dat rekwirante heeft geconstateerd dat gerekwireerde vanaf vrijdag 1 augustus 2014 het teken "WIE ONTDEKT DE MOL?" is blijven gebruiken, waardoor gerekwireerde zich niet heeft gehouden aan het gebod onder 5.1 van voornoemd vonnis, en dientengevolge ten behoeve van rekwiranten een bedrag aan dwangsommen heeft verbeurd van 4 dagen x € 5.000,00 = totaal € 20.000,00. (...)

2.9. In een brief van 5 augustus 2014 van mr. Donk en mr. H. Maatjes is aan IDTV medegedeeld dat TB Events met het gebruik van "Wie ontdekt de Mol?" het haar bij vonnis van 21 juli 2014 opgelegde verbod niet overreedt en is IDTV gesommeerd de executie van dat vonnis te staken. In de brief van 5 augustus staat onder meer het volgende.

(...) Verkeerde interpretatie van het vonnis door IDTV

Dit de inhoud van voornoemde aanzegging (...) blijkt dat IDTV (...) wenst te doen voorkomen alsof het gebruik van het teken "WIE ONTDEKT DE MOL?" is aan te merken als het gebruik van "soortgelijke tekens, voor de organisatie voor evenementen en spellen" in de zin van overweging 5.1 van het dictum van het vonnis (...)

C/13/570205 / KG ZA 14 998 SP/LO
6 oktober 2014

4

Allereerst geldt dat reeds uit de inhoud van het dictum van het vonnis (...) van 21 juli 2014 blijkt dat de Voorzieningenrechter een opsomming geeft van diverse uitingen waarbij het teken "Wie is de Mol?" in combinatie met een beschrijvende aanduidingen wordt gebruikt en daarna verwijst naar "en alle soortgelijke tekens". Deze laatste toevoeging refereert derhalve aan tekens waarbij eveneens gebruik is gemaakt van de aanduiding "Wie is de Mol?" in combinatie met een beschrijvende aanduiding. (...)

Mocht IDTV van oordeel zijn dat voornoemde interpretatie van het vonnis (...) onjuist is, dan geldt subsidieer dat de in het geding zijnde veroordeling alsdan grote gelijkenissen vertoont met een algemeen geformuleerd verbod. (...) Tegen die achtergrond is de jurisprudentie van de Hoge Raad omtrent de uitleg van de reikwijdte van een dergelijk verbod van toepassing. De Hoge Raad heeft immers bepaald dat indien gelet op het aard het te beschermen belang noodzakelijk is om een veroordeling in algemene termen te stellen, dit wel met zich meebrengt dat de draagwijdte van die veroordeling beperkt moet worden geacht tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op het belang tegen aantasting waarvan het gebod gegeven is, inbreuken als door de rechter verboden, opleveren. (...)

2.10. In een e-mail van 26 augustus 2014 heeft IDTV aan TB Events onvoorwaardelijk toegezegd dat zij het te executeren bedrag van € 20.000,- in verband met de vier aangezegde dwangsommen zal beperken tot € 10.000,-

3. Het geschil

3.1. TB Events vordert - samengevat - schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis van 21 juli 2014, voor zover deze executie betrekking heeft op de beweerdelijk reeds verbeurde dwangsommen in de periode vanaf 1 augustus 2014, totdat in een bodemprocedure in eerste aanleg is beslist omtrent de verschuldigdheid van dwangsommen, met veroordeling van IDTV in de volledige proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (te weten € 2.083,58 aan advocaatkosten), alsmede in de nakosten.

3.2. IDTV voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Kern van het geschil is de vraag of TB Events met het gebruik van het teken "Wie ontdekt de Mol?" het vonnis van 21 juli 2014 heeft overtreden en IDTV terecht dwangsommen heeft aangezegd. Bij beantwoording van de vraag of dwangsommen zijn verbeurd, moeten de ter uitvoering van het vonnis verrichte handelingen worden getoetst aan de inhoud van de veroordeling, zoals uitgelegd. Bij het uitleggen van de

C/13/570205 / KG ZA 14-998 SP/LO
6 oktober 2014

5

veroordeling mogen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden gehanteerd.

4.2. TB Events heeft in de eerste plaats gesteld dat zij geen inbreuk maakt op de merkenrechten van IDTV omdat het gebruik van "Wie ontdekt de mol" beschrijvend is voor het door haar georganiseerde spel, waarbij het de bedoeling is dat de deelnemers van het spel erachter komen wie er als een soort mol opereert. Met andere woorden, TB Events gebruikt de omschrijving "Wie ontdekt de mol?" om de eigenschappen van het soort spel aan te duiden, en deze omschrijving dient niet als aanduiding voor de herkomst van waren of diensten van één marktpartij, zodat er geen sprake kan zijn van merkgebruik in de zin van het BVIE. Verder heeft TB Events gesteld dat er geen sprake is van het "blijven gebruiken" van het teken "Wie ontdekt de mol?", zoals in het deurwaardersexploot van 4 augustus 2014 is vermeld, nu zij voor het vonnis van 21 juli 2014 dit teken niet gebruikte.

4.3. De voorzieningenrechter gaat aan deze stellingen voorbij. TB Events is bij vonnis van 21 juli 2014 verboden onder meer het teken "Wie is de Mol?" (en alle soortgelijke tekens) te gebruiken, waarmee TB Events verwijst naar het spel dat in het televisieprogramma wordt gespeeld. Het wijzigen van slechts één woord, het woord 'ontdekt' in plaats van het woord 'is', maakt het gebruik naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet beschrijvend. TB Events gebruikt het teken op identieke wijze als zij voorheen het teken "Wie is de Mol?" gebruikte en blijft daarmee duidelijk zo dicht mogelijk tegen het merk/teken "Wie is de Mol?" aanzitten. Het enkele feit dat in het deurwaardersexploot ten onrechte wordt gesproken van 'blijven gebruiken' maakt verder niet dat van een inbreuk op de merkenrechten van IDTV geen sprake kan zijn. Het gebruik van het betreffende teken en soortgelijke tekens is daartoe immers al voldoende.

4.4. In de tweede plaats heeft TB Events gesteld dat de aanzegging van de dwangsommen door IDTV berust op een onjuiste interpretatie van het vonnis. Uit rechtsoverweging 4.3 van het vonnis blijkt volgens TB Events dat de voorzieningenrechter met de zinsnede "alsmede alle soortgelijke tekens" heeft bedoeld het teken "Wie is de Mol?" in combinatie met een beschrijvende aanduiding, zoals 'lunch' of 'quiz'. Het teken "Wie ontdekt de Mol?" valt daarom niet onder de verbodsomschrijving als bedoeld in 5.1 van het vonnis van 21 juli 2014, aldus TB Events. Subsidiair heeft TB Events gesteld dat het gegeven verbod is aan te merken als een algemeen verbod. Dit betekent op grond van het Lexington-arrest van de Hoge Raad (NJ 1964, 445) dat wat betreft de vraag of bij overtreding van enig verbod dwangsommen zijn verbeurd, buiten twijfel dient te staan dat er sprake is van een handeling als bedoeld in het verbod. Meer subsidiair heeft TB Events gesteld dat het vonnis van 21 juli 2014 berust op een juridische misslag en dat de door IDTV ingeroepen vorderingen ondeugdelijk zijn. De juridische misslag heeft – naar de voorzieningenrechter begrijpt – betrekking op de omstandigheid dat het verbod blijkens overweging 4.3 is gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, dat betrekking heeft op tekens die gelijk zijn aan het merk. In 5.1 wordt echter ook het gebruik van

C/13/570205 / KG ZA 14-998 SP/LO
6 oktober 2014

6

alle soortgelijke tekens verboden, terwijl dat alleen zou kunnen op grond van sub *b* van bovengenoemd artikel.

TB Events en andere evenementenorganisaties hebben de aanduiding 'Wie is de Mol?' reeds jarenlang beschrijvend gebruikt om aan te geven dat er tijdens de groepsuitjes een spel wordt gespeeld dat is geïnspireerd op het spel in het televisieprogramma. IDTV is pas 12 jaar na de introductie van het televisieprogramma overgegaan tot registratie van het Benelux woord- en beeldmerk. Het merk heeft daardoor geen onderscheidend vermogen en er is bovendien geen verwattingsgevaar, hetgeen door de voorzieningenrechter ten onrechte niet is beoordeeld, aldus steeds TB Events.

4.5. Thans zal worden geoordeeld over de vraag *a.* hoe de toevoeging 'alsmede alle soortgelijke tekens' in 5.1 van het vonnis van 21 juli 2014 moet worden geïnterpreteerd, en *b.* of het gebruik van het teken 'Wie ontdekt de Mol?' valt onder het begrip 'soortgelijke tekens', in welk geval TB Events dus in strijd met het vonnis heeft gehandeld.

4.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter refereert de toevoeging 'alsmede alle soortgelijke tekens' in 5.1 van het vonnis van 21 juli 2014 niet alleen aan het gebruik van 'Wie is de Mol?' in combinatie met een beschrijvende aanduiding, maar kan overweging 5.1 niet anders worden gelezen dan dat de zinsnede 'alsmede alle soortgelijke tekens' mede terug slaat op het teken 'Wie is de Mol?', zoals IDTV terecht heeft aangevoerd. Eveneens heeft IDTV terecht aangevoerd dat de tekens 'Wie is de Mol?' en 'Wie ontdekt de Mol?' soortgelijk zijn. Vier van de vijf tekens zijn identiek en merk en teken zijn auditief, visueel en conceptueel in hoge mate overeenstemmend. Slechts het werkwoord is vervangen, het minst dominante onderdeel van het teken. Zoals TB Events in deze procedure en ook in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 21 juli 2014 heeft aangevoerd, heeft zij bewust voor de titel 'Wie is de Mol?' gekozen, omdat zij daarmee wil verwijzen naar het spel dat in het televisieprogramma wordt gespeeld. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft TB Events door na het vonnis van 21 juli 2014 te kiezen voor de titel 'Wie ontdekt de Mol?' te weinig afstand genomen van het teken 'Wie is de Mol?', hetgeen voor TB Events ook duidelijk had moeten zijn. Ook al is hier sprake van een verbod met een enigszins algemene toevoeging, dan nog heeft TB Events er in redelijkheid niet vanuit kunnen gaan dat het teken 'Wie ontdekt de Mol?' niet onder de veroordeling zou vallen. Aan het feit dat een van de belangrijkste concurrenten van TB Events ook het teken 'Wie ontdekt de Mol?' gebruikt kan TB Events geen rechten ontfenen. Dit geldt temeer waar IDTV ter zitting heeft verklaard alle inbreuken op haar merkenrechten te willen bestrijden, maar niet alle inbreuken tegelijk aan te kunnen pakken. Gelet op het aan TB Events opgelegde verbod had het op haar weg gelegen bij de nieuwe naamgeving van haar uitje meer afstand te nemen, en had zij bij twijfel en ter voorkoming van executieproblemen contact op dienen te nemen met IDTV.

C/13/570205 / KG ZA 14-998 SP/LO
6 oktober 2014

7

4.7. Dat de voorzieningenrechter aan zijn beoordeling alleen artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE ten grondslag heeft gelegd is begrijpelijk. Op dat moment werd alleen nog het teken 'Wie is de Mol?' gebruikt en was van het gebruik van een soortgelijk teken nog geen sprake. Een beoordeling op grond van de sub b-grond was dus nog niet aan de orde. Dat wil echter niet zeggen dat niet een verbod kan worden uitgesproken op het gebruik van 'alle soortgelijke tekens'. Deze toevoeging wordt doorgaans gebruikt om te voorkomen dat een partij door het maken van een kleine aanpassing onder de veroordeling uit zou kunnen komen. Een kennelijke misslag levert dat niet op.

4.8. Ook overigens heeft TB Events te weinig gesteld voor het aannemen van een kennelijke misslag in het vonnis van 21 juli 2014. Hetgeen TB Events heeft gesteld over het feit dat IDTV pas 12 jaar na de introductie van het programma de merkrechten heeft gedeponereerd en over het onderscheidend vermogen en verwarringsgevaar kan niet leiden tot toewijzing van de vordering. Deze stellingen horen thuis in de procedure in hoger beroep en niet in een executiegeschil.

4.9. De conclusie is dat TB Events de veroordeling onder 5.1 van het vonnis van 21 juli 2014 heeft overtreden, dat IDTV terecht dwangsommen heeft aangezegd en dat de vorderingen van TB Events zullen worden afgewezen.

4.10. TB Events zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. IDTV heeft een veroordeling in de werkelijke proceskosten op grond van artikel 1019h Rv gevorderd. Mede gezien het hiertegen door TB Events gevoerde verweer zal de voorzieningenrechter bij de begroting van de kosten aansluiten bij het indicatietarief in IE-zaken dat geldt voor een eenvoudig kort geding. De kosten aan de zijde van IDTV worden begroot op:

- griffierecht	€	608,00
- salaris advocaat		<u>6.000,00</u>
Totaal	€	6.608,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt TB Events in de proceskosten, aan de zijde van IDTV tot op heden begroot op € 6.608,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

C/13/570205 / KG ZA 14 998 SP/LO
6 oktober 2014

8

Dit vonnis is gewezen door mr. S.P. Pompe, voorzieningenrechter, bijgestaan door
mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 6 oktober 2014.



UITGEGEVEN DOOR GROSSE
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam



type: LO
coll:

m