

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/541828 / HA ZA 17-1127

Vonnis van 9 oktober 2019

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht **RAT PACK FILMPRODUKTION GMBH**,
te München, Duitsland,
eiseres,
advocaat mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht **RATPAC ENTERTAINMENT LLC**,
te Delaware, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagde,
advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 september 2017;
- de akte overlegging producties zijdens eiseres van 25 oktober 2017 met producties 1-19;
- de conclusie van antwoord van 28 maart 2018;
- de akte houdende overlegging producties zijdens gedaagde van 28 maart 2018, met producties 1-13;
- het tussenvonnis van 13 juni 2018 waarbij een comparitie na antwoord is bepaald;
- het aanvullend proceskostenoverzicht zijdens gedaagde, ingekomen op 4 oktober 2018 (productie 14);
- de akte aanvullende producties zijdens eiseres met producties 20-27, ingekomen op 5 oktober 2018;
- het proceskostenoverzicht zijdens eiseres, ingekomen op 5 oktober 2018;
- de brief zijdens eiseres van 16 oktober 2018, met als bijlage een aanvullend proceskostenoverzicht;
- de brief zijdens gedaagde van 16 oktober 2018, met als bijlage een aanvullend proceskostenoverzicht;
- het e-mailbericht zijdens gedaagde van 17 oktober 2018 met een nadere toelichting op de proceskosten zoals verzocht door de rechtbank;
- het proces-verbaal van comparitie van 18 oktober 2018.

1.2. Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Eiseres is een Duitse filmproducent van met name kinder- en jeugdfilms.
- 2.2. Eiseres heeft op 14 januari 2002 bij het Duitse octrooi- en merkenbureau een aanvraag ingediend tot inschrijving van het Duitse woordmerk RAT PACK. Dit woordmerk is op 7 augustus 2002 ingeschreven voor waren en diensten in meerdere klassen. Het Landgericht München heeft dit woordmerk op 19 september 2017 nietig bevonden met uitzondering van klasse 41 (filmproductie). Tegen deze beslissing is hoger beroep ingesteld dat ten tijde van de comparitie in deze zaak nog aanhangig was.
- 2.3. Gedaagde behoort tot de Amerikaanse RatPac-group en is actief in de filmindustrie.
- 2.4. Gedaagde heeft op 17 juni 2014 een Uniemerkt aangevraagd voor het woordmerk RATPAC (aanvraagnummer 013004833; hierna: de Uniemerkaanvraag). Tegen deze aanvraag is oppositie ingesteld door onder meer eiseres. Op 28 april 2015 is de aanvraag ingetrokken. Op 5 mei 2015 en 22 juni 2015 zijn bij het EUIPO verzoeken binnengekomen voor omzetting (conversie) van de Uniemerkaanvraag in nationale aanvragen.
- 2.5. Op 8 september 2015 is bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom op naam van gedaagde het woordmerk RATPAC ingeschreven onder nummer 0201465 (depotdatum 17 juni 2014, gepubliceerd op 29 juni 2015; hierna: het Beneluxmerk). Het Beneluxmerk is geregistreerd voor de klassen 36 (movie financing services), 41 (production and distribution of motion pictures and television programs; book publishing; casinos) en 43 (hotel, restaurant and bar services).

3. Het geschil

- 3.1. Eiseres vordert dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
- I. het Beneluxmerk nietig verklaart en doorhaling in het Benelux Merkenregister gelast;
 - II. gedaagde gebiedt binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de (handels)naam *RatPac*, daaronder begrepen gebruik op zakelijke stukken en reclame, meer in het bijzonder op de titelrol van niet reeds uitgebrachte films, alsmede op de websites die mede of uitsluitend gericht zijn op Nederland;
 - III. gedaagde gebiedt binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis in de Benelux, althans in Nederland, te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het Beneluxmerk, althans ieder gebruik van het teken *ratpac* ter aanduiding van de diensten van gedaagde, zoals filmproductie en filmfinanciering, waarbij onder gebruik in ieder geval begrepen zal worden gebruik van dat teken op zakelijke stukken en reclame, en meer in het bijzonder gebruik van dat teken op de titelrol van niet reeds uitgebrachte films, alsmede op websites die mede of uitsluitend gericht zijn op de Benelux;
 - IV. gedaagde gebiedt binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis de website die thans te raadplegen is via de url "ratpacentertainment.com" door middel van geoblocking zodanig in te stellen dat die niet meer raadpleegbaar is vanuit Nederland;

-
- V. bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per dag voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gedaagde een van de geboden onder II, III en/of IV niet nakomt;
- VI. gedaagde veroordeelt in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv.

3.2. Eiseres stelt dat de deponering van het Beneluxmerk te kwader trouw is geschied omdat gedaagde ten tijde van de conversie van de EU-aanvraag in nationale depots reeds bekend was met het gebruik van de handelsnaam *Rat Pack* door haar. Eiseres stelt voorts dat haar Duitse handelsnaam in Nederland bescherming toekomt omdat haar films in Nederland worden gedistribueerd en haar handelsnaam wordt gebruikt op hoezen van dvd's en in de openingstitels en aftiteling van de door haar geproduceerde en in Nederland gedistribueerde of op dvd uitgebrachte films en hier ook overigens bekend is. Gedaagde maakt inbreuk omdat de (handels)naam *RatPac*/het Beneluxmerk voorkomt op in Nederland vertoonde en verkochte films die door gedaagde zijn gefinancierd en/of mede geproduceerd. De aard van de ondernemingen is identiek althans soortgelijk: ook gedaagde realiseert en produceert films, onder meer door de financiering daarvan te bewerkstelligen. Tenslotte stelt eiseres dat gebruik van het Beneluxmerk door gedaagde onrechtmatig is gelet op de oudere handelsnaam van eiseres.

3.3. Gedaagde voert verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Wat betreft de vordering tot nietigverklaring van het Beneluxmerk, ontleent de rechtbank internationale en relatieve bevoegdheid aan artikel 4.6 lid 2 BVIE¹. Ten aanzien van de vorderingen strekkende tot een verbod op het gebruik van de (handels)naam *Rat Pac*/het Beneluxmerk, is de rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 6 lid 1 Brussel I *bis*-Vo² jo artikel 6 sub e Rv³. Overigens is de internationale en relatieve bevoegdheid van deze rechtbank niet betwist.

Nietigheid Beneluxmerk?

4.2. De rechtbank beoordeelt eerst de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van het Beneluxmerk. De vordering is gebaseerd op artikel 2.2bis lid 2 BVIE dat bepaalt dat een merk nietig kan worden verklaard als de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend.

¹ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2018, 35

² 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, inwerkingtreding: 9-1-2013, PB EU 2012, L 351/1 (de herschikte EEX-Vo)

³ Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

4.3. Het betoog van eiseres dat gedaagde ten tijde van de conversie (omzetting van de Uniemerkaanvraag naar de aanvraag voor het latere Beneluxmerk) niet te goeder trouw was omdat zij in ieder geval tijdens de oppositieprocedure tegen de Uniemerkaanvraag ervan op de hoogte is geraakt dat eiseres in Nederland de handelsnaam *Rat Pack* gebruikte, leidt niet tot nietigheid op grond van het volgende. De Uniemerkaanvraag dateert van 17 juni 2014. Artikel 139 lid 3 UMVo⁴ bepaalt dat de nationale aanvraag die uit omzetting van een aanvraag (of een Uniemerkm) voortvloeit, in de betreffende lidstaat de datum van aanvraag (of voorrang) van dat (aangevraagde) Uniemerkm krijgt. Als aanvraagdatum (vóór wijziging van het BVIE per 1 maart 2019: de depotdatum) is dan ook 17 juni 2014 in het register opgenomen. De vraag of sprake is van kwade trouw, dient derhalve beoordeeld te worden naar die datum en niet naar het moment waarop de omzetting/conversie is verzocht.

4.4. Het betoog van eiseres dat gedaagde ook reeds op 17 juni 2014 te kwader trouw was, baseert zij op de stelling dat het aannemelijk is dat een groot bedrijf als dat van gedaagde voorafgaand aan iedere merkaanvraag door haar merkgemachtigden een merkenonderzoek laat uitvoeren en in dat geval dus reeds op het moment van de aanvraag van het bestaan van de onderneming van eiseres wist althans had moeten weten. Ook dit betoog slaagt niet en de rechtbank overweegt daartoe als volgt.

4.5. In het arrest van het Hof van Justitie in de zaak *Lindt&Sprüngli tegen Hauswirth*⁵, dat gelet op de harmonisatie van het merkenrecht ook geldt voor een beroep op het hier toepasselijke artikel uit het BVIE, is geoordeeld dat de nationale rechter bij de beoordeling van de vraag of sprake is van kwade trouw bij de aanvraag van een Uniemerkm, rekening dient te houden met alle relevante factoren die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk, en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en
- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.

Het Hof van Justitie heeft ten aanzien van het eerst genoemde criterium voorts overwogen dat die omstandigheid op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager en dat het als tweede genoemde criterium tevens in aanmerking moet worden genomen (rov. 40).

4.6. Nu eiseres geen nadere feiten en omstandigheden heeft gesteld omtrent het oogmerk van gedaagde en ook ter zitting niet is gebleken dat gedaagde met de merkinschrijving het oogmerk heeft gehad om eiseres het gebruik van het teken *Rat Pack* te beletten, kan niet worden geoordeeld dat aan de zijde van gedaagde sprake is geweest van kwade trouw op basis waarvan het Beneluxmerk nietig kan worden verklaard. De vordering sub I wordt derhalve afgewezen.

⁴ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkm (inwerkingtreding 6 juli 2017, van kracht vanaf 1 oktober 2017)

⁵ Hof van Justitie EU, 11 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:361

Vordering op grond van handelsnaamwet/onrechtmatige daad

4.7. De vorderingen van eiseres zijn voorts gebaseerd op artikel 5 Hnw⁶ dan wel artikel 6:162 BW⁷ (onrechtmatige daad). Artikel 5 Hnw bepaalt onder meer dat het is verboden om een handelsnaam te voeren die reeds eerder door een ander rechtmatig gevoerd werd (of die daarvan slechts in geringe mate afwijkt) voor zover – gelet op de aard en vestigingsplaats van de ondernemingen – bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Vaste rechtspraak is dat ook ten behoeve van buitenlandse ondernemingen die niet in Nederland zijn gevestigd de bescherming van artikel 5 Hnw kan worden ingeroepen. Daarvoor is niet beslissend of de naam in Nederland is gevoerd of dat die buitenlandse onderneming hier een afzetgebied heeft. Waar het om gaat is dat de handelsnaam in Nederland een zodanige bekendheid geniet dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten is. Het is niet van belang of die bekendheid is ontstaan door het voeren van die naam in Nederland, dan wel op een andere wijze.⁸ Uitsluitend summierlijk gebruik is onvoldoende om bescherming aan te ontlenen.⁹ De Hoge Raad heeft voorts geoordeeld dat artikel 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt.¹⁰

4.8. De rechtbank zal hierna de door eiseres aangevoerde feiten en omstandigheden bespreken ten einde te beoordelen of sprake is van bekendheid door het voeren van de handelsnaam in Nederland of dat bekendheid op andere wijze kan worden vastgesteld. Indien van bekendheid sprake is zal de rechtbank beoordelen of verwarring te duchten is bij het relevante publiek. Eiseres heeft gesteld dat haar handelsnaam beschermenswaardige bekendheid geniet bij zowel het algemene filmkijkende publiek (de consument) als professionals werkzaam in de filmwereld. De rechtbank zal derhalve beoordelen of in Nederland sprake is van zodanige bekendheid dat bij (één van) deze twee groepen verwarring te duchten is.

4.9. De rechtbank volgt eiseres niet in haar stelling dat uit de enkele distributie van haar films in Nederland gebruik als handelsnaam blijkt. Gedaagde heeft er onweersproken op gewezen dat eiseres voor de distributie van haar films werkt met Duitse agenten die de films vervolgens aanbieden aan derden buiten Duitsland. Daaruit kan dus niet worden afgeleid dat eiseres zelf haar handelsnaam in Nederland gebruikt.

4.10. De rechtbank volgt eiseres evenmin in haar stelling dat handelsnaamgebruik in Nederland kan worden afgeleid uit de ter zitting aangevoerde omstandigheid dat zij haar films zelf rechtstreeks toezendt aan festivals. Het enige festival in Nederland waarvan zij concreet heeft kunnen aangeven dat zij daaraan in het verleden rechtstreeks films heeft ingestuurd, is het jaarlijkse Cinekid festival in Amsterdam. Voor zover eiseres bij die inzending al gebruik heeft gemaakt van haar handelsnaam (hetgeen zij overigens niet nader heeft onderbouwd), is de rechtbank van oordeel dat dat gebruik te beperkt is om bescherming aan te ontlenen.

⁶ Handelsnaamwet

⁷ Burgerlijk Wetboek

⁸ Hoge Raad 29 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AK2058 (Matrix)

⁹ Vergelijk HR 28 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3656 (Hooters), rov. 3.7

¹⁰ Hoge Raad 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (Euro-tyre)

4.11. Ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van zodanige bekendheid dat verwarring te duchten zou zijn, wijst eiseres op door haar geproduceerde films. In Nederland zijn de volgende films in dvd-vorm verschenen (tussen haakjes staat het jaartal vermeld van het jaar waarin de film is uitgebracht): *Hunt for the hidden relic (Das Jesus Video)* (2002), *Ratten 2* (2004), *Die Welle* (2008), *De Krokodillenbende* (2009), *Wickie de Viking* (2009), *De Krokodillenbende 2* (2010), *De Krokodillenbende 3* (2011), *Wickie de Viking 2* (2011) en *Het huis met de krokodillen* (2012). Niet in geschil is dat van de hiervoor genoemde films de twee delen van *Wickie de Viking* en de drie delen van *De Krokodillenbende* tevens in Nederlandse bioscopen zijn vertoond.

4.11.1. Bij wijze van voorbeeld van hoe de naam *Rat Pack* op in Nederland uitgebrachte dvd's is gebruikt, is door eiseres de volgende kopie van de voorzijde van de Nederlandstalige dvd *Wickie de Viking* overgelegd. Daarop is met een pijl aangegeven waar de naam *Rat Pack* zichtbaar is:



4.11.2. De rechtbank is van oordeel dat dit gebruik van de naam *Rat Pack* niet kan worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik. Het gebruik van de naam op deze wijze dient immers niet ter identificatie van de onderneming van eiseres, nu uit deze vermelding helemaal niet blijkt dat met dit logo de onderneming van eiseres wordt aangeduid, of welke onderneming dan ook. Als het logo al zou worden begrepen als een verwijzing naar een onderneming, dan wordt daarmee hooguit een verband tussen het product (de betreffende film) en die onderneming aangegeven en betreft het nog steeds geen identificatie van de onderneming van eiseres.

4.11.3. De rechtbank is voorts van oordeel dat ook als ervan wordt uitgegaan dat de andere sub 4.11 genoemde dvd's op gelijke wijze zijn voorzien van de naam *Rat Pack*, aan dat gebruik geen zodanige bekendheid kan worden ontleend dat daardoor bij het algemene filmkijkende publiek mogelijk verwarring zou zijn te duchten met een andere

gelijkluidende, dan wel ervan slechts in geringe mate afwijkende, handelsnaam. Zoals gedaagde terecht heeft aangevoerd wordt de film gepresenteerd als zijnde afkomstig van *Studio 100* en valt de naam *Rat Pack* weg in een serie verschillende tekens die in het verdere geheel niet opvallen.

4.12. Eiseres heeft voorts gewezen op de door haar geproduceerde film *Fack Ju Göhte* die volgens haar zeer succesvol is geweest. In dat verband heeft zij de volgende ongedateerde schermafdrucken overgelegd:

- een schermafdruck van de website biosagenda.nl:

HOME > FILMS > FACK JU GÖHTE

FACK JU GÖHTE

Koop Dvd, blu-ray / Bekijk de film Fack Ju Göhte

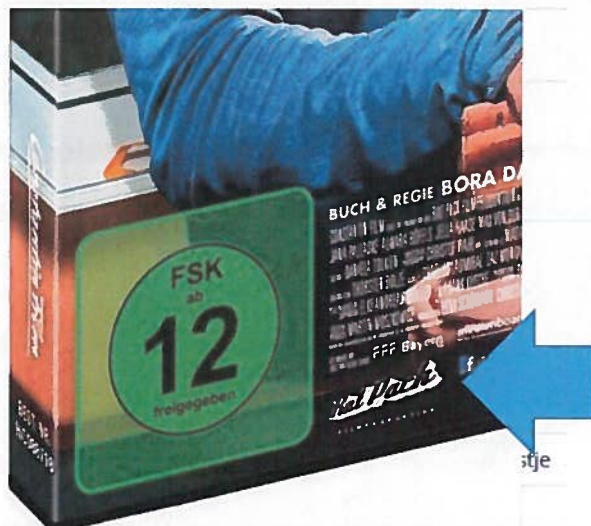
OVERZICHT DETAILS MENINGEN **KOOP/BEKIJK**

Wil je Fack Ju Göhte zien? Koop de film hier of bekijk hem online.

We hebben de volgende 2 (Dvd, blu-ray) items gevonden.

	Fack Ju Göhte 2 [DVD] (import zonder NL ondertiteling) Dvd 1 disk 1 - 2 weken 29,95 €
	Fack ju Göhte [DVD] (English subtitled) Dvd 1 disk 5 - 7 dagen 25,95 €

- een schermafdruck van de website filmvandaag.nl waarop met een pijl is aangegeven waar de naam *Rat Pack* zichtbaar is:



4.12.1. Hetgeen hiervoor sub 4.11.2 en 4.11.3 is overwogen geldt eveneens ten aanzien van de vermelding van de naam *Rat Pack* op de dvd's van de film *Fack ju Göhte*. De naam wordt niet gebruikt ter identificatie van de onderneming van eiseres en de plaats waar de naam wordt vermeld is onopvallend. De stelling van eiseres dat juist deze film enorm succesvol is geweest maakt dit oordeel niet anders nu eiseres niet heeft geconcretiseerd hoe

dat succes zich verhoudt tot het gebruik als handelsnaam in Nederland of het op andere wijze hebben verkregen van beschermenswaardige bekendheid alhier. Gedaagde heeft bovendien gemotiveerd weersproken dat de film in Nederland een groot bereik heeft gehad. Ter zitting kon eiseres geen duidelijkheid verstrekken over de vraag of de film überhaupt in Nederland is uitgebracht, terwijl uit de overgelegde schermafbeelding van biosagenda.nl niet méér blijkt dan dat de originele Duitse dvd alsmede een Duitstalige dvd voorzien van Engelse ondertiteling, alhier verkrijgbaar zijn (geweest).

4.13. Met betrekking tot de films *Wickie de Viking* en *Die Welle* zijn nog twee ongedateerde schermafdrucken van de website biosagenda.nl overgelegd, waarop wederom met een pijl is aangegeven waar de naam *Rat Pack* te zien is:

met betrekking tot *Wickie de Viking*:

	Strodthoff (Bauer Kalle) , Paul Teller (Kevin) , Max von der Groeben (Danger)
SCENARIO	Bora Daggabin , Simon Haenschlid
CAMERA	Christof Wahl
MONTAGE	Charles Ladmiral , Zac Montano
PRODUCTION DESIGN	Matthias Müssa , Christian Schaefer
KOSTUUMS	Regina Tiedeman
MUZIEK	Michael Beckmann
GELUID	Hobart Barthelomas , Andreas Schmeißer , Christoph von Schönburg
PRODUCTIE	Christian Becker , Lena Schömann
PRODUCTIE-MAATSCHAPPIJEN	Big Bang Media, Caminovie, CinemArt, Constantin Film, Constantin Deltamac, Fil Vision, Ocean Films, Rat Pack Filmproduktion

met betrekking tot *Die Welle*:

	Strodthoff (Bauer Kalle) , Regina Tiedeman (Mutter Carol) , Jennifer Lindner (Karin) , Jensz Harder (Mutter Carol) , Leonard Bartsch (Bommel)
SCENARIO	Dennis Gamael , Todd Strasser , Peter Thorwarth
CAMERA	Torsten Bräuer
MONTAGE	Lilli Christen
PRODUCTION DESIGN	Knut Löwenig
KOSTUUMS	Ivana Miles
MUZIEK	Heiko Meiß
GELUID	Christian Bischoff , Jörn Postel , Alexander Saal
PRODUCTIE	Mina Maas
PRODUCTIE-MAATSCHAPPIJEN	Alliance Atlantis Communications, Atlantic Film, Aurum Films, Cellul Constantin Film, Constantin Film Produktion, Filmware International, Madman Entertainment, Rat Pack Filmproduktion GmbH

4.13.1. De vermelding van de naam *Rat Pack* in de beschrijving van beide films in de categorie “productiemaatschappijen” is geen handelsnaamgebruik omdat de naam hier niet door eiseres zelf wordt gebruikt, maar door degene die informatie over de betreffende films wil verstrekken. Voorts is de naam geplaatst als laatste in een rij van andere bedrijven en op een plaats ver na de omschrijving van de film, zodat dit gebruik het algemene filmkijkende

publiek nauwelijks bereikt. Uit een dergelijke vermelding kan geen beschermenswaardige bekendheid worden afgeleid.

4.14. Eiseres heeft er voorts op gewezen dat de naam *Rat Pack* voorkomt op voor- en aftiteling van de door haar geproduceerde en in Nederland gedistribueerde films. Daartoe heeft zij de volgende schermafbeelding van een trailer van *Wickie de Viking (2)* overgelegd:



4.14.1. Hetgeen hiervoor reeds is overwogen met betrekking tot de vraag of uit de door eiseres gestelde feiten handelsnaamgebruik kan worden afgeleid, geldt ook hier. Ook dit gebruik van de naam *Rat Pack* dient niet ter aanduiding van de onderneming van eiseres.

4.14.2. De rechtbank stelt voorts vast dat de vermelding in de voor- dan wel aftiteling klein is in verhouding tot de grootte van het scherm en is afgebeeld naast de naam van een andere producent (Constantin Film). Vermelding in voor- dan wel aftiteling brengt mee dat het beeld slechts kortdurend wordt getoond op een moment dat de kijker weinig aandacht heeft. Dat brengt de rechtbank tot het oordeel dat deze vertoning onvoldoende is om zodanige bekendheid van de naam *Rat Pack* aan te ontlene dat bij het algemene filmkijkende publiek verwarring zou zijn te duchten met een andere gelijkkluidende, dan wel ervan slechts in geringe mate afwijkende, handelsnaam.

4.15. De rechtbank is van oordeel dat de hiervoor besproken vermeldingen ook in samenhang bezien onvoldoende bekendheid opleveren om voor bescherming in aanmerking te komen. Dat de in Nederland gedistribueerde films enkele keren per jaar op televisie worden vertoond, maakt dat niet anders. Gesteld noch gebleken is dat de sub 4.14 bedoelde voor- en/of aftiteling van de films zichtbaar is (geweest) voor het televisiekijkende publiek. Overigens blijkt uit de door eiseres in dat verband overgelegde overzichten (hierna

afgebeeld) dat het gaat om uitzending per film van hooguit twee keer per jaar. Daaruit kan niet zonder meer worden afgeleid dat een relevant deel van het algemene filmkijkende publiek kennis neemt van de naam *Rat Pack*.

De Krokodillenbende

De Krokodillenbende 2

Datum	Tijd	Zender	Datum	Tijd	Zender
26-02-2018	15 30	NPO 3	07-07-2018	09 25	NPO 3
10-06-2017	09 00	NPO 3	17-06-2017	09 00	NPO 3
06-08-2016	09 00	NPO 3	13-08-2016	09 00	NPO 3
17-02-2016	15 30	NPO 3	20-02-2016	15 30	NPO 3
11-10-2015	13 30	Ketnet	22-02-2015	15 30	NPO 3
21-02-2015	15 30	NPO 3	15-02-2014	15 30	Nederland 3
08-02-2014	15 30	Nederland 3	23-06-2013	15 30	Nederland 3
22-06-2013	15 30	Nederland 3	01-03-2013	15 30	Nederland 3
22-02-2013	15 30	Nederland 3	12-09-2012	15 35	Nederland 3
05-09-2012	15 30	Nederland 3	27-02-2012	15 30	Nederland 3
-----	-----	Nederland			

4.16. Ter comparitie heeft eiseres een beroep gedaan op de verklaring van S. Naeyé, voormalig directeur van de Stichting Cinekid dat het jaarlijkse jeugdfilmfestival Cinekid organiseert. Zij verklaart als volgt:

Graag verklaar ik dat ik de productie maatschappij Rat Pack ken als producent van Jeugdfilms. Films van hen screende en selecteerde ik ten behoeve van het Cinekid festival te Amsterdam, Holland. Enkele films vertoonden wij in het festival. De film 'De Krokodillenbende' (...) kreeg tijdens Cinekidfestival 2009 zowel de publieksprijs als de MovieSquad Junior Award. (...)

Cinekid speelde dus een actieve rol in de media industrie voor jeugdfilm. Aankopers voor televisie uit vrijwel alle Europese landen en ver daarbuiten en distributeurs uit Nederland en buitenland komen naar Cinekid om films te selecteren en te verwerven. In mijn rol als directeur van Cinekid en in mijn huidige functie als consultant op het gebied van jeugdfilms had en heb ik goed zicht op verwerving en vertoning van filmtitel(s) binnen de nationale en internationale media- en filmmarkt gericht op jong publiek.

Ik kan daarom met kennis van zaken verklaren dat meerdere titels van productie maatschappij Rat Pack verworven zijn door distributeurs die deze films in onder andere het Nederlands ontsloten en beschikbaar stelden aan het Nederlandse publiek.

4.16.1. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde er terecht op heeft gewezen dat deze verklaring niet veralgemeniseerd mag worden in die zin dat daaruit mag worden afgeleid dat de naam *Rat Pack* in Nederland bekend is geweest en dat ook nog steeds is. Het betreft een verklaring van één persoon die zeer gespecialiseerd is in de specifieke branche van de filmwereld waarbinnen eiseres zich begeeft, namelijk jeugdfilms. Dat S. Naeyé zodanig representatief is voor de professionals werkzaam in de filmwereld dat beschermenswaardige bekendheid in die kringen daaruit mag worden afgeleid, is gesteld noch bleken.

4.17. Tenslotte overweegt de rechtbank als volgt. Indien alle door eiseres aangevoerde en hiervoor besproken feiten en omstandigheden samen worden genomen, kan daar mogelijk uit worden afgeleid dat de naam *Rat Pack* zodanig bekend is dat zij daar bescherming aan kan ontlenen tegen andere gelijkkluidende, dan wel ervan slechts in geringe mate afwijkende, handelsnamen die gevaar voor verwarring geven bij professionals in de Nederlandse filmwereld. Daarvan uitgaande is de rechtbank echter van oordeel dat eiseres onvoldoende heeft geconcretiseerd dat verwarring met de naam *RatPac* bij het betreffende publiek te duchten is, nu gedaagde dat gemotiveerd heeft weersproken en eiseres daar niets anders tegenover heeft gezet. Eiseres heeft immers erkend dat tot nu toe niet van verwarring is gebleken, terwijl gedaagde volgens eiseres' eigen stellingen al betrokken is geweest bij de productie van allerlei grote *blockbusters* die ook in Nederland zijn uitgebracht. In dat licht had het op de weg van eiseres gelegen om toe te lichten waarom voor de toekomst dan wél verwarring te duchten is. Bovendien richt eiseres zich op jeugd- en arthousefilms die in de basis Duitstalig zijn, terwijl gedaagde zich volgens eiseres zelf uitsluitend bezig houdt met grote Engelstalige Hollywood-producties (overigens betwist gedaagde dat zij daarbij betrokken is als producent en stelt zij slechts als financier te handelen; de rechtbank komt aan een oordeel daaromtrent niet toe). Vast staat dat de naam van eiseres gelijk is aan de naam van de – wederom in de woorden van eiseres zelf – “legendarische” groep Hollywoodacteurs bekend als “*The Rat Pack*”. Ook de naam *RatPac* houdt een verwijzing naar de naam van deze groep in, maar de spelling wijkt op opvallende wijze af: *RatPac* is aan elkaar geschreven en de letter K ontbreekt. Deze afwijkende spelling zal door professionals in de filmwereld, van wie mag worden verondersteld dat ze bekend zijn met de naam van deze legendarische groep, worden opgemerkt. Kortom, de rechtbank komt tot het oordeel dat bij het professionele publiek geen sprake is van verwarringsgevaar op grond waarvan het gedaagde verboden zou moeten worden de naam *RatPac* te gebruiken.

4.18. Uit het vorengaande vloeit voort dat de Duitse handelsnaam *Rat Pack* geen bescherming in Nederland toekomt op grond van artikel 5 Hnw, althans niet ten aanzien van de door gedaagde gebruikte naam *RatPac*. De rechtbank ziet gelet daarop evenmin grond voor aanvullende bescherming op grond van artikel 6:162 BW. Dit leidt er toe dat ook de vorderingen onder II, III, IV en V worden afgewezen.

proceskosten

4.19. Eiseres wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De kosten gemaakt in het kader van het verweer tegen de gestelde handelsnaaminbreuk komen in aanmerking voor vergoeding op grond van artikel 1019h Rv. De kosten van het verweer tegen de gevorderde nietigverklaring en in het kader van het onrechtmatig handelen worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.

4.20. Gedaagde heeft een specificatie overgelegd van € 34.668,36 aan advocaatkosten te vermeerderen met € 3.628,73 aan verschotten. De hoogte van de advocaatkosten wordt echter in beginsel gemaximeerd door de Indicatie-tarieven in IE-zaken¹¹. De rechtbank is van oordeel dat de zaak moet worden aangemerkt als een gewone bodemzaak waarvoor een maximaal bedrag van € 17.500 als redelijk en evenredig geldt.

¹¹ Versie 1 april 2017

4.21. Nu het zwaartepunt van het debat tussen partijen heeft gelegen bij de gestelde handelsnaaminbreuk en gelet op de standpunten van partijen daaromtrent, is de rechtbank van oordeel dat het redelijk is om 80% van de door gedaagde bestede tijd toe te rekenen aan het IE-deel van de vorderingen en 20% aan het niet-IE-gedeelte.

4.22. De rechtbank begroot derhalve de advocaatkosten gemaakt in het kader van de gestelde handelsnaaminbreuk op € 14.000. De rechtbank begroot de advocaatkosten gemaakt in het kader van het overige verweer op 20% van € 1.356,- (tarief II, 3 punten), derhalve € 271,20.

4.23. De hoogte van de verschotten is niet betwist zodat het bedrag van € 3.628,73 wordt toegewezen.

4.24. Het vorenstaande betekent dat een bedrag aan proceskosten wordt toegewezen van € 17.899,93.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt eiseres in de kosten van de procedure aan de zijde van gedaagde, begroot op € 17.899,93;
- 5.3. verklaart dit vonnis wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 9 oktober 2019.

Two blue ink signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a large, stylized loop. The signature on the right is more complex, with multiple overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.