

## Beschermingsomvang van cafénamen

De beschermingsomvang van merken in de horeca blijkt de laatste tijd beperkt. Waar in 2007 Bistro Tante Pietje uit Den Bosch zich nog met succes kon verzetten tegen Tante Pietje uit Beverwijk (op grond van handelsnaamoverwegingen ondanks een afstand van 110 km)<sup>1</sup>, hebben etablissement Einstein<sup>2</sup> en café Bolle Jan<sup>3</sup> allebei bot gevangen, toen zij hun concurrenten in andere regio's hun naam wilden doen wijzigen. Bij alle vonnissen kan je vraagtekens zetten bij de motivering.



Café Bolle Jan kan zich niet verzetten tegen après skihut Bolle Jan. Het café is eigendom van Nancy Froger en zij heeft drie woordmerken CAFÉ BOLLE JAN, BOLLE JAN TV en DE BOLLE JAN SHOW gedeponeed. Froger beriep zich ondermeer op 2.20 lid 1 sub b en c BVIE alsmede artikel 5 Handelsnaamwet.

Allereerst overweegt de rechter (in 4.1) dat enkel op het onderscheidende element “bolle jan” gelet moet worden. “café”, “tv” en “show” zijn immers zuiver beschrijvend. Hetzelfde geldt voor “après skihut”. Vervolgens wordt geconcludeerd dat de diensten hetzelfde zijn.

Daarmee lijkt de kous al af. BOLLE JAN vs BOLLE JAN voor soortgelijke diensten levert naar mijn mening gevaar voor directe of indirecte verwarring op. Maar zover komt het niet. De Voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring is en heeft daarvoor enkele opvallende overwegingen.

Allereerst overweegt hij ten overvloede dat een beroep op sub a niet slaagt, omdat après ski hut Bolle Jan geen gebruik maakt van het woord café. Maar Bolle Jan deed geen beroep op sub a.

Ten tweede concludeert de rechter dat de merken van eiseres geen bekende merken zijn. “En omdat geen van de drie ingeschreven merken bekende merken zijn, kan [eiseres] zich voor haar vorderingen niet beroepen op BVIE artikel 2.20 lid sub b en c (aanhaken resp. reputatie-schade).” Ik neem aan dat hier enkel wordt gedoeld op sub c.

Vervolgens lijkt de voorzieningenrechter in 4.5 terug te komen van zijn conclusie dat er sprake is van soortgelijke diensten. Omdat nergens uit blijkt dat gedaagde van plan zou zijn om tv-shows en andere evenementen buiten haar zaak te Eersel te organiseren is er van een inbreuk op de merken BOLLE JAN TV en DE BOLLE JAN SHOW geen sprake, zo stelt de rechter. Het woordmerk BOLLE JAN TV is echter geregistreerd voor klasse 41: Het organiseren van ontspannende- en muziekevenementen en -shows; uitvoeren van voornoemde evenementen en shows; het produceren, samenstellen, regisseren, realiseren, monteren en presenteren van voornoemde evenementen en shows, ook ten behoeve van televisie- uitzendingen en -programma's. En DE BOLLE JAN SHOW voor klasse 4: Het organiseren van ontspannende- en muziekevenementen en -shows.

Deze merken zouden dus wel degelijk met succes in stelling gebracht moeten kunnen worden. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat er muziekevenementen in après skihut BOLLE JAN georganiseerd gaan worden.

<sup>1</sup> Rb Haarlem Sector kanton, 4 juli 2007, B9 4401, LJN: BA9697;

<sup>2</sup> Voorzieningenrechter Rb. 's-Gravenhage, 26 maart 2009, B9 7745 (zie ook commentaar van Visser op B9 7775);

<sup>3</sup> Voorzieningenrechter Rb. 's-Hertogenbosch, 28 april 2009, B9 7854, LJN: BI2579;

Daarna schaarde de Voorzieningenrechter sub b en artikel 5 en 5a Hnw over een kam. “De rechter is er niet van overtuigd kunnen raken dat het Amsterdamse Café Bolle Jan enige bekendheid geniet in Eersel en wijde omgeving.” Deze overweging zou juist zijn als het gaat om handelsnaamverwarring. Maar een merk geeft bescherming in de gehele Benelux. Locale bekendheid is daarvoor geen vereiste. Overigens heb ik begrepen dat café Bolle Jan wel degelijk zeer populair is onder Brabanders.

De rechter komt dan tot de conclusie dat de skihut voldoende afstand heeft genomen om verwarring te voorkomen. Hiervoor worden als verschillen genoemd dat eiseres het woord café in haar merk gebruikt en gedaagde de woorden après skihut. Ook speelt mee dat het teken nauw aansluit bij het (oudere) biermerk Bolle Jan (beeldmerk PILSENER BOLLE JAN ECHT BRABANTS nr 773536).



Froger moet vervolgens EUR 9.000,- aan proceskosten voldoen, terwijl de rechter de gevorderde kosten – onbekend hoe hoog dat was – wel onredelijk hoog vond. Het blijft ongewis waarom het niet als een typisch gevalletje eenvoudige zaak op grond van indicatietarief is gezien.

De motivering vind ik te kort door de bocht en knellend. Eerst wordt gesteld dat er niet gekeken mag worden naar de beschrijvende elementen “café” en “après skihut”, maar vervolgens wordt geconcludeerd dat het gebruik van deze woorden, juist voorkomt dat er gevaar voor verwarring is. Het lijkt mij dat er zeker een gereede kans is dat er een gevaar voor indirecte verwarring is, namelijk dat het publiek zal menen dat er een economisch verband is tussen beide ondernemingen.

Deze zaak toont weer eens aan hoe onzeker de uitkomsten van merkengeschillen – met name wanneer het om gevaar voor verwarring gaat - in kort geding kunnen zijn. Als uitbater van een café is het veiliger om achter de tap te blijven staan.

Fulco Blokhuis  
Boekx Advocaten  
[www.boekx.com](http://www.boekx.com)