

zaaknummer 200.041.019/01 KG

27 april 2010

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

1.

wonende te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE DRIE DAGEN B.V.,

gevestigd te Amsterdam

APPELLANTEN,

advocaat: mr. M.C.S. de Boer, te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMSTERDAM VILLAGE COMPANY B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HERMITAGE CAFÉ AMSTERDAM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

GEÏNTIMEERDEN,

advocaat: mr. M. Kashyap, te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Appellanten worden hierna tezamen aangeduid als

c.s. en afzonderlijk als

respectievelijk De Drie

Dagen. Geïntimeerden worden hierna gezamenlijk aangeduid als AVC c.s. en afzonderlijk als AVC respectievelijk Hermitage Café.

c.s. zijn bij dagvaarding van 15 juli 2009 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam, in deze zaak in kort geding onder zaak/rolnummer 430404/KG ZA 09-1276 WT/MV geweest tussen

c.s. als eisers en AVC c.s. als gedaagden en uitgesproken op 18 juni 2009.

c.s. hebben bij memorie dertien grieven (genummerd I-XIV, grief XII ontbreekt) voorgesteld en geconcludeerd, kort samengevat, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en alsnog hun vorderingen zal toewijzen, met hoofdelijke veroordeling van AVC c.s. op de voet van art. 1019h Rv in de kosten van het geding in beide instanties.

AVC c.s. hebben bij memorie geantwoord, de grieven bestreden, een productie in het geding gebracht en geconcludeerd, kort samengevat, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen met veroordeling van c.s. in - naar het hof verstaat op de voet van art. 1019h Rv - de kosten van het geding in hoger beroep.

Partijen hebben hun zaak ter terechtzitting van 10 maart 2010 doen bepleiten, c.s. door mr. A.M.E. Voerman, advocaat te Amsterdam en AVC c.s. door mr. Kashyap voornoemd, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Beide partijen hebben bij die gelegenheid nog enkele producties in het geding gebracht, waaronder specificaties van de proceskosten.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.5 de feiten opgesomd die door haar bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt zijn genomen. Deze feiten zijn niet in geschil en dienen derhalve ook het hof tot uitgangspunt.

3. Beoordeling

3.1. (i) is horeca-ondernemer en indirect bestuurder van De Drie Dagen. De Drie Dagen exploiteert onder de namen ENVY en VYNE twee restaurants aan de Prinsengracht te Amsterdam en onder de naam NEVY een visrestaurant aan de Westerdoksdijk te Amsterdam. is houder van de Benelux woordmerken ENVY, VYNE en NEVY voor diensten, onder meer in de klassen 41 en 43 welke kort gezegd zien op het leveren van diensten met betrekking tot cultuur en ontspanning respectievelijk restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) en horeca. Het Benelux woordmerk NEVY, geregistreerd in 2007, is tevens ingeschreven voor diensten van visrestaurants. c.s. gebruiken voor de website van het visrestaurant de domeinnaam www.nevy.nl.

(ii) AVC is een zustermaatschappij van Hermitage Café. Enig aandeelhouder en bestuurder van beide vennootschappen is Amsterdam Village Holding B.V. AVC c.s. hebben onder de naam

NEVA op 19 juni 2009 een café-restaurant geopend in het Hermitage Museum aan de Amstel te Amsterdam. AVC is houdster van het in 2008 geregistreerde Benelux woordmerk NEVA voor diensten in klasse 41 en 43. De domeinnaam www.neva.nl staat geregistreerd op naam van AVC.

(iii) Bij brief van 27 mei 2009 heeft de raadsman van
 c.s. AVC verzocht de naam NEVA te wijzigen omdat zij daarmee inbreuk maakt op de handelsnaam- en merkrechten van Van der Leden c.s.. Bij brief van 9 juni 2009 heeft merkenbureau De Merkplaats namens AVC gereageerd op de hiervoor genoemde brief en laten weten dat AVC haar naam niet zal wijzigen.

3.2.
 c.s. vorderen in dit geding - kort weergegeven - AVC c.s. op straffe van een dwangsom te bevelen iedere inbreuk op hun rechten op het merk en de handelsnaam NEVY te staken en gestaakt te houden.

3.3. Van der Leden c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat het teken NEVA overeenstemt met het merk NEVY. Hierdoor kan, volgens
 c.s., verwarring bij het publiek ontstaan en trekken AVC c.s. ongerechtvaardigd voordeel uit en doen zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende merk NEVY. Voorts maakt De Drie Dagen op grond van het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) bezwaar tegen het gebruik van de handelsnaam NEVA omdat, naar zij stelt, gelet op de mate van overeenstemming, de aard van de ondernemingen en de plaats van vestiging gevaar voor verwarring bestaat. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van
 c.s. afgewezen, met veroordeling van
 c.s. in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.

3.4. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat partijen de namen NEVY en NEVA primair ter onderscheiding van hun onderneming en niet ter onderscheiding van hun waren of diensten gebruiken. Met de grieven II en III komen c.s. hiertegen op. De grieven zijn tevergeefs voorgedragen nu de voorzieningenrechter de vordering op beide grondslagen, handelsnaamrecht en merkenrecht, heeft beoordeeld en de volgorde van behandeling op het resultaat van die beoordeling niet van invloed is.

3.5. Bij de beoordeling of, zoals c.s. hebben betoogd, in het onderhavige geval is voldaan aan het inbreukcriterium volgens artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, heeft de voorzieningenrechter overwogen dat er geen sprake is van een zodanige overeenstemming tussen NEVY en NEVA dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan.

3.6. Aan c.s. moet worden toegegeven dat sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen het merk (NEVY) en het teken (NEVA) omdat deze uit woorden bestaan die slechts met één (de vierde, laatste) letter van elkaar verschillen. Hoewel er om dezelfde reden het bestaan van een zekere mate van auditieve overeenstemming valt aan te nemen, hebben AVC c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat deze in de praktijk nog wordt beperkt doordat NEVA, de naam van een door Sint Petersburg stromende rivier, in het kader van de exploitatie van het restaurant op z'n Russisch als "Njivaa" wordt uitgesproken en het restaurant zich onder die (uitspraak van de) naam profileert. Voorts wijkt het teken NEVA begripsmatig af van het merk NEVY, niet alleen omdat NEVA, zoals gezegd, refereert aan de door Sint Petersburg stromende rivier,

doch tevens omdat NEVY veelal wordt geassocieerd met het Engelse begrip 'navy', in de betekenis van marine. Uit de door

... c.s. in het geding gebrachte perspublicaties blijkt ook van een referentie aan dat begrip: "In the Navy" en "Join the Navy". Een en ander leidt tot de gevolgtrekking dat weliswaar sprake is van een zekere mate van visuele en in beperktere mate ook van auditieve overeenstemming, maar dat de totaalindruk die respectievelijk door het merk NEVY en het teken NEVA wordt opgeroepen in voldoende mate van elkaar verschilt.

Daar komt nog bij dat NEVY en VYNE anagrammen zijn van ENVY en, naar ... c.s. betogen, door het in aanmerking komend publiek als zodanig worden herkend en als seriemarkt fungeren. In het licht hiervan acht het hof voorshands niet aannemelijk dat het teken NEVA, dat deze eigenschap niet heeft, zal worden geassocieerd met het merk NEVY laat staan dat het zal worden aangemerkt als, zoals ... c.s. het formuleren, het bastaard neefje van de ENVY zusjes dat afkomstig is uit of gelieerd is aan de onderneming van ... c.s.

3.7. Gelet op het bovenstaande, valt naar het voorlopig oordeel van het hof niet aan te nemen dat de (mate van) overeenstemming tussen merk en teken van dien aard is dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan en dit publiek de namen NEVY en NEVA direct of indirect met elkaar zal verwarren. Grief IV faalt derhalve.

3.8. Voorts hebben ... c.s. met grief V het oordeel van de voorzieningenrechter bestreden dat geen sprake is van inbreuk op het bekende merk NEVY in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Indien al zou moeten worden aangenomen dat NEVY een bekend merk is in de zin van genoemde verdragsbepaling - AVC

c.s. hebben dit gemotiveerd betwist - is het hof met de voorzieningenrechter van oordeel dat . c.s. niet aannemelijk hebben gemaakt, dat AVC c.s. door het gebruik van NEVA ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk NEVY, en dat aan c.s. derhalve geen beroep op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE toekomt. Voorshands is immers, zoals hiervoor is geoordeeld, niet aannemelijk dat het merk NEVY en het teken NEVA zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt. Evenmin bestaan er aanwijzingen dat AVC c.s. door het gebruik van de naam NEVA in het kielzog van NEVY proberen te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dit merk en om zonder financiële vergoeding profijt te trekken uit de commerciële inspanning die c.s. hebben geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Dit te minder nu AVC c.s. aannemelijk hebben gemaakt dat het imago van restaurant NEVA geheel is verbonden aan het Hermitage Museum.

3.9. Nu derhalve, voorshands oordelend, geen sprake is van de door c.s. gestelde merkinbreuk dienen de vorderingen voor zover gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b en sub c BVIE te worden afgewezen.

3.10. Met de grieven VI tot en met X komen c.s. op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat geen sprake is van handelsnaaminbreuk in de zin van artikel 5 Hnw. Hierbij gaat het om de vraag of er, door het voeren van de handelsnaam NEVA, verwarring bij het publiek te duchten is tussen de onderneming van De Drie Dagen en de onderneming van Hermitage Café. Daarbij

dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval waaronder de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn. Voor zover al geoordeeld zou kunnen worden dat sprake is van een geringe afwijking tussen beide handelsnamen in de zin van bedoeld artikel, dient het volgende in aanmerking te worden genomen. Beide ondernemingen exploiteren een restaurant dat behoort tot het duurdere segment in Amsterdam. Daarbij profileert NEVY zich met name als een exclusief visrestaurant terwijl NEVA naar buiten treedt als restaurant waar het menu is samengesteld met Russische invloeden. Mede gelet op de huisvesting van restaurant NEVA in het Hermitage Museum is voldoende aannemelijk dat, zoals AVC c.s. aanvoeren, NEVA zich primair richt op museumbezoekers. Voor beide restaurants geldt dat het hier in aanmerking te nemen publiek bestaat uit bezoekers van de betere restaurants en dat dezen over het algemeen goed geïnformeerd zullen zijn over het te bezoeken restaurant. Daarbij moet worden aangenomen dat zij wel degelijk onderscheid zullen weten te maken tussen een restaurant gevestigd in een museum aan de Amstel en een visrestaurant gevestigd nabij het IJ in Amsterdam. In het licht hiervan is onvoldoende aannemelijk dat er verwarringsgevaar bij het relevante publiek bestaat. Ook zijn er onvoldoende aanwijzingen dat als al verwarring zou kunnen ontstaan bij telefoondiensten en taxichauffeurs zoals . . . c.s. nog betogen in (de toelichting op) grief X, dit in die mate te duchten valt dat dit een verbod zoals gevorderd zou kunnen rechtvaardigen.

3.11. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar heeft het hof acht geslagen op de door . . . c.s. aangevoerde bijzondere omstandigheden van het concrete geval. Deze leiden

geen van alle, ook niet in gezamenlijk verband, tot een ander voorlopig oordeel. Daarbij overweegt het hof dat c.s. vooralsnog niet aannemelijk hebben gemaakt dat (gevaar voor) verwarring zich ook daadwerkelijk voordoet. Ter zitting heeft weliswaar nog verklaard dat hij, naar aanleiding van een publicatie over restaurant NEVA, door collega's is geconfronteerd met uitlatingen waarbij zij in de veronderstelling zouden hebben verkeerd een artikel over het restaurant NEVY te hebben gelezen. Deze uitlatingen echter zijn te weinig specifiek om daar voorshands de conclusie aan te verbinden dat er een reëel gevaar voor verwarring bestaat.

3.12. Grief XI bestrijdt de door de voorzieningenrechter gemaakte belangenafweging. Nu de vorderingen van c.s. met betrekking tot merkinbreuk en handelsnaaminbreuk reeds op grond van het vooroverwogene niet toewijsbaar zijn faalt ook deze grief.

3.13. Met grief XIII wijzen c.s. erop dat zij in eerste aanleg op grond van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenvergoeding van € 11.766,53 exclusief BTW hebben gevorderd en niet € 6.000,- zoals in het vonnis onder 3.1. is vermeld. Gezien de omstandigheid dat de vorderingen van c.s. ook in hoger beroep niet worden toegewezen hebben zij geen belang bij deze grief.

3.14. Voorts hebben c.s. zich met grief XIV verzet tegen de toewijzing van de door AVC c.s. op grond van artikel 1019h Rv gevorderde advocaatkosten van € 13.019,50. Deze grief slaagt slechts in zoverre dat c.s. terecht aanvoeren dat een bedrag aan griffierecht ad € 262,- reeds in

dit bedrag is inbegrepen en ten onrechte twee keer in rekening is gebracht en is toegewezen. Voor zover de grief zich mede verzet tegen de toewijzing van de volledige advocaatkosten, is het hof met de voorzieningenrechter van oordeel dat in de omstandigheden van het geval het door AVC c.s. gevorderde en met bewijsstukken onderbouwde bedrag niet onredelijk of onevenredig voorkomt.

3.15. Grief I mist zelfstandige betekenis en behoeft geen afzonderlijke behandeling.

4. Slotsom

4.1. Slotsom is dat de grieven falen met uitzondering van grief XIV voor zover daarmee wordt geklaagd dat ten onrechte twee maal griffierecht ad € 262,- is toegewezen. Dit leidt ertoe dat het vonnis zal worden bekrachtigd met uitzondering van de hoogte van de door de voorzieningenrechter uitgesproken kostenveroordeling. In zoverre zal het hof opnieuw recht doen.

4.2. Als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij zullen c.s. worden verwezen in de kosten van het hoger beroep. Met betrekking tot deze kosten wordt als volgt overwogen. Partijen hebben ter zake van het geding in hoger beroep over en weer veroordeling in de proceskosten gevorderd op de voet van artikel 1019h Rv. Aan de hand van overgelegde specificaties hebben c.s. aan hun zijde die kosten gecijferd op € 13.528,25 en AVC c.s. aan hun zijde op € 16.850,50. c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de door AVC c.s. gevorderde proceskosten. Het hof gaat hieraan voorbij. Mede in aanmerking nemend dat geen

specialistentarieven zijn gehanteerd acht het hof het opgegeven aantal uren niet buitensporig en is het gevorderde bedrag toewijsbaar als redelijke en evenredige kosten van het geding in hoger beroep.

5. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, behoudens voor zover ter zake van de proceskosten (vast recht en salaris) meer is toegewezen dan € 13.019,50;

vernietigt het vonnis in zoverre en wijst het meerdere alsnog af;

veroordeelt *AVC* c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van AVC c.s. tot op heden op de voet van art. 1019h Rv begroot op € 16.850,50;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.M.M. Tillema, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en N. van Lingen en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 27 april 2010.



Mr. M. Kashyap



Mr. W.J.J. Los