



vonnis

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht
DH/JB/PY

zaaknummer / rolnummer: 109885 / HA ZA 09-360

datum: 7 april 2010

Vonnis van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAREN OP VLEUGELS B.V.,
statutair gevestigd te Arnhem,
eiseres in conventie bij dagvaarding van 11 maart 2009,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. M.C.H.I. van der Dussen Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HOTEL RESTAURANT "DE ZANDHORST" B.V.,
statutair gevestigd te Heerhugowaard,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. J.W. Bloem te Zaandam.

Partijen zullen hierna VOV en De Zandhorst genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 maart 2009
- de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie
- het tussenvonnissen van 24 juni 2009
- het proces-verbaal van comparitie van 8 februari 2010
- de akte overlegging proceskosten van 24 februari 2010 aan beide zijden.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. De inhoud van alle stukken geldt als hier ingelast.

2. De feiten

in conventie en in reconventie

2.1. Op naam van VOV staan de volgende merkinschrijvingen geregistreerd:

- a) het woordmerk Jules Verne, op 30 augustus 1990 gedeponereerd bij het Benelux merkenbureau, ingeschreven onder nummer 0482821 voor de diensten:

KI 12 Passagiersschepen

KI 39 Vervoer van personen en goederen; organiseren en arrangeren van reizen, organiseren van rondleidingen, reizigersbegeleiding, verhuur van schepen

KI 42 Horeca-diensten

b) het woordmerk Jules Verne, op 7 januari 1991 gedeponeerd bij het Internationaal Merkenregister, ingeschreven onder nummer 565729 voor dezelfde diensten als hiervoor is vermeld.

Hierna ook gezamenlijk te noemen: "de Merken".

2.2. Blijkens een uittreksel van 13 juli 2009 uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft VOV als handelsnaam Varen op Vleugels B.V. De bedrijfsomschrijving luidt: Het vervoeren en doen vervoeren van personen en/of goederen met binnenschepen, het exploiteren van binnenschepen en het verrichten van horecawerkzaamheden.

2.3. Blijkens een uittreksel van 13 juli 2009 uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is VOV 100% aandeelhouder van de Besloten Vennootschap Exploitatiemaatschappij Jules Verne B.V.

2.4. Blijkens een uittreksel van 5 juni 2009 uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is VOV 100% aandeelhouder van de Besloten Vennootschap Constant in Beweging B.V.

2.5. In een recente informatiemap van Constant in Beweging is onder meer de volgende informatie opgenomen:

*"Jules Verne
magical cruising*

Partycruiser Jules Verne is met een lengte van bijna 80 meter en futuristische, verlichte skyline een imposante verschijning aan elke kade. De ruime multifunctionele inrichting maakt het mogelijk om het schip aan te passen aan elk gezelschap en elk evenement. Een swingend feest voor ruim 600 personen, een zakelijke beurs of chique diner: het komt perfect tot zijn recht op de Jules Verne."

2.6. In 2007/2008 heeft De Zandhorst een verbouwing ondergaan. Daarbij is het voorheen naamloze restaurant de naam "Restaurant Jules Verne" gegeven.

2.7. Op de website van De Zandhorst staat onder meer het volgende:

*"Restaurant
Hotel
Event Center*

Over Jules

(...)

Wij nodigen u uit in de wereld van Jules die bestaat uit een designhotel met belevingswereldkamers, een verrassend restaurantconcept met een bijzondere filosofie en een full service Event Center waar werken en genieten dicht bij elkaar komen

Jules

Hotel Restaurant Jules (...)."

2.8. In een uittreksel van 2 maart 2009 uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is onder meer vermeld dat De Zandhorst als handelsnamen voor haar onderneming heeft:

Hotel Restaurant "De Zandhorst" BV

Hotel/restaurant Jules

Restaurant Jules Verne.

De bedrijfsomschrijving luidt: De exploitatie van een hotel-, café, en restaurantbedrijf; verhuur van vergaderruimte.

2.9. VOV heeft De Zandhorst geen toestemming gegeven om de Merken te gebruiken.

3. Het geschil

in conventie

3.1. VOV vordert – verkort en zakelijk weergegeven – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. De Zandhorst zal gebieden binnen drie maanden na betekening van het vonnis ieder gebruik van het teken Jules Verne in verband met horecadiensten/horeca-activiteiten te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,= per dag dat De Zandhorst nalaat aan het gebod te voldoen;

II. De Zandhorst zal gebieden binnen veertien dagen na betekening van het vonnis al het drukwerk waarin het teken Jules Verne is gebruikt af te geven aan de advocaat van VOV ter vernietiging, op straffe van een dwangsom van € 5.000,= per brochure/folder/item dat De Zandhorst in strijd met deze veroordeling verspreidt/in haar bezit heeft;

III. De Zandhorst zal gebieden binnen drie dagen na betekening van het vonnis ieder gebruik van het teken Jules Verne op de website, als adword of anderszins op/ten behoeve van internet te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,= per keer en/of per dag, zulks ter keuze van VOV dat De Zandhorst het gebod/de veroordeling niet nakomt;

IV. De Zandhorst zal veroordelen tot het vergoeden van de door VOV geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met rente;

V. De Zandhorst zal veroordelen in de volledige kosten van het geding.

3.2. VOV legt aan haar vordering – verkort en zakelijk weergegeven – het volgende ten grondslag. Aan VOV komen als gevolg van haar merkinschrijvingen de merkrechten toe op de Merken. VOV biedt onder de naam Jules Verne horecadiensten aan. De Zandhorst maakt door het ongeautoriseerde gebruik van het merk en de handelsnaam Jules Verne inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van VOV. Hierdoor lijdt VOV schade, die bestaat uit afbreuk van het onderscheidend vermogen van het merk en de handelsnaam Jules Verne. Door de inbreuk/het onrechtmatig handelen profiteert De Zandhorst van de goodwill, reputatie en uitstraling van het merk en de handelsnaam Jules Verne, aldus VOV.

in reconventie

3.3. De Zandhorst vordert – verkort en zakelijk weergegeven – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

Primair:

Nietig zal verklaren de internationale merkregistratie van VOV met registratienummer 565729 en de Benelux merkregistratie van VOV met registratienummer 482821 voor alle waren en diensten in alle klassen waarvoor het merk is geregistreerd en VOV zal veroordelen om binnen twee dagen na betekening van het vonnis voormelde merkregistraties te doen doorhalen op straffe van een boete van € 5.000,= voor elke dag dat VOV weigert hieraan te voldoen;

Subsidiair:

Vervallen zal verklaren de internationale merkregistratie van VOV met registratienummer 565729 en de Benelux merkregistratie van VOV met registratienummer 482821 voor alle waren en diensten in alle klassen waarvoor het merk is geregistreerd en VOV zal veroordelen om binnen twee dagen na betekening van het vonnis voormelde merkregistraties te doen doorhalen op straffe van een boete van € 5.000,= voor elke dag dat VOV weigert hieraan te voldoen;

De Zandhorst zal veroordelen in de volledige kosten van dit geding.

3.4. De Zandhorst legt aan haar vordering – verkort en zakelijk weergegeven – het volgende ten grondslag. Het teken Jules Verne mist als merk elk onderscheidend vermogen, reden waarom De Zandhorst primair de nietigheid van het merk Jules Verne inroept. Subsidiair stelt De Zandhorst dat VOV over een periode van vijf opeenvolgende jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk Jules Verne, reden waarom het merk vervallen dient te worden verklaard.

in conventie en in reconventie

3.5. Partijen voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in reconventie

4.1. Gelet op de mogelijk verstreckende gevolgen van de reconventionele vordering ziet de rechtbank aanleiding deze eerst te behandelen.

4.2. Primair roept De Zandhorst de nietigheid in van het merk Jules Verne, waarvan VOV houder is. Ter zitting heeft De Zandhorst aangegeven dat zij in dit kader een beroep op artikel 2.28, eerste lid sub b, van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) doet.

4.3. De Zandhorst stelt zich op het standpunt dat het teken Jules Verne elk onderscheidend vermogen mist. Door het veelvuldige en algemene gebruik van dit teken in

het maatschappelijk verkeer is het volgens De Zandhorst ongeschikt om als teken te dienen ter onderscheiding van bepaalde waren of diensten.

4.4. Artikel 2.1, eerste lid, BVIE bevat een opsomming van tekens die een merk kunnen vormen, mits bedoelde tekens de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van andere ondernemingen en dus functioneren als herkomstaanduiding van het merk. Terecht wijst VOV erop dat in artikel 2.3 BVIE uitdrukkelijk is vermeld dat een geslachtsnaam als merk kan dienen. Derhalve kan de naam Jules Verne als zodanig als merk gelden, mits deze naam als merk onderscheidend vermogen heeft. Hiervan is sprake indien het merk zich leent om de dienst waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dit onderscheidend vermogen moet enerzijds worden beoordeeld uitgaande van de diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten van die diensten. (HvJ EG 29 april 2004, C-468/01 tot en met C-472/01, Jur. 2004, p. I-5173, BMMB 2005 (1), p. 36 (Proctor & Gamble/BHIM)). Het relevante publiek bestaat, gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting, in dit geval concreet uit publiek, zowel zakelijk als privé in het hogere marktsegment, dat zich richt op grootschalige bijeenkomsten en evenementen. Bij de beoordeling van een geslachtsnaam gelden overigens dezelfde beoordelingscriteria als voor andere categorieën van merken (HvJ EG 16 september 2004, C-404/02, Nichols).

4.5. Anders dan De Zandhorst stelt, betekent veelvuldig gebruik niet dat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Hooguit kan dit ertoe leiden dat de beschermingsomvang afneemt, maar dat is een andere kwestie. Gesteld noch gebleken is dat het teken Jules Verne tot een soortnaam is geworden. De enkele omstandigheid dat Jules Verne de naam is van een bekende auteur maakt het woord "Jules Verne" niet ongeschikt om te dienen als teken ter onderscheiding van horecadiensten. De Zandhorst heeft hiermee onvoldoende onderbouwd dat het teken door het relevante publiek niet als onderscheidend teken wordt opgevat.

4.6. Voor zover De Zandhorst een beroep op misleiding heeft bedoeld te doen door te stellen dat VOV met het merk Jules Verne de indruk wekt dat VOV en de auteur Jules gelieerd zijn, faalt dit. Daarbij neemt de rechtbank niet alleen in aanmerking dat VOV gemotiveerd heeft betwist dat sprake is van misleiding, maar ook dat tussen partijen niet in geschil is dat VOV goede contacten heeft met de nabestaanden van de auteur Jules Verne. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, vermag de rechtbank dan ook niet in te zien waarom de Merken misleidend zouden zijn.

4.7. Gelet op het vorenstaande is nietigverklaring van de Merken niet aan de orde, nog afgezien van het feit dat, zoals VOV terecht aanvoert, in deze procedure nietigverklaring van de inschrijving in het Internationaal Merkenregister slechts mogelijk is voor zover deze betrekking heeft op de Benelux-landen, ingevolge artikel 4, eerste lid juncto artikel 5, eerste lid, van het Protocol van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken.

4.8. Subsidiair stelt De Zandhorst zich op het standpunt dat de Merken vervallen dienen te worden verklaard wegens non-usus. Dit is door VOV gemotiveerd weersproken.

4.9. Voor zover De Zandhorst heeft bedoeld te stellen dat VOV slechts zelf gebruik diende te maken van haar Merken om een geslaagd beroep op non-usus te voorkomen, heeft VOV zich terecht verweerd met een beroep op artikel 2.26, derde lid onder b, BVIE. Hierin is bepaald dat voor de toepassing van het tweede lid sub a van artikel 2.26 BVIE onder het gebruik van het merk mede wordt verstaan het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder. Als onweersproken staat vast dat VOV als merkhouder aan haar concernvennootschappen, waaronder Constant in Beweging B.V., het recht heeft verleend van de Merken gebruik te maken.

4.10. In artikel 2.26, tweede lid sub a, BVIE is bepaald dat het recht op een merk vervallen wordt verklaard indien na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

4.11. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van normaal gebruik neemt de rechtbank het volgende in aanmerking. Op grond van het arrest van het HvJ EG van 11 maart 2003, NJ 2004, 339 (Ansul/Ajax) en de beschikking van het HvJ EG van 27 januari 2004, NJ 2007, 280 (La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA) over de uitleg van de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG, PB EG L 40) - hierna: de merkenrichtlijn - moet ervan worden uitgegaan "dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk."

4.12. VOV stelt dat zij en haar concernvennootschappen de Merken al twintig jaar intensief gebruiken voor die doeleinden waarvoor de Merken zijn geregistreerd. VOV heeft ter ondersteuning van deze stelling als productie 7 bij conclusie van antwoord in reconventie diverse uitingen overgelegd zoals brochures, briefpapier, facturen, menu's en kostenoverzichten waarop Jules Verne en direct daaronder in kleinere letters magical cruising staat. Ook heeft VOV briefpapier overgelegd waarop zowel Jules Verne als Constant in Beweging staat en in kleinere letters Varendelocaties/ Spraakmakendeevenementen/ Culinairretraktaties. Ter zitting is door De Zandhorst een map overgelegd met daarin onder meer recente informatie over Jules Verne magical cruising van Constant in Beweging. Ter zitting is namens VOV naar voren gebracht dat het briefpapier waarop Jules Verne is gedrukt, wordt gebruikt en dat er nog steeds tv spotjes worden uitgezonden. Uit al het vorenstaande volgt genoegzaam dat de Merken worden gebruikt om een afzet te creëren voor onder meer horecadiensten. Voor de stelling van De Zandhorst dat de naam Jules Verne louter zou worden gebruikt ter onderscheiding van een bepaald schip

van andere schepen ziet de rechtbank geen aanknopingspunten. Gelet op vorenstaande feiten en omstandigheden, in het bijzonder de recente map met informatie, is de rechtbank van oordeel dat heden ten dage sprake is van een commerciële exploitatie van de Merken die reëel is in het zakenleven, oftewel normaal gebruik als bedoeld in artikel 2.26, tweede lid sub a, BVIE.

Gelet hierop en nu ingevolge artikel 2.27, tweede lid, BVIE het verval van een merkrecht op grond van artikel 2.26, tweede lid sub a, BVIE niet meer kan worden ingeroepen wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt, verwerpt de rechtbank het non-usus verweer van De Zandhorst.

4.13. Het vorenstaande leidt ertoe dat de reconventionele vordering van De Zandhorst zal worden afgewezen.

in conventie

Merkenrecht

4.14. Ingevolge artikel 2.20, eerste lid, BVIE kan een merkhouders zich op een viertal gronden verzetten tegen merkinbreuk door een derde. VOV baseert haar vorderingen in dit geding achtereenvolgens op een beweerde door De Zandhorst gepleegde inbreuk in de zin van artikel 2.20, eerste lid sub a, sub b en sub d BVIE.

4.15. VOV stelt zich allereerst met een beroep op artikel 2.20, eerste lid sub a en b BVIE op het standpunt dat De Zandhorst niet is gerechtigd het teken Jules Verne als merk te gebruiken voor horecadiensten. VOV stelt dat De Zandhorst horecadiensten aanbiedt onder de naam Jules Verne. VOV wijst hierbij op een uittreksel van 2 maart 2009 uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (zoals hiervoor onder 2.8 van dit vonnis is vermeld).

4.16. Als meest verstrekkend verweer heeft De Zandhorst hiertegen aangevoerd dat zij de naam Restaurant Jules Verne niet gebruikt als merk maar als naam van haar restaurant.

4.17. De rechtbank is van oordeel dat VOV onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld die kunnen leiden tot de conclusie dat De Zandhorst haar naam Restaurant Jules Verne op zodanige wijze gebruikt dat een verband bestaat tussen die naam en de door De Zandhorst verrichte diensten. VOV stelt dat wel, onder verwijzing naar een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel maar hiermee is het gebruik van de naam als merk nog niet gegeven. Ter zitting heeft de heer Vrijbloed namens De Zandhorst aangegeven dat De Zandhorst zich naar buiten toe presenteert als hotel restaurant Jules en niet als Restaurant Jules Verne. De rechtbank merkt in dat verband op dat de als productie 3 bij dagvaarding overgelegde brief van 18 december 2008 van het Algemeen Octrooi- en Merkenbureau ook is gericht aan Hotel Restaurant Jules. Op het als productie G16 overgelegde briefpapier staat de naam Jules, een "J" als logo en als website www.ontdekjules.nl. Gelet op het vorenstaande wordt het beroep op artikel 2.20, eerste lid sub a en b BVIE afgewezen. De overige door VOV in dit kader naar voren gebrachte standpunten behoeven dan ook geen nadere bespreking.

4.18. Daarnaast beroept VOV zich op artikel 2.20, eerste lid sub d, BVIE. Hierin is – samengevat gezegd – bepaald dat een merkhouder het gebruik van een teken kan verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten indien door dat gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Voor toepassing van dit onderdeel van artikel 2.20, eerste lid, BVIE is in ieder geval vereist dat de merkhouder aantoont dat een reële kans bestaat dat door het gebruik door een derde ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.19. De Zandhorst heeft er terecht op gewezen dat VOV haar vordering op dit punt niet voldoende heeft onderbouwd. Door VOV is in dit kader slechts aangevoerd dat sprake is van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de Merken en de aantasting van de exclusiviteit van de Merken. De rechtbank is van oordeel dat VOV hiermee onvoldoende feiten en/of omstandigheden heeft gesteld om te kunnen concluderen dat sprake zou zijn van een mogelijkheid dat ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk van onderscheidend vermogen of reputatie kan worden verwacht. Niet valt in te zien waarom sprake is van aantasting van de aantrekkingskracht van de Merken van VOV of van het gebruikopwekkend vermogen van deze Merken. Evenmin is sprake van verlies van exclusiviteit van de Merken van VOV of is op enigerlei wijze naar voren gebracht dat op onbehoorlijke wijze geprofiteerd wordt van de bekendheid van deze Merken. Bij dit alles is in aanmerking genomen dat – onder verwijzing naar hetgeen omtrent de beschermingsomvang van de Merken in r.o. 4.5. en 4.31. van dit vonnis is overwogen – naarmate een merk vaker voorkomt is, de beschermingsomvang geringer is, waardoor minder snel van de naamsbekendheid van de Merken zal worden geprofiteerd. Reeds op grond van het vorenstaande dient de conclusie te zijn dat de vorderingen van VOV voor zover gebaseerd op het BVIE moeten worden afgewezen.

Artikel 5 Handelsnaamwet

4.20. VOV stelt zich op het standpunt dat De Zandhorst niet is gerechtigd het teken Jules Verne als handelsnaam te gebruiken op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw).

4.21. De Zandhorst voert hiertegen het volgende verweer aan. VOV drijft geen onderneming onder de naam Jules Verne. Voor zover VOV al onder een handelsnaam deelneemt aan het economisch verkeer is dit onder de naam Constant in Beweging. Hierdoor is VOV geen rechthebbende en kan zij het gebruik van de naam Restaurant Jules Verne niet verbieden. Voor zover VOV hieraan wel rechten zou kunnen ontleen, betwist De Zandhorst dat bij het publiek verwarring is te duchten. Zij voert daartoe aan dat sprake is van ondernemingen van verschillende aard, te weten een schip tegenover een hotel/restaurant. Daarnaast wijst zij er op dat VOV geen opstapplaats in Heerhugowaard heeft of aantoont dat zij in de directe omgeving van De Zandhorst een soortgelijke stevige commerciële voet aan de grond heeft. Ten slotte is volgens De Zandhorst de naam Jules Verne een wijdverbreide naam voor horecagelegenheden waardoor evenmin gevaar voor verwarring is te duchten.

4.22. Artikel 5 Hnw verbiedt het voeren van een handelsnaam die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in zo geringe mate afwijkt

dat, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek tussen de onder die handelsnamen gedreven ondernemingen verwarring te duchten is.

4.23. Een handelsnaam is, gelet op artikel 1 Hnw, de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Hiermee wordt bedoeld de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming, de naam waaronder feitelijk wordt gehandeld. Allereerst is derhalve aan de orde de vraag of partijen een onderneming drijven onder de naam Jules Verne als bedoeld in dit artikel.

4.24. Over De Zandhorst. Gelet op het uittreksel van 2 maart 2009 uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel waarin staat dat De Zandhorst onder meer als handelsnaam Restaurant Jules Verne heeft en gelet op het feit dat De Zandhorst niet heeft weersproken dat zij een onderneming drijft onder die naam, neemt de rechtbank dit als vaststaand aan. Niet in geschil is dat de aanvangsdatum hiervan is gelegen na de verbouwing van De Zandhorst in 2007/ 2008. Niet gebleken is dat De Zandhorst een onderneming drijft onder de naam Jules Verne, derhalve zonder de toevoeging "Restaurant".

4.25. Over VOV. Ter zitting is namens VOV naar voren gebracht dat VOV een holding is waaruit fiscaal wordt geopereerd en dat VOV niet de communicatie richting de consumenten verzorgt. Voorts is daarbij namens VOV aangegeven dat Constant in Beweging de paraplu is waaronder Jules Verne hangt en verschillende activiteiten/concepten uitvoert. Op de omslag van de overgelegde informatiemap, waarin zich onder andere een brochure over Jules Verne bevindt, staat de naam Constant in Beweging groot vermeld evenals op de achterkant van deze brochure. Uit het voorgaande volgt naar het oordeel van de rechtbank niet dat VOV feitelijk onder de naam Jules Verne handelt. Dit maakt op zich nog niet dat zij geen vordering op grond van artikel 5 Hnw kan instellen, nu de formulering van dit artikel meebrengt dat niet alleen de rechthebbende op een handelsnaam zich (tegen het gevaar voor) verwarringwekkende gebruik van een jongere handelsnaam kan verzetten, maar een ieder die een concreet belang heeft bij het voorkomen van verwarring. Het antwoord op de vervolgens voorliggende vraag of de concernvennootschappen van VOV feitelijk handelen onder de naam Jules Verne is evenwel ook ontkennend. Ter zitting is in dit kader naar voren gebracht dat het concern gebruik maakt van hetzelfde briefpapier (zoals is overgelegd als productie 7 bij conclusie van antwoord in reconventie) waarop (onder meer) de naam Jules Verne is gedrukt. Dit maakt echter nog niet dat sprake is van het feitelijk handelen onder die naam. Gebruik als merk is geen handelsnaam. Evenmin blijkt uit de als productie 4 bij dagvaarding overgelegde informatie dat de naam Jules Verne als handelsnaam wordt gebruikt. Terecht heeft De Zandhorst erop gewezen dat op deze informatie is vermeld dat dit een activiteit betreft van Heyman Shipping Company. In het licht van de gemotiveerde betwisting en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, dient er veeleer van uit te worden gegaan dat feitelijk wordt gehandeld onder de handelsnaam Constant in Beweging dan wel voorheen onder de naam Heyman Shipping Company. Reeds hierom faalt het beroep op artikel 5 Hnw. Afgezien van het vorenstaande geldt ook hetgeen hierna omtrent verwarringsgevaar wordt overwogen.

Artikel 5a Handelsnaamwet

4.26. Artikel 5a Hnw verbiedt het voeren van een handelsnaam, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel

een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de diensten is te duchten.

4.27. Naar de letter is artikel 5a Hnw niet van toepassing in geval een handelsnaam een dienstmerk bevat, zoals De Zandhorst heeft aangevoerd. Richtlijnconforme interpretatie van het in deze bepaling gebruikte begrip “merk” en de strekking van deze bepaling brengen echter mee dat onder dit artikel ook een beroep op dienstmerken kan worden gedaan (LJN: ZC3656, HR 28 september 2001).

4.28. VOV doet een beroep op voormeld artikel. Ter zitting heeft zij toegelicht dat van verwarring bij het publiek sprake kan zijn, dat wil zeggen dat het publiek kan denken dat VOV en De Zandhorst gelieerd zijn, omdat zij zich beide richten op de markt voor congressen, evenementen en grote partijen. Daarnaast vindt volgens VOV 20% van de partijen/evenementen op het schip plaats in Noord-Holland, terwijl De Zandhorst in Noord-Holland is gevestigd.

4.29. De Zandhorst betwist dat VOV een beroep op artikel 5a Hnw toekomt, enerzijds vanwege de onbekendheid van de Merken en anderzijds vanwege het gebrek aan verwarringsgevaar zoals reeds onder 4.21 van dit vonnis is toegelicht.

4.30. Krachtens vaste jurisprudentie dient ter bepaling van verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Bij de beoordeling neemt de rechtbank het volgende in aanmerking.

4.31. Naarmate een merk bekender is, neemt de beschermingsomvang toe. Hoewel de Merken Jules Verne een eigen gezicht hebben – vaststaat immers dat velen de weg naar het merk Jules Verne hebben gevonden – is onvoldoende gebleken dat dit gezicht zo sprekend (onderscheidend) is dat sprake is van een bekend merk. Uit de door De Zandhorst als G11 en G12 overgelegde producties, blijkt dat de naam Jules Verne in verschillende sectoren van het handelsverkeer wordt gebruikt, waaronder de horecasector. Gelet op het vorenstaande en hetgeen reeds is overwogen in r.o. 4.5. en 4.19. van dit vonnis is de beschermingsomvang van de Merken derhalve niet groot te noemen.

4.32. Tussen de handelsnaam Restaurant Jules Verne en de Merken Jules Verne bestaat slechts een geringe afwijking, nu aan de handelsnaam het woord restaurant is toegevoegd dat in dit geval louter beschrijvend is. In de praktijk komt daar dan ook weinig waarde aan toe. Vast staat dat in beide gevallen horecadiensten worden verricht. Uit de verklaringen van partijen ter zitting en de overgelegde stukken volgt naar het oordeel van de rechtbank dat zowel op het schip Jules Verne als bij De Zandhorst mogelijkheden bestaan om grootschalige evenementen en bijeenkomsten te verzorgen. Tegenover vorenstaande gelijkenissen staan echter aanzienlijke verschillen, zoals hierna wordt opgesomd. Ter zitting heeft VOV naar voren gebracht dat de Merken staan voor het verrichten van horecadiensten op een schip. Het is een mobiele event locatie. Kernactiviteit is het organiseren van evenementen. Er zijn vele opstapmogelijkheden binnen de Benelux; de locatie kan naar de klant toekomen in plaats van andersom. De oriëntatie richt zich in het bijzonder op groepen voor wie het schip wordt gehuurd. Normaliter kunnen particulieren er niet vrijuit naar binnen lopen. De overnachtingsmogelijkheden op het schip zijn beperkt; het is geen hotelschip, alles aldus VOV. Dit alles is niet weersproken door De Zandhorst.

Ter zitting is door De Zandhorst het volgende naar voren gebracht. Restaurant Jules Verne is in Heerhugowaard gevestigd. In De Zandhorst is tevens een hotel, een brasserie en een event center gevestigd. Door de week bestaat het publiek voor het restaurant uit bezoekers van het industrieterrein en in het weekend uit particulieren uit de omgeving. In het hotel worden vergaderingen, cursussen en trainingen gegeven, waarna in het restaurant kan worden gegeten. Ongeveer 25% wordt verdiend aan evenementen, 25% aan de keuken en 50% aan kamers. Tot slot is naar voren gebracht dat Restaurant Jules Verne lokaal georiënteerd is. Dit alles is niet weersproken door VOV.

Zoals hiervoor onder 4.4. van dit vonnis reeds is overwogen, bestaat het relevante publiek in dit geval uit publiek, zowel zakelijk als privé in het hogere marktsegment, dat zich richt op grootschalige bijeenkomsten en evenementen. Gelet op de grootschaligheid en de kosten die hiermee gepaard gaan, zal dit publiek meer oplettend zijn dan het publiek voor dagelijkse of wekelijkse diensten. Het zal zich er in het algemeen goed van bewust zijn van welke horecadiensten het gebruik wenst te maken en het zal om die reden goed geïnformeerd zijn over naam, plaats en aard van de te bezoeken gelegenheid. In die omstandigheden zal het publiek een welbewuste keuze maken tussen een mobiele locatie als het schip Jules Verne met vele opstapmogelijkheden door de Benelux, en een vaste locatie als Restaurant Jules Verne te Heerhugowaard. Gelet op de overige hiervoor genoemde punten van verschil met betrekking tot de overnachtingsmogelijkheden, de oriëntatie tot het lokale respectievelijk het internationale publiek en gelet op het feit dat het schip Jules Verne zich, anders dan Restaurant Jules Verne, louter als eventlocatie presenteert en doorgaans alleen voor groepen en niet voor particulieren toegankelijk is, valt voor verwarring niet te vrezen. VOV heeft haar stelling dienaangaande niet voldoende onderbouwd. De stelling dat 20% van de partijen/evenementen op het schip Jules Verne in Noord-Holland plaatsvindt, doet aan het voorgaande niet af, nu het doorslaggevende onderscheid tussen vaste locatie en mobiele, drijvende locatie daarmee blijft staan.

4.33. Dit betekent dat evenmin sprake is van strijd met artikel 5a Hnw en de vordering dienaangaande zal worden afgewezen.

Conclusie

4.34. Gelet op al het vorenstaande is geen sprake van een merkenrechtelijke dan wel een handelsnaamrechtelijke inbreuk door De Zandhorst. Het gevorderde in conventie zal dan ook worden afgewezen.

Proceskosten in conventie en in reconventie

in conventie

4.35. VOV zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten van De Zandhorst. Op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) heeft De Zandhorst gevorderd VOV te veroordelen in de volledige proceskosten. Bij akte heeft De Zandhorst een totaalbedrag van € 10.822,14 (exclusief 6% kantoorkosten en BTW) aan proceskosten opgevoerd. Kennelijk heeft De Zandhorst geen onderscheid willen maken naar de vordering in conventie en reconventie. Gelet op de nauwe samenhang tussen hetgeen in conventie en in reconventie door De Zandhorst is aangevoerd, acht de rechtbank het billijk dat de redelijke en

evenredige proceskosten in conventie worden begroot op dit bedrag, waarbij de verschotten worden geacht te zijn inbegrepen.

in reconventie

4.36. De Zandhorst zal als in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten van VOV. Op grond van artikel 1019h Rv heeft VOV gevorderd De Zandhorst te veroordelen in de volledige proceskosten. Bij akte heeft VOV een totaalbedrag van € 4.822,08 (de rechtbank begrijpt exclusief kantoorkosten en BTW) aan proceskosten in reconventie opgevoerd.

De rechtbank zal de proceskosten in reconventie toewijzen tot een bedrag van € 4.822,08. De kantoorkosten blijven buiten beschouwing. BTW is voor De Zandhorst als ondernemer geen kostenpost, zodat deze eveneens buiten beschouwing wordt gelaten.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

Wijst het gevorderde af;

Veroordeelt VOV in de kosten van de procedure, tot heden in conventie aan de zijde van De Zandhorst begroot op € 10.822,14;

Verklaart het vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling in conventie uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

Wijst het gevorderde af;

Veroordeelt De Zandhorst in de kosten van de procedure, tot heden in reconventie aan de zijde van VOV begroot op € 4.822,08.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.D.M. Hazeu en in het openbaar uitgesproken op 7 april 2010.

