

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Civiel recht

Zaaknummer: C/09/650978 / KG ZA 23-616

### Vonnis in kort geding van 17 november 2023

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht  
**GLOBAL CATERING SERVICES LLC**,  
te Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten),  
eisende partij,  
advocaat: mr. G.S.C.M. van Roeyen te Eindhoven,

tegen

**BAB AL MANSOUR B.V.**,  
te Eindhoven,  
gedaagde partij,  
advocaten: mr. A.M. van Aerde en mr. M. Moeskops te Amsterdam.

Partijen worden hierna aangeduid als GCS en BM.

#### 1. Inleiding: waar gaat deze zaak over?

1.1. GCS heeft eind november 2018 in Dubai een restaurant genaamd 'Bab Al Mansour' geopend. Dit restaurant is gespecialiseerd in de Marokkaanse keuken. In april 2019 heeft GCS in de Europese Unie een merk laten inschrijven. BM is opgericht in 2021 en heeft op 22 maart 2023 onder de naam Bab Mansour Eindhoven een restaurant in Eindhoven geopend. GCS vindt dat de naam van het restaurant van BM en ook de manier waarop zij haar restaurant aanprijst, teveel lijkt op haar merk. Zij vraagt in deze procedure om BM dit te verbieden.

1.2. De voorzieningenrechter oordeelt in dit vonnis dat BM inbreuk maakt op het merk van GCS, omdat de door BM gebruikte naam en logo's teveel lijken op het merk van GCS, waardoor verwarring kan ontstaan. De voorzieningenrechter beslist dan ook dat het BM verboden wordt die naam en logo's te gebruiken. Die beslissing is voorlopig omdat het hier gaat om een kort geding procedure; een korte procedure voor een situatie die spoedeisend is. De beslissing is bedoeld om te bepalen wat er moet gebeuren in de periode na het vonnis, totdat een andere rechter in een volledige procedure (een bodemprocedure) de zaak heeft beoordeeld.

1.3. De voorzieningenrechter legt hierna uit hoe en waarom zij tot dit oordeel is gekomen. Onder 'De verdere procedure' wordt eerst het verloop van de procedure tot aan

---

dit vonnis beschreven. Vervolgens staat onder 'De feiten' opgenomen waar partijen het over eens zijn en wat vast staat dat in de aanloop naar deze procedure tussen hen is gebeurd. De voorzieningenrechter gaat in haar oordeel van die feiten uit. Daarna wordt onder 'Het geschil' weergegeven wat GCS precies vordert en waarom en de verkort weergegeven reactie van BM daar op. Uiteindelijk licht de voorzieningenrechter onder 'De beoordeling' haar oordeel op alle vorderingen toe, om de beslissingen die daaruit volgen dan bij elkaar weer te geven onder 'De beslissing'.

## **2. De verdere procedure**

- 2.1. De voorzieningenrechter heeft op 22 september 2023 een vonnis in incident in deze zaak gewezen, waarin de processtukken zijn vermeld en waarin is beslist op de door BM ingestelde incidentele vordering in kort geding tot zekerheidstelling van de proceskosten.
- 2.2. Op 6 oktober 2023 heeft GCS een akte met producties EP32 en EP33 overgelegd, en verzocht om aanpassing van de termijn en de wijze van het stellen van zekerheid zekerheid. Op 10 oktober 2023 heeft BM op het verzoek van GCS gereageerd. De voorzieningenrechter heeft partijen vervolgens een termijn gesteld om met elkaar in overleg te treden over de te stellen zekerheid.
- 2.3. GCS heeft op 24 oktober 2023 per e-mail laten weten dat zij zekerheid heeft gesteld. BM heeft dit op 26 oktober 2023 bevestigd en een kopie van de depotovereenkomst in het geding gebracht.
- 2.4. Vervolgens heeft de voorzieningenrechter bepaald dat er vandaag vonnis wordt gewezen.

## **3. De feiten**

- 3.1. GCS is houdster van het hieronder weergegeven Uniebeeldmerk (hierna: het Merk), aangevraagd op 23 april 2019 en ingeschreven op 5 september 2019 onder registratienummer 018054810. Het Merk is ingeschreven voor waren en diensten in Nice-klasse 43, voor onder andere (overeenkomstig de Engelstalige inschrijving) "Cafes; cafeterias; canteens; food and drink catering; (...); restaurants; self service restaurants; snack bars".



3.2. GCS heeft op 29 november 2018 in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) een restaurant genaamd 'Bab Al Mansour' geopend. Dit restaurant is gespecialiseerd in de Marokkaanse keuken.

3.3. BM is een op 10 augustus 2021 opgerichte vennootschap, die zich blijkens de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel onder de handelsnaam "Bab al Mansour B.V." bezighoudt met het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken.

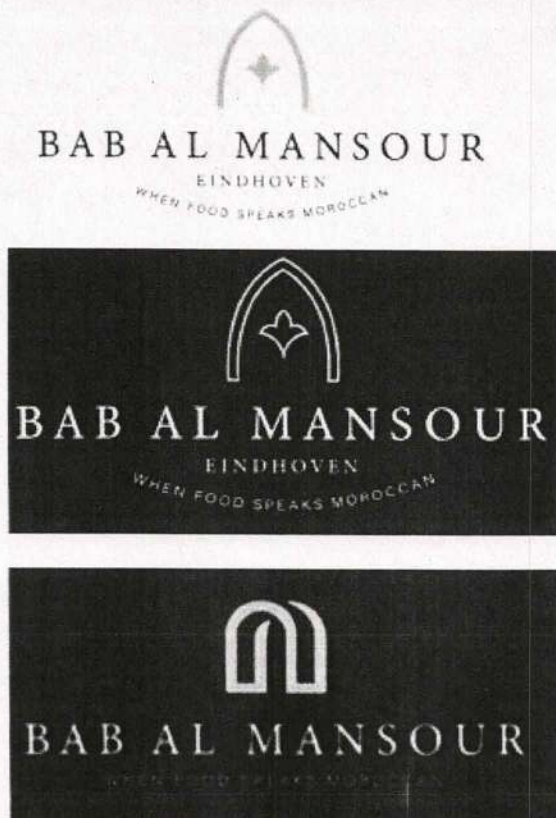
3.4. GCS heeft BM op 16 augustus 2022 meegedeeld dat zij van mening is dat BM inbreuk maakt op en ongeoorloofd aanhaakt bij het Merk waarvan GCS houdster is en BM gesommeerd deze inbreuk en het ongeoorloofd aanhaken te staken. GCS geeft ter onderbouwing van de gestelde inbreuk en het ongeoorloofd aanhaken aan dat zij geconstateerd heeft dat BM:

- gebruik maakt van de handelsnamen BAB AL MANSOUR en Restaurant Bab Al Mansour, al dan niet online als ook op de gevel van het vestigingsadres:



- de handelsnaam Bab al Mansour B.V. heeft geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel;

- houder is van de domeinnaam <https://babalmansour.nl/>;
- gebruik maakt van de eerder genoemde handelsnamen op sociale media (“Restaurant-Bab-Al-Mansour-Eindhoven” op Facebook en “restaurantbabalmansour” op Instagram);
- op internet gebruik maakt van de volgende tekens:



- gebruik maakt van de slogan “When food speaks Moroccan”.

3.5. BM heeft op 26 september 2022 bericht dat zij – omwille van een oplossing van het geschil – wijzigingen zal doorvoeren. Partijen hebben daarna tot en met november 2022 gecorrespondeerd over de door BM voorgestelde wijzigingen, zonder tot overeenstemming te komen.

3.6. Op 30 december 2022 bericht de advocaat van BM onder meer het volgende aan GCS:

*“Cliënte heeft mij te kennen gegeven dat zij overweegt om het concept en de naam te veranderen. U zult begrijpen dat dit de nodige tijd in beslag neemt.*

*Daar cliënte nog immer is gesloten is er mijns inziens geen (spoedeisend) belang om reeds nu een procedure te starten en een reële kans dat partijen alsnog tot een vergelijk kunnen komen. Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.”*

3.7. GCS laat BM op 9 januari 2023 weten dat zij welwillend is om BM tijd te geven om het concept en de naam aan te passen. Een inhoudelijke reactie is vervolgens, ondanks diverse herinneringen van GCS daartoe, uitgebleven.

3.8. Op 8 maart 2023 verschijnt in het Eindhovens Dagblad een artikel over BM, met de volgende foto van de gevel (hierna te noemen: de 'oude gevel') en onderschrift.



▲ De voorgevel van het nieuwe Marokkaanse restaurant Bab Mansour, dat de deuren voorlopig gesloten houdt. © Eindhovens Dagblad

3.9. Hetzelfde artikel, vergezeld van dezelfde foto, is verschenen in het Algemeen Dagblad.

3.10. Naar aanleiding van deze twee krantenartikelen heeft GCS weer contact opgenomen met BM en heeft zij in een e-mail van 15 maart 2023 de sommatie herhaald. BM heeft hierop, ook niet nadat GCS driemaal een herinnering heeft gestuurd, niet gereageerd.

3.11. BM heeft op 22 maart 2023 haar restaurant in Eindhoven geopend.

3.12. Op 17 april 2023 heeft de advocaat van BM onder meer het volgende aan GCS bericht:

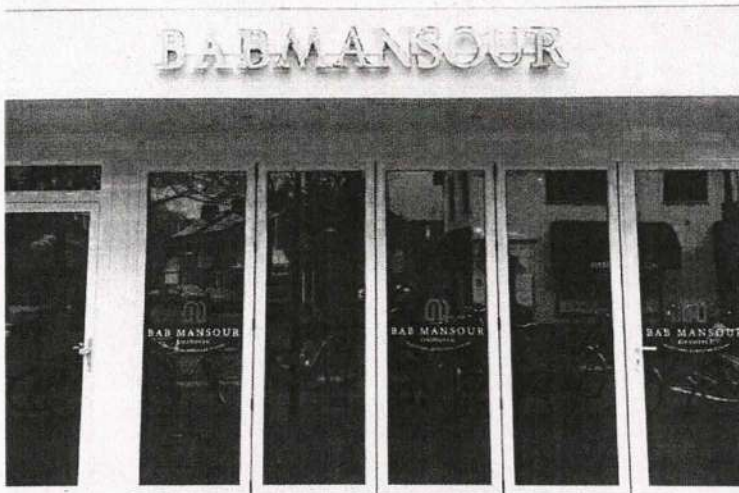
*"In opgemelde zaak informeer ik u langs deze weg dat cliënte het naam en logo reeds heeft gewijzigd. Ter adstructie hiervan treft u als bijlage een foto aan van de gevel van het restaurant.*

*Gezien de doorgevoerde wijzigingen in naam, slogan en beeldmerk, ergo de onderscheidende en dominerende bestanddelen is er geen sprake meer van eenzelfde handelsnaam, althans sprake van voldoende mate van onderscheiding tussen de handelsnaam van partijen. Van een eventueel verwarringsgevaar kan geen sprake meer zijn. Cliënte gaat behoudens omgaand andersluidend tegenbericht ervan uit dat met voorname wijzigingen onderhavige kwestie is opgelost c.q. hiermee is afgedaan."*

3.13. Bij e-mailbericht van 20 april 2023 heeft GCS bericht dat de bedoelde wijziging identiek is aan het al in november 2022 gedane voorstel, dat GCS heeft afgewezen en dat GCS BM ruim de tijd heeft gegeven om haar naam te wijzigen, welke tijd niet is gebruikt. In dit bericht en in een bericht van 2 mei 2023 heeft GCS rechtsmaatregelen aangekondigd.

3.14. De advocaat van GCS heeft BM op 13 juli 2023 een laatste sommatie met conceptdagvaarding gezonden.

3.15. De gevel van het restaurant ziet er op dit moment als volgt uit (hierna: de 'nieuwe gevel'):



3.16. BM maakt in haar commerciële uitingen gebruik van het volgende logo (hierna: het Logo), dat ook te zien is op de ramen van de gevel.



3.17. De commerciële uitingen vinden onder andere plaats via de sociale mediakanalen van BM, zoals Instagram, Facebook en TikTok, en wel als volgt:



babmansoureindhoven

Volgen

Chatbericht sturen



34 berichten

1.700 volgers

0 volgend

**Bab Mansour**

Marokkaans restaurant

Traditional Moroccan Cuisine

Netherlands Bab Mansour restaurant specializing in traditional Moroccan Breakfast,Lunch and Dinner Phone:+31 40 298 58 38



Menu



Eindhoven



Menukaart



Ramadan



Bab Mansour

Instagram

The screenshot shows the Instagram profile for Restaurant Bab Mansour. At the top left is a black circular profile picture. To its right is the name "Restaurant Bab Mansour" and below it, "2 vind-ik-leuks • 2 volgers". A horizontal menu below the name includes "Berichten", "Info", "Vermeldingen", "Recensies", "Volgers", "Foto's", and "Meer". The "Intro" section is active, showing "Traditional Moroccan Cuisine". Below this is a "Pagina" section with details: "Restaurant voor ontbijt en brunch • Diner", "Kruisstraat 111, Eindhoven, Netherlands", "040 298 5838", and "Nog niet beoordeeld (0 recensies)". The "Foto's" section shows three images: a black square, the restaurant logo, and a large letter 'R'. A link "Alle foto's weergeven" is visible.

Facebook

The screenshot shows the TikTok profile for "restaurantbabmansour". The profile name is "restaurantbabmansour" with the bio "Babmansoureindhoven". A "Volgen" button is present. Below the bio, it shows "0 Volgend • 4 Volgers • 24 Likes" and "Netherlands Bab Mansour restaurant. Phone+ 31 40 298 5838". The "Video's" section is active, showing three video thumbnails with view counts: 793, 692, and 737. A "Gelikt" section is also visible. On the left side of the profile, there are navigation options: "Voor jou", "Volgend", "Verkennen", and "LIVE". An "Inloggen" button is located at the bottom left.

TikTok

4. Het geschil

4.1. GCS vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- 
- i) BM veroordeelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het Merk van GCS binnen de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder ook van het teken “BAB AL MANSOUR” en daarmee overeenstemmende tekens (zoals “BAB MANSOUR” of “BABMANSOUR”);
  - ii) BM veroordeelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam “Bab Al Mansour”, “Bab Mansour” en van daarmee niet of nauwelijks afwijkende handelsnamen te staken en gestaakt te houden;
  - iii) BM veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of deel daarvan dat BM niet (geheel) voldoet aan wat onder i) en ii) is gevorderd;
  - iv) BM veroordeelt in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv<sup>1</sup>, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente, indien BM de proceskosten niet binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis voldoet;
  - v) de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv stelt op zes maanden na de datum van het vonnis;

dan wel ten gunste van GCS enige andere voorziening treft die de voorzieningenrechter gepast acht.

4.2. BM voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van GCS in de kosten van deze procedure overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met wettelijke rente en nakosten.

4.3. De voorzieningenrechter gaat, voor zover dat van belang is, onder het kopje ‘De verdere beoordeling’ (hierna onder 5.) verder in op de door partijen ingenomen stellingen.

## **5. De verdere beoordeling**

### In de hoofdzaak

#### Bevoegdheid

5.1. Zoals in het vonnis in incident in kort geding van 22 september 2023 al is overwogen, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank ten aanzien van de vordering die is gegrond op de gestelde merkinbreuk, gelet op de vestigingsplaats van BM in Nederland, internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van GCS, welke bevoegdheid zich uitstrekt tot de Europese Unie. Voor zover de vorderingen van GCS gegrond zijn op gestelde handelsnaaminbreuk, is de voorzieningenrechter bevoegd alleen al omdat haar bevoegdheid niet is bestreden.

---

<sup>1</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering



---

Spoedeisend belang

5.2. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daarentegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Een en ander hangt af van de omstandigheden van het geval.

5.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in de omstandigheden van dit geval – anders dan door BM is betoogd – sprake is van spoedeisend belang. Daartoe is het volgende redengevend. GCS stelt dat zij in augustus 2022 bekend is geworden met het bestaan van BM. GCS heeft vanaf dat moment sommaties verstuurd. Naar aanleiding van die sommaties heeft BM aangegeven de voorkeur te geven aan een minnelijke regeling en zij heeft om die reden enkele wijzigingen aangebracht. Nadat GCS heeft aangegeven niet met de voorgestelde veranderingen te kunnen instemmen, heeft BM meegedeeld dat zij overweegt het concept en de naam te veranderen, waarvoor tijd nodig is. GCS heeft BM vervolgens begin januari 2023 bericht dat zij bereid is BM die tijd te gunnen. Vervolgens is, ondanks vele herinneringen van GCS, een inhoudelijke reactie van de zijde van BM uitgebleven. Op 22 maart 2023 is het restaurant in Eindhoven geopend. Op 17 april 2023 heeft BM GCS bericht over haar naam en logo, onder verwijzing naar een foto van de gevel van het restaurant. GCS heeft BM vervolgens op 20 april 2023 en 2 mei 2023 laten weten het niet met deze wijziging eens te zijn en rechtsmaatregelen aangekondigd. GCS heeft vervolgens een advocaat ingeschakeld, die die op 24 juli 2023 een kort geding heeft aangevraagd bij deze rechtbank. Daarmee heeft GCS voldoende voortvarend opgetreden tegen de door haar gestelde merkinbreuk door BM.

Gebruik en kwade trouw

5.4. Tussen partijen is niet in geschil dat GCS het Merk sinds de inschrijving op 5 september 2019 niet in de Europese Unie heeft gebruikt. Op grond van artikel 18 jo. 58 sub a) UMVo<sup>2</sup> is een merk vatbaar voor vervallenverklaring wanneer het vijf jaar na de inschrijving niet (normaal) is gebruikt. Een merkhouder heeft dan ook vijf jaar de tijd om tot gebruik van het merk te komen, voordat een vordering tot vervallenverklaring kan worden ingediend. Deze termijn van vijf jaar is in deze zaak nog niet verstreken. Dat een merk dat (nog) niet aan vervallenverklaring blootstaat, niet wordt gebruikt kan, anders dan BM heeft aangevoerd, naar voorlopig oordeel niet in de weg staan aan een inbreukvordering op grond van verwarringsgevaar. Het bestaan van concrete verwarring is geen vereiste voor verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo. De merkhouder heeft binnen genoemde termijn van vijf jaar de mogelijkheid om het merk te beschermen tegen inbreuken die de functies van het merk aantasten en hem aldus kunnen belemmeren in het (voorgenomen) gebruik van zijn merkrechten.

5.5. BM heeft ook gesteld dat het niet gebruiken van het Merk door GCS moet leiden tot de conclusie dat zij het Merk te kwade trouw heeft ingeschreven. De enkele omstandigheid

---

<sup>2</sup> Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

dat GCS het Merk tot op heden nog niet heeft gebruikt in de Europese Unie, is echter onvoldoende voor de conclusie dat zij het Merk op de inschrijfdatum niet heeft ingeschreven met de bedoeling om het te gebruiken overeenkomstig de functies van een merk, zoals de herkomstfunctie. Dat geldt te meer, nu GCS heeft toegelicht dat haar uitbreidingsplannen zijn vertraagd door de COVID-19 pandemie en dat inmiddels plannen bestaan om onder het Merk restaurants te openen in de Europese Unie. Naar voorlopig oordeel is er dan ook geen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het Merk in een bodemprocedure of bij het EUIPO<sup>3</sup> nietig zal worden verklaard op grond van inschrijving te kwader trouw.

#### Inbreuk op het Merk?

5.6. GCS stelt dat BM door het gebruik van haar Tekens (zoals deze hierna worden geconcretiseerd) inbreuk maakt op haar Merk op grond van artikel 9 lid 2 aanhef onder a en/of b UMVo.

5.7. Bij de beoordeling van deze stelling zal het Merk worden vergeleken met de volgende door BM gebruikte tekens (gezamenlijk aan te duiden als “de Tekens”):

- het Beeldteken met poort (hierna: het Beeldteken):



- de door BM gevoerde handelsnaam: “Bab Mansour Eindhoven” (hierna: BM-handelsnaam)
- de aanduiding op de gevel van BM (hierna: de Gevel)



- het gebruik van de volgende woordtekens op diverse social media kanalen (hierna gezamenlijk: de ‘social media’):
  - Instagram: ‘babmansoureindhoven’
  - Facebook: ‘Restaurant Bab Mansour’
  - TikTok: restaurantbabmansour/Babmansoureindhoven

<sup>3</sup> European Union Intellectual Property Office

---

*Geen inbreuk sub a*

5.8. Van inbreuk op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo is sprake als (één van) de Tekens zoals door BM gebruikt gelijk is aan het Merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Merk is ingeschreven. Dat is hier niet het geval, omdat geen van de Tekens gelijk is aan het Merk. Voor zover de vordering is gegrond op gestelde merkinbreuk sub a, zal deze vordering worden afgewezen.

*Inbreuk sub b*

5.9. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat BM met het gebruik van haar Tekens inbreuk maakt op het Merk zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo. Ter toelichting op dit oordeel, zal hierna eerst het relevante beoordelingskader worden weergegeven, waarna op ieder relevant onderdeel apart zal worden ingegaan.

5.10. Van inbreuk op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo is sprake als (één van) de Tekens zoals door BM gebruikt gelijk is aan of overeenstemt met het Merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het bestaan van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, bestaande uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten. Hierbij moeten alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht worden genomen, met name de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de (mate van) overeenstemming van de betrokken waren of diensten en het - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt bepaald aan de hand van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name de overeenstemming van de conflicterende tekens c.q. soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd. Eerst als sprake is van ten minste enige mate van overeenstemming tussen het merk en het betrokken teken, moet de vraag worden beantwoord of verwarringsgevaar bestaat.<sup>4</sup>

- *Het relevante publiek*

5.11. Het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument/afnemer van de betrokken diensten in de Europese Unie. De voorzieningenrechter gaat in dit geval voor het in aanmerking te nemen relevante publiek voorshands uit van (potentiële) klanten van restaurants. Dit publiek heeft een gemiddeld aandachtsniveau. Geen van partijen heeft gesteld dat in dit geval een meer specifieke groep met bijzondere kenmerken dan wel een groep met een meer dan gemiddeld aandachtsniveau als het relevante publiek zou moeten

---

<sup>4</sup> HvJ 4 maart 2020, C 328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory) en de daarin genoemde jurisprudentie.

worden aangemerkt. Bij de beoordeling geldt dan ook dat het publiek uitgaat van de totaalindrukken van het Merk en de Tekens en niet steeds de mogelijkheid heeft om het Merk en de Tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken.

- *Overeenstemming tussen het Merk en de Tekens*

5.12. De mate van overeenstemming tussen het Merk enerzijds en de Tekens anderzijds (zoals hieronder schematisch zal worden weergegeven) wordt beoordeeld door middel van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking daarvan.

Het Merk	De Tekens
	het Beeldteken: 
	de BM-handelsnaam: "Bab Mansour Eindhoven"
	de Gevel: 
	de 'social media': <ul style="list-style-type: none"><li>• Instagram: 'babmansoureindhoven'</li><li>• Facebook: 'Restaurant Bab Mansour'</li><li>• TikTok: restaurantbabmansour / Babmansoureindhoven</li></ul>

5.13. Voordat aan de vergelijking wordt toegekomen, stelt de voorzieningenrechter vast dat het Merk zoals het is ingeschreven, bestaat uit twee delen met identieke beeldelementen en afwijkende woordelementen. Het bovenste deel van het Merk bevat namelijk Arabische letters en het onderste deel Latijnse letters. Tussen partijen is niet in geschil dat de woordelementen in beide delen van het Merk hetzelfde betekenen. Voor zover een (beperkt)

deel van het relevante publiek de Arabische taal machtig is, zal het dit naar voorlopig oordeel onderkennen en de beide gedeelten van het Merk als overeenkomend beschouwen. Het overige deel van het relevante publiek, dat die taal niet kent, zal naar voorlopig oordeel met name de aandacht richten op het onderste deel van het merk. De voorzieningenrechter zal, in navolging van partijen, bij de vergelijking uitgaan van het onderste deel van het Merk.

5.14. De voorzieningenrechter zal eerst het Merk met het Beeldteken vergelijken en daarna ingaan op de vraag hoe de BM-handelsnaam, de Gevel en de 'social media' zich verhouden tot het Merk.

5.15. Een visuele vergelijking van het Merk met het Beeldteken leidt tot de conclusie dat er voorshands sprake is van een bovengemiddelde mate van visuele overeenstemming. Om tot die conclusie te komen, is het volgende van belang.

5.15.1. De woordelementen in het Merk zijn dominant ten opzichte van de beeldelementen. De woordelementen zijn in twee delen te splitsen, namelijk i) de eerste twee tekstregels, die groter zijn weergegeven, en ii) het onderschrift 'When food speaks Moroccan'. Op de tekstregels zoals onder i) bedoeld ligt, vanwege de grootte van de letters, meer nadruk dan op het onderschrift. Partijen twisten ten aanzien van de eerste twee tekstregels in het Merk over de vraag hoe die woordelementen gelezen moeten worden. GCS stelt dat het gaat om BAB AL MANSOUR (hierna: leeswijze 1), terwijl BM meent dat er BALB MANSOUR staat (hierna: leeswijze 2). De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het bij een beeldmerk niet aankomt op hoe het Merk in de inschrijving is aangeduid (te weten 'BALB MANSOUR WHEN FOOD SPEAKS MOROCCAN'), maar om de perceptie van het publiek bij het zien van het beeldmerk zoals het is geregistreerd. Nu beide leeswijzen mogelijk zijn, en geen van partijen voldoende heeft onderbouwd dat en waarom (het grootste deel van) het relevante publiek de door haar voorgestane leeswijze zal hanteren, zal de voorzieningenrechter er voorshands vanuit gaan dat beide leeswijzen gelijk vertegenwoordigd zullen zijn bij het relevante publiek. Bij de vergelijking die hierna wordt gemaakt, zullen beide interpretaties van de woordelementen van het Merk dan ook worden besproken.

5.15.2. Net als bij het Merk, domineren de woordelementen in het Beeldteken de figuratieve elementen. Bij het Beeldteken springt met name de eerste woordregel (BAB MANSOUR) in het oog, omdat deze groter is afgebeeld dan de daaronder in twee regels weergegeven toevoegingen 'Eindhoven' en 'Traditional Moroccan Cuisine'.

5.15.3. Visueel gezien stemmen Merk (leeswijze 1) en Beeldteken overeen voor wat betreft de (meest dominante) woordelementen BAB en MANSOUR. Als leeswijze 2 als uitgangspunt wordt genomen, is het verschil tussen Merk en Beeldteken slechts één letter, namelijk de letter L in BALB. In vergelijking met het Merk (leeswijze 1) ontbreekt bij het Beeldteken het woord AL. Dit is echter een beperkt verschil, omdat het een kort (lid)woord is en het in het Merk kleiner is weergegeven dan de andere woordelementen.

5.15.4. Wat betreft de in mindere mate in het oog springende elementen, is een verschil dat in het Beeldteken de toevoeging 'Eindhoven' is geplaatst onder BAB MANSOUR, terwijl een dergelijke aanduiding in het Merk ontbreekt. Tot slot is het onderschrift in het Merk één woord langer dan die in het Beeldteken; de enige overeenstemming in de ondertitels is het

---

woord Moroccan, dat in het Beeldteken overigens anders is gespeld (te weten 'Maroccan'). Een ander verschil is dat het onderschrift in het Beeldteken in een kromming is weergegeven, waar het onderschrift in het Merk op een rechte lijn staat en evenwijdig loopt aan de bovenste twee tekstregels.

5.15.5. Ten aanzien van de beeldelementen in zowel Merk als Beeldteken, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat – hoewel beide figuratieve elementen een andere vorm hebben – in beide een boog/poort kan worden waargenomen. Het beeldelement in het Merk heeft de kleurcombinatie zwart/turquoise; het beeldelement in het Beeldteken is volledig turquoise. Ook ten aanzien van de kleurstelling is dus overeenstemming waar te nemen.

5.16. Auditief beschouwd zijn alleen de woardelementen in Merk en Beeldteken van belang. Net als bij de visuele vergelijking, stemmen de woorden BAB en MANSOUR overeen. Voor zover in het Merk het woord AL tussen BAB en MANSOUR moet worden uitgesproken, is dat een kort (lid)woord dat in het Beeldteken niet voorkomt; voor zover het Merk moet worden uitgesproken als BALB MANSOUR, is de letter L auditief gezien, vanwege de zachte klank, ondergeschikt aan de klank van de overige letters. Deze woorden zullen het meest worden uitgesproken. Het - meer ondergeschikte - element 'Eindhoven' in het Beeldteken is een toevoeging die bij het Merk ontbreekt. De onderschriften in Merk en Beeldteken, waarop ook minder nadruk ligt, klinken – behoudens het voor het gehoor grotendeels overeenstemmende 'Moroccan' / 'Maroccan' – anders. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat er voorshands oordelend sprake is van een gemiddelde auditieve overeenstemming.

5.17. Voor wat betreft de begripsmatige overeenstemming kan een onderscheid worden gemaakt tussen het publiek dat de Arabische taal machtig is en het publiek dat de Arabische taal niet kent. Voor zover het publiek de Arabische taal beheerst, zal, zo volgt uit het debat tussen partijen, het woord BAB verwijzen naar een poort of deur, het woord MANSOUR naar een naam en/of als aanduiding van 'overwinnaar' en AL als Arabisch lidwoord. Het publiek dat de Arabische taal niet beheerst, zal BAB (AL) MANSOUR hooguit herkennen als iets dat Arabisch klinkt, maar zal aan de afzonderlijke woorden of de combinatie daarvan, geen zelfstandige betekenis toekennen. Tussen partijen is niet in geschil dat in de Marokkaanse stad Meknes een poort staat die de naam Bab (al) Mansour draagt. Die poort lijkt echter op beide manieren (met en zonder het woord 'al') te worden aangeduid. Dit betekent dat, voor zover het relevante publiek bekend zou zijn met het bestaan van de poort in Meknes, er sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen het Merk en het Beeldteken. Voor zover het publiek de poort niet zou kennen, is de begripsmatige overeenstemming als neutraal aan te duiden. Een en ander leidt naar voorlopig oordeel tot de conclusie dat er sprake is van een laaggemiddelde begripsmatige overeenstemming.

5.18. De tussenconclusie ten aanzien van de mate van overeenstemming tussen het Merk en het Beeldteken is dat er een gemiddelde mate van overeenstemming bestaat.

5.19. Voorgaande vergelijking tussen de woardelementen uit het Merk en het Beeldteken geldt in gelijke mate voor de vergelijking tussen het Merk enerzijds en de BM-handelsnaam, de Gevel en de 'sociale media' zoals deze door BM worden gebruikt anderzijds. Laatstgenoemde tekens bestaan voor het overgrote deel uit woardelementen 'bab' en 'mansour'. Dit zijn, zoals hiervoor onder 5.15.1 ook is overwogen, ook de dominerende

bestanddelen van het Merk. De toevoeging 'restaurant' is, voor zover van toepassing, naar voorlopig oordeel in hoge mate beschrijvend voor de aangeboden diensten, zodat daaraan minder betekenis toekomt. In de BM-handelsnaam, de Gevel en de 'sociale media' ontbreken figuratieve elementen en onderschriften. Het voorgaande brengt naar voorlopig oordeel mee dat de mate van overeenstemming tussen het Merk en deze tekens van een vergelijkbaar, zo niet hoger, niveau is dan voornoemde mate van overeenstemming tussen het Merk en het Beeldteken.

#### *Overeenstemmende diensten*

5.20. Het Merk van GCS is ingeschreven voor onder andere restaurants. BM biedt die dienst ook aan. De diensten van BM zijn naar hun aard, bestemming en gebruik dan ook identiek aan die waarvoor het Merk is ingeschreven. Het feit dat GCS – zoals door BM is betoogd – zich op het hogere segment richt en hogere prijzen hanteert, maakt naar voorlopig oordeel de aangeboden diensten in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo niet anders.

#### *- Onderscheidend vermogen*

5.21. Anders dan door BM is betoogd, is de voorzieningenrechter voorlopig van oordeel dat het Merk een gemiddeld tot bovengemiddeld onderscheidend vermogen heeft voor de diensten waarvoor het is geregistreerd. Daartoe is het volgende van belang.

5.21.1. Ten aanzien van de woordelijken BAB AL MANSOUR / BALB MANSOUR heeft BM zich erop beroepen dat deze verwijzen naar de hiervoor genoemde gelijknamige poort in Meknes. Zij heeft echter onvoldoende onderbouwd dat (een significant deel van) het relevante publiek deze poort ook daadwerkelijk kent. De enkele verwijzing naar een wikipedia-pagina is daarvoor onvoldoende. Al om die reden kan het bestaan van de genoemde poort niet worden betrokken bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het Merk. Bovendien geldt dat, voor zover het relevante publiek al bekend zou zijn met het bestaan van deze poort en bij het waarnemen van het Merk daarmee een link legt, is voorshands echter onvoldoende aannemelijk dat dit publiek direct zal begrijpen dat het Merk de diensten, te weten het aanbieden van Marokkaanse gerechten in een restaurant, beschrijft. Voor zover het relevante publiek niet bekend is met de poort in Meknes, zal het bij waarneming van het Merk slechts de indruk krijgen dat het gaat om iets Arabisch en legt zij naar voorlopig oordeel evenmin voldoende specifiek de link met de diensten van een restaurant dat Marokkaanse gerechten aanbiedt.

5.21.2. BM heeft er ook nog op gewezen dat er in de Europese Unie meerdere ondernemingen, waaronder ook restaurants, zijn met de naam Bab (al) Mansour, dan wel met die woorden in de naam. Nog daargelaten dat niet duidelijk is of het relevante publiek ook bekend is met deze ondernemingen, is het aantal ondernemingen in de Europese Unie dat zij noemt (8 actief en 5 gesloten), voorshands oordelend onvoldoende voor de conclusie dat aan die naam vanwege de algemene gangbaarheid ervan minder onderscheidend vermogen zou toekomen. De woordelijken BAB AL MANSOUR / BALB MANSOUR hebben om die reden op zijn minst genomen een gemiddeld onderscheidend vermogen.

5.21.3. Het onderscheidend vermogen van het Merk wordt enigszins verhoogd door het zeer onderscheidende karakter van - het kleiner afgedrukte en daardoor ondergeschikte - onderschrift 'When food speaks Moroccan' en door het bovengemiddelde onderscheidende

---

vermogen van het figuratieve poortelement. Het Merk als geheel heeft dus van huis uit een gemiddeld tot bovengemiddeld onderscheidend vermogen. Dit onderscheidend vermogen is niet vergroot door gebruik, omdat het Merk in de Europese Unie nog niet is benut. Anders dan BM stelt, betekent deze omstandigheid echter niet dat het onderscheidend vermogen dat het Merk van huis uit heeft verkregen, is verminderd. Al met al kan aan het Merk een gemiddeld tot bovengemiddeld onderscheidend vermogen worden toegekend.

- *Verwarringsgevaar*

5.22. Alle hiervoor besproken relevante omstandigheden van het geval, te weten de gemiddelde mate van overeenstemming tussen het Merk en de Tekens, de geheel overeenstemmende diensten en het gemiddelde tot bovengemiddelde onderscheidende vermogen van het Merk, leiden tot de conclusie dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. Het feit dat in een aantal van de Tekens het woord 'Eindhoven' wordt gebruikt, is weliswaar een verschil ten opzichte van het Merk, maar doordat het een plaatsaanduiding is en het gaat om restaurantdiensten, waarbij het publiek er naar voorlopig oordeel aan gewend is dat in verschillende plaatsen aan elkaar gelieerde restaurants gevestigd zijn, kan het in de omstandigheden van dit geval juist ook de indruk wekken dat BM een vestiging van GCS in Eindhoven is en in zoverre gelieerd is aan GCS.

5.22.1. Omdat al op grond van het voorgaande sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo, kan in het midden blijven of het interieur van het restaurant van BM dan wel de omstandigheid dat BM voor de opening van het restaurant meer op het Merk gelijkende tekens heeft gebruikt, tot (verder) verwarringsgevaar leidt, zoals GCS stelt en BM betwist.

*Conclusie ten aanzien van de gestelde inbreuk*

5.23. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat BM door het gebruik van de Tekens inbreuk maakt op het Merk van GCS in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo.

5.24. Bovenstaande beoordeling ziet op tekens waarvan tussen partijen vaststaat dat BM deze op dit moment gebruikt. BM heeft ter zitting gesteld dat zij nog bezig is om haar statutaire naam (Bab al Mansour B.V.) en de in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnaam Bab al Mansour B.V., te wijzigen. Verder heeft zij gesteld dat zij op dit moment geen website heeft, maar dat de domeinnaam [www.babalmansour.nl](http://www.babalmansour.nl) wel voor haar is gereserveerd. BM heeft niet dan wel onvoldoende betwist dat deze (statutaire, handels- dan wel domein)namen verwarringwekkend overeenstemmen met het Merk. Daarbij komt dat deze namen in vergelijkbare dan wel hogere mate dan de hiervoor besproken Tekens overeenstemmen met het Merk. Gelet op de aanzienlijke tijd die is verstreken sinds de opening van het restaurant op 22 maart 2023 en de aankondiging op 17 april 2023 van BM aan GCS dat zij een naamswijziging heeft doorgevoerd, brengt de omstandigheid dat ten tijde van de mondelinge behandeling nog geen wijziging had plaatsgevonden, mee dat ten aanzien van deze namen nog steeds sprake is van (dreigende) inbreuk.

Geen verbod op grond van ongeoorloofd handelsnaamgebruik

5.25. De voorzieningenrechter zal het gevorderde verbod op grond van ongeoorloofd handelsnaamgebruik afwijzen, omdat GCS daar geen afzonderlijk belang meer bij heeft. Dit



---

komt omdat het verbod op grond van merkinbreuk ook het gebruik van een handelsnaam beslaat. Het merkinbreukverbod omvat dus ook het gestelde ongeoorloofd handelsnaamgebruik.

#### De vorderingen

5.26. De slotsom is dat het onder I gevorderde merkinbreukverbod wordt toegewezen, zoals hierna in de beslissing zal worden weergegeven en dat het onder II gevorderde verbod op grond van gestelde handelsnaaminbreuk, bij gebrek aan belang, wordt afgewezen. BM heeft tijdens de mondelinge behandeling verzocht om bij een verbod een overgangstermijn van twee maanden aan te houden, zodat zij de gelegenheid heeft om haar naam en tekens (zoals de gevel van haar restaurant) aan te passen. GCS heeft zich verzet tegen een lange overgangstermijn. Het belang van BM bij het kunnen aanpassen van haar naam en tekens, afwegend tegen het belang van GCS bij een spoedige staking van verdere inbreuk, zal de voorzieningenrechter, ook ter voorkoming van executieproblemen, de termijn waarbinnen de inbreuk moet worden gestaakt stellen op twee weken na betekening van dit vonnis. Het verbod zal worden versterkt met een dwangsom, die zal worden gematigd zoals in de beslissing is weergegeven. Aan deze dwangsommen zal een maximum worden verbonden.

5.27. BM zal, omdat zij in deze procedure geen gelijk heeft gekregen, worden veroordeeld in de proceskosten die aan de zijde van GCS zijn gemaakt. GCS heeft aanspraak gemaakt op de redelijke en evenredige proceskosten zoals bedoeld in artikel 1019h Rv en ter onderbouwing van haar kosten een specificatie in het geding gebracht. De door haar opgevoerde kosten tellen op tot een bedrag van €16.520,12 .

5.28. Deze zaak gaat om handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, sluit de voorzieningenrechter aan bij de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. De voorzieningenrechter merkt de onderhavige zaak, in navolging van partijen, aan als vallend onder de categorie normaal kort geding, met een maximumtarief van € 15.000,-. Dit bedrag zal aan advocaatkosten worden toegewezen en worden verhoogd met € 676,00 aan griffierecht en € 109,33 aan de in de dagvaarding opgevoerde deurwaarderskosten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 15.785,33.

5.29. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen zoals in de beslissing is vermeld.

5.30. Onder de proceskosten vallen ook de nakosten, die in dit geval afzonderlijk zijn gevorderd. De nakosten worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (€ 173,-). In geval van betekening worden een extra bedrag aan salaris (€ 90,-) en de exploitkosten van betekening toegekend.

5.31. De termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv zal, zoals gevorderd, worden gesteld op zes maanden na betekening van dit vonnis.

---

In het incident

5.32. In het vonnis in incident in kort geding van 22 september 2023 is de beslissing omtrent de proceskosten in het incident aangehouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist. Dit vonnis omvat de beslissing in de hoofdzaak, zodat de voorzieningenrechter tevens een oordeel dient te geven over de proceskosten in het incident. Nu de incidentele vordering is toegewezen en BM in dat incident als de in het gelijk gestelde partij moet worden aangemerkt, zal ten laste van GCS een kostenveroordeling worden uitgesproken. De voorzieningenrechter gaat bij het begroten van de hoogte van de te vergoeden kosten uit van een eenvoudig incident zoals bedoeld in de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017). Dit betekent dat een bedrag van € 1.000,- aan proceskostenvergoeding zal worden toegewezen.

**6. De beslissing**

De voorzieningenrechter

In de hoofdzaak

6.1. veroordeelt BM om binnen twee weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Merk in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder om het gebruik van de tekens 'Bab Al Mansour', 'Bab Mansour' en 'BabMansour' in de Europese Unie te staken en gestaakt houden;

6.2. veroordeelt BM tot betaling van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat BM zich niet aan het verbod zoals weergegeven onder 6.1 houdt, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 250.000,-;

6.3. veroordeelt BM in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van GCS begroot op € 15.785,33 aan tot op heden gemaakte kosten, te vermeerderen met de nakosten zoals hiervoor begroot in overweging 5.30, en te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

6.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.5. wijst af wat meer of anders is gevorderd;

6.6. bepaalt de termijn als bedoeld in 1019i Rv op zes maanden na vandaag.

In het incident

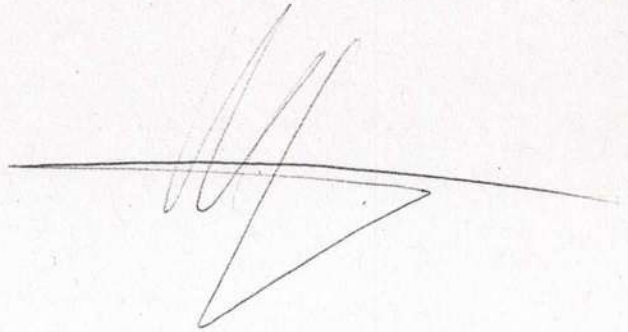
6.7. veroordeelt GCS in de kosten van het incident in kort geding, tot op heden aan de zijde van BM begroot op € 1.000,-;

6.8. wijst af wat meer of anders is gevorderd.

---

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser, bijgestaan door mr. Y.F. Ritmeijer, en in het openbaar uitgesproken op 17 november 2023.

b.a. W. Boos



Voor grosse/afschrift

17 NOV 2023

De griffier,

W. Boos