

vonnis

3x

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/625476 HA ZA 22-185

Vonnis van 30 november 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
M&V PROJECT SUPPORT BV,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. P.W. Snoeker te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EL GAUCHO GRANDE BV,
gevestigd te Leiden,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. M. Driessen te Rotterdam.

Partijen zullen hierna M&V en EGL worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 februari 2022, met producties EP01 t/m EP14;
- de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie, met producties GP01 t/m GP14;
- de conclusie van antwoord in reconventie, tevens houdende overlegging aanvullende producties, met productie EP15 t/m EP23;
- het tussenvonnis van 14 september 2022 waarin een comparitie van partijen is bepaald;
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 14 oktober 2022 met de daarin genoemde stukken en daaraan gehecht de door partijen overgelegde comparitieaantekeningen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. M&V is een financier van (horeca)ondernemingen. M&V heeft in 2012 een keten van Argentijnse steakhouse restaurants met de naam 'Gauchos' overgenomen. M&V is sinds 2019 houder van de volgende Beneluxmerken:

1. woordmerk 'EL GAUCHO' (met registratienummer 157523), gedeponeerd 10 augustus 1987, ingeschreven op 1 oktober 1988 en geregistreerd voor waren en diensten in klasse 39 en 43 (hierna: **woordmerk 1**),
2. woordmerk 'GAUCHOS' (met registratienummer 896931), gedeponeerd 15 februari 2011, ingeschreven op 14 maart 2011 en geregistreerd voor waren en diensten in klasse 43 (hierna: **woordmerk 2**),
3. woordmerk 'GAUCHOS GRILL RESTAURANT' (met registratienummer 896932), gedeponeerd 15 februari 2011, ingeschreven op 14 maart 2011 en geregistreerd voor waren en diensten in klasse 43 (hierna: **woordmerk 3**),
4. beeldmerk GAUCHOS (met registratienummer 403243), gedeponeerd 7 juni 1984, ingeschreven op 1 mei 1985 en geregistreerd voor waren en diensten in klasse 9, 16, 18, 29, 30, 31, 32 en 33 (hierna: **beeldmerk 1**),



5. beeldmerk GAUCHOS GRILL RESTAURANT (met registratienummer 547001), gedeponeerd 7 juni 1994, ingeschreven op 1 december 1994 en geregistreerd voor waren en diensten in klasse 43 (hierna: **beeldmerk 2**).



2.2. In 1976 is de heer Godik (hierna: Godik) het eerste 'Gauchos' restaurant (toen nog Los Gauchos) begonnen aan de Geelvincksteeg te Amsterdam. Dit was het begin van de 'Gauchos-keten' van Argentijnse steakhouse restaurants.

2.3. In 1984 is de heer David El Azab Ali (hierna: David) samen met zijn broer Nabil El Azab Ali (hierna: Nabil) een Argentijns steakhouse restaurant gestart met de naam 'El Gaucho'. El Gaucho was gevestigd aan de Steenstraat 57 te Leiden. Omstreeks 1984/1985 werd een logo in gebruik genomen waarop twee tegenover elkaar staande stieren waren afgebeeld:



2.4. In 1986 hebben de broers David en Nabil ten behoeve van de exploitatie van het restaurant een vennootschap onder firma opgericht.

2.5. In 1996 heeft het El Gaucho restaurant in Leiden een nieuw logo in gebruik genomen, wat tot op de dag van vandaag wordt gebruikt:



2.6. Omstreeks 2006 was Nabil vanwege gezondheidsredenen niet meer actief in het restaurant en is hij geëmigreerd naar Egypte. Vanaf dat moment runt David het restaurant alleen. De vennootschap onder firma die David samen met zijn broer had, heeft hij in 2014 omgezet naar een eenmanszaak. Ook krijgt hij in 2014 de mogelijkheid om het grotere, naastgelegen pand aan de Steenstraat 59A te huren en verhuist het restaurant hier naartoe.

2.7. David heeft in 2018 van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het pand aan de Steenstraat 59A te kopen. Ten behoeve van de koop van het pand heeft David twee besloten vennootschappen opgericht: El Gaucho Grande B.V. (EGL) en Hamlin Holding B.V. In Hamlin Holding BV zit het vastgoed en Hamlin Holding BV is enig aandeelhouder van EGL. De eenmanszaak van David is ingebracht in EGL en het restaurant wordt voortgezet vanuit EGL.

2.8. Op 4 november 2021 heeft M&V aan EGL een brief gestuurd waarin zij heeft geschreven dat EGL inbreuk maakt op haar merkrechten. M&V heeft EGL (onder meer) gesommeerd om het gebruik van de naam El Gaucho te staken.

2.9. EGL heeft op 16 november 2021 per e-mail gereageerd en de historie van het restaurant uiteen gezet en aangegeven dat haar handelsnaamrechten ouder zijn dan de merkrechten van EGL.

2.10. Hierna hebben partijen nog enkele malen met elkaar gecorrespondeerd, waarbij M&V aan EGL heeft gevraagd om een akte van overdracht van de handelsnamen aan EGL. In reactie hierop heeft EGL aangegeven hierover niet te beschikken omdat de onderneming is voortgezet door David in de besloten vennootschap EGL.

3. Het geschil

in conventie

- 3.1. M&V vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
- I. EGL te bevelen om binnen vijftien werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis ieder gebruik van de benaming "EL GAUCHO" te staken en gestaakt te houden, op welke wijze ook en in welke schrijfwijze ook;
 - II. EGL te bevelen om binnen vijftien werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis ieder gebruik van de door EGL afgebeelde stier te staken en gestaakt te houden;
 - III. EGL te bevelen om binnen vijftien werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de raadsman van M&V onderbouwd en schriftelijk opgave te doen van de met het litigieuze restaurant van EGL behaalde omzet en winst;
 - IV. EGL te veroordelen tot afdracht aan M&V van de met het litigieuze restaurant van EGL behaalde winst, nader te bepalen bij staat en te vereffenen volgens de wet;
 - V. EGL te bevelen om binnen vijftien werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis de benaming "EL GAUCHO", in welke schrijfwijze ook, te verwijderen en verwijderd te houden van de in de Benelux raadpleegbare social media-accounts van EGL plus van accounts in de Benelux van aan een of meer van EGL verbonden (rechts-)personen;
 - VI. EGL te bevelen om binnen vijftien werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis op eigen kosten op de website(s) van EGL en op de social media-accounts van EGL voor de duur van 1 maand een rectificatie plaatst;
 - VII. EGL te bevelen om over te gaan tot betaling aan M&V van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat EGL één of meer van de hiervoor gevorderde bevelen geheel of gedeeltelijk overtreedt, een en ander met een maximum van € 100.000,-;
 - VIII. EGL te bevelen om over te gaan tot betaling aan M&V van vergoeding conform het bepaalde in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die M&V heeft gemaakt (daaronder in ieder geval begrepen het volledige salaris van de advocaat van eiseres en de verschotten).

3.2. M&V legt aan deze vorderingen – kort samengevat – het volgende ten grondslag. Ten eerste maakt EGL met haar naam direct inbreuk op het merk van M&V omdat het identiek is aan woordmerk 1 en wordt gebruik voor identieke waren en diensten. Dit is een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub a Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

Ten tweede maakt EGL inbreuk op beeldmerk 1 want de afgebeelde stier op het logo van EGL is identiek aan beeldmerk 1. Het enige verschil is dat de stier in het logo van EGL ook in spiegelbeeld wordt gebruikt (met de kop naar rechts). Ook dit is een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE, ook omdat de benaming van 'El Gaucho' nagenoeg gelijk is aan 'Gauchos' omdat 'Gauch' de kenmerkende woordstam is. Subsidiair, als wordt geoordeeld dat het logo van EGL niet gelijk is aan beeldmerk 1, is er sprake van een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. De benaming 'El gaucho' stemt auditief, visueel en begripsmatig overeen met het wordelement 'Gauchos' van het beeldmerk. Omdat sprake is van identieke waren of diensten en de doelgroepen identiek zijn, levert gebruik van dit beeld en wordelement direct of indirect verwarringsgevaar op bij de gemiddelde

consument. De verwarring ziet op de associatie tussen El Gaucho en beeldmerk 1, en of dat de gemiddelde consument denkt dat ze met elkaar verbonden zijn. Deze inbreuken gelden op dezelfde manier voor woordmerken 2 en 3 en beeldmerk 2.

Meer subsidiair doet M&V nog een beroep op inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE: El Gaucho trekt zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit en doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van M&V's bekende merken. Nog meer subsidiair stelt M&V dat er strijd is met artikel 5a Handelsnaamwet (Hnw) omdat een jongere handelsnaam – handelsnaam 'El Gaucho' is pas sinds 2018 van EGL – inbreuk maakt op oudere merken van M&V. Tot slot stelt M&V uiterst subsidiair dat sprake is van onrechtmatig handelen, slaafse nabootsing.

3.3. EGL voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen. Geen van de grondslagen waar M&V zich op beroept slaagt omdat EGL zich kan beroepen op oudere handelsnaamrechten die teruggaan tot 1984 en het (eerste) merkrecht van M&V pas in 1987 is gedeponeerd. Op grond van artikel 2.23 lid 2 BVIE kan M&V EGL daarom niet verbieden om gebruik te maken van haar handelsnaamrecht. Daarnaast zijn de twee beeldmerken niet (normaal) gebruikt. EGL roept in reconventie vervallenverklaring in van deze twee merken.

Tot slot betoogt EGL dat M&V misbruik van recht maakt door haar merkrechten in te roepen na bijna veertig jaar gebruik van de handelsnaam El Gaucho door EGL, dan wel dat M&V haar rechten heeft verwerkt, en dat een beroep op de merkrechten door M&V in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

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

in reconventie

3.5. EGL vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- I. vervallen te verklaren de Benelux-merkregistraties nr. 403243 en nr. 547001 ten name van M&V wegens niet-normaal gebruik, alsmede de doorhaling te bevelen van de inschrijving van deze merken in het Benelux-Merkenregister;
- II. M&V te veroordelen in de volledige kosten ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente indien de betaling niet binnen veertien dagen na dagtekening van onderhavig vonnis in reconventie plaatsvindt.

3.6. EGL legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag. EGL roept verval in van de beeldmerken 1 en 2 op grond van artikel 2.28 in combinatie met artikel 2.27 lid 2 en artikel 2.23bis BVIE. De beeldmerken zijn de afgelopen vijf jaar niet normaal gebruikt voor de diensten en producten waarvoor ze zijn geregistreerd.

3.7. M&V voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen. M&V stelt dat de merken wel normaal zijn gebruikt. Op drie plekken op de website zijn de beeldmerken zichtbaar. Het beeldmerk staat ook op een glasgravure in het restaurant aan de Spuistraat in Amsterdam. En in 2019 is een licentieovereenkomst gesloten tussen M&V en Gauchos Nederland BV (het management van de Gauchos restaurants) voor onder meer beide beeldmerken en het verstrekken van een licentie kwalificeert op grond van artikel 2.23bis lid 6 BVIE als normaal gebruik, aldus M&V.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover relevant, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Partijen zijn verwickeld in een geschil over het gebruik van de naam 'El Gaucho' door het restaurant van EGL in Leiden. Met het gebruik van deze naam zou EGL inbreuk maken op verschillende exclusieve rechten van M&V. Achtereenvolgens zullen de merkrechtinbreuk op de beeldmerken en de woordmerken worden beoordeeld, waarbij ook de in reconventie gevorderde vervallenverklaring van de beeldmerken aan bod komt. Gezien de samenhang zullen de vorderingen in conventie en reconventie gezamenlijk worden behandeld.

Beeldmerken; vervallen?

4.2. Aangezien voor de vorderingen in conventie ook een beroep wordt gedaan op de beeldmerken en in reconventie vervallenverklaring wordt gevorderd van deze merken, zal deze vordering eerst worden beoordeeld.

4.3. EGL baseert haar vorderingen op artikel 2.27 lid 2 in combinatie met artikel 2.23bis BVIE. Daarin is – voor zover van belang – bepaald dat een merkrecht vervallen kan worden verklaard indien de houder van dat merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden in het Beneluxgebied geen normaal gebruik heeft gemaakt van dat merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

4.4. Van normaal gebruik van een merk is sprake wanneer het merk – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of normaal gebruik van het merk 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 economische verkeer reëel is, meer in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Voor normaal gebruik is niet bij voorbaat een de-minimisregel te geven, maar het moet wel gaan om gebruik dat voor de merkhouder werkelijk commercieel gerechtvaardigd is.¹ Daarbij dient het normale gebruik van het merk te worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.²

4.5. M&V heeft het standpunt van EGL, dat zij beeldmerken 1 en 2 in de vijf jaren voorafgaand aan de conclusie van antwoord niet normaal heeft gebruikt bestreden. M&V heeft hiervoor aangevoerd dat het beeldmerk nog wel wordt gebruikt. Ten eerste is het op

¹ HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax); HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology/Labatoires Goemar) en HvJ EG 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310 (Vitafruit).

² GvEA 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft).

drie plekken op de website van Gauchos, www.gauchosgrill.nl, te zien, te weten onder het kopje 'onze restaurants', bij 'historie> menukaarten van toen en nu' en 'in de media'. Ten tweede is de stier zichtbaar in een grote glas-gravure in het Gauchos restaurant in Amsterdam aan het Spui. Ten derde is in 2019 is een licentieovereenkomst gesloten tussen M&V en Gauchos Nederland B.V. (het management van de Gauchos restaurants) voor onder meer beide beeldmerken. Het verstrekken van een licentie kwalificeert volgens M&V op grond van artikel 2.23bis lid 6 BVIE als normaal gebruik.

Gewijs

4.6. De afbeelding van de stier is bij beeldmerk 1 en 2 gelijk. Het verschil is de toevoeging van het wordelement. Of normaal gebruik is gemaakt van beide beeldmerken zal tezamen worden beoordeeld, nu partijen ook geen onderscheid hebben gemaakt in het gebruik van beeldmerk 1 of 2 en het onderscheidende wordelement.

4.7. Ter zitting heeft de heer Geenemans namens M&V verklaard dat beeldmerk 1 en 2 het oude logo van de Gauchos restaurants zijn. In 1998/1999 is het logo van de Gauchos restaurants veranderd in het huidige logo:



De heer Geenemans heeft verder verklaard dat het oude logo nog hier en daar voorkomt, maar "voor de rest heeft het naar de consument toe geen specifieke rol". Alleen op basis hiervan zou al gezegd kunnen worden dat de beeldmerken met het oude logo niet meer normaal worden gebruikt. De genoemde drie vormen van gebruik zullen toch nog kort worden beoordeeld.

Ten eerste valt het zichtbaar zijn van de stier in de glasgravure in het restaurant aan het Spui niet onder normaal gebruik. Deze wordt getoond in slechts één restaurant en moet eerder worden opgevat als versiering dan als normaal gebruik. De consument zal deze gravure niet beschouwen als onderscheidingsteken van het restaurant. Bovendien ontbreekt in de gravure het wordelement van één van beide beeldmerken.

Ten tweede geldt dat ook de drie plekken op de website waarop de beeldmerken staan afgebeeld niet kwalificeren als normaal gebruik. Door EGL is aangevoerd dat deze afbeeldingen op de website zijn geplaatst ná het uitbrengen van de conclusie van antwoord waarin de vervallenverklaring van de beeldmerken is ingeroepen. M&V heeft dit niet gemotiveerd betwist.

Tot slot het verstrekken van de licentie. Anders dan M&V veronderstelt, volgt uit artikel 2.23bis lid 6 BVIE niet dat het verstrekken van een licentie als normaal gebruik van het merk door de merkhouders kwalificeert. Deze bepaling beoogt er slechts in te voorzien dat het gebruik van het merk door een licentienemer kan worden betrokken bij de vraag of de merkhouders (die de licentie heeft verstrekt) normaal gebruik heeft gemaakt van het merk. Alleen het in licentie geven op zichzelf is geen vorm van normaal gebruik. Gesteld noch gebleken is dat Gauchos Nederland als licentienemer daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de beeldmerken.

Dit betekent dat van zowel beeldmerk 1 als 2 gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt.

4.8. Het voorgaande brengt mee dat beide beeldmerken vervallen zullen worden verklaard en dat, als gevorderd in reconventie, zal worden bevolen tot doorhaling daarvan in het Benelux merkenregister. Hierop stuit de vordering in conventie tot staking van het gebruik van het logo van EGL (vordering II) af. Ook de vorderingen onder III en IV, voor zover gebaseerd op de twee beeldmerken, stuiten hierop af. Weliswaar behoudt een merkhouders wiens merk vervallen wordt verklaard het recht om schadevergoeding te vorderen wegens een merkinbreuk gepleegd voor de datum van de vervallenverklaring³, maar voor zover al aangenomen zou worden dat EGL met haar logo inbreuk heeft gemaakt op de beeldmerken volgt uit de stellingen van M&V niet dat zij hiervan schade heeft ondervonden. Immers, M&V gebruikte haar logo met de stier al sinds 1998 niet meer als onderscheidingsteken.

Woordmerkeninbreuk of ouder recht?

4.9. Ten aanzien van de vorderingen in conventie van M&V zal de gestelde inbreuk door EGL dus alleen nog beoordeeld worden aan de hand van de woordmerken van M&V.

4.10. Het primaire verweer van EGL is dat zij een ouder recht heeft in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE en dat M&V daarom geen beroep kan doen op haar merken voor het gebruik van de naam El Gaucho door EGL. Als dit verweer slaagt, zullen de vorderingen van M&V stranden, daarom zal dit verweer eerst worden beoordeeld.

4.11. Op grond van artikel 2.23 lid 2 BVIE kan de merkhouders niet optreden tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen. Het Hof van Justitie heeft in het recente arrest in de zaak *Classic Coach Company v. MTA*⁴ de betekenis van dit artikel verduidelijkt. Kort samengevat zijn er vier vereisten voor het hebben van een 'ouder recht'. Ten eerste moet het recht worden gebruikt in het economische verkeer. Ten tweede moet het recht ouder zijn. Ten derde moet het slechts plaatselijke betekenis hebben en ten vierde moet het recht erkend worden in de wetgeving van de betrokken lidstaat.

In dit geval gaat het om het door EGL aangevoerde oudere handelsnaamrecht. Op basis van Nederlands recht moet dus beoordeeld worden of EGL een ouder handelsnaamrecht heeft, zij dit gebruikt in het economisch verkeer en het slechts plaatselijke betekenis heeft. Waarbij ten aanzien van het vereiste van plaatselijke betekenis vooral inhoudt dat het plaatselijke oudere recht geografisch gezien geen betrekking mag hebben op een even groot gebied als het ingeschreven merk.

4.12. EGL heeft de feitelijke situatie omtrent de ontstaansgeschiedenis van het restaurant en de daarmee verbonden handelsnaam toegelicht. EGL heeft er daarbij op gewezen dat David, al dan niet (eerst) samen met zijn broer Nabil, al vanaf 1984 de naam El Gaucho onafgebroken heeft gebruikt. Nabil is op enig moment gestopt en verhuisd naar Egypte, en toen heeft David het restaurant voortgezet. Eerst heeft David hiervoor een eenmanszaak opgericht en later, bij de koop van het pand, een B.V., waarbij hij de eenmanszaak heeft

³ HvJ EU 26 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:241.

⁴ HvJ EU 2 juni 2022, ECLI:EU:C:2022:428.

ingebracht. Hierbij is er geen akte opgemaakt om de handelsnaam van de eenmanszaak aan de B.V. over te dragen.

4.13. Woordmerk 1, het oudste merk van M&V, is in 1988 geregistreerd. Het merkrecht van M&V is dus jonger dan de handelsnaam waaronder het restaurant van de broers sinds 1984 is gedreven. M&V heeft echter aangevoerd dat op grond van artikel 2 Hnw een akte was vereist voor de overdracht van de handelsnaam aan de B.V. en omdat die ontbreekt EGL geen ouder recht heeft.

4.14. In beginsel is het standpunt van M&V juist dat een handelsnaam moet worden overgedragen bij akte. M&V heeft in dit kader verwezen naar het arrest van het Hof Den Haag in de zaak *Classic Coach Company v. MTA*.⁵ In die zaak leidde het ontbreken van een akte ertoe dat door het hof werd aangenomen dat de handelsnaamrechten van een vof niet verder teruggingen dan het moment van oprichting van de vof. De feiten en omstandigheden in deze zaak zijn echter wezenlijk anders. De handelsnaam El Gaucho is vanaf 1984 onafgebroken gevoerd voor een en hetzelfde restaurant in de Steenstraat in Leiden. Toen Nabil omstreeks 2006 emigreerde heeft David het restaurant zelfstandig voortgezet als eenmanszaak en later ingebracht in een door hem daartoe opgerichte B.V. Er bestaat in deze zaak dus geen discussie over de vraag aan welke onderneming de handelsnaam El Gaucho is verbonden. Voor M&V is het ook niet onduidelijk wie de handelsnaam El Gaucho nu feitelijk gebruikt. Onder deze omstandigheden zou het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als M&V aan het beroep op artikel 2.23 lid 2 BVIE zou ontkomen doordat de handelsnaam bij de overgang in 2018 van de eenmanszaak van David op zijn B.V. niet formeel bij akte is overgedragen. M&V kan zich jegens EGL daarom niet beroepen op het ontbreken van zo'n akte zodat het handelsnaamrecht van EGL ten opzichte van M&V moet worden aangemerkt als een ouder recht in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE. Dat brengt mee dat M&V vanwege dat artikel EGL niet kan verbieden gebruik te maken van de naam El Gaucho voor haar restaurant in Leiden. Hierop stuiten alle overige vorderingen van M&V af.

4.15. Voorgaande betekent dat alle vorderingen van M&V worden afgewezen.

Proceskosten

4.16. EGL heeft zowel in conventie als reconventie gelijk gekregen. M&V dient dan ook de proceskosten van EGL te betalen. EGL heeft een proceskostenveroordeling gevorderd op de voet van artikel 1019h Rv. De rechtbank zal daarbij moeten beoordelen of een aparte proceskostenveroordeling voor conventie en reconventie moet worden uitgesproken, en of de vordering in reconventie (de vervallenverklaring) valt onder de Handhavingsrichtlijn⁶, waardoor een recht op volledige proceskostenvergoeding bestaat als bedoeld in artikel 1019h Rv. De rechter heeft immers de taak ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan.⁷

⁵ Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530.

⁶ Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, PbeU 2004, L 157/45; (de Handhavingsrichtlijn).

⁷ HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, NJ 2016/16 en ook HR 24 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:112, NJ 2020/59 (Spirits/FKP).

- *conventie en reconventie*

4.17. Uitgangspunt is dat de procedure in conventie en de procedure in reconventie afzonderlijke procedures zijn. In dit geval is er sprake van een situatie waarbij de procedure in conventie en de procedure in reconventie deels maar niet volledig met elkaar samenhangen. In beginsel wordt voor beide procedures afzonderlijk het toepasselijke indicatietarief gehanteerd, maar vervolgens wordt rekening gehouden met de mate van verwevenheid tussen de in die procedures ingenomen stellingen. Uit de kostenspecificatie van mr. Driessen kan dit ook worden afgeleid, nu hierin staat: "Ongeveer 25% van de totale kosten is besteed aan de eis in reconventie." Op dit punt is geen verweer gevoerd door M&V en de rechtbank acht dit ook redelijk zodat hier van uit zal worden gegaan. 75% van de totale kosten van EGL van € 18.959,96, zijnde € 14.219,97, zien dus op de procedure in conventie, en 25%, zijnde € 4.739,99, op de procedure in reconventie.

- *conventie*

4.18. De procedure in conventie ziet op handhaving van IE-rechten, in de zin van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn. De vordering was namelijk een verbod om nog gebruik te maken van een benaming (en daarmee samenhangende vorderingen) wegens een gestelde inbreuk op merkrechten. De rechtbank gaat mee in de stelling van EGL dat onderhavige procedure een normale zaak is zoals beschreven in de Indicatietarieven in IE-zaken rechtbanken. Dit betekent dat een maximumtarief van € 17.500,- geldt. De door EGL gespecificeerde proceskosten van 75% van € 18.959,96, zijnde € 14.219,97 overstijgen dit maximumtarief voor normale bodemzaken niet, zodat deze worden toegewezen.

De proceskosten aan de zijde van EGL worden daarom in conventie tot op heden begroot op:

- griffierecht	€	676,00
- salaris advocaat		14.219,97 +
Totaal	€	14.895,97

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten in conventie en de nakosten zullen worden toegewezen als in de beslissing vermeld.

- *reconventie*

4.19. De procedure in reconventie ziet op vervallenverklaring van de beeldmerken van M&V. In beginsel valt een vordering tot vervallenverklaring van een merk niet onder de Handhavingsrichtlijn. Een dergelijke procedure is namelijk, net als een procedure tot nietigverklaring van een merk, een procedure die ter beschikking wordt gesteld van personen die door anderen verkregen intellectuele-eigendomsrechten betwisten, als bedoeld in het Bericap-arrest.⁸ Zowel in het geval van een vordering tot vervallenverklaring als bij een vordering tot nietigverklaring van een merk, wordt in zichzelf immers niet beoogd de bescherming van de houder van een intellectueel-eigendomsrecht te verzekeren, maar juist beoogd vastgesteld te krijgen dat die bescherming van die houder niet (langer) bestaat. In dit geval is echter sprake van een vervallenverklaring van een merk *parallel* aan een inbreukactie; de vordering in reconventie is namelijk ingesteld als verweer tegen de vorderingen in conventie. De vervallenverklaring is dus niet 'spontaan' gevorderd. In dat soort gevallen kan een vervallenverklaring wel worden gezien als handhaving van IE-rechten.⁹ Bovendien is de vervallenverklaring van het merk mede gevorderd ter

⁸ HvJ EU 15 november 2012, C-180/11 (Bericap/Plastinova).

⁹ Conclusie A-G Verkede ECLI:NL:PHR:2014:224, Leo Pharma/Sandoz.

bescherming van de eigen handelsnaam van EGL, en bescherming van een handelsnaam valt ook (in dit geval) onder de Handhavingsrichtlijn.¹⁰

Dit betekent dat ook de procedure in reconventie ziet op handhaving van IE-rechten en dat artikel 1019h Rv van toepassing is. Ook de procedure in reconventie wordt gekwalificeerd als een normale zaak zoals beschreven in de Indicatietarieven in IE-zaken rechtbanken. EGL heeft gesteld dat 25% van haar kosten van € 18.959,96 ziet op de procedure in reconventie. Dus 25% van het door hen gespecificeerde bedrag, zijnde € 4.739,99 zal worden toegewezen.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten in conventie en de nakosten zullen worden toegewezen als in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt M&V in de kosten van deze procedure in conventie, tot op heden aan de zijde van EGL begroot op € 14.895,97, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek (BW) over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.4. verklaart vervallen het recht van M&V op het Benelux geregistreerde beeldmerk, ingeschreven op 1 mei 1985 onder nummer 403243, voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, wegens niet-normaal gebruik, en beveelt doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE),

5.5. verklaart vervallen het recht van M&V op het Benelux geregistreerde beeldmerk, ingeschreven op 1 december 1994 onder nummer 547001, voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, wegens niet-normaal gebruik, en beveelt doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE),

5.6. veroordeelt M&V in de kosten van deze procedure in reconventie, tot op heden aan de zijde van EGL begroot op € 4.739,99, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

¹⁰ HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, NJ 2016/16.

5.7. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

in conventie en reconventie

5.8. veroordeelt M&V in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 255,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat M&V niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.T. Hylkema, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag, bijgestaan door mr. E.H. van Kolschooten, griffier, en in het openbaar uitgesproken door mr. J.Th. van Walderveen op 30 november 2022.



Voor grosse/afschrift

30 NOV. 2022

De griffier,