

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/478569 / KG ZA 14-1460

Vonnis in kort geding van 20 februari 2015

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BREAD & BUTTER B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ENTOURAGE B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
- eiseressen,
advocaat: mr. G.S.C.M. van Roeyen en mr. M.R. Rijks te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BUTCHER CLUB B.V.**,
gevestigd te Rotterdam,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **THOMBO B.V.**,
gevestigd te Rotterdam,
 3. **[X]**,
wonend te [A],
- gedaagden,
advocaat: mr. L. Bakers te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als B&B c.s. en afzonderlijk als Bread & Butter respectievelijk Entourage. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als Butcher Club c.s. en afzonderlijk als Butcher Club, Thombo en [X].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 9 december 2014 met producties 1 tot en met 14;
- de bij brief van 27 januari 2015 van Butcher Club c.s. ontvangen producties 1 tot en met 16;
- de op 5 februari 2015 van B&B c.s. ontvangen aanvullende productie 15 en van Butcher Club c.s. ontvangen aanvullende productie 17 (beide aanvullende proceskostenspecificaties);
- de mondelinge behandeling, gehouden op 6 februari 2015, ter gelegenheid waarvan partijen pleitnota's hebben voorgedragen en overhandigd.

1.2. Partijen hebben na de mondelinge behandeling met elkaar gesproken over een minnelijke regeling van het geschil. Per faxbrief van 11 februari 2015 heeft B&B c.s. de voorzieningenrechter bericht dat zij geen overeenstemming hebben bereikt en is vonnis gevraagd.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Sinds 2012 exploiteert Bread & Butter onder de naam 'The Butcher' een hamburgerrestaurant annex besloten cocktailbar in de Amsterdamse wijk De Pijp. Recent is ook een verkooppunt geopend in het complex De Hallen in Amsterdam-West.

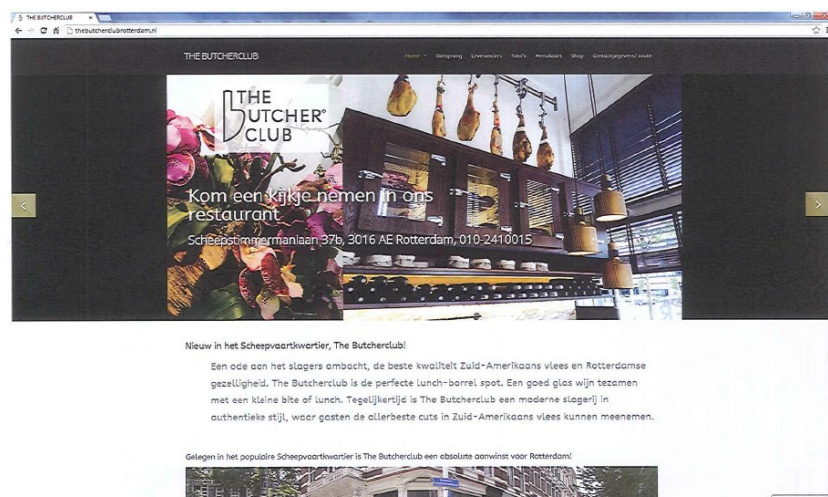
2.2. Entourage is houdster van het Gemeenschapswoordmerk THE-BUTCHER, ingeschreven op 20 mei 2011 onder nummer 009406661 voor onder meer het voorzien van (kant en klaar) eten en drinken (zelf bediening) en café, restaurant, bar en catering diensten in klasse 43 (hierna: het Gemeenschapsmerk). Bread & Butter maakt met toestemming van Entourage gebruik van het Gemeenschapsmerk.

2.3. Butcher Club exploiteert een in Rotterdam gevestigd restaurant annex slagerij onder de naam 'The Butcherclub' en met gebruikmaking van het hierna weergegeven logo:



In het restaurant van Butcher Club worden diverse vlees- en visgerechten geserveerd, waaronder hamburgers. Daarnaast kunnen gasten vlees, worsten en patés meenemen.

2.4. [X] is middellijk bestuurder van Butcher Club. De domeinnaam <thebutcherclub-rotterdam.nl> staat geregistreerd op haar naam. Onder de domeinnaam is de hierna weergegeven website bereikbaar:



2.5. Thombo is houdster van de volgende twee merkinschrijvingen:

2.5.1. het hierna weergegeven Beneluxwoordbeeldmerk, ingeschreven op 13 januari 2014 onder nummer 0946144 voor onder meer detailhandelsdiensten op het gebied van vleeswaren in klasse 35 en diensten van cafés, bars en restaurants in klasse 43:



2.5.2. het hierna weergegeven Beneluxwoordbeeldmerk, ingeschreven op 13 januari 2014 onder nummer 0946143 voor onder meer detailhandelsdiensten op het gebied van vleeswaren in klasse 35 en diensten van cafés, bars en restaurants in klasse 43:



2.6. Bij brief van 16 juni 2014 heeft Bread & Butter Butcher Club meegedeeld dat Butcher Club naar haar mening inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk en heeft zij Butcher Club gesommeerd die inbreuk te staken. Butcher Club heeft geen gehoor gegeven aan die sommatie.

3. Het geschil

3.1. B&B c.s. vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmerk en de handelsnaam ‘the butcher’ en een bevel tot overdracht van de domeinnaam van [X], een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Butcher Club c.s. in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), te vermeerderen met wettelijke rente over de proceskosten.

3.2. B&B c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat het gebruik van de aanduidingen ‘The Butcher Club’ en ‘The Butcher Shop’ in het kader van de exploitatie van een restaurant inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk in de zin van artikel 9 lid 1 onder b en c van Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet (hierna: HNW). Er bestaat volgens B&B c.s. gevaar voor verwarring bij het publiek, nu de door Butcher Club c.s. gebruikte tekens in belangrijke mate overeenstemmen met haar merk en ze worden gebruikt voor (soort)gelijke diensten. Zij stelt dat de door Butcher Club c.s. gebruikte (combinatie van) elementen ‘the’ en ‘butcher’ auditief, visueel en begripsmatig gelijk zijn aan haar merk THE-BUTCHER. De toe-

voegingen ‘Club’ en ‘Shop’ zijn volgens B&B c.s. van ondergeschikt belang, want zuiver beschrijvend voor een horecagelegenheid.

3.3. Butcher Club c.s. voert ten verweer aan dat geen sprake is van verwarringsgevaar omdat haar activiteiten zich beperken tot Rotterdam en die van B&B c.s. tot Amsterdam en beide partijen slechts een lokaal publiek bedienen. Bovendien is de aard van de activiteiten volgens Butcher Club c.s. zo verschillend dat geen verwarring zal ontstaan. Het hamburgerrestaurant van B&B c.s. heeft een *snackbar*-achtige uitstraling en richt zich op jong uitgaanspubliek, terwijl haar restaurant/slagerij een luxe, zakelijke uitstraling heeft en alleen open is voor de lunch en (na)middagborrel, zo betoogt zij. De menukaarten, de inrichting en het personeel verschillen volgens Butcher Club c.s. in hoge mate (Engelstalige menukaart en website, uitsluitend hamburgers, bereid en geserveerd in een *snackbar*-achtige interieur door in *urban style* geklede en gekapte, veelal getatoeëerde koks tegenover het gebruik van overwegend Nederlands, een uitgebreid aanbod van vlees- en visgerechten en vleeswaren in een luxe en hoogwaardig afgewerkte restaurant met klassiek geklede bediening).

3.4. Daarnaast voert Butcher Club c.s. aan dat het Gemeenschapsmerk ten onrechte is geregistreerd, omdat het beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft. Zij stelt dat de aanduiding ‘butcher’, Engels voor ‘slager’, beschrijvend is voor de diensten die door B&B c.s. onder het merk worden geleverd, te weten het verkopen van (met name) hamburgers, omdat het relevante publiek bij een restaurant met de naam ‘The Butcher’ onmiddellijk zal begrijpen dat vleesproducten daar de boventoon zullen voeren. Dat het merk bestaat uit Engelse termen staat aan het leggen van dat verband niet in de weg, aldus Butcher Club c.s., gelet op het beoogde publiek – volgens Butcher Club c.s. jonge Amsterdamse *fast food* consumenten die het Engels uitstekend beheersen – en op het feit dat in de (*fast food*) horeca het gebruik van Engels niet ongebruikelijk is.

3.5. Op stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4. De beoordeling

Gemeenschapsmerk is geldig

4.1. Naar voorlopig oordeel kan B&B c.s. zich beroepen op het Gemeenschapsmerk. Er bestaat geen serieuze kans dat het Gemeenschapsmerk in een bodemprocedure of een procedure bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt nietig zal worden verklaard op de door Butcher Club c.s. aangevoerde gronden. Dat zal hierna worden toegelicht.

4.2. Anders dan Butcher Club c.s. betoogt, is het Gemeenschapsmerk niet beschrijvend in de zin van artikel 7 lid 1 sub c GMVo voor de diensten waarvoor B&B c.s. het merk in dit geding inroept, te weten de diensten van een restaurant. Het enkele feit dat er een verband kan worden gelegd tussen een *butcher* (slagerij) en een restaurant, omdat in beide ondernemingen vlees kan worden verkocht, is voorshands onvoldoende om ervan uit te gaan dat het teken THE-BUTCHER kan dienen tot aanduiding van kenmerken van de diensten van een restaurant. Een slagerij (een winkel waar men vleeswaren kan kopen) is immers een andere dienst dan een restaurant (een horecagelegenheid waar men drinken en eten, waaronder doorgaans vleesgerechten, kan gebruiken). Naar voorlopig oordeel bestaat er dan ook geen

algemeen belang om het teken THE-BUTCHER ongestoord door merkrechten te kunnen gebruiken voor restaurants.

4.3. Om dezelfde reden kan voorshands niet worden aanvaard dat het Gemeenschapsmerk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7 lid 1 sub b GMVo. Butcher Club c.s. baseert ook het beroep op die bepaling namelijk op het vermeende beschrijvende karakter van het teken THE-BUTCHER voor restaurants.

Inbreuk

4.4. Naar voorlopig oordeel maakt Butcher Club c.s. door het gebruik van de tekens 'The Butcher Club', 'The Butcherclub' en 'The Butcher Shop' voor haar restaurant inbreuk op het Gemeenschapsmerk. Ten eerste staat buiten kijf dat die tekens overeenstemmen met het Gemeenschapsmerk. In die tekens komen de elementen 'The' en 'Butcher' immers terug. Het enige verschil betreft het weglaten van het streepje daartussen en de toevoeging van de elementen '-club' en '-shop'. Het streepje is echter het minst dominante element van het Gemeenschapsmerk en de elementen '-club' en '-shop' zijn de minst dominante en de minst onderscheidende elementen van de gewraakte tekens.

4.5. Daarnaast is voorshands voldoende aannemelijk dat door het gebruik van de genoemde tekens verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Butcher Club c.s. gebruikt de overeenstemmende tekens immers voor diensten die identiek zijn aan de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven, te weten de diensten van een restaurant. Bovendien heeft het Gemeenschapsmerk, zoals hiervoor al is vastgesteld, inherent onderscheidend vermogen voor die diensten. Daar komt bij dat voorshands aangenomen moet worden dat het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk voor diensten van een restaurant is versterkt door de publiciteit die het restaurant van Bread & Butter heeft gegenereerd. Die media-aandacht blijkt genoegzaam uit vele publicaties over het restaurant die B&B c.s. heeft overgelegd (productie 2). Gelet op de landelijke dekking van die media, is aannemelijk dat het Gemeenschapsmerk ook een verhoogd onderscheidend vermogen heeft voor het (Rotterdamse) publiek van het restaurant van Butcher Club c.s.

4.6. De door Butcher Club c.s. benadrukte verschillen tussen het restaurant van Bread & Butter en het restaurant van Butcher Club, zoals verschillen in locatie, interieur, menu, openingstijden en personeel, staan naar voorlopig oordeel niet in de weg aan het verwarringsgevaar. Voor zover het in 4.5 geconstateerde verwarringsgevaar voortvloeit uit het inherent onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk, kan het betoog van Butcher Club c.s. worden gepasseerd. In dat geval kan worden volstaan met een vergelijking van de diensten waarvoor Butcher Club c.s. de gewraakte tekens gebruikt, met de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Dat het Gemeenschapsmerk is ingeschreven voor de diensten van iedere soort restaurant, en dus ook een restaurant als dat van Butcher Club c.s., is niet in geschil.

4.7. De mate van gelijkenis tussen de restaurants is wel relevant voor zover het in 4.5 geconstateerde verwarringsgevaar voortvloeit uit het onderscheidend vermogen dat het Gemeenschapsmerk door gebruik heeft verkregen. In dat geval wordt namelijk relevant voor welk van de ingeschreven diensten precies het onderscheidend vermogen is versterkt door dat gebruik en in hoeverre de diensten van de Butcher Club c.s. daaraan gelijk zijn. Naar voorlopig oordeel is die gelijkenis in dit geval voldoende om ook op die grond verwarrings-

gevaar te kunnen aannemen. Weliswaar bestaan er aanwijsbare verschillen tussen de restaurants, maar feit blijft dat het in beide gevallen gaat om een restaurant waarvan de stijl en inrichting zijn geënt op een slagerij. Die gelijkenis, gecombineerd met de publiciteit over het Gemeenschapsmerk en de mate van overeenstemming tussen het Gemeenschapsmerk en de tekens, is voorshands voldoende om te kunnen concluderen dat het relevante publiek zou kunnen menen dat ook het restaurant 'The Butcherclub' wordt gedreven door B&B c.s. of een aan B&B c.s. gelieerde onderneming.

4.8. Het feit dat Butcher Club c.s. ook een slagerij exploiteert, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat B&B aanvoert dat de slagerij-diensten van Butcher Club c.s. kunnen worden aangemerkt als een *take away service*, waarvoor het Gemeenschapsmerk ook is ingeschreven, staat vast dat Butcher Club c.s. de gewraakte tekens op dit moment in ieder geval mede gebruikt voor haar restaurant. Dat laatste is voldoende om een inbreuk aan te nemen en gesteld noch gebleken is dat Butcher Club c.s. plannen heeft om het gebruik van de gewraakte tekens voort te zetten voor uitsluitend haar slagerij-diensten.

Conclusie

4.9. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat sprake is van een inbreuk op het Gemeenschapsmerk in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Op die grond is het gevorderde verbod op gebruik van de gewraakte tekens toewijsbaar. B&B c.s. heeft daarbij ook een spoedeisend belang vanwege het voortdurende karakter van de inbreuk.

4.10. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of ook sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo en/of een handelsnaaminbreuk.

4.11. Het verbod zal worden toegewezen tegen alle gedaagden. Butcher Club c.s. heeft namelijk niet bestreden dat alle gedaagden de gewraakte tekens gebruiken.

4.12. Butcher Club c.s. heeft ook geen specifiek verweer gevoerd tegen de vordering tot overdracht van de domeinnaam. Daarom moet ook deze vordering worden toegewezen.

4.13. Met het oog op de uitvoerbaarheid van het verbod zal de daaraan te verbinden termijn worden verruimd tot veertien dagen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

Proceskosten

4.14. Butcher Club c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. B&B c.s. maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten ten bedrage van in totaal € 20.659,67 overgelegd. Butcher Club c.s. maakt hiertegen bezwaar. In dat verband merkt zij op dat de kosten het indicatietarief voor een niet-eenvoudig kort geding als het onderhavige aanzienlijk overschrijden. Zij wijst er ook op dat haar eigen kosten lager zijn dan het indicatietarief. B&B c.s. voert in reactie op dit bezwaar slechts aan dat haar vertegenwoordiger vaak in het buitenland verblijft. Deze omstandigheid rechtvaardigt niet de overschrijding van de indicatietarieven. De voorzieningenrechter zal de kosten aan de zijde van B&B c.s. daarom conform het indicatietarief begroten op € 15.000,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 613,- aan vast recht en € 185,87 aan exploatkosten, derhalve in

totaal op € 15.798,87. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen met inachtneming van de hierna te bepalen termijn.

5. Beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. beveelt Butcher Club c.s. binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmerkrecht te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder ieder gebruik van de tekens ‘The Butcher Club’, ‘The Butcher Shop’ en ‘thebutcherclubrotterdam.nl’ in het kader van de exploitatie van een horecagelegenheid;

5.2. veroordeelt Butcher Club c.s. tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij handelt in strijd met het hiervoor gegeven bevel, met een maximum van € 100.000,-;

5.3. beveelt [X] binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam <www.thebutcherclubrotterdam.nl> op eigen kosten over te dragen aan Entourage en alle in dat verband noodzakelijke handelingen te verrichten;

5.4. veroordeelt Butcher Club c.s. in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van B&B c.s. begroot op € 15.798,87, te voldoen binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

5.7. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2015 in aanwezigheid van de griffier.