

Hof Amsterdam, 9 maart 2006, the 5th Element**MERKENRECHT****Gebruik voor soortgelijke diensten****Geen verwarringsgevaar nu merkhouders één café in Amsterdam exploiteert en van bekendheid buiten het lokale niveau in Amsterdam c.q. Alkmaar onvoldoende is gebleken**

Voor een gegrond beroep op 13A lid 1 sub b BMW dient [A] derhalve voldoende aannemelijk te maken dat door het gebruik van [B] van de handelsnaam The 5th Element en de domeinnaam the5thelement de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen dat voor dezelfde diensten gebruikte teken en het merk, waardoor verwarring ontstaat. Vast staat dat [A] één café exploiteert in Amsterdam onder de naam van het door hem gedeponeerde dienstmerk The 5th Element Vodka Bar. Dat zijn bar onderdeel uitmaakt van een franchiseonderneming van The 5th Element bars (...) is door [B] gemotiveerd betwist en voorshands onvoldoende aannemelijk geworden. De door [A] overgelegde correspondentie is weinig concreet en hij heeft deze stelling verder niet met stukken onderbouwd. [A] stelt wel dat de bar in een landelijk tijdschrift wordt genoemd maar dat betekent nog niet dat de bar bij een relevant publiek bekendheid geniet. Ook de omstandigheid dat een paar barbezoekers veronderstelden dat de bar in Alkmaar onderdeel uitmaakte van de (franchise)onderneming van de bar in Amsterdam (productie 12 [A]) is daartoe onvoldoende. Van bekendheid buiten het lokale niveau van geïnteresseerde barbezoekers in Amsterdam, onderscheidenlijk Alkmaar, is onvoldoende gebleken om verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek te kunnen aannemen

Ongerechtvaardigd voordeel trekken c.q. afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie niet aannemelijk

Nu [A] evenwel onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat door het gebruik van het teken door [B], anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk moet ook dit beroep worden verworpen.

HANDELSNAAMRECHT**Geen verwarringsgevaar gelet op per definitie sterk plaatsgebonden zijn van bar - Amsterdam en Alkmaar liggen voldoende ver uit elkaar.**

Naar het voorlopig oordeel van het hof is vrees voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek onvoldoende aannemelijk gemaakt. Een bar is per definitie sterk plaatsgebonden nu deze doorgaans in de avonden wordt bezocht. Amsterdam en Alkmaar liggen om die reden ook voldoende ver van elkaar verwijderd om niet te behoeven vrezen voor verwarring, ook niet indien [B] zich onder de naam the5thelement.nl manifesteert op internet.

AUTEURSRECHT**Interieur heeft geen oorspronkelijk, eigen karakter: lichte kleur en enkele – van derden betrokken – lichtarmaturen daarvoor onvoldoende.**

voor zover hij meent dat het interieur van de bar die hij nog drijft in de Warmoesstraat auteursrechtelijk beschermd is, en dat [B] inbreuk maakt op dit recht, is van belang dat vooralsnog onvoldoende is gebleken dat het door [A] bedoelde interieur een zodanig oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt dat daarop een auteursrecht kan rusten. De enkele omstandigheid dat het interieur van deze bars een lichte kleur heeft en enkele gelijke - van derden betrokken - lichtarmaturen, is daarvoor in ieder geval onvoldoende.

Vindplaatsen: LJN: [AX6746](#); BIE 2007, nr. 4, p. 31, m.nt. Huydecoper

Zie ook: de kritische noot van Huydecoper in BIE over de territoriale reikwijdte die het Hof aan het merk toekent.

Hof Amsterdam, 9 maart 2006

(M. Coetier, N. van Lingen en J.H. Huijzer)

ARREST

in de zaak van:

[A], mede handelend onder de naam THE 5TH ELEMENT B.V. i.o.,

wonende te [X],

APPELLANT,

procureur: mr. J.J. Braat,

t e g e n

[B], handelend onder de naam The 5th Element, wonende te [Y],

GEÏNTEERDE,

procureur: mr. J.W. van Rijswijk.

1. Het geding in hoger beroep

Appellant wordt hierna aangeduid als [A] en geïntimeerde als [B].

Bij exploit van 19 oktober 2005 is [A] in hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Alkmaar van 22 september 2005, in kort geding onder KG nummer 05.320 gewezen tussen [A] als eiser en [B] als gedaagde. Het appelexploot bevat de grieven.

[A] heeft overeenkomstig het appelexploot tegen het vonnis waarvan beroep zestien grieven aangevoerd en geconcludeerd dat het hof dat vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, (naar het hof begrijpt) het in eerste aanleg gevorderde alsnog zal toewijzen. [A] heeft daarbij producties, waaronder opnamen van het interieur van een door hem en een door [B] gedreven bar, in het geding gebracht.

Bij memorie van antwoord heeft [B] de grieven bestreden en geconcludeerd dat het hof het vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling van [A] in de kosten van het geding in hoger beroep.

Vervolgens hebben partijen ter terechtzitting van het hof van 18 januari 2006 hun standpunten nader doen toelichten aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities, [A] door zijn procureur en [B] door mr. A.

Lof, advocaat te Hoorn. Bij die gelegenheid hebben beide partijen nog producties overgelegd. Voorts hebben zij antwoord gegeven op door het hof gestelde vragen.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van het geding in beide instanties.

2. Grieven

Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar het appelexploot.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis in 2.1 tot en met 2.6 een opsomming gegeven van de feiten waarvan in dit geding wordt uitgegaan. In grief 1 stelt [A] dat, anders dan de voorzieningenrechter in 2.3 vermeldt, zijn Benelux woordmerk luidt: THE 5TH ELEMENT VODKA BAR, terwijl hij in grief 2 aanvoert dat in 2.5 het tijdstip van registratie van de domeinnaam onjuist is vermeld, dit moet zijn maart 2004 in plaats van maart 2005. Volgens [B] is sprake van kennelijke schrijffouten. Het hof zal bedoelde feiten dan ook verbeterd lezen. Daarnaast stelt [A] in zijn appeldagvaarding (sub 118) dat hij niet sedert november 2002 een horecabedrijf exploiteert, zoals in 2.2 vermeld, doch sedert oktober 2002. Het hof zal ook hiervan uitgaan. Voor het overige bestaat omtrent de feiten geen geschil zodat die (overige) feiten ook het hof tot uitgangspunt dienen.

4. Ontvankelijkheid

4.1. De inleidende dagvaarding vermeldt, evenals de pleitnotities in eerste aanleg, als eiser [A] tevens handelend onder de naam The 5th Element B.V. i.o. De voorzieningenrechter vermeldt evenwel in zijn vonnis als eisers: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE 5TH ELEMENT B.V. i.o. en 2. [A]. De appeldagvaarding wordt vervolgens uitgebracht overeenkomstig de vermelding in het vonnis. [B] beroept zich erop (pleitnotities hoger beroep sub 3) dat de onderneming van [A] inmiddels wordt gedreven in de vorm van een besloten vennootschap en dat, voor zover de door [A] gepretendeerde rechten door bekrachtiging als bedoeld in art. 2:203 BW zijn overgegaan [A] in zijn vorderingen niet ontvankelijk dient te worden verklaard.

4.2. De raadsman van [A] heeft desgevraagd ter rechtzitting in hoger beroep verklaard dat er maar één procespartij is: [A]. Nu de voorzieningenrechter kennelijk abusievelijk in zijn vonnis is uitgegaan van twee partijen, zal het hof - gelet op hetgeen namens [A] is verklaard - in overeenstemming met de inleidende dagvaarding arrest wijzen tussen alleen [A] en [B], hetgeen in de kop van dit arrest tot uitdrukking is gebracht.

5. Beoordeling

5.1. [A] exploiteert sedert oktober 2002 een horecabedrijf aan de Warmoesstraat te Amsterdam met de (handels)naam The 5th Element. [A] heeft op 14 juli 2004 het Benelux woordmerk THE 5TH ELEMENT VODKA BAR doen registreren voor onder meer waren/dienstenklasse 43 (bardiensten, verstrekken van voedsel en dranken). In april 2005 heeft [A] een tweede bar geopend in de Reguliersdwarsstraat te Amsterdam.

De naam The 5th Element is toen overgegaan naar laatstgenoemde bar.

[B] exploiteert in Alkmaar een café-bar, aanvankelijk genaamd De Bascule, doch na een omvangrijke verbouwing sinds februari 2004 genaamd The 5th Element. Deze naam staat onder meer vermeld op de luifel die op de gevel van de café-bar is aangebracht. In maart 2004 heeft [B] de domeinnaam the5thelement.nl doen registreren.

[B] is in september 2004 namens [A] gesommeerd om het gebruik van de handelsnaam The 5th Element te staken en het interieur van de bar zodanig te wijzigen dat het geen gelijkenis meer vertoont met het interieur van de (oorspronkelijke) bar The 5th Element van [A] (aan de Warmoesstraat). In juni 2005 is [B] andermaal namens [A] gesommeerd, nu ook om het gebruik van de domeinnaam the5thelement.nl te staken. Aan deze sommaties heeft [B] geen gevolg gegeven.

5.2. Bij de dit geding inleidende dagvaarding vordert [A], kort samengevat, om [B] op straffe van een dwangsom te veroordelen om:

- iedere inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van [A] te staken en gestaakt te houden;
 - zich te onthouden van het overdragen van de handelsnaam The 5th Element aan een derde;
 - iedere inbreuk op de auteursrechten van [A] te staken en gestaakt te houden;
 - de handelsnaam The 5th Element door te halen in alle registers waarin die naam staat vermeld, met een nevenvordering;
 - de domeinnaam the5thelement.nl aan [A] over te dragen;
 - een voorschot op schadevergoeding, alsmede een bedrag wegens gemaakte buitengerechtelijke kosten, met veroordeling van [B] in de kosten van het geding.
- De voorzieningenrechter heeft die vorderingen afgewezen en [A] veroordeeld in de kosten van het geding, tegen welke beslissing [A] met zestien grieven is opgekomen.

5.3. [B] betoogt (mva sub 17 slot) dat zijn handelsnaam ouder is dan het merkrecht van [A] en dat er derhalve een geldige reden bestaat voor het gebruik van die handelsnaam, terwijl zijns inziens omtrent relevant voorgebruik niets is komen vast te staan. Voorts verwijst [B] (mva sub 36) naar het in eerste aanleg door hem gestelde, te weten dat [A] het gebruik van de handelsnaam The 5th Element heeft stilgelegd en dat de onderneming per 1 januari 2004 is gestaakt.

5.4. Vast staat dat [A] als eerste de naam The 5th Element voor een horecaonderneming heeft gebruikt. De stelling van [B] dat de onderneming met die naam per 1 januari 2004 is gestaakt is door [A] gemotiveerd bestreden en vooralsnog niet aannemelijk gemaakt. [B] zelf bezigt in dit verband de woorden: ‘...het goed denkbaar is dat de onderneming enige tijd is stilgelegd ...’ en ‘Is dat juist (cursiveringen, hof) dan heeft [B] de oudste handelsnaamrechten’ Hetgeen [B] heeft aangevoerd is dan niet genoegzaam om [A] een beroep op zijn merkrecht te ontzeggen.

5.5. [A] baseert zijn vorderingen met betrekking tot de naam primair op een handelen van [B] in strijd met art.

13A lid 1 sub b BMW (inleidende dagvaarding sub 25). [B] brengt daar achtereenvolgens tegen in dat geen sprake is van een sterk merk, dat het merk niet wordt gebruikt voor waren of diensten maar als handelsnaam, dat het merk feitelijk anders wordt gebruikt, dat het merk onbekend is - het betreft een gewoon café in Amsterdam zoals er zo vele zijn - en dat geen sprake is van verwarringsgevaar.

5.6. Wat het verwarringsgevaar betreft voert [A] aan (appeldagvaarding sub 59) dat de voorzieningenrechter te veel gewicht heeft toegekend aan het al dan niet landelijk of internationaal bekend zijn van zijn onderneming. Die bekendheid kan volgens [A] weliswaar als bijkomende omstandigheid worden meegewogen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar maar niet als belangrijkste element; zelfs als zijn merk geen bekendheid zou hebben - quod non - dan kan die vaststelling op zich niet tot het oordeel leiden dat geen sprake is van verwarringsgevaar, aldus [A].

5.7. Deze stelling kan niet worden aanvaard. Een merkrecht heeft niet als rechtsgevolg dat de merkhouder een alleenrecht verkrijgt op ieder gebruik van het gedeponeerde teken. De merkhouder kan zich op grond van zijn merkrecht slechts verzetten tegen de vormen van gebruik genoemd in art. 13A lid 1 BMW. Voor een grond beroep op 13A lid 1 sub b BMW dient [A] derhalve voldoende aannemelijk te maken dat door het gebruik van [B] van de handelsnaam The 5th Element en de domeinnaam the5thelement de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen dat voor dezelfde diensten gebruikte teken en het merk, waardoor verwarring ontstaat. Vast staat dat [A] één café exploiteert in Amsterdam onder de naam van het door hem gedeponeerde dienstmerk The 5th Element Vodka Bar. Dat zijn bar onderdeel uitmaakt van een franchiseonderneming van The 5th Element bars (inleidende dagvaarding sub 6 en 9, appeldagvaarding sub 34 en 86 e.v.) is door [B] gemotiveerd betwist en voorshands onvoldoende aannemelijk geworden. De door [A] overgelegde correspondentie is weinig concreet en hij heeft deze stelling verder niet met stukken onderbouwd. [A] stelt wel dat de bar in een landelijk tijdschrift wordt genoemd maar dat betekent nog niet dat de bar bij een relevant publiek bekendheid geniet. Ook de omstandigheid dat een paar barbezoekers veronderstelden dat de bar in Alkmaar onderdeel uitmaakte van de (franchise)onderneming van de bar in Amsterdam (productie 12 [A]) is daartoe onvoldoende. Van bekendheid buiten het lokale niveau van geïnteresseerde barbezoekers in Amsterdam, onderscheidenlijk Alkmaar, is onvoldoende gebleken om verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek te kunnen aannemen. Het beroep van [A] op een handelen van [B] in strijd met art. 13 A lid 1 sub b BMW moet derhalve worden verworpen.

5.8. Subsidiair beroept [A] zich op schending door [B] van art. 13 A lid 1 sub d BMW. Nu [A] evenwel onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat door het gebruik van het teken door [B], anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan

aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk moet ook dit beroep worden verworpen.

5.9. Met betrekking tot de beweerde inbreuk door [B] op zijn handelsnaam voert [A] aan dat het om identieke ondernemingen gaat die beide in Noord-Holland zijn gevestigd, eenzelfde soort publiek hebben en beide actief zijn op internet. Door een en ander is volgens [A] bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten, welke verwarring ook daadwerkelijk is ontstaan. Hierbij verwijst [A] naar het door hem ter zake van de inbreuk op zijn merkrecht gestelde.

5.10. [B] bestrijdt dat de aard van de ondernemingen identiek is. Naar zijn zeggen richt hij zich op muziek als 5th element en [A] op wodka, terwijl ook de uitstraling van de bars niet dezelfde is. Ten slotte is zijns inziens tegenwoordig iedere onderneming actief op internet (pleitnotities hoger beroep sub 10).

5.11. Naar het voorlopig oordeel van het hof is vrees voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek onvoldoende aannemelijk gemaakt. Een bar is per definitie sterk plaatsgebonden nu deze doorgaans in de avonduren wordt bezocht. Amsterdam en Alkmaar liggen om die reden ook voldoende ver van elkaar verwijderd om niet te behoeven vrezen voor verwarring, ook niet indien [B] zich onder de naam the5thelement.nl manifesteert op internet.

5.12. Aangezien vooralsnog moet worden geoordeeld dat [B] geen inbreuk maakt op het merkrecht of het handelsnaamrecht van [A] bestaat onvoldoende grond voor een gebod om de domeinnaam aan [A] over te dragen.

5.13. [A] beroept zich voorts erop dat hij auteursrecht-hebbende is op het interieur van de bar en dat het interieur van de bar van [B] aan te merken is als een ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking van het interieur van [A] (appeldagvaarding sub 74). Die ongeoorloofde nabootsing draagt volgens hem bij aan het verwarringsgevaar.

5.14. Het hof stelt voorop dat de bar die [A] thans onder de naam The 5th Element drijft in de Reguliersdwarsstraat, naar ter zitting in hoger beroep is gebleken, niet is voorzien van een op de bar van [B] gelijkend interieur. In zoverre gaan de klachten van [A] derhalve niet op. Voor zover hij meent dat het interieur van de bar die hij nog drijft in de Warmoesstraat auteursrechtelijk beschermd is, en dat [B] inbreuk maakt op dit recht, is van belang dat vooralsnog onvoldoende is gebleken dat het door [A] bedoelde interieur een zodanig oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt dat daarop een auteursrecht kan rusten. De enkele omstandigheid dat het interieur van deze bars een lichte kleur heeft en enkele gelijke - van derden betrokken - lichtarmaturen, is daarvoor in ieder geval onvoldoende.

5.15. Met betrekking tot de door [A] gestelde onrechtmatige daad aan de zijde van [B] voert [A] slechts aan (dagvaarding eerste aanleg sub 61, appeldagvaarding sub 108) dat [B] onrechtmatig jegens hem handelt omdat hij welbewust de naam en het interieur van [A] heeft overgenomen. Dat [B] los van de beweerde schending van zijn merkrecht, zijn handelsnaamrecht

en zijn auteursrecht ook overigens onrechtmatig jegens hem handelt is door [A] onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het enkele feit dat [A] de aanduiding the5thelement niet kan gebruiken voor het nl.domein is in ieder geval onvoldoende.

5.16. Een en ander betekent dat de grieven, die verder geen afzonderlijke behandeling behoeven, falen. Het vonnis waarvan beroep dient derhalve te worden bekrachtigd. [A] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van het geding in hoger beroep.

6. Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
 - veroordeelt [A] in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van [B] begroot op €2.973,00;
 - verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
-