

Rb Den Haag, 12 april 2006, Harry's Bar



MERKENRECHT

Verval wegens niet gebruik

Het enkele adverteren in een internationaal verschijnende krant die ook (op relatief beperkte schaal) in de Benelux verkrijgbaar is, is onvoldoende om de territoriale begrenzing van het merkenrecht te doorbreken.

De parallel met de vaste rechtspraak over ook in Nederland toegankelijke websites dringt zich op. Het is hooguit reclame voor Harry's Bar in Parijs of de franchisevestigingen in Berlijn, Hanover, Keulen, Frankfurt en Montreux (...). Harry's Bar geeft zelf ten pleidooie toe (...) dat deze vorm van werving van afzet voor een cocktailbar (misschien) wat curieus (lijkt), maar dat daarbij (niet) uit het oog (moet) worden verloren dat het hier wel om een beroemde cocktailbar gaat. Dat miskent echter, zoals door Kchicheb terecht is aangevoerd, het in aanmerking komende publiek – dat anders dan Harry's Bar betoogt, niet met name (of voor 50%) bestaat uit rondreizende Amerikaanse toeristen en experts, maar het gehele uitgaanspubliek betreft

Geen depot te kwader trouw

wegens voor-voorgebruik ergens in de Gemeenschap

Voldoende is dat het teken ergens in de Gemeenschap (Frankrijk in dit geval) te goeder trouw is voor-voorgebruikt in deze in van de bij wijze van analogie toepasselijk te achten Taco ijsjes uitspraak (BGH NJ 2005/526). Harry's Bar hanteert dit teken immers al sinds veel eerder in Parijs (jaren '20) dan de rechtsvoorgangers van Kchicheb dat in Amsterdam (1983) doen. Niet bestreden is verder dat Harry's Bar dit merk althans in Frankrijk (Parijs) tijdig normaal is gaan gebruiken en nog steeds gebruikt als (dienst)merk.

Rechtsverwerking

Onder meer wegens stilzitten gedurende meer dan 17 jaar volgend op eerdere aanschrijvingen.

Anders dan Harry's Bar stelt, is geen sprake van enkel stilzitten van haar kant, dat inderdaad volgens vaste rechtspraak onvoldoende is voor het kunnen aannemen van rechtsverwerking. Er is bepaald meer. De rechtsvoorganger van Kchicheb is immers tot drie keer toe in 1986 door de toenmalige buitenlandse raadsleden van Harry's Bar verzocht contact op te nemen met Harry's Bar om te trachten een minnelijke regeling te treffen, waarzonder rechtsmaatregelen zijn aangezegd, die echter tot aan de onderhavige zaak nooit zijn gekomen. In weerwil van de stellingen van Kchicheb kan dit wel worden aangemerkt als een sommatie het beweerdelijk inbreukmakend gebruik van het teken HARRY'S BAR

op de in de brieven aangegeven merkrechten van Harry's Bar te staken, omdat bij gebreke van reactie van de kant van de bar uit de Amsterdamse Spuistraat legal action in het vooruitzicht wordt gesteld in de laatste brief van 17 juli 1986. Nadat zijdens de rechtsvoorganger van Kchicheb daarop niet was gereageerd, is het vervolgens van de kant van Harry's Bar tot aan de aanzet tot de onderhavige procedure in 2004 meer dan zeventien en een half jaar stil geweest. Daardoor kon, vanwege het geen gevolg geven aan aangezegde rechtsmaatregelen en gegeven de omstandigheid dat in de hele wereld zeer vele Harry's Bars bestaan die niets hebben uit te staan met de Parijse Harry's Bar, bij de rechtsvoorganger van Kchicheb en bij hemzelf het gerechtvaardigd vertrouwen postvatten dat Harry's Bar haar pretenties jegens Kchicheb had laten varen. Dat is te meer zo, nu de eerste brief van 28 mei 1986 in feite slechts aanstuurt op een minnelijke regeling *afin d'éviter en effet que ces dénominations coexistent du moins sans accord entre leur titulaires* en uit het stilzwijgen na twee keer rappelleren onder aanzegging van legal action die vervolgens uitblijft, gerechtvaardigd kan worden afgeleid dat Harry's Bar blijkbaar had besloten de vreedzame coëxistentie toch maar ongeregeld te laten voortbestaan – zoals die overigens al bestond vanaf de aanvang van de Amsterdamse cocktailbar in 1983.

Nietigheid overeenstemmend Benelux depot

Dominerende element is Harry's

In weerwil van de stellingen van Kchicheb is bij toepassing van deze criteria sprake van overeenstemming. Het dominerende element uit het woord/beeldmerk van Kchicheb is Harry's, dat geheel overeenstemt met het Gemeenschapsmerk. Het bestanddeel Bar is beschrijvend, evenals de cocktailglasconfiguratie. Ook de diensten en waren zijn voor een belangrijk deel gelijk of stemmen overeen.

HANDELSNAAMRECHT

Rechtsverwerking

sprake van rechtsverwerking aan de kant van Harry's Bar op overeenkomstige gronden als in 4.9 overwogen

Geen gevaar voor verwarring

Geen gevaar voor verwarring met zes tot franchiseketen behorende bars nu wereldwijd zeer veel cocktailbars onder die naam bestaan

Bovendien kan niet worden geoordeeld dat sprake is van verwarring door de overeenstemmende handelsnaam die Kchicheb voor zijn cocktailbar in Amsterdam hanteert. Evenals in de Lido-zaak (HR NJ 1997/312, BIE 1997/5; de rechtbank en hof uitspraken zijn kenbaar uit deze publicaties) werd aangenomen, staat in de onderhavige procedure als onweersproken vast dat er in de wereld al tientallen jaren lang zeer veel (cocktail) bars bestaan die als (element in hun) handelsnaam Harry's hebben. Op de zes tot de franchiseketen van Harry's Bar behorende cocktailbars na hebben die geen van allen iets met Harry's Bar uit te staan – mogelijk

met een enkele uitzondering (bijvoorbeeld die in Venetië) waar beweerdelijk toestemming voor zou zijn verleend door Harry's Bar. Het is ook in de verste verte niet aannemelijk geworden dat tegen inbreuk door derden op enige relevante schaal werd en wordt opgetreden door Harry's Bar, terwijl ter zitting duidelijk is geworden dat eigenlijk alleen het depot van het Beneluxmerk door Kchicheb steen des aanstoets is geweest, aldus desgevraagd Harry's Bar, die zou overwegen een franchisevestiging in Brussel te vestigen. Het in aanmerking te nemen publiek zal de bar van Kchicheb naar het oordeel van de rechtbank niet verwarren met die van Harry's Bar, direct noch indirect. Harry's Bar heeft nagelaten voldoende steekhoudend te adstrueren dat daarvan wel sprake zou zijn. Een artikelje in een Amsterdams uitgaansmagazine – daargelaten de juistheid van hetgeen daarin staat opgetekend – is daartoe bepaald onvoldoende.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 59, p. 326

Rb Den Haag, 12 april 2006

(G.R.B. van Peurseem)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 227096 / HA ZA 04-2808

Vonnis van 12 april 2006

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

HARRY'S NEW YORK BAR S.A.,

gevestigd te Parijs, Frankrijk,

eiseres in conventie,

verweester in reconventie,

procureur mr. drs. W.P. den Hertog,

advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam,

tegen

DRISS KCHICHEB,

h.o.d.n. Harry's American Bar,

wonende te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. M.Ch. Kaaks te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Harry's Bar en Kchicheb genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 5 augustus 2004 met producties (prods. 1 t/m 5);

- de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende conclusie van eis in reconventie van 6 oktober 2004 met producties (prods. 1 t/m 14);

- de conclusie van repliek in conventie tevens houdende conclusie van antwoord in reconventie van 26 januari 2005 met producties (prods. 6 t/m 12);

- de conclusie van dupliek in conventie tevens houdende conclusie van repliek in reconventie van 20 april 2005 met producties (prods. 15 en 16);

- de conclusie van dupliek in reconventie tevens houdende akte aanvulling van gronden in conventie van 15 juni 2006 met producties (prods. 13 t/m 15);

- de akte uitlating aanvulling eis in conventie zijdens Kchicheb van 27 juli 2005;

- de akte houdende overlegging producties zijdens Harry's Bar voor het pleidooi van 27 februari 2006 (prod. 16);

- de pleitnotities van mr. Kaaks voor het pleidooi van 27 februari 2006;

- de pleitnota van mr. Klos voor het pleidooi van 27 februari 2006.

1.2. Vonnis is bepaald op 12 april 2006.

Rechtsoverwegingen

In conventie en in reconventie

2. De feiten

2.1. Sinds 1911 is in Parijs een cocktailbar geschoeid op Amerikaanse leest gevestigd die na overname door de Schotse grootvader, Harry Mac Elhone, van de huidige uitbater is gedreven onder de naam Harry's NewYork Bar.

2.2. Harry's Bar is houdster van een aantal merkrechten. Het betreft voor zover thans van belang met name:

a. Het Gemeenschapswoordmerk HARRY'S, gedeponeerd op 1 april 1996 en ingeschreven op 2 april 2004, onder meer voor de volgende diensten in klasse 42: services de bar en cafés-restaurants;

b. Het internationale woordmerk nr. 402413 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S BAR, ingeschreven op 25 oktober 1973 (laatstelijk vernieuwd in 2003) voor waren en diensten in klassen 32, 33 en 42, onder meer voor boissons nonalcoologiques, sirops et autres préparations pour faire des boissons; vins, spiritueux et liqueurs, notamment cocktails, apéritifs ou digestifs; débits de boissons, notamment cafés, cafétérias, bars, restaurants;

c. Het internationale woordmerk nr. 402412 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S NEW-YORK BAR, ingeschreven op 25 oktober 1973 (laatstelijk vernieuwd in 2003) voor waren en diensten in klassen 32, 33 en 42 met een identieke waren en dienstenomschrijving als nr. 402413;

d. Het internationale woordmerk nr. 467439 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S BAR, ingeschreven op 9 maart 1982 en laatstelijk verlengd in 2002 voor waren in klassen 3, 14, 18, 21, 25 en 34 (maar niet voor horecadiensten of daaraan soortgelijke diensten);

e. Het internationale woordmerk nr. 497440 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S NEW-YORK BAR, ingeschreven op 18 oktober 1985 en laatstelijk verlengd in 2005 voor waren in klassen 6, 29 en 30 (eveneens niet voor horecadiensten of daaraan soortgelijke diensten);

f. Het internationale woordmerk nr. 503775 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S BAR, ingeschreven op 11 juni 1986 voor waren in klasse 34 (rookartikelen);

g. Het Benelux woordmerk nr. 425169 HARRY'S NEW YORK BAR, gedeponeerd op 5 januari 1987 (met als publicatiedatum van de registratie augustus

1987, laatstelijk vernieuwd in december 1996) voor diensten in klasse 42, débits de boissons, notamment cafés, cafétérias, bars, restaurants;

h. Het internationale woordmerk nr. 509474 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S COFFEE COCKTAILS, ingeschreven op 12 januari 1987 voor waren in klassen 30 en 32 (waaronder verschillende dranken);

i. Het internationale woordmerk nr. 648816 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S NEW YORK BAR, ingeschreven op 22 november 1995 voor een groot aantal waren en diensten in een groot aantal waren en dienstenklassen, waaronder cafédiensten in klasse 42.

2.3. Kchicheb is houder van het Benelux woord/beeldmerk nr. 729710, gedeponereerd op 27 januari 2003 voor diensten in klasse 43 (horecadiensten, waaronder bar- en cafédiensten) dat als volgt is ingeschreven:



2.4. In 1986 heeft Harry's Bar de rechtsvoorganger van Kchicheb onder toezending van haar voor de Benelux geldende merkdepots doen sommeren in overleg te treden omtrent een minnelijke regeling onder aanzegging van rechtsmaatregelen bij uitblijven daarvan. De rechtsvoorganger van Kchicheb heeft daar niet op gereageerd en rechtsmaatregelen zijn toen niet getroffen.

2.5. Bij brief van 20 februari 2004 (drie weken na registratie van het Benelux woord/beeldmerk van Kchicheb) heeft Harry's Bar Kchicheb doen sommeren beweerdelijke inbreuk op de merken- en handelsnaamrechten van Harry's Bar te staken.

3. Het geschil

3.1. Harry's Bar vordert in conventie – samengevat en na uitbreiding van de gronden van eis – een verbod tot gebruik van het teken Harry's Bar of elk ander met de merk- en handelsnaamrechten HARRY's en HARRY's (NEW YORK) BAR overeenstemmende teken, het uitspreken van de nietigheid en ambtshalve doorhaling van Kchichebs Benelux woord/beeldmerk met verscheidene nevenvorderingen, alles op straffe van een dwangsom, alsmede betaling van een "voorschot op schadevergoeding van €10.000,-" en van buitengerechtelijke kosten ad €2.500,-, kosten rechtens.

3.2. Kchicheb vordert in reconventie – samengevat – nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk van Harry's Bar met een daaraan gekoppeld bevel tot het doen van een verzoek tot doorhaling daarvan aan het OHIM met nevenvorderingen, versterkt met dwangsom, alsmede vervallenverklaring van de gelding voor de Benelux van de in 2.2. sub b. t/m i. bedoelde merken met een daaraan gekoppeld bevel tot het doen van een verzoek tot doorhaling van de mede-gelding voor het Beneluxgebied met nevenvorderingen, eveneens versterkt met dwangsom, voorts een verbod tot gebruik van het Gemeenschapsmerk van Harry's Bar in de Benelux, subsidiair Nederland, meer subsidiair

Amsterdam en omstreken, meest subsidiair Amsterdam, versterkt met dwangsom, een overeenkomstig verbod tot gebruik van de handelsnaam Harry's Bar, eveneens versterkt met een dwangsom, alles kosten rechtens.

3.3. Partijen hebben over en weer in conventie en in reconventie verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt voor zover nodig hierna bij de beoordeling in gegaan.

4. De beoordeling Procedureel

4.1. Voor zover Harry's Bar aan haar vorderingen haar Gemeenschapsmerk ten grondslag legt, is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van art. 92 Gemeenschapsmerkenverordening jo. art. 3 van de uitvoeringwet van die verordening. Voor zover dit geschil Beneluxmerkenrechtelijk (of handelsnaamrechtelijk) van aard is, is dit verknocht te achten aan het Gemeenschapsmerkenrechtelijke deel van het geschil, zodat de rechtbank uit dien hoofde bevoegd is.

4.2. In conventie is door Harry's Bar procedureel weinig koersvast gehandeld in een aantal opzichten.

4.3. In de eerste plaats heeft zij bij dagvaarding gesteld dat zij haar merkenrechtelijk beschermde tekens met als centraal element Harry's tot op heden niet in de Benelux had gebruikt. Kchicheb stelt ten onrechte dat hij dit heeft kunnen en mogen opvatten als een gerechtelijke erkenning in de zin van art. 154 lid 1 Rv, waarop rechtens volgens art. 154 lid 2 niet kan worden teruggekomen. Een gerechtelijke erkenning betreft immers een in een aanhangig geding uitdrukkelijk (ondubbelzinnig) erkennen van de waarheid van een stelling van de wederpartij. Niet voldoende ondubbelzinnig is komen vast te staan dat de betreffende stelling bij dagvaarding een erkenning van een stelling (blijkbaar: gedaan buiten rechte) van Kchicheb betreft. Het enkele gegeven dat in reactie op de sommatie van Harry's Bar door Kchicheb buiten rechte al op vervallenverklaring van de in de sommatie ingeroepen rechten was gewezen is daarvoor gelet op de formulering van de betreffende stelling bij dagvaarding onvoldoende. Vervolgens heeft Harry's Bar bij repliek in conventie sub 37 aangegeven (in het licht van de betrokken stelling bij dagvaarding niet onbegrijpelijk): Harry's Bar beperkt de merkenrechtelijke grondslag van haar vorderingen tot het Gemeenschapsmerk HARRY'S. Echter, eerst na dupliek in conventie heeft Harry's Bar daarop bij akte een "gerijpt inzicht" geponeerd, te weten dat bedoelde Beneluxmerken toch normaal als merk zouden zijn gebruikt in de vorm van (uitsluitend) beweerdelijke wekelijkse advertenties in de ook in de Benelux verkrijgbare krant International Herald Tribune (hierna: IHT). Ook dat kan niet – zelfs niet in samenhang beschouwd met vorenbedoelde stelling bij dagvaarding dat de (in reconventie vervolgens wegens niet-gebruik aangevallen) Beneluxmerken tot dan toe niet waren gebruikt – worden opgevat als een gerechtelijke erkenning van de stellingen betreffende non usus van Kchicheb, omdat ook dit niet voldoende ondubbelzinnig is. Evenmin is deze koerswijziging (anderszins) in strijd met de goede procesorde te achten. Kchicheb

heeft immers bij antwoordakte, ruim voor pleidooi, onder de voorwaarde dat hij bij pleidooi gelegenheid zou krijgen daarop te reageren, geen bezwaar daartegen gemaakt, welke gelegenheid hij vervolgens heeft gegrepen en benut.

4.4. In de tweede plaats heeft Harry's Bar haar grondslag van haar eis in conventie na dupliek in conventie nog uitgebreid met een beroep op handelsnaamrechtelijke bescherming. Ook hiervoor geldt dat Kchicheb daartegen geen bezwaar heeft gemaakt onder de voorwaarde dat zulks bij pleidooi aan de orde zou kunnen komen, hetgeen is geschied.

4.5. Op de eerst bij pleidooi – zij het min of meer halfslachtig – betrokken stelling van Harry's Bar dat Harry's (New York Bar) een beroemd merk zou zijn in de zin van art. 6 bis van het Unieverdrag van Parijs, wordt vanwege strijd met de goede procesorde geen acht geslagen, omdat Kchicheb zich daar inderdaad niet op heeft kunnen en behoeven voor te bereiden, zoals hij terecht heeft aangevoerd. Dit was ook niet tevoren aangekondigd door Harry's Bar.

Beneluxmerken Harry's Bar

4.6. Kchicheb vordert in reconventie terecht doorhaling van de Beneluxmerken van Harry's Bar wegens gebreke van normaal gebruik als merk. Zelfs als waar zou zijn dat in de jaren 70 en 80 wekelijks en thans jaarlijks periodiek gedurende aaneengesloten periodes een advertentie in de IHT zou hebben gestaan, zoals Harry's Bar beweert, waarin Harry's (New York) Bar wordt gebruikt als handelsnaam en/of dienstmerk – en Kchicheb voert terecht aan dat zulks gegeven de betwisting door hem helemaal niet vaststaat; de overgelegde schaarse advertenties stammen uit 2003, 2004 en 2006 – dan is niet voldaan aan het vereiste van normaal gebruik van dit dienstmerk (mede) gericht op het genereren van omzet in de Benelux in de zin van het Ansul/Ajax arrest (HvJEG NJ 2004/339). Het enkele adverteren in een internationaal verschijnende krant die ook (op relatief beperkte schaal) in de Benelux verkrijgbaar is, is onvoldoende om de territoriale begrenzing van het merkenrecht te doorbreken, zoals Kchicheb terecht heeft aangevoerd. De parallel met de vaste rechtspraak over ook in Nederland toegankelijke websites dringt zich op. Het is hooguit reclame voor Harry's Bar in Parijs of de franchisevestigingen in Berlijn, Hanover, Keulen, Frankfurt en Montreux (vgl. voor dat reclame aspect de pleitnota van mr. Kaaks randnr.13, waarin dit ook als zodanig wordt aangemerkt). Harry's Bar geeft zelf ten pleidooie toe (pleitnota mr. Kaaks randnr. 30) dat deze vorm van werving van afzet voor een cocktailbar (misschien) wat curieus(lijkt), maar dat daarbij (niet) uit het oog (moet) worden verloren dat het hier wel om een beroemde¹ cocktailbar gaat. Dat miskent echter, zoals door Kchicheb terecht is aangevoerd, het

¹ Deze beroemdheid baseert Harry's Bar met name uit het tientallen jaren geleden frequenteren van beroemde schrijvers (Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Hemingway) van de Parijse bar. Het is bepaald de vraag of het rechtens in aanmerking te nemen publiek daarvan wel op de hoogte kan worden gebracht, zodat bedoelde advertenties evenmin om die reden wel als op afzet in de Benelux gericht (begin van) gebruik van het merk kunnen worden aangemerkt

in aanmerking komende publiek – dat anders dan Harry's Bar betoogt, niet met name (of voor 50%) bestaat uit rondreizende Amerikaanse toeristen en expats, maar het algehele uitgaanspubliek betreft.

4.7. Van inbreuk op de Beneluxmerken door Kchicheb is dan ook geen sprake, omdat deze zijn vervallen wegens non usus.

Gemeenschapsmerk Harry's Bar en Beneluxmerk Kchicheb

4.8. Kchicheb vordert tevergeefs in reconventie nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk HARRY'S. Er is geen sprake van depot te kwader trouw. Voldoende is dat het teken ergens in de Gemeenschap (Frankrijk in dit geval) te goeder trouw is voor-voorgebruikt in deze in van de bij wijze van analogie toepasselijk te achten Taco ijsjes uitspraak (BGH NJ 2005/526). Harry's Bar hanteert dit teken immers al sinds veel eerder in Parijs (jaren '20) dan de rechtsvoorgangers van Kchicheb dat in Amsterdam (1983) doen. Niet bestreden is verder dat Harry's Bar dit merk althans in Frankrijk (Parijs) tijdig normaal is gaan gebruiken en nog steeds gebruikt als (dienst)merk.

4.9. De rechtbank kan evenwel (ook) niet op basis van dit geldige Gemeenschapsmerk tot het oordeel komen dat sprake is van merkinbreuk door Kchicheb, omdat Kchicheb een terecht beroep doet op rechtsverwerking. Anders dan Harry's Bar stelt, is geen sprake van enkel stilzitten van haar kant, dat inderdaad volgens vaste rechtspraak onvoldoende is voor het kunnen aannemen van rechtsverwerking. Er is bepaald meer. De rechtsvoorganger van Kchicheb is immers tot drie keer toe in 1986 door de toenmalige buitenlandse raadsliden van Harry's Bar verzocht contact op te nemen met Harry's Bar om te trachten een minnelijke regeling te treffen, waarzonder rechtsmaatregelen zijn aangezegd, die echter tot aan de onderhavige zaak nooit zijn gekomen. In weerwil van de stellingen van Kchicheb kan dit wel worden aangemerkt als een sommatie het beweerdelijk inbreukmakend gebruik van het teken HARRY'S BAR op de in de brieven aangegeven merkrechten van Harry's Bar te staken, omdat bij gebreke van reactie van de kant van de bar uit de Amsterdamse Spuistraat legal action in het vooruitzicht wordt gesteld in de laatste brief van 17 juli 1986. Nadat zijdens de rechtsvoorganger van Kchicheb daarop niet was gereageerd, is het vervolgens van de kant van Harry's Bar tot aan de aanzet tot de onderhavige procedure in 2004 meer dan zeventien en een half jaar stil geweest. Daardoor kon, vanwege het geen gevolg geven aan aangezegde rechtsmaatregelen en gegeven de omstandigheid dat in de hele wereld zeer vele Harry's Bars bestaan die niets hebben uit te staan met de Parijse Harry's Bar, bij de rechtsvoorganger van Kchicheb en bij hemzelf het gerechtvaardigd vertrouwen postvatten dat Harry's Bar haar pretenties jegens Kchicheb had laten varen. Dat is te meer zo, nu de eerste brief van 28 mei 1986 in feite slechts aanstuurt op een minnelijke regeling *afin d'éviter en effet que ces dénominations coexistent du moins sans accord entre leur titulaires* en uit het stilzwijgen na twee keer rappelleren onder aanzegging van legal action die vervolgens uitblijft, gerechtvaardigd kan

worden afgeleid dat Harry's Bar blijkbaar had besloten de vreedzame coëxistentie toch maar ongeregeld te laten voortbestaan – zoals die overigens al bestond vanaf de aanvang van de Amsterdamse cocktailbar in 1983.

Dat wordt in de onderhavige omstandigheden voldoende geoordeeld om terzake rechtsverwerking aan te nemen.

4.10. Overigens zou bij gebreke van een geslaagd beroep op rechtsverwerking de onderhavige vordering van Harry's Bar zijn gestrand op art. 107 lid 3 Vo. 40/94, omdat het oudere handelsnaamrecht van Kchicheb (stammend uit 1983, terwijl het Gemeenschapsmerk is gedeponereerd in 1996 en is verleend in 2004) slechts plaatselijke betekenis (Amsterdam) heeft. Niet voldoende onderbouwd is gesteld of anderszins gebleken dat (de rechtsvoorgangers van) Kchicheb terzake hun handelsnaamgebruik niet te goeder trouw zouden zijn.

4.11. Vervolgens moet het latere Benelux woord/beeldmerk van Kchicheb, met als dominerend element HARRY'S, gegeven de geldigheid van het oudere Gemeenschapsmerk, als overeenstemmend jonger merk echter wel wijken, zoals door Harry's Bar gevorderd. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.12. Voor de beoordeling of bedoeld Gemeenschapsmerk van Harry's Bar en het Benelux woord/beeldmerk van Kchicheb overeenstemmen in de zin van artt. 3 lid 2 sub b jo. 44 BMW – waar blijkens art. 14 B onder 1 BMW de in conventie ingeroepen nietigheid van bedoeld Beneluxmerk op is gebaseerd (depot komt in rangorde na depot van een overeenstemmend merk) is of het Gemeenschapsmerk enerzijds en het Beneluxmerk anderzijds, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide merken maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soorten waren en diensten) verwarring wordt gewekt tussen de betreffende merken (directe verwarring), danwel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen Harry's Bar en het Beneluxmerk (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van die overeenstemmingsvraag dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Bovendien moet meer acht worden geslagen op de overeenstemmende elementen dan op de verschillen. Bedoelde globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren en diensten. Zo kan een geringe(re) mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van overeenstemming tussen de merken. Ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het aanvallende merk.

4.13. In weerwil van de stellingen van Kchicheb is bij toepassing van deze criteria sprake van overeenstemming. Het dominerende element uit het woord/beeldmerk van Kchicheb is Harry's, dat geheel

overeenstemt met het Gemeenschapsmerk. Het bestanddeel Bar is beschrijvend, evenals de cocktailglasconfiguratie. Ook de diensten en waren zijn voor een belangrijk deel gelijk of stemmen overeen.

Handelsnaam

4.14. Nog in het midden latend of de handelsnaam Harry's Bar gevoerd in Parijs en sinds betrekkelijk korte periode ook in Berlijn, Hanover, Keulen, Frankfurt en Montreux (en tussentijds nog in München) een zodanige bekendheid geniet in Nederland, dat deze aldaar als handelsnaam voor bescherming in aanmerking komt – maar daar (uitsluitend) in het kader van deze beoordeling veronderstellenderwijs van uitgaand – is in de eerste plaats ook dan sprake van rechtsverwerking aan de kant van Harry's Bar op overeenkomstige gronden als in 4.9 overwogen. Bovendien kan niet worden geoordeeld dat sprake is van verwarring door de overeenstemmende handelsnaam die Kchicheb voor zijn cocktailbar in Amsterdam hanteert. Evenals in de Lido-zaak (HR NJ 1997/312, BIE 1997/5; de rechtbank en hof uitspraken zijn kenbaar uit deze publicaties) werd aangenomen, staat in de onderhavige procedure als onweersproken vast dat er in de wereld al tientallen jaren lang zeer veel (cocktail) bars bestaan die als (element in hun) handelsnaam Harry's hebben. Op de zes tot de franchiseketen van Harry's Bar behorende cocktailbars na hebben die geen van allen iets met Harry's Bar uit te staan – mogelijk met een enkele uitzondering (bijvoorbeeld die in Venetië) waar beweerdelijk toestemming voor zou zijn verleend door Harry's Bar. Het is ook in de verste verten niet aanneemelijk geworden dat tegen inbreuk door derden op enige relevante schaal werd en wordt opgetreden door Harry's Bar, terwijl ter zitting duidelijk is geworden dat eigenlijk alleen het depot van het Beneluxmerk door Kchicheb steen des aanstoots is geweest, aldus desgevraagd Harry's Bar, die zou overwegen een franchisevestiging in Brussel te vestigen. Het in aanmerking te nemen publiek zal de bar van Kchicheb naar het oordeel van de rechtbank niet verwarren met die van Harry's Bar, direct noch indirect. Harry's Bar heeft nagelaten voldoende steekhoudend te adstrueren dat daarvan wel sprake zou zijn. Een artikeltje in een Amsterdams uitgaansmagazine – daargelaten de juistheid van hetgeen daarin staat opgetekend – is daartoe bepaald onvoldoende.

4.15. Kchicheb heeft zijn stelling dat zijn bar buiten Amsterdam bekendheid zou genieten niet op voldoende steekhoudend geoordeelde gronden gesubstantieerd – mede gelet op de betwisting daarvan zijdens Harry's Bar. Nu voorts in het geheel niets is komen vast te staan van enige (dreiging van) inbreuk door Harry's Bar op het handelsnaamrecht van Kchicheb (Harry's Bar zou slechts overwegen een franchisevestiging in de Brussel te starten), worden er onvoldoende termen geoordeeld om op basis van art. 107 lid 1 Vo. 40/94 en/of art. 5 Hnw een handelsnaaminbreukverbod aan Harry's Bar op te leggen. Voor het overige gaat de betreffende vordering van Kchicheb in reconventie, mede gelet op de ongeldigheid van zijn Beneluxmerk, sowieso de perken van art. 107 lid 1 Vo. 40/94 te buiten.

Slotsom

4.16. Uit het vorenoverwogene volgt dat Harry's Bar in de Benelux jegens Kchicheb alleen rechten kan ontleen aan haar geldig geoordeelde Gemeenschapsmerk HARRY'S, op grond van welk in rangorde aan het Benelux woord/beeldmerk HARRY'S BAR van Kchicheb voorafgaande merkrecht Harry's Bar die latere Beneluxinschrijving niet behoeft te dulden, zodat de door Harry's Bar gevorderde doorhaling daarvan kan worden toegewezen als in het dictum verwoord.

4.17. De overige in deze procedure centraal staande merkrechten van Harry's Bar met inschrijving in de Benelux heeft zij niet normaal gebruikt als merk, zodat de door Kchicheb gevorderde doorhaling daarvan kan worden uitgesproken als in het dictum verwoord. Gelet op art. 14 sub D BMW zal ambtshalve de doorhaling daarvan worden uitgesproken.

4.18. Harry's Bars vorderingen tot verbod van merkinbreuk gebaseerd op haar Gemeenschapsmerk stranden op rechtsverwerking – en zouden overigens zijn gestuit op art. 107 lid 3 Vo. 40/94.

4.19. Ook de handelsnaamrechtelijke grondslag van Harry's Bar strandt op rechtsverwerking – en wordt tevens al niet genoegzaam geoordeeld om Kchicheb te verbieden zijn handelsnaam te hanteren, vanwege gebrek aan vereiste verwarring.

4.20. Aan Kchicheb komen geen geldige merkrechten toe en hij kan zich niet met een beroep op zijn handelsnaamrecht verzetten tegen gebruik door Harry's Bar (die als voor-voorgebruiker van het teken/de tekens Harry's ((New York) Bar) moet worden aangemerkt) van meerbedoeld Gemeenschapsmerk, voor zover art. 107 lid 3 van Vo. 40/94 daar geen paal en perk aan stelt.

4.21. Op grond van dit één en ander dienen alle overige vorderingen in conventie en in reconventie te worden afgewezen.

4.22. In de omstandigheid dat beide partijen in conventie en in reconventie over en weer deels in het gelijk en ongelijk worden gesteld, vindt de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren als in het dictum verwoord

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie:

- verklaart het Benelux woord/beeldmerk nr. 729710 HARRY'S BAR nietig en gelast doorhaling daarvan in het Benelux merkenregister;

- verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- compenseert de proceskosten in conventie des, dat iedere partij haar eigen kosten heeft te dragen;

- wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie:

- verklaart vervallen de medegelding voor de Benelux van de volgende woordmerken, resp. vervallen het Benelux woordmerk:

1. internationale inschrijving HARRY'S NEW-YORK BAR nr. 402412;

2. internationale inschrijving HARRY'S BAR nr. 402413;

3. internationale inschrijving HARRY'S BAR nr. 467439;

4. internationale inschrijving HARRY'S NEW-YORK BAR nr. 497440;

5. internationale inschrijving HARRY'S BAR nr. 503775;

6. Benelux woordmerk HARRY'S NEW YORK BAR nr. 425169;

7. internationale inschrijving HARRY'S COFFEE COCKTAILS nr. 509474;

8. internationale inschrijving HARRY'S NEW YORK BAR nr. 648816,

en gelast ambtshalve doorhaling van het sub 6 bedoelde Benelux woordmerk in het Benelux merkenregister en beveelt overigens Harry's Bar binnen veertien kalenderdagen na betekening van dit vonnis het verzoek tot daadwerkelijke doorhaling van de medegelding voor het Benelux-gebied van de bovenbedoelde internationale merkregistraties in te dienen en afschrift daarvan aan Kchicheb te doen toekomen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- voor elke dag dat Harry's Bar met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

- verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- compenseert de proceskosten voor zover in reconventie gevallen des, dat elke partij haar eigen kosten heeft te dragen;

- wijst af het meer of anders gevorderde.