

Vzgr Rb Den Haag, 26 maart 2009, Einstein v Van Bokhoven



MERKENRECHT

Houder gebruiksrecht niet-ontvankelijk

- [Einstein heeft in reactie op het verweer ter zitting slechts gesteld dat X Beheer en Einstein Exploitatie een 'gebruiksrecht' hebben, doch niet gebleken is dat er door X een licentie is verstrekt aan beide vennootschappen in de zin van artikel 2.32 BVIE.](#)

Van Bokhoven heeft allereerst aangevoerd dat X Beheer en Einstein Exploitatie niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen voor zover gegrond op het beeldmerk aangezien beide vennootschappen geen houdster zijn van dat merk. Dat verweer slaagt. Einstein heeft in reactie op het verweer ter zitting slechts gesteld dat X Beheer en Einstein Exploitatie een 'gebruiksrecht' hebben, doch niet gebleken is dat er door X een licentie is verstrekt aan beide vennootschappen in de zin van artikel 2.32 BVIE. Nu voor nadere bewijslevering ter zake in het kader van dit kort geding geen plaats is, zullen X Beheer en Einstein Exploitatie in hun vorderingen voor zover gebaseerd op het merkenrecht niet-ontvankelijk worden verklaard.

Beperkte mate van overeenstemming

- [X wordt niet gevolgd in zijn standpunt dat het woordbestanddeel 'Einstein' het dominante bestanddeel van het beeldmerk betreft, aangezien in het beeldmerk naar voorlopig oordeel geen dominerend element valt aan te wijzen.](#)

Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de

intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Het karakteristieke portret van Einstein, het woordbestanddeel 'Einstein' en de formule doen enkel denken aan de bekende professor, terwijl de overige bestanddelen beschrijvend zijn voor de dienst.

- [Naar voorlopig oordeel wordt de totaalindruk bepaald door de combinatie van het portret van Einstein omgeven door de diverse woordbestanddelen.](#)

Het gaat daarbij dan met name om het figuratieve totaalbeeld dat ontstaat door het portret van Einstein dat omgeven wordt door het gestileerd weergegeven woordbestanddeel 'Einstein' en de daaronder aanwezige balk met de (beschrijvende) woordbestanddelen 'Terras – Eetcafé – Bar' en boven de kop de boog met het (beschrijvende) woordbestanddeel 'Etablissement' en de befaamde formule 'E=Mc²' rechts van de kop.

- [Nu geen van de afzonderlijke bestanddelen als zodanig dominerend zijn, kan niet gezegd worden dat sprake is van een grote mate van visuele overeenstemming, enkel en alleen omdat in de tekens van Van Bokhoven het woordbestanddeel Einstein terugkomt.](#)

Geen verwarringsgevaar

- [Soortgelijkheid diensten onvoldoende om de beperkte mate van overeenstemming tussen merk en tekens te compenseren.](#)

Geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk

- [Immers, ook als met Einstein zou moeten worden aangenomen dat Van Bokhoven heeft gekeken naar het merk van Einstein, is de voorzieningenrechter niet gebleken dat zij daarvan voordeel heeft genoten en al helemaal niet dat dit ongerechtvaardigd was.](#)

Ook vermag de voorzieningenrechter zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom met de door Van Bokhoven gebruikte tekens voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het beeldmerk.

HANDELSNAAMRECHT

Geen verwarringsgevaar, gelet op plaats van vestiging

- [de handelsnaam \(Etablissement\) Einstein wordt buiten Leiden niet gevoerd op een wijze die handelsnaamrechtelijk relevant is.](#)

De geografische omvang van het handelsnaamrecht wordt bepaald door de omvang van het gebruik dat van de handelsnaam wordt gemaakt. Van Bokhoven heeft betwist dat Einstein Exploitatie buiten Leiden voldoende beschermingswaardige bekendheid geniet. Ten aanzien van de in dat verband door Einstein Exploitatie overgelegde nota's van gestelde advertentiekosten (haar productie 25) heeft Van Bokhoven onvoldoende gemotiveerd weersproken aangevoerd dat de bladen waarin door Einstein Exploitatie zou zijn geadverteerd slechts plaatselijk worden uitgegeven althans dat die

facturen niet zien op advertenties of onduidelijk is op welke advertenties zij betrekking hebben. Deze producties dragen dan ook niet bij aan de stelling dat de handelsnaam (Etablissement) Einstein buiten Leiden wordt gevoerd op een wijze die handelsnaamrechtelijk relevant is. Ook anderszins is gevaar voor verwarring niet komen vast te staan.

• Ten aanzien van het gestelde gebruik van de handelsnaam van Einstein Exploitatie op de domeinnaam einstein.nu, geldt dat, anders dan bijvoorbeeld in het geval dat een website die blijkens de inhoud daarvan daadwerkelijk is gericht op het verwerven van klanten in geheel Nederland of in het geval van online verkopen op een website, dat gebruik bij lokale horecagelegenheden, niet wezenlijk bijdraagt aan de bekendheid van de handelsnaam buiten de eigen locatie.

De aard van een horeca-onderneming brengt immers met zich dat zij in beginsel een lokaal verzorgingsgebied zal hebben. Het feit dat de horeca-gelegenheden van partijen beide op restaurant-sites als www.iens.nl en www.dinnersite.nl worden genoemd, doet aan het vorenstaande niet af. Terecht heeft Van Bokhoven er in dat verband op gewezen dat een klant waarschijnlijk eerst zal beslissen in welke plaats hij iets wil eten of drinken en dat daarna pas de keuze van de betreffende horeca-gelegenheid aan bod komt.

• Bij dit alles komt nog dat Van Bokhoven onweersproken heeft gesteld dat zij zich uitsluitend richt op potentiële klandizie uit de gemeente Delft en geen klandizie werft in bijvoorbeeld Rotterdam, Den Haag, Rijswijk of Leiden, hetgeen een omstandigheid is die aan gevaar voor verwarring in de weg staat.

Bovendien staat naar voorlopig oordeel ook de aard van de ondernemingen aan verwarringsgevaar in de weg. Van Bokhoven heeft ter zitting uitgebreid gewezen op het feit dat de doelgroepen van de beide ondernemingen verschilt, zowel in culinaire zin (Einstein Exploitatie heeft een Thais/Franse keuken, Van Bokhoven Italiaans) als de formule die voor de exploitatie is gekozen (Einstein Exploitatie is daarbij aangeduid als een enigszins studentikoos etablissement met terras in het centrum van Leiden dat ook lunches en goedkope studentenhappen serveert, en Van Bokhoven als een wat chiquer (grand)café met alleen een avondopenstelling voor mensen die van een goed origineel Italiaans gerecht houden). Dit door Van Bokhoven opgeroepen beeld is door Einstein Exploitatie ter zitting onvoldoende ontzenuwd, zodat ook dit een omstandigheid is die een gevaar van verwarring tegengaat

Vindplaatsen: IER 2009, nr. 45, p. 202, m.nt. Gielen

Vzgr Rb Den Haag, 26 maart 2009

(J.Th. van Walderveen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 329321 / KG ZA 09-115

Vonnis in kort geding van 26 maart 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X HORECA BEHEER B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Leiden;

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EINSTEIN EXPLOITATIE B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Leiden;

3. X, wonende te Sassenheim,

eisers,

advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Leiden,

tegen

1. de vennootschap onder firma IJSSALON VAN BOKHOVEN V.O.F. h.o.d.n. CAFÉ EINSTEIN, gevestigd te Delft,

2. Y, wonende te Delft,

3. Z, wonende te Delft,

gedaagden,

advocaat: mr. A.W. Dolphijn te Rotterdam.

Eisers zullen hierna afzonderlijk X Beheer, Einstein Exploitatie en X genoemd worden. Gezamenlijk zullen zij worden aangeduid als Einstein. Gedaagden zullen gezamenlijk Van Bokhoven genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 4 februari 2009;

- de brief van mr. Tsoutsanis aan de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 6 februari 2009 met de producties 1 t/m 15;

- de brief van mr. Dolphijn aan de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 3 maart 2009, ingekomen ter griffie op 4 maart 2009, met de producties 1 t/m 10;

- de brief van mr. Tsoutsanis van 3 maart 2009, ingekomen ter griffie op 4 maart 2009, met de aanvullende producties 16 t/m 24;

- de 'conclusie van eis en vermeerdering van eis' zijdens Einstein met de producties 25 t/m 29, ingekomen ter griffie op 4 maart 2009;

- de mondelinge behandeling op 5 maart 2009;

- de pleitnota's van mrs. Tsoutsanis en Dolphijn, in welke laatste zijn doorgehaald de paragrafen 34 t/m 37 die niet zijn gepleit en aan welke nog een productie is gehecht waartegen door mr. Tsoutsanis, na daarvan kennis te hebben genomen in een hem gegunde lees-pauze, geen bezwaar is gemaakt.

1.2. Naar aanleiding van het verhandelde ter zitting, is de procedure voor de periode van een week aangehouden teneinde te bezien of partijen een regeling in der minne zouden kunnen bereiken. Bij faxberichten van 12 maart 2009 hebben partijen de voorzieningenrechter bericht dat zij daarin, ondanks pogingen daartoe, niet zijn geslaagd en hebben vonnis gevraagd.

1.3. Ten slotte is het vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. X is houder van het Benelux beeldmerk dat hieronder is afgebeeld:



Dit beeldmerk is gedeponeerd op 18 juli 1995. Het is op 1 maart 1996 onder nummer 571445 ingeschreven voor diensten in klasse 43 (horeca-diensten). In het register is aangegeven dat het beeldmerk wordt weergegeven in de kleur CFE 2.1.1-23;24.17.7-25 (bordeauxrood).

2.2. X dreef vanaf 26 mei 1995 voor zijn rekening te Leiden een café-restaurant onder de handelsnamen 'Einstein' en 'Etablissement Einstein'. Aanvankelijk deed hij dat als eenmanszaak. Per 26 februari 1999 is X Beheer opgericht die de exploitatie van de onderneming heeft voortgezet. Met ingang van 29 oktober 2004 is de exploitatie ondergebracht in Einstein Exploitatie. De aandelen van deze laatste vennootschap zijn voor 100% in handen van X Beheer die bestuurster is van Einstein Exploitatie.

2.3. Van Bokhoven drijft sinds 15 mei 2008 te Delft een horecagelegenheid onder de handelsnaam 'Café Einstein'. Van Bokhoven maakt (op haar website) gebruik van het hierna afgebeelde logo:



2.4. Van Bokhoven heeft op 28 mei 2008 de domeinnaam einsteindelft.nl geregistreerd.

2.5. Op 7 juli 2008 heeft Einstein Exploitatie een depot ingediend voor het woordmerk EINSTEIN voor diensten in klasse 43 (horeca-diensten). Het depot is door middel van een spoedinschrijving op 16 juli 2008 ingeschreven onder nummer 0847355.

3. Het geschil

3.1. Na wijziging van eis vordert Einstein bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis:

A. Van Bokhoven, ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang te gebieden iedere inbreuk op het Benelux beeldmerk met registratienummer 571445 te staken en gestaakt te houden;

B. Van Bokhoven, ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang te gebieden iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Einstein waaronder 'Etablissement Einstein', 'Eetcafé Einstein', 'Café Einstein' en 'Einstein' te staken en gestaakt te houden;

C. Van Bokhoven, ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang te gebieden haar handelsnaam 'Café Einstein' zodanig te wijzigen dat deze niet het bestanddeel 'Einstein' omvat;

D. Van Bokhoven, ieder afzonderlijk, te gebieden de domeinnaamregistratie 'einsteindelft' over te zetten op naam van Einstein welke overdracht voltooid moet zijn uiterlijk twee weken na het betekenen van dit vonnis, een en ander op kosten van Van Bokhoven, en onder toezending van alle correspondentie met betrekking tot die overdracht per gelijke post aan de advocaat van Einstein, onder bepaling dat dit vonnis zonnodig in de plaats treedt van de vorenbedoelde medewerking van Van Bokhoven betreffende de overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 3:300 BW;

E. een en ander op straffe van een onmiddellijk door Einstein opeisbare en aan haar verschuldigde dwangsom van €5.000,- per dag – een gedeelte van een dag als een hele dag begrepen – dat Van Bokhoven met de tijdige en volledige naleving van de onder A. tot en met D. genoemde verboden en geboden in gebreke is;

F. Van Bokhoven, ieder afzonderlijk, te veroordelen in de kosten van het geding, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte, door haar begroot op € 11.527,66 excl. BTW inclusief verschotten, zulks op grond van artikel 1019h Rv;

G. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen op 6 maanden na de datum van dit vonnis.

3.2. Aan haar vorderingen legt Einstein ten grondslag dat Van Bokhoven door het voeren van de tekens 'Café Einstein', 'einsteindelft' en het in r.o. 2.3. afgebeelde logo ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b en d Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) inbreuk maakt op haar hiervoor in r.o. 2.1. weergegeven beeldmerk. Ter zitting heeft Einstein verklaart zich niet langer te beroepen op het bij wijziging van eis eveneens aan de vorderingen ten grondslag gelegde woordmerk EINSTEIN. Daarnaast legt Einstein aan haar vorderingen ten grondslag dat Van Bokhoven inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten (artikel 5a en 5 Handelsnaamwet – hierna: Hnw).

3.3. Van Bokhoven voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid

4.1. Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 BVIE is de voorzieningenrechter bevoegd van de vorderingen kennis te nemen omdat Van Bokhoven woonplaats heeft binnen dit arrondissement. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het handelsnaamrecht is de voorzieningenrechter bevoegd nu Van Bokhoven woonplaats heeft binnen dit arrondissement en voorts

de gestelde inbreukmakende handelingen in dit arrondissement plaats vinden.

Spoedeisend belang

4.2. De voor dit geding vereiste spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Einstein. Dat, zoals Van Bokhoven stelt, eerst na verloop van een lange periode een kort geding aanhangig wordt gemaakt, doet aan het bovenstaande niet af. Daartoe geldt dat Einstein er terecht op heeft gewezen dat direct na de opening van de horecagelegenheid door Van Bokhoven is gesommeerd, zijnde mei 2008. Aan Van Bokhoven kan worden toegegeven dat vervolgens inderdaad niet heel voortvarend is opgetreden (daarna is gesommeerd in juni en nadien eerst eind december 2008), doch zulks is, gelet op de gestelde continuerende inbreuk, onvoldoende om thans te oordelen dat een spoedeisend belang bij de vorderingen van Einstein afwezig zou zijn.

Merkinbreuk

4.3. Van Bokhoven heeft allereerst aangevoerd dat X Beheer en Einstein Exploitatie niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen voor zover gegrond op het beeldmerk aangezien beide vennootschappen geen houdster zijn van dat merk. Dat verweer slaagt. Einstein heeft in reactie op het verweer ter zitting slechts gesteld dat X Beheer en Einstein Exploitatie een 'gebruiksrecht' hebben, doch niet gebleken is dat er door X een licentie is verstrekt aan beide vennootschappen in de zin van artikel 2.32 BVIE. Nu voor nadere bewijslevering ter zake in het kader van dit kort geding geen plaats is, zullen X Beheer en Einstein Exploitatie in hun vorderingen voor zover gebaseerd op het merkenrecht niet-ontvankelijk worden verklaard.

4.4. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan de merkhoudster zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring tussen merk en teken kan ontstaan.

4.5. Bij de vaststelling van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop het merk en het teken betrekking hebben, en het onderscheidend vermogen van het merk.

4.6. X verzet zich tegen het gebruik dat Van Bokhoven maakt van de tekens:

- i) Café Einstein
- ii) Einsteindelft(.nl) en
- iii) het door Van Bokhoven (op haar website) gebruikte logo (zie r.o. 2.3.).

4.7. Partijen zijn verdeeld over de vraag of merk en tekens met elkaar overeenstemmen en over het onderscheid vermogen van het merk. Om de mate van

overeenstemming te bepalen moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis worden beoordeeld op basis van de totaalindruk die door het merk en de tekens wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening dient te worden gehouden met de dominante en onderscheidende elementen van het merk en de tekens. Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Daarbij dient er rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.

4.8. Die maatstaf hanterend, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het merk zoals ingeschreven en de tekens i), ii) en iii) zoals gebruikt slechts in beperkte mate met elkaar overeenstemmen. X wordt niet gevolgd in zijn standpunt dat het woordbestanddeel 'Einstein' het dominante bestanddeel van het beeldmerk betreft, aangezien in het beeldmerk naar voorlopig oordeel geen dominerend element valt aan te wijzen. Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Het karakteristieke portret van Einstein, het woordbestanddeel 'Einstein' en de formule doen enkel denken aan de bekende professor, terwijl de overige bestanddelen beschrijvend zijn voor de dienst. Naar voorlopig oordeel wordt de totaalindruk bepaald door de combinatie van het portret van Einstein omgeven door de diverse woordbestanddelen. Het gaat daarbij dan met name om het figuratieve totaalbeeld dat ontstaat door het portret van Einstein dat omgeven wordt door het gestileerd weergegeven woordbestanddeel 'Einstein' en de daaronder aanwezige balk met de (beschrijvende) woordbestanddelen 'Terras – Eetcafé – Bar' en boven de kop de boog met het (beschrijvende) woordbestanddeel 'Etablissement' en de befaamde formule 'E=Mc²' rechts van de kop. Nu geen van de afzonderlijke bestanddelen als zodanig dominerend zijn, kan niet gezegd worden dat sprake is van een grote mate van visuele overeenstemming, enkel en alleen omdat in de tekens van Van Bokhoven het woordbestanddeel Einstein terugkomt. Een samengesteld merk, zoals hier aan de orde, kan immers slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander teken, dat gelijk is aan of overeenstemt met één van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dat sprake is van een zekere auditieve en begripsmatige overeenstemming, doet er naar voorlopig oordeel niet aan af dat slechts in beperkte mate sprake is van overeenstemming.

4.9. Het verwarringsgevaar is groter indien het merk zoals ingeschreven en de tekens zoals gebruikt, zien op dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Hoewel de soortgelijkheid door Van Bokhoven niet is betwist, en dit op zich een omstandigheid is die het gevaar voor verwarring vergroot, staat daar tegenover dat het merk slechts een gering onderscheidend vermogen heeft, zodat die omstandigheid onvoldoende is om de beperkte mate van overeenstemming tussen merk en tekens te compenseren. Wat het teken onder iii) betreft heeft Einstein nog gesteld dat er grote overeenstemming bestaat tussen het lettertype waarin het woordbestanddeel 'Einstein' in het merk is weergegeven en de wijze waarop dat in het teken wordt gebruikt, doch zulks vermag de voorzieningenrechter, gezien de verschillende wijze waarop dit woordbestanddeel in merk en teken wordt weergegeven, niet in te zien.

4.10. Gelet op het vorenstaande, moet het er naar voorlopig oordeel voor worden gehouden dat tussen het merk zoals ingeschreven en de tekens zoals gebruikt geen verwarringsgevaar aanwezig is. De vorderingen voor zover gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE dienen derhalve te worden afgewezen.

4.11. X heeft ook nog een beroep gedaan op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Dit artikel geeft de merkhouder het recht zich te verzetten tegen ander gebruik van het merk dan ter onderscheiding van waren of diensten. Voor een geslaagd beroep op deze bepaling zal X moeten aantonen dat door het gebruik van de tekens van Van Bokhoven ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Kennelijk in verband met dat eerste heeft X gesteld dat Van Bokhoven in een telefoongesprek met de raadsman van X heeft verklaard dat zij bekend was met Etablissement Einstein in Leiden voordat zij haar handelsnaam Café Einstein ging voeren, doch deze stelling, die door Van Bokhoven ter zitting gemotiveerd is betwist, wordt gepasseerd. Immers, ook als met Einstein zou moeten worden aangenomen dat Van Bokhoven heeft gekeken naar het merk van Einstein, is de voorzieningenrechter niet gebleken dat zij daarvan voordeel heeft genoten en al helemaal niet dat dit ongerechtvaardigd was. Ook vermag de voorzieningenrechter zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom met de door Van Bokhoven gebruikte tekens voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het beeldmerk.

Handelsnaamrecht

4.12. Ook hier heeft Van Bokhoven het verweer gevoerd dat, nú, X en X Beheer nietontvankelijk zijn in hun vorderingen aangezien de handelsnamen Einstein en Etablissement Einstein slechts worden gevoerd door Einstein Exploitatie. Ook dit verweer slaagt aangezien alleen laatst genoemde vennootschap daadwerkelijk bedoelde handelsnamen voert. Dat X Beheer volgens de stellingen van Einstein voorheen wel de handelsnamen voerde, doet aan het bovenstaande niet af. X en X Beheer zullen in hun vorderingen voor zover gebaseerd

op het handelsnaamrecht niet-ontvankelijk worden verklaard.

4.13. Voor zover de vorderingen van Einstein Exploitatie zijn gegrond op artikel 5a Hnw komen zij niet voor toewijzing in aanmerking. Nog daargelaten dat Einstein Exploitatie geen houdster is van het merk zodat zij zich niet op dat recht kan beroepen, geldt bovendien dat zoals hiervoor reeds is overwogen tussen merk en teken een beperkte mate van overeenstemming bestaat. Gelet daarop kan ook niet worden geoordeeld dat Van Bokhoven een aanduiding gebruikt die van het merk slechts in geringe mate afwijkt.

4.14. Daarmee wordt aangekomen bij het door Einstein Exploitatie gedane beroep op artikel 5 Hnw. Naar de kern genomen gaat het daarbij om de vraag of door het gebruik van het teken 'Café Einstein' door Van Bokhoven verwarring bij het publiek tussen de onderneming van Einstein Exploitatie en die van Van Bokhoven te duchten is. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden die, in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, het gevaar voor verwarring in de hand werken dan wel tegengaan.

4.15. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. De geografische omvang van het handelsnaamrecht wordt bepaald door de omvang van het gebruik dat van de handelsnaam wordt gemaakt. Van Bokhoven heeft betwist dat Einstein Exploitatie buiten Leiden voldoende beschermingswaardige bekendheid geniet. Ten aanzien van de in dat verband door Einstein Exploitatie overgelegde nota's van gestelde advertentiekosten (haar productie 25) heeft Van Bokhoven onvoldoende gemotiveerd weersproken aangevoerd dat de bladen waarin door Einstein Exploitatie zou zijn geadverteerd slechts plaatselijk worden uitgegeven althans dat die facturen niet zien op advertenties of onduidelijk is op welke advertenties zij betrekking hebben. Deze producties dragen dan ook niet bij aan de stelling dat de handelsnaam (Etablissement) Einstein buiten Leiden wordt gevoerd op een wijze die handelsnaamrechtelijk relevant is. Ook anderszins is gevaar voor verwarring niet komen vast te staan. Ten aanzien van het gestelde gebruik van de handelsnaam van Einstein Exploitatie op de domeinnaam einstein.nu, geldt dat, anders dan bijvoorbeeld in het geval dat een website die blijkens de inhoud daarvan daadwerkelijk is gericht op het verwerven van klanten in geheel Nederland of in het geval van online verkopen op een website, dat gebruik bij lokale horecagelegenheden, niet wezenlijk bijdraagt aan de bekendheid van de handelsnaam buiten de eigen locatie. De aard van een horeca-onderneming brengt immers met zich dat zij in beginsel een lokaal verzorgingsgebied zal hebben. Het feit dat de horecagelegenheden van partijen beide op restaurant-sites als www.iens.nl en www.dinnersite.nl worden genoemd, doet aan het vorenstaande niet af. Terecht heeft Van Bokhoven er in dat verband op gewezen dat een klant waarschijnlijk eerst zal beslissen in welke plaats hij iets wil eten of drinken en dat daarna pas de keuze van de betreffende horeca-gelegenheid aan bod komt. Bij dit alles komt nog dat Van Bokhoven onweersproken heeft

gesteld dat zij zich uitsluitend richt op potentiële klandizie uit de gemeente Delft en geen klandizie werft in bijvoorbeeld Rotterdam, Den Haag, Rijswijk of Leiden, hetgeen een omstandigheid is die aan gevaar voor verwarring in de weg staat. Bovendien staat naar voorlopig oordeel ook de aard van de ondernemingen aan verwarringsgevaar in de weg. Van Bokhoven heeft ter zitting uitgebreid gewezen op het feit dat de doelgroepen van de beide ondernemingen verschilt, zowel in culinaire zin (Einstein Exploitatie heeft een Thais/Franse keuken, Van Bokhoven Italiaans) als de formule die voor de exploitatie is gekozen (Einstein Exploitatie is daarbij aangeduid als een enigszins studentikoos etablissement met terras in het centrum van Leiden dat ook lunches en goedkope studentenhappen serveert, en Van Bokhoven als een wat chiquer (grand)café met alleen een avondopenstelling voor mensen die van een goed origineel Italiaans gerecht houden). Dit door Van Bokhoven opgeroepen beeld is door Einstein Exploitatie ter zitting onvoldoende ontzenuwd, zodat ook dit een omstandigheid is die een gevaar van verwarring tegengaat.

4.16. Dit alles voert tot de slotsom dat naar voorlopig oordeel niet kan worden geoordeeld dat gevaar voor verwarring te duchten is in merkenrechtelijke noch handelsnaamrechtelijke zin, zodat de vorderingen worden afgewezen.

4.17. Einstein zal als de in het ongelijk gestelde partij in de werkelijke kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv worden veroordeeld. Van Bokhoven heeft die kosten gespecificeerd en uiteindelijk begroot op een bedrag van € 9.030,70. Einstein heeft de gevorderde kosten in die zin bestreden dat zij bezwaar maakt tegen toewijzing van het ter zitting genoemde bedrag van € 1000,00 aan extra gemaakte kosten als surplus op de reeds gespecificeerde kosten ten bedrage van € 8.030,70 (incl. BTW), en voorts ten aanzien van een bedrag van € 102,00 ter zake van 'honorarium secretariaat', ten aanzien waarvan Van Bokhoven heeft aangegeven dat dit op een vergissing berust. Bovendien maakt Einstein bezwaar tegen het feit dat in het gevorderde bedrag een post BTW is opgenomen aangezien Van Bokhoven die kan verrekenen, hetgeen door Van Bokhoven niet is weersproken. Gelet op een en ander zal de voorzieningenrechter de kosten aan de zijde van Van Bokhoven begroten op een bedrag van € 6.530,21 (= € 6.205,00 excl. BTW - € 102,00 x 7% kantoorkosten). De gevorderde nakosten, die eveneens worden geregeerd door artikel 1019h Rv en dus niet een vaststaand bedrag betreffen, zijn, bij gebreke van een (geschatte) opgave en specificatie daarvan, te onbepaald om te kunnen worden toegewezen. Nu zulks niet is gevorderd, zal het vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart X Beheer en Einstein Exploitatie niet-ontvankelijk in hun vorderingen voor zover deze zijn gebaseerd op het merkenrecht;

5.2. verklaart X en X Beheer niet-ontvankelijk in hun vorderingen voor zover deze zijn gebaseerd op het handelsnaamsrecht;

5.3. wijst de vorderingen voor het overige af;

5.4. veroordeelt Einstein in de kosten van de procedure, aan de zijde van Van Bokhoven tot op heden begroot op € 6.530,21.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 26 maart 2009.
