

Hof Den Bosch, 23 maart 2010, Bolle Jan



V

## Binnenkort in Eersel



### MERKENRECHT

#### Gebruik handelsnaam als merk

- Het is niet aanneemelijk dat het publiek dat gebruik enkel ziet als handelsnaamgebruik; voorzover het publiek hier al over zal nadenken, zal het geen scherp onderscheid maken tussen de naam van de door de Skihut gedreven onderneming en de naam waaronder die onderneming horeca-diensten aanbiedt

De Skihut heeft betoogd dat Froger het merk "Café Bolle Jan" slechts als handelsnaam gebruikt en niet ter onderscheiding van haar horecadienst. Nog daargelaten dat merkenrechtelijk gebruik door Froger niet hoeft komen vast te staan nu sinds de inschrijving ervan minder dan vijf jaren zijn verstreken (artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE), volgt het hof de Skihut niet in haar betoog. De scheidslijn tussen gebruik door een onderneming van haar handelsnaam en gebruik van die naam ter onderscheiding van de door die onderneming aangeboden diensten is zeer dun. Froger heeft gesteld dat het publiek de naam "Café Bolle Jan" ook zal opvatten als een aanduiding ter onderscheiding van de in/door die horeca-gelegenheid aangeboden horecadienst. De Skihut heeft dit weliswaar betwist, maar niet

gemotiveerd en het door haar gestelde onderscheid ligt niet voor de hand. Omgekeerd geldt hetzelfde voor het gebruik door de Skihut van het teken "Après Skihut Bolle Jan". Het is niet aanneemelijk dat het publiek dat gebruik enkel ziet als handelsnaamgebruik; voorzover het publiek hier al over zal nadenken, zal het geen scherp onderscheid maken tussen de naam van de door de Skihut gedreven onderneming en de naam waaronder die onderneming horeca-diensten aanbiedt. Gebruik door zowel Froger als de Skihut van een merk c.q. een teken ter onderscheiding van diensten, zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, is derhalve voldoende aanneemelijk geworden.

#### Gebruik voor "ontspannende- en muziekshows" niet aanneemelijk geworden

- Froger onvoldoende aanneemelijk gemaakt dat die optredens als "ontspannende- en muziekshows" in de zin van de dienstenomschrijving in klasse 41 zijn aan te merken

#### Geen verwarringsgevaar aangenomen

- beoordeeld zal moeten worden of de gemiddelde café-bezoeker - kort gezegd – Café Bolle Jan zal verwarren met Après Skihut Bolle Jan, maar het feit dat het bezoekend publiek in dit geval zeer verschillend is kán één van de bij de toets of sprake is van verwarringsgevaar te betrekken omstandigheden zijn.

Daarbij is van belang wat de eisende partij ter onderbouwing van dit verwarringsgevaar heeft gesteld.

4.8.7. Naar het oordeel van het hof is dat onvoldoende in het licht van de volgende feiten en omstandigheden:

- de afstand tussen de verschillende locaties (Amsterdam en Eersel);

- het verschil in het type uitgaanslocatie; Froger heeft niet betwist dat Après Skihut Bolle Jan zich richt op Brabantse jongeren die woonachtig zijn in een landelijke omgeving en die niet snel buiten Brabant zullen gaan "stappen" en evenmin dat Après Skihut een groot partycentrum is in een klein Brabants dorp en aldus verschilt van een klein Amsterdams "bruin café" met een veel beperktere capaciteit;

- evenmin heeft Froger betwist dat in Après Skihut Bolle Jan een "Oostenrijkse" après-skiambiance wordt geboden die totaal verschillend is van de ambiance (van gezellig Amsterdams klein bruin café) in Café Bolle Jan;

- ook heeft Froger niet betwist dat Après Skihut Bolle Jan niet enkel Nederlandstalige muziek draait.

### HANDELSNAAMRECHT

#### Geen verwarringsgevaar aangenomen

- Hoewel de merkenrechtelijke toets niet exact gelijk is aan de handelsnaamrechtelijke toets moet op dezelfde gronden als hiervoor bij de merkenrechtelijke toets van het verwarringsgevaar worden geoordeeld dat zodanige bekendheid onvoldoende aanneemelijk is geworden.

Het hof neemt in het kader van de op de voet van artikel 5 Handelsnaamwet uit te voeren toets vooreerst de geografische ligging van beide ondernemingen in aanmerking. Die is zodanig dat zonder bijkomende omstandigheden geen verwarringsgevaar kan worden aangenomen. Zo'n bijkomende omstandigheid kan bekendheid van Café Bolle Jan in Eersel en omstreken zijn. Hoewel de merkenrechtelijke toets niet exact gelijk is aan de handelsnaamrechtelijke toets moet op dezelfde gronden als hiervoor bij de merkenrechtelijke toets van het verwarringsgevaar worden geoordeeld dat zodanige bekendheid onvoldoende aannemelijk is geworden. Dat wordt niet anders door het feit dat mensen uit het hele land betrokkenheid bij het overlijden van Jan Froger hebben getoond. Dat illustreert immers niet zonder meer dat Café Bolle Jan landelijk bekend is. Voorts brengt het enkele feit dat een onderneming een website heeft niet zonder meer met zich mee dat zij buiten de plaats van vestiging bekendheid geniet. En als beide ondernemingen websites hebben, zoals in casu, vloeit daaruit zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet voort dat sprake is van verwarringsgevaar. Tenslotte impliceert media-aandacht voor deze zaak in eerste aanleg niet zonder meer landelijke bekendheid noch verwarringsgevaar, nog daargelaten dat de Skihut in verband met dit laatste er terecht op heeft gewezen dat media-aandacht eventueel verwarringsgevaar ook juist kan wegnemen. Froger heeft tenslotte evenmin voldoende aannemelijk gemaakt dat als gevolg van gebruik door de Skihut van haar genoemde domeinnamen verwarringsgevaar is ontstaan

Vindplaatsen:

### Hof Den Bosch, 23 maart 2010

(Brandenburg, Wabeke en Groenewald)

arrest

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer HD 200.035.393

arrest van de vierde kamer van 23 maart 2010

in de zaak van

[...] FROGER tevens h.o.d.n. CAFÉ BOLLE JAN,

wonende te Amsterdam,

appellante,

hierna: "Froger",

advocaat: mr. S.F. Kalf, Kalf,

tegen: [VAN DER H] B.V. tevens h.o.d.n. SKIHUT

BOLLE JAN B.V. i.o., gevestigd te Hoogeloon, gemeente Bladel, geïntimeerde,

hierna: "[Van der H]",

advocaat: mr. M.E. van der Zijde,

alsmede tegen de bij gelegenheid van het pleidooi in

hoger beroep aan de zijde van [Van der H] gevoegde:

besloten vennootschap SKIHUT BOLLE JAN B.V.,

gevestigd te Eersel,

advocaat: mr. M.E. van der Zijde,

op het bij exploit van dagvaarding van 25 mei 2009

ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningen-

rechter van de [rechtbank 's-Hertogenbosch](#) [gewezen](#)

[vonnissen van 28 april 2009](#) tussen Froger als eiseres en [Van der H] als gedaagde.

#### 1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

#### 2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij memorie van grieven heeft Froger onder overlegging van twaalf producties (genummerd 9 t/m 20) haar eis vermeerderd, zeven grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot het alsnog toewijzen van haar vorderingen alsmede van haar vermeerderde eis, met veroordeling van [Van der H] in de volledige proceskosten van beide instanties, een en ander zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

2.2. Bij memorie van antwoord heeft [Van der H] onder overlegging van acht producties (genummerd 22 t/m 29) de grieven bestreden.

2.3. Partijen hebben daarna hun zaak doen bepleiten, Froger door mr. S.F. Kalf en Van der H door mr. M.E. van der Zijde. Beide raadslieden hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ter zitting heeft Froger een op voorhand toegezonden kostenspecificatie als nadere productie overgelegd. [Van der H] heeft ter zitting een uittreksel uit de Kamer van Koophandel en een bericht van registratie betreffende de besloten vennootschap Skihut Bolle Jan B.V. overgelegd. Partijen hebben hiertegen over een weer geen bezwaar gemaakt.

2.4.1. Bij gelegenheid van het pleidooi heeft mr. Van der Zijde bovendien namens de besloten vennootschap Skihut Bolle Jan B.V. verzocht om voeging aan de zijde van [Van der H]. Als reden hiervoor heeft mr. van der Zijde aangevoerd dat deze vennootschap in november 2009 is opgericht en dat van het in deze procedure door Froger aangevallen gebruik van de nader te noemen tekens en handelsnaam sinds de oprichting van Skihut Bolle Jan B.V. slechts sprake is door deze vennootschap. Omdat sindsdien in geen geval meer sprake is van bedoeld gebruik door [Van der H], dient Froger in haar vorderingen tegen [Van der H] niet ontvankelijk te worden verklaard, aldus [Van der H].

2.4.2. Froger heeft geen bezwaar gemaakt tegen de verzochte voeging, maar wel tegen de gevorderde niet ontvankelijkheid voor wat betreft haar vorderingen tegen [Van der H].

2.4.3. Het hof heeft de voeging toegestaan. Hoewel dat niet uitdrukkelijk door partijen is gesteld heeft het hof uit de door partijen op hun standpunt gegeven toelichting afgeleid dat de vorderingen van Froger tevens moeten worden geacht te zijn ingesteld tegen Skihut Bolle Jan B.V. en dat het tegen die vorderingen gevoerde verweer tevens moet worden geacht te zijn gevoerd namens deze vennootschap. Het hof zal [Van der H] en Skihut Bolle Jan B.V. hierna gezamenlijk aanduiden als "de Skihut".

2.5. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

#### 3. De gronden van het hoger beroep

Voor de exacte inhoud van de grieven - waarmee het geschil in volle omvang aan het hof is voorgelegd - verwijst het hof naar de memorie van grieven.

#### 4. De beoordeling

4.1. Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 BVIE stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen voorzover gebaseerd op het merkenrecht kennis te nemen.

4.2.1. Tegen de feitenvaststelling door de voorzieningenrechter in r.o. 2.1 van het beroepen vonnis zijn geen grieven gericht, zodat ook het hof van deze feiten uitgaat. Het gaat kort gezegd om het volgende.

a. Froger exploiteert in Amsterdam nabij het Rembrandtsplein een café dat al dertig jaar de naam draagt van de bijnaam van haar vader "Bolle Jan".

b. Froger heeft op 30 november 2007 drie Beneluxmerkdépôts verricht die blijkens productie 1 bij inleidende dagvaarding op 6 maart 2008 tot inschrijvingen hebben geleid van de volgende woordmerken voor de daarbij aangeduide klassen:

\* "Café Bolle Jan" voor KI 43 Cafés; horecadiensten

\* "Bolle Jan T.V." voor KI 41 Het organiseren van ontspannende- en muziekevenementen en -shows; uitvoeren van voornoemde evenementen en shows; het produceren, samenstellen, regisseren, realiseren, monteren en presenteren van voornoemde evenementen en shows, ook ten behoeve van televisie-uitzendingen en -programma 's.

\* "De Bolle Jan Show" voor KI 41 Het organiseren van ontspannende- en muziekevenementen en -shows.

c. De Skihut exploiteert vanaf april 2009 in Eersel een horeca-gelegenheid onder de naam "Après Skihut Bolle Jan". Zij maakt daarvoor onder die naam reclame, onder meer op het internet met gebruikmaking van de domeinnaam [www.apresskihutbollejan.nl](http://www.apresskihutbollejan.nl) en twee daar nauwelijks van afwijkende domeinnamen. De Skihut heeft geen merkregistreringen.

d. Bij brief van 24 maart 2009 heeft de (toenmalige) advocaat van Froger [Van der H] (die toen handelde onder de naam Skihut Bolle Jan B.V. i.o.) gesommeerd om het gebruik van de hiervoor onder c genoemde handels- en domeinnamen te staken. [Van der H] heeft daarop laten weten niet bereid te zijn om aan deze sommatie te voldoen.

4.2.2. Froger heeft in kort geding een aantal voorzieningen gevorderd - kort gezegd - inhoudende dat het [Van der H] wordt verboden inbreuk te maken op de merken- en handelsnaamrechten van Froger en om gebruik te maken van genoemde domeinnamen en een bevel om deze domeinnamen aan Froger over te dragen, e.e.a. op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van [Van der H] in de volledige proceskosten. Aan haar vorderingen heeft Froger ten grondslag gelegd dat het kenmerkende deel van de door [Van der H] gebruikte tekens "Bolle Jan" is, dat het teken dus gelijk is aan doch in ieder geval overeenstemt met de merken van Froger en dat het om dezelfde of in ieder geval soortgelijke diensten gaat, omdat ook [Van der H] de tekens gebruikt ten behoeve van de exploitatie van een horecaonderneming waar eveneens Nederlandstalige muziek wordt gedraaid. Daardoor is

verwarring te duchten. Ook in handelsnaamrechtelijk opzicht is sprake van verwarringsgevaar, aldus Froger.

4.2.3. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen en Froger veroordeeld in de aan de zijde van [Van der H] gevallen proceskosten, begroot op € 9.262,--. Kort samengevat heeft de voorzieningenrechter daartoe geoordeeld dat van een inbreuk op de merken Bolle Jan T.V. en De Bolle Jan Show hoe dan ook geen sprake is omdat niet is gesteld of gebleken dat [Van der H] zich bezig houdt met het organiseren en produceren van TV shows en andere evenementen buiten haar zaak in Eersel. Voorts ontbreekt het in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en in de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet bedoelde verwarringsgevaar, aldus de voorzieningenrechter.

4.3.4. In hoger beroep heeft Froger - na vermeerdering van eis - gevorderd (bij de weergave waarvan het hof gemakshalve en verwijzend naar r.o. 2.4.3 de Skihut noemt als de partij waartegen de vorderingen zich richten):

I de Skihut te bevelen om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de Bolle Jan merken (met inschrijvingsnummers 0834172, 0836670 en 0836669) te staken en gestaakt te houden;

II de Skihut te bevelen om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Froger te staken en gestaakt te houden, waarbij onder inbreuk wordt verstaan het gebruik van de handelsnaam "Après Skihut Bolle Jan" en/of een daarmee overeenstemmende handelsnaam;

III de Skihut te bevelen om met onmiddellijke ingang haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat deze niet het bestanddeel "Bolle Jan" of een daarmee overeenstemmend teken bevat;

IV de Skihut te bevelen ervoor te zorgen dat ieder gebruik van de domeinnamen [www.apresskihutbollejan.nl](http://www.apresskihutbollejan.nl), [www.apresskihutbollejan.nl](http://www.apresskihutbollejan.nl), [www.apresskihutbollejan.nl](http://www.apresskihutbollejan.nl) en [www.skihutbollejan.nl](http://www.skihutbollejan.nl) en daarmee overeenstemmende domeinnamen met onmiddellijke ingang wordt gestaakt en gestaakt wordt gehouden;

V de Skihut te bevelen ervoor te zorgen dat de registraties van de sub IV genoemde domeinnamen op kosten van de Skihut worden overgezet op naam van Froger onder toezending van alle correspondentie met betrekking tot de overdracht per gelijke post aan de advocaat van Froger, onder bepaling dat het in deze zaak te wijzen arrest zonedig in de plaats treedt van de eventueel benodigde medewerking betreffende de domeinnamen op grond van artikel 3:300 BW;

VI de Skihut te veroordelen tot betaling van een dwangsom van €5.000,-- voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat de Skihut met de tijdige en volledige naleving van het onder I t/m V gevorderde in gebreke is;

VII de termijn voor het aanhangig maken van de bodemprocedure, zoals bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op zes maanden te rekenen vanaf de dag dat het arrest in deze zaak is gewezen;

VIII de Skihut op de voet van artikel 1019h Rv. te veroordelen in de volledige kosten van het geding in beide instanties.

Blijkens haar grieven beroept Froger zich hierbij op de artikelen 2.20 lid I sub b, c en d BVIE en op de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet.

4.3.2. De Skihut heeft - kort samengevat - de volgende verweren gevoerd:

i) de vorderingen van Froger moeten worden afgewezen omdat zij geen spoedeisend belang heeft gesteld.

ii) De Skihut gebruikt het teken "Apès Skihut Bolle Jan" niet ter onderscheiding van diensten maar enkel als handelsnaam, zodat de herkomstfunctie van Frogers merken niet wordt aangetast.

iii) Froger gebruikt de naam "Café Bolle Jan" enkel als handelsnaam, niet als merk.

iv) Er is geen sprake van soortgelijkheid tussen de diensten die Froger aanbiedt onder de merken "De Bolle Jan Show" en "Bolle Jan TV" en het door de Skihut aangeboden vertier in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

v) er is geen sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

vi) De merken van Froger zijn niet bekend in de zin van artikel 2.20 lid I sub c BVIE.

vii) De Skihut is in het geheel niet door Froger's merken c.q. het door haar geëxploiteerde Café Bolle Jan geïnspireerd geweest, maar door het Brabantse biermerk Bolle Jan Pilsener. Zij heeft van de rechthebbende van dit merk, dat overigens ouder is dan de merken van Froger, een licentie verkregen voor gebruik van het woord- en beeldmerk "Bolle Jan" ten behoeve van de door de Skihut geëxploiteerde horeca-onderneming in Eersel. Aldus heeft de Skihut een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

viii) Er is geen sprake van de in artikel 2.20 lid 1 sub d bedoelde verwateringschade of ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van de merken van Froger.

ix) Het publiek, de ambiance en de omvang van beide horeca-ondernemingen is totaal verschillend; ook daarom is er geen sprake van verwarringsgevaar, ook niet in handelsnaamrechtelijk opzicht. Verder is het Amsterdamse Café Bolle Jan in Eersel en omstreken helemaal niet bekend, zodat het publiek in Eersel helemaal niet aan verbanden tussen dit Amsterdamse café en de Skihut zal denken.

x) Voor overdracht van domeinnamen bestaat geen wettelijke grondslag en bovendien is de Skihut geen eigenaar van die domeinregistraties.

#### **De ontvankelijkheid van de vorderingen tegen [Van der H]**

4.4. Froger kan worden ontvangen in haar vorderingen voorzover die tegen [Van der H] zijn ingesteld. Zij heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij daarbij belang heeft. Zij heeft, zo kort voorafgaande aan het pleidooi in hoger beroep geconfronteerd met de stelling van de Skihut dat [Van der H] geen gebruik meer maakt van de aangevallen namen en tekens, dit niet kunnen verifiëren.

#### **Spoedeisend belang**

4.5. Door Froger in haar vorderingen te ontvangen heeft de voorzieningenrechter impliciet geoordeeld dat naar zijn oordeel sprake was van een spoedeisend belang. Bij memorie van antwoord en bij pleidooi heeft de Skihut haar verweer herhaald dat de vorderingen moeten worden afgewezen omdat Froger niets omtrent de spoedeisendheid heeft gesteld. Froger heeft echter bij inleidende dagvaarding (sub 30) gesteld dat haar vorderingen ertoe strekken een einde te maken aan de door haar gestelde merkinbreuk en dat daarmee het spoedeisend belang is gegeven. De Skihut heeft de spoedeisendheid op zichzelf ook niet betwist. Wat hier ook van zij, uit de aard van de gevraagde voorzieningen - hoofdzakelijk inbreukverboden - vloeit het spoedeisend belang voort. Froger kan dus in haar vorderingen en in haar hoger beroep in dit kort geding worden ontvangen.

#### **Gebruik van "Café Bolle Jan" door Froger en gebruik door de Skihut van "Après Skihut BolleJan"**

4.6. De Skihut heeft betoogd dat Froger het merk "Café Bolle Jan" slechts als handelsnaam gebruikt en niet ter onderscheiding van haar horecadienst. Nog daargelaten dat merkenrechtelijk gebruik door Froger niet hoeft komen vast te staan nu sinds de inschrijving ervan minder dan vijf jaren zijn verstreken (artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE), volgt het hof de Skihut niet in haar betoog. De scheidslijn tussen gebruik door een onderneming van haar handelsnaam en gebruik van die naam ter onderscheiding van de door die onderneming aangeboden diensten is zeer dun. Froger heeft gesteld dat het publiek de naam "Café Bolle Jan" ook zal opvatten als een aanduiding ter onderscheiding van de in/door die horeca-gelegenheid aangeboden horecadienst. De Skihut heeft dit weliswaar betwist, maar niet gemotiveerd en het door haar gestelde onderscheid ligt niet voor de hand. Omgekeerd geldt hetzelfde voor het gebruik door de Skihut van het teken "Après Skihut Bolle Jan". Het is niet aannemelijk dat het publiek dat gebruik enkel ziet als handelsnaamgebruik; voorzover het publiek hier al over zal nadenken, zal het geen scherp onderscheid maken tussen de naam van de door de Skihut gedreven onderneming en de naam waaronder die onderneming horeca-diensten aanbiedt. Gebruik door zowel Froger als de Skihut van een merk c.q. een teken ter onderscheiding van diensten, zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, is derhalve voldoende aannemelijk geworden. Dat betekent ook dat de Skihut, die aan haar verworpen stelling dat van merkgebruik geen sprake is de conclusie verbindt dat de herkomstfunctie van de merken van Froger niet wordt aangetast, niet in deze conclusie kan worden gevolgd.

#### **De merken "De Bolle Jan Show" en "Bolle Jan TV" en soortgelijkheid van diensten.**

4.7.1. De Skihut heeft gemotiveerd betwist dat voor wat betreft de merken "De Bolle Jan Show" en "Bolle Jan TV" sprake is van gelijke laat staan van soortgelijke diensten. Zij heeft in dit verband aangevoerd dat zij enkel een horeca-dienst aanbiedt in een après-ski-sfeer, dat zij niet alleen Nederlandstalige muziek draait maar ook andere populaire muziek, dat zij wel eens ter verhoging van haar omzet een artiest uitnodigt om op de

bar te komen zingen, maar dat dat niet het karakter van een show heeft. Evenmin houdt de Skihut zich bezig met (TV)evenementen, aldus de Skihut.

4.7.2. Ter onderbouwing van haar stelling dat de Skihut soortgelijke diensten aanbiedt heeft Froger enkel gewezen op optredens van diverse artiesten in de onderneming van de Skihut. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt en mede in het licht van de gemotiveerde betwisting door de Skihut, heeft Froger onvoldoende aannemelijk gemaakt dat die optredens als "ontspannende- en muziekshows" in de zin van de dienstenomschrijving in klasse 41 zijn aan te merken. Froger heeft het hiermee overeenkomende oordeel van de voorzieningenrechter ook bestreden in de veronderstelling dat de voorzieningenrechter aan dat oordeel ten grondslag legde dat niet aannemelijk is geworden dat de Skihut "buiten haar zaak in Eersel" dergelijke evenementen en/of shows organiseerde. Of de voorzieningenrechter inderdaad zo heeft geoordeeld kan in het midden blijven omdat, zoals overwogen, die soortgelijkheid hoe dan ook onvoldoende aannemelijk is geworden. Dat betekent dat de vorderingen die gebaseerd zijn op de aan de merken "De Bolle Jan Show" en "Bolle Jan TV" verbonden rechten en voorzover gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE zullen worden afgewezen. Grief 3 faalt.

#### **Het merk "Café Bolle Jan" en verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE**

4.8.1. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van het hier bedoelde verwarringsgevaar is uitgangspunt dat het merk zoals dat is gedeponereerd wordt vergeleken met het teken zoals dat wordt gebruikt. "Café Bolle Jan" dient dus te worden vergeleken met "Après Skihut Bolle Jan". Ten aanzien van deze beide ondernemingen is niet in geschil dat het om dezelfde althans soortgelijke diensten gaat. Voorts staat tussen partijen vast dat het teken "Après Skihut Bolle Jan" niet gelijk is aan het merk "Café Bolle Jan". (Art. 2.20 lid 1 sub a BVIE is niet van toepassing.) Beslissend is de totaalindruk op de gemiddelde consument die de betrokken diensten afneemt. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen in het merk en in het teken. Anders dan de Skihut heeft betoogd zijn de bestanddelen "Bolle Jan" hier de onderscheidende kenmerken. Het enkele feit dat er meer horeca-ondernemingen in Nederland zijn die deze bestanddelen in hun naamgeving gebruiken (de Skihut noemt er negen) brengt niet met zich mee dat deze bestanddelen geen onderscheidend vermogen (meer) hebben. Niettemin moeten de niet onderscheidende onderdelen "Café" en "Après Skihut" ook in de vergelijking van het totaalbeeld worden betrokken.

4.8.2. Froger heeft de onderscheidende bestanddelen benadrukt en gesteld dat aldus sprake is van een grote mate van overeenstemming tussen merk en aangevallen teken. Omdat ook het relevante publiek hetzelfde is, namelijk afnemers van horeca-diensten/cafébezoekers, bestaat het gevaar dat dit publiek het merk en het teken met elkaar verwart dan wel denkt dat er enig verband

bestaat tussen de ondernemingen van partijen, aldus Froger.

4.8.3. De Skihut heeft gewezen op het grote verschil tussen de bestanddelen "Café" en "Après Skihut" en aangevoerd dat het publiek dat de Après Skihut bezoekt een totaal ander publiek is dan het publiek dat in Café Bolle Jan wordt aangetroffen. De Skihut richt zich op jongeren in de agrarische omgeving van Eersel, waar op het gebied van uitgaan weinig aanbod is. Deze jongeren zullen niet buiten Brabant uitgaan. De Skihut biedt een groot partycentrum aan waar ruim 1200 bezoekers kunnen komen en waar drank wordt geschonken in een après-ski-ambiance. In Café Bolle Jan komen juist 35-plussers, is plaats voor niet meer dan zo'n 80 bezoekers en hangt een sfeer van "gezellig Amsterdams bruin café". In Eersel en omgeving is Café Bolle Jan helemaal niet bekend. Er is geen gevaar dat het publiek merk en teken met elkaar zal verwarren, aldus de Skihut.

4.8.4. Naar 's hofs oordeel kan niet worden ontkend dat het onderdeel "Bolle Jan" het meest kenmerkende deel vormt van zowel "Café Bolle Jan" als "Après Skihut Bolle Jan". In zoverre is er sprake van overeenstemming tussen teken en merk en komt het aan op de vraag of er verwarringsgevaar bestaat.

4.8.5. Het hof stelt voorop dat hoe bekender een merk is, des te eerder verwarringsgevaar moet worden aangenomen. Tegenover de gemotiveerde betwisting door de Skihut heeft Froger te weinig gesteld om voldoende aannemelijk te maken dat Café Bolle Jan in Eersel en omgeving bekendheid geniet. Het enkele feit dat dit café geëxploiteerd wordt door een zus van de bekende zanger René Froger en daarvóór door diens ouders rechtvaardigt nog niet de conclusie dat "Café Bolle Jan" in Eersel en omgeving bekend is. Dat is mogelijk wel anders ten aanzien van de naam "René Froger", maar die naam vormt geen onderdeel van de thans uit te voeren toets. Verder is de enkele stelling van Froger dat haar Bolle Jan Show bijdraagt aan de bekendheid van Café Bolle Jan onvoldoende om die bekendheid voldoende aannemelijk te achten. Nu die bekendheid wordt betwist had het op de weg van Froger gelegen om te onderbouwen dat en hoe de Bolle Jan Show (grote) bekendheid van café Bolle Jan tot gevolg heeft.

4.8.6. Hoewel Froger er terecht op heeft gewezen dat het "relevante publiek" het publiek is dat gewoonlijk afnemer is van de betrokken waren of diensten zoals deze in de merkomschrijving voorkomen, in casu horeca-diensten, kan het feit dat het publiek van Café Bolle Jan (sterk) verschilt van het publiek dat de Après Skihut Bolle Jan aandoet wel een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of in dit geval verwarringsgevaar is te duchten. Anders gezegd: beoordeeld zal moeten worden of de gemiddelde café-bezoeker - kort gezegd - Café Bolle Jan zal verwarren met Après Skihut Bolle Jan, maar het feit dat het bezoekend publiek in dit geval zeer verschillend is kán één van de bij de toets of sprake is van verwarringsgevaar te betrekken omstandigheden zijn. Daarbij is van belang wat de eisende partij ter onderbouwing van dit verwarringsgevaar heeft gesteld.

4.8.7. Naar het oordeel van het hof is dat onvoldoende in het licht van de volgende feiten en omstandigheden:

- de afstand tussen de verschillende locaties (Amsterdam en Eersel);

- het verschil in het type uitgaanslocatie; Froger heeft niet betwist dat Après Skihut Bolle Jan zich richt op Brabantse jongeren die woonachtig zijn in een landelijke omgeving en die niet snel buiten Brabant zullen gaan "stappen" en evenmin dat Après Skihut een groot partycentrum is in een klein Brabants dorp en aldus verschilt van een klein Amsterdams "bruin café" met een veel beperktere capaciteit;

- evenmin heeft Froger betwist dat in Après Skihut Bolle Jan een "Oostenrijkse" après-skiambiance wordt geboden die totaal verschillend is van de ambiance (van gezellig Amsterdams klein bruin café) in Café Bolle Jan;

- ook heeft Froger niet betwist dat Après Skihut Bolle Jan niet enkel Nederlandstalige muziek draait.

4.8.8. Al deze feiten en omstandigheden hoeven op zich niet in de weg te staan aan een oordeel dat van verwarringsgevaar sprake is. Wel kunnen zij relevant zijn - en zijn zij dat in casu - bij de beoordeling van de vraag of het gestelde verwarringsgevaar zodanig is onderbouwd dat het voldoende aannemelijk is geworden. Zoals overwogen is dat niet het geval.

4.8.9. Froger heeft nog gesteld dat de voorzieningenrechter door voor verwarringsgevaar een zekere mate van bekendheid van het merk in Eersel te vereisen heeft miskend dat de uit te voeren toets een abstracte benadering vereist en dat niet een concreet opgetreden verwarring behoeft te worden aangetoond. Nog daargelaten dat de voorzieningenrechter deze eis niet lijkt te hebben gesteld, hoeft weliswaar niet te blijken van concreet opgetreden verwarring maar moet het verwarringsgevaar wel voldoende aannemelijk zijn geworden. En - het zij herhaald - dat is het naar het voorlopig oordeel van het hof niet. Ook grief 4 faalt.

#### **Bekendheid van het merk "Café Bolle Jan" in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE**

4.9. Froger heeft zich ook op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE beroepen, daartoe stellend dat het merk "Café Bolle Jan" bekend is in de zin van dit artikel. De Skihut heeft dit gemotiveerd betwist. Ter onderbouwing van een bekendheid in de zin van dit artikel heeft Froger weinig aangevoerd. Zij heeft vooral gesteld dat Café Bolle Jan een "beroemd" café is en dat het "landelijk bekend is bij het grote publiek als het café van de ouders van de bekende zanger René Froger". Voldoende onderbouwing ontbreekt echter. Grief 5 faalt in zoverre.

#### **Ander gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE**

4.10.1. Froger heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het gebruik door de Skihut van de handelsnaam "Skihut Bolle Jan B.V." en het gebruik van de eerder genoemde domeinnamen leveren "ander gebruik" op in de zin van dit artikel. Dat ander gebruik kan echter alleen door de merkhouders worden verboden indien door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk

wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.10.2. De Skihut heeft in dit verband aangevoerd dat zij een geldige reden heeft om het teken te gebruiken, omdat zij van de merkhouders van het biermerk Bolle Jan Pilsener een licentie heeft dat merk te gebruiken in haar zaak in Eersel. De Skihut heeft bovendien betwist dat van een ongerechtvaardigd voordeel trekken sprake is, dat zij de opzet heeft gehad om op een eventueel succes van Café Bolle Jan mee te liften en zij heeft aangevoerd dat zij enkel door genoemd biermerk was geïnspireerd. Ook de gestelde verwateringschade is door de Skihut betwist.

4.10.3. Een concrete onderbouwing door Froger van het gestelde ongerechtvaardigde voordeel en de verwateringschade ontbreekt. Zij stelt in een reactie op het door de Skihut gevoerde verweer slechts dat hetgeen de Skihut stelt omtrent de uit het genoemde biermerk geputte inspiratie ongeloofwaardig is. Dat is onvoldoende, te meer in het licht van het feit dat de Skihut met stukken onderbouwd heeft aangevoerd dat zij van de merkhouders van het biermerk Bolle Jan Pilsener een licentie heeft verkregen en daarvoor ook heeft betaald. Evenmin is met de niet onderbouwde stelling van Froger dat "Café Bolle Jan een begrip in de Nederlandse horeca is" hetgeen het aantrekkelijk maakt om van de door Café Bolle Jan "opgebouwde reputatie te profiteren" voldoende om aan te nemen dat de Skihut daadwerkelijk en opzettelijk heeft geprofiteerd van de reputatie van Café Bolle Jan laat staan op een wijze die ongeoorloofd is. Dit klemt te meer nu voldoende aannemelijk is geworden dat het publiek dat de Après Skihut bezoekt aanmerkelijk verschilt van het Café Bolle Jan bezoekers publiek. Het beroep op artikel 2.20 lid I sub d faalt daarom ook, evenals de daaraan gekoppelde grief.

#### **De handelsnaamrechtelijke grondslagen**

4.11.1. Froger heeft haar vorderingen ten slotte ook gebaseerd op de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet. Zij heeft daartoe gesteld dat de handelsnaam "Café Bolle Jan" al dertig jaar rechtmatig wordt gevoerd, dat de handelsnaam "Après Skihut Bolle Jan" pas recentelijk wordt gevoerd, dat de handelsnamen in zeer geringe mate van elkaar afwijken, dat het gaat om twee horecabedrijven die Nederlandstalige muziek draaien en dat hoewel de geografische afstand tussen Amsterdam en Eersel relatief groot is, Café Bolle Jan beschermbare bekendheid geniet in Eersel en omgeving. Ook wijst zij erop dat beide ondernemingen zich via hun websites richten op het grote publiek in heel Nederland en dat bezoekers van Café Bolle Jan uit heel Nederland komen, ook uit Brabant. Dat laatste heeft zij onderbouwd met het op internet te raadplegen "gastenboek" van Café Bolle Jan waarop ook commentaar staat van bezoekers uit Brabant. Voort wijst zij op de media-aandacht voor deze zaak in eerste aanleg en op het verband met de bekende zanger René Froger. Volgens Froger is sprake van het in artikel 5 en van het in artikel 5a van de Handelsnaamwet bedoelde verwarringsgevaar.

4.11.2. De Skihut heeft dat verwarringsgevaar betwist en daartoe - kort gezegd - aangevoerd dat de vesti-

gingsplaatsen van beide ondernemingen ver uit elkaar liggen, dat de handelsnamen in hun geheel vergeleken moeten worden, dat het bestanddeel "Après Skihut" in het oog springt, dat het gaat om twee totaal verschillende typen horeca-ondernemingen en dat "Bolle Jan" een gangbare term voor een horeca-onderneming in Nederland is.

4.11.3. Het hof overweegt als volgt. Ook hier moeten de handelsnamen in hun geheel met elkaar worden vergeleken en ook hier kan betekenis worden gehecht aan de meest kenmerkende bestanddelen. Dat zijn, ook in handelsnaamrechtelijk opzicht, de woorden "Bolle Jan". Op zich zou dat een aanwijzing kunnen zijn voor de juistheid van Froger's stelling dat in casu sprake is van een slechts in geringe mate afwijkende handelsnaam (art. 5) c.q. van een slechts in geringe mate van een merk van Froger afwijkende handelsnaam (art. 5a). Dat rechtvaardigt echter nog niet de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar. Het hof neemt in het kader van de op de voet van artikel 5 Handelsnaamwet uit te voeren toets vooreerst de geografische ligging van beide ondernemingen in aanmerking. Die is zodanig dat zonder bijkomende omstandigheden geen verwarringsgevaar kan worden aangenomen. Zo'n bijkomende omstandigheid kan bekendheid van Café Bolle Jan in Eersel en omstreken zijn. Hoewel de merkenrechtelijke toets niet exact gelijk is aan de handelsnaamrechtelijke toets moet op dezelfde gronden als hiervoor bij de merkenrechtelijke toets van het verwarringsgevaar worden geoordeeld dat zodanige bekendheid onvoldoende aannemelijk is geworden. Dat wordt niet anders door het feit dat mensen uit het hele land betrokkenheid bij het overlijden van Jan Froger hebben getoond. Dat illustreert immers niet zonder meer dat Café Bolle Jan landelijk bekend is. Voorts brengt het enkele feit dat een onderneming een website heeft niet zonder meer met zich mee dat zij buiten de plaats van vestiging bekendheid geniet. En als beide ondernemingen websites hebben, zoals in casu, vloeit daaruit zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet voort dat sprake is van verwarringsgevaar. Tenslotte impliceert media-aandacht voor deze zaak in eerste aanleg niet zonder meer landelijke bekendheid noch verwarringsgevaar, nog daargelaten dat de Skihut in verband met dit laatste er terecht op heeft gewezen dat media-aandacht eventueel verwarringsgevaar ook juist kan wegnemen. Froger heeft tenslotte evenmin voldoende aannemelijk gemaakt dat als gevolg van gebruik door de Skihut van haar genoemde domeinnamen verwarringsgevaar is ontstaan.

4.11.4. Hetzelfde lot treft het beroep op artikel 5a van de Handelsnaamwet, omdat, ook voor een geslaagd beroep op dit artikel, voldoende aannemelijk moet zijn geworden dat als gevolg van het voeren door de Skihut van haar handelsnaam verwarringsgevaar is te duchten. Grief 6 faalt.

4.12. De slotsom is dat de vorderingen van Froger niet toewijsbaar zijn, dat bij bespreking van de eerste twee grieven geen belang meer bestaat en dat Froger als de in het ongelijk gestelde partij in de aan de zijde van de Skihut gevallen proceskosten zal worden veroordeeld.

Daarbij houdt het hof rekening met het feit dat de Skihut bij gelegenheid van het pleidooi de door haar gevorderde proceskosten heeft verminderd met de tijd die blijkens de overgelegde specificatie is besteed aan de licentieovereenkomst met de rechthebbenden op Bolle Jan Pilsener. Het hof rondt die tijd af op vijf uren en het aantal in deze procedure in rekening te brengen uren op 38. Voor het overige worden de gevorderde kosten niet betwist. Bovendien wijkt het totaal gevorderde bedrag (inclusief genoemde tijd die in mindering wordt gebracht) niet veel af van het door Froger gevorderde bedrag. Het hof zal aan salaris advocaat 38 uur x €273,-- = €10.374,-- toewijzen. Wat de in eerste aanleg toegewezen kosten betreft overweegt het hof als volgt. In haar zevende grief lijkt Froger te betogen dat het indicietarief tot uitgangspunt dient te worden genomen en dat daarom niet valt in te zien waarom, nu het een eenvoudig kort geding betreft, meer dan €6.000,-- toegewezen zou moeten worden. Het hof volgt Froger daarin niet. Nog daargelaten dat deze zaak mogelijk ook als niet (heel) eenvoudig zou kunnen worden gekwalificeerd blijft uitgangspunt dat de daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Die kosten waren door de Skihut gespecificeerd en onderbouwd. De voorzieningenrechter heeft het aantal in rekening gebrachte uren drastisch gematigd. Het hof acht, gelet op het voorgaande, geen termen aanwezig voor een (nog) lagere begroting. Grief zeven faalt.

### 5. De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Froger in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten aan de zijde van de Skihut tot de dag van deze uitspraak worden begroot op €313,-- aan verschotten en €10.374,-- aan salaris advocaat;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. Brandenburg, Wabeke en Groenewald en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 23 maart 2010.