

Rb Groningen, 21 mei 2010, Kasteel Nienoord v Pannekoekenkasteel Nienoord



HANDELSNAAMSRECHT

Direct en indirect verwarringsgevaar Kasteel Nienoord en Pannekoekenkasteel Nienoord

- Nu de wet door het gebruik van het woord 'gevaar' aangeeft dat de enkele reële mogelijkheid van verwarring al relevant is, moet de conclusie luiden dat er direct verwarringsgevaar bestaat in die zin dat personen die het restaurant van eiseres willen bezoeken, terecht komen bij het restaurant dat gedaagden exploiteren.
- Voorts is er indirect verwarringsgevaar in die zin dat het publiek zal kunnen menen dat er een economische en/of juridische band bestaat tussen beide ondernemingen, met het risico dat eiseres wordt aangesproken op de prestaties van (het restaurant van) gedaagden.

Wat betreft het verwarringsgevaar geldt het volgende. De wet noemt als omstandigheden die in aanmerking kunnen worden genomen bij de mogelijkheid van verwarring de aard van de ondernemingen en de plaats van vestiging. De aard van de ondernemingen is gelijk: het zijn beide eetgelegenheden. Het moge zo zijn dat zij zich richten op verschillende doelgroepen (het restaurant van eiseres verwelkomt gasten in het hogere marktsegment die culinaire kwaliteit voorop stellen, het restaurant van gedaagden ontvangt gezinnen waarbij entertainment voor de kinderen centraal staat), dat neemt niet weg dat er een zekere overlap is van potentiële klanten, wat de mogelijkheid van directe verwarring geeft (daargelaten het hierna genoemde indirecte verwarringsgevaar). De plaats van vestiging draagt bij aan het verwarringsgevaar waar beide ondernemingen op geringe afstand van elkaar, op hetzelfde landgoed worden gedreven. Nu de wet door het gebruik van het woord 'gevaar' aangeeft dat de enkele reële mogelijkheid van verwarring al relevant is, moet de conclusie luiden dat er direct verwarringsgevaar bestaat

in die zin dat personen die het restaurant van eiseres willen bezoeken, terecht komen bij het restaurant dat gedaagden exploiteren. Voorts is er indirect verwarringsgevaar in die zin dat het publiek zal kunnen menen dat er een economische en/of juridische band bestaat tussen beide ondernemingen, met het risico dat eiseres wordt aangesproken op de prestaties van (het restaurant van) gedaagden.

Vindplaatsen:

Rb Groningen, 21 mei 2010

(W.J.A.M. Dijke)

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 117713 / KG ZA 10-154

Vonnis kort geding van 21 mei 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KASTEEL NIENOORD B.V., gevestigd te Leek, eiseres, advocaat mr. P. Koens,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LANDGOEDCAMPING NIENOORD B.V., gevestigd te Leek,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAMPING 'T STRANDHEEM B.V., gevestigd te Opende, onder meer handelend onder de naam PANNEKOEKENKASTEEL NIENOORD,

gedaagden,

advocaat mr. J.J. Gevers.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
 - de mondelinge behandeling
 - de pleitnota van Kasteel Nienoord
 - de pleitnota van Landgoedcamping Nienoord c.s..
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. In de gemeente Leek is er het landgoed Nienoord, waarop een monumentaal pand staat dat wordt aangeduid als de borg Nienoord dan wel kasteel Nienoord.

2.2. Eiseres drijft sinds 2007 een restaurant onder de handelsnaam 'Kasteel Nienoord'.

Dit restaurant wordt geëxploiteerd op het landgoed Nienoord, in genoemd monumentaal pand.

2.3. Gedaagden hebben in maart of april 2010 een pannekoekenrestaurant geopend onder de naam 'Pannekoekenkasteel Nienoord'. Dit restaurant bevindt zich eveneens op het landgoed Nienoord, op enkele honderden meters afstand van 'Kasteel Nienoord'.

2.4. Op 22 maart 2010 heeft Landgoedcamping Nienoord het beeldmerk 'Pannekoekenkasteel Nienoord' gedeponeerd.

2.5. Reeds voordat eiseres haar restaurant opende bevond zich op het landgoed Nienoord een openbaar zwembad; dat zwembad werd (en wordt nog steeds) geëxploiteerd onder de naam 'zwembadkasteel Nienoord'.

3. Het geschil

3.1. Eiseres vordert om bij vonnis, geheel en al uitvoerbaar bij voorraad.

I. Gedaagden te gebieden binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis elke inbreuk op het handelsnaamrecht van Kasteel Nienoord te staken en gestaakt te houden. door in ieder geval hun handelsnaam en domeinnaam zodanig te wijzigen dat daarin het bestanddeel 'Kasteel' niet langer voorkomt, het gebruik van het twitteraccount 'Kasteel Nienoord' te staken en zich niet langer te profileren onder de naam 'Pannekoekenkasteel', althans enige naam waarin het bestanddeel 'Kasteel' voorkomt, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat gedaagden daarmee in gebreke blijven;

II. Landgoedcamping Nienoord B.V. te gebieden binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis schriftelijk aan het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te berichten dat zij het depot met nummer 1199739 onvoorwaardelijk intrekt onder gelijktijdige toezending van een afschrift van dat bericht aan de raadsman van eiseres, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat zij daarmee in gebreke blijft.

III. gedaagden hoofdelijk, des de een betalende de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen in de kosten van dit geding op de voet van artikel 1019h Burgerlijke Rechtsvordering.

3.2. Gedaagden voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Eiseres baseert haar vordering op art. 5 van de Handelsnaamwet. Die bepaling luidt als volgt:

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Bepalende bestanddelen van dit wetsartikel zijn de gelijkkluidendheid van de handelsnaam en het verwarringsgevaar.

4.2. Wat betreft de gelijkkluidendheid van de namen geldt het volgende. Bepalend in de handelsnamen van beide ondernemingen is de combinatie van 'kasteel' en 'Nienoord'. Elk van deze twee woorden is weinig onderscheidend (kasteel is een gewoon woord in het Nederlands, de naam 'Nienoord' wordt in Leek gebezigd voor tal van accommodaties, bedrijven en dergelijke), maar de samenvoeging daarvan in één handelsnaam kenmerkt deze handelsnamen. De toevoeging 'pannekoeken-' laat deze combinatie onverlet, het voegt er slechts een nieuw element aan toe. In termen van art. 5 van de handelsnaamwet zijn beide handelsnamen slechts in geringe mate afwijkend van elkaar.

4.3. Wat betreft het verwarringsgevaar geldt het volgende. De wet noemt als omstandigheden die in aanmerking kunnen worden genomen bij de mogelijkheid van verwarring de aard van de ondernemingen en

de plaats van vestiging. De aard van de ondernemingen is gelijk: het zijn beide eetgelegenheden. Het moge zo zijn dat zij zich richten op verschillende doelgroepen (het restaurant van eiseres verwelkomt gasten in het hogere marktsegment die culinaire kwaliteit voorop stellen, het restaurant van gedaagden ontvangt gezinnen waarbij entertainment voor de kinderen centraal staat), dat neemt niet weg dat er een zekere overlap is van potentiële klanten, wat de mogelijkheid van directe verwarring geeft (daargelaten het hierna genoemde indirecte verwarringsgevaar).

De plaats van vestiging draagt bij aan het verwarringsgevaar waar beide ondernemingen op geringe afstand van elkaar, op hetzelfde landgoed worden gedreven.

Nu de wet door het gebruik van het woord 'gevaar' aangeeft dat de enkele reële mogelijkheid van verwarring al relevant is, moet de conclusie luiden dat er *direct* verwarringsgevaar bestaat in die zin dat personen die het restaurant van eiseres willen bezoeken, terecht komen bij het restaurant dat gedaagden exploiteren.

Voorts is er *indirect* verwarringsgevaar in die zin dat het publiek zal kunnen menen dat er een economische en/of juridische band bestaat tussen beide ondernemingen, met het risico dat eiseres wordt aangesproken op de prestaties van (het restaurant van) gedaagden.

4.4. Gedaagden hebben gewezen op de mogelijkheid van verwarring die gelegen is in de (vóór eiseres reeds gebezigde) handelsnaam 'zwemkasteel Nienoord', maar ten onrechte, omdat hier de aard van de ondernemingen zozeer verschilt dat verwarring bij het publiek niet te vrezen valt.

4.5. Gedaagden hebben nog aangevoerd dat indien eiseres wordt gevolgd, dat leidt tot monopolisering van het woord 'kasteel', terwijl dat een gangbaar Nederlandse aanduiding van een versterkt huis is.

De voorzieningenrechter kan gedaagden hierin niet volgen. Het enkele gebruik van het woord 'kasteel' in de handelsnaam is niet reeds in strijd met art. 5 Handelsnaamwet; het is de *combinatie* van de woorden 'kasteel' en 'Nienoord' voor beide horecaondernemingen die op bezwaren stuit. Het staat gedaagden bijvoorbeeld vrij, naar het aanvankelijk oordeel van de voorzieningenrechter, om hun etablissement "Pannekoekenkasteel Leek" of "Pannekoekenboerderij Nienoord" te noemen. maar juist de nu door hen gebezigde naam waarin de *combinatie* van de woorden 'kasteel' en 'Nienoord' voorkomt, stuit op bezwaren.

4.6. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagden inbreuk maken op het recht van eiseres ten aanzien van de handelsnaam en dat zij deze inbreuk dienen te staken. Hieronder dient mede te worden verstaan het gebruik van de domeinnaam. De voorzieningenrechter overweegt dat voor zover de handelsnaam reeds in de VVV-gids of gemeentegids is opgenomen, deze drukwerken buiten het uit te vaardigen gebod vallen.

De voorzieningenrechter biedt gedaagden een langere termijn om de inbreuk ongedaan te maken dan eiseres verlangt, nu gedaagden enige tijd behoeven om te doen wat noodzakelijk is.

4.7. Met betrekking tot de twitteraccount wordt het volgende overwogen.

Gedaagden betwisten dat zij zelf een twitteraccount hebben opgezet; zij hebben op het gebruik ervan ook geen invloed.

Nu naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende is komen vast te staan dat gedaagden de twitteraccount hebben opgezet dan wel hier invloed op kunnen uitoefenen, is de vordering van eiseres om deze account te staken, niet toewijsbaar.

4.8. Tussen partijen is niet in geschil dat eiseres haar handelsnaam eerder heeft gevoerd dan gedaagden. Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek biedt aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt. Het gebruik van het beeldmerk zoals dat is gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom dient dan ook te worden ingetrokken.

4.9. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als hierna aangegeven.

4.10. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Op grond van het bepaalde in artikel 1019h Rechtsvordering zullen de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten vergoed moeten worden. De kosten aan de zijde van eiseres zijn voldoende onderbouwd en gespecificeerd en belopen €4.769,44. De kosten ter zake van de werkzaamheden van de advocaat overschrijden het maximum van €6.000,-, zoals dat is vastgesteld bij de 'indicatietarieven in IE-zaken' niet en kunnen in dit geval evenmin als onredelijke kosten worden aangemerkt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt gedaagden binnen vier weken na berekening van dit vonnis elke inbreuk op het handelsnaamrecht van Kasteel Nienoord te staken en gestaakt te houden, met uitzondering van hetgeen is vermeld in de reeds uitgebrachte VVV-gids en gemeentegidsen, door in ieder geval hun handelsnaam en domeinnaam zodanig te wijzigen dat daarin de combinatie van woorden 'kasteel' en 'Nienoord' niet langer voorkomt,

5.2. gebiedt Landgoedcamping Nienoord B.V. binnen vier weken na betekening van dit vonnis schriftelijk aan het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te berichten dat zij het depot met nummer 1199739 onvoorwaardelijk intrekt onder gelijktijdige toezending van een afschrift van dat bericht aan de raadsman van eiseres,

5.3. bepaalt dat gedaagden voor iedere dag dat zij in strijd handelen met het onder 5.1 en 5.2 bepaalde, aan eiseres een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,- tot een maximum van EUR 100.000,-,

5.4. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op EUR 4.769,44,

5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar tot zover bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.A.M. Dijke en in het openbaar uitgesproken op 21 mei 2010.
