

Vzgr Rb Utrecht, 2 juni 2010, Harbourclub v Utrechtse haven



## MERKENRECHT

Woordbestanddeel Harbour Club mist onderscheidend vermogen

- Het beeldmerk bevat een combinatie van deze twee beschrijvende woorden, die door dat relevante publiek in de eerste plaats zal worden geassocieerd met een dienstverlener in de nabijheid van een haven.

Het onderscheidend vermogen van een teken moet worden beoordeeld aan de hand van de perceptie van het betrokken publiek, waarbij de totaalindruk van belang is. Voor de diensten die Harbour Horeca biedt, zal het relevante publiek bestaan uit consumenten, zakelijke relaties en leveranciers. Daar het gebruik van Engelse woorden bij het hiervoor bedoelde publiek breed verspreid mag worden verondersteld, kunnen de woorden "Harbour" en "Club" door dit publiek makkelijk herkend en begrepen worden. [...]. Het woordbestanddeel "Harbour Club" is daarmee in hoge mate beschrijvend en derhalve ongeschikt om de diensten van de onderneming als die van Harbour Horeca te onderscheiden. Er bestaat immers een concreet verband tussen de betekenis van de woorden en de locatie waar Harbour Horeca haar diensten aanbiedt. Voornoemde beschrijvende woorden zijn ook niet in een bijzondere of fantasierijke combinatie tot elkaar weergegeven.

## Geen merkinbreuk

- Harbour Horeca kan zich op basis van het bestanddeel "Harbour Club" in haar beeldmerk niet met succes verzetten tegen het gebruik van het woord "Harbour Club" door De Utrechtse Haven.

## HANDELSNAAMWET

Zuiver beschrijvende handelsnaam beschermd

- Aan een handelsnaam wordt in de wet niet de eis gesteld dat deze onderscheidend vermogen dient te hebben. Dit betekent dat ook zuiver beschrijvende handelsnamen een geldige handelsnaam kunnen vormen.

## Gevaar voor verwarring

- Voor het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek (de bezoeker van een restaurant) kan dit verwarrend zijn, in die zin dat de indruk

## wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de beide restaurants.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat verwarringsgevaar voorshands voldoende aannemelijk is geworden. Daarbij heeft de voorzieningenrechter allereerst in aanmerking genomen dat de aard van beide ondernemingen hetzelfde is. Harbour Horeca en De Utrechtse Haven exploiteren immers beide (een) in een haven gelegen restaurant(s) met moderne uitstraling. Voorts wordt in aanmerking genomen dat de door De Utrechtse Haven gevoerde handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt van de in geding zijnde handelsnaam van Harbour Horeca. De handelsnamen zijn immers, op het ondergeschikte woord "The" na, identiek. Voor het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek (de bezoeker van een restaurant) kan dit verwarrend zijn, in die zin dat de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de beide restaurants. Anders gezegd: er is sprake van verwarringsgevaar

Vindplaatsen:

## Vzgr Rb Utrecht, 2 juni 2010

(mr. S.C. Hagedoorn)

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels-en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 286186 / KG ZA 10-378

Vonnis in kort geding van juni 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HARBOUR HORECA B.V., gevestigd te Den Haag, eiseres, advocaat: mr. M.R. Krul, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE UTRECHTSE HAVEN B.V., gevestigd te Utrecht, gedaagde, advocaat: mr. S. Kroesbergen.

Partijen zullen hierna Harbour Horeca en De Utrechtse Haven genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 7 mei 2010 en het herstelexploot d.d. 10 mei 2010;
- de producties (I t/m 9) van de zijde van Harbour Horeca;
- de producties (A t/m I) van de zijde van De Utrechtse Haven;
- de mondelinge behandeling van 18 mei 2010; -de pleitnota van Harbour Horeca; -de pleitnota van de Utrechtse Haven.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Harbour Horeca maakt onderdeel uit van de Zamen Horeca Groep te Den Haag. Zamen Horeca Groep exploiteert verschillende horecagelegenheden in de randstad, zoals de strandclub Wij te Scheveningen, The Harbour Club te Scheveningen, Grand café restaurant The C te Scheveningen, strandclub Doen! te Scheveningen, partycentrum restaurant Madestein te Den Haag en restaurant bar club Square te Den Haag.

2.2. Harbour Horeca exploiteert sinds 5 juli 2007 onder de naam "The Harbour Club" een visrestaurant in de haven van Scheveningen. Harbour Horeca maakt tevens sinds 6 juni 2008 gebruik van de domeinnaam theharbourclub.nl.

2.3. Harbour Horeca is houdster van het Benelux merk (beeldmerk) nummer 0857014, gedeponeerd op 2 januari 2009 en met inschrijfdatum 10 april 2009, in verschillende klassen voor waren en diensten, onder meer in klasse 43 (restaurants):  
THE HARBOUR CLUB (logo)

2.4. De Utrechtse Haven heeft in maart 2009 een restaurant in de binnenstad van Utrecht geopend onder de naam "Harbour Club". De Utrechtse Haven maakt tevens gebruik van de domeinnamen harbourclubtrecht.nl en restaurantharbourclub.nl.

2.5. Bij brief van 20 maart 2009 heeft de raadsman van Harbour Horeca De Utrechtse Haven gesommeerd het gebruik van de aanduiding "Harbour Club" te staken. In reactie hierop heeft de raadsman van De Utrechtse Haven bij brief van 27 maart 2009 het standpunt ingenomen dat geen sprake is van een merkinbreuk of handelen in strijd met het handelsnaamrecht.

2.6. Harbour Horeca heeft in maart 2010 een visrestaurant geopend in Rotterdam onder de naam "The Harbour Club".

### 3. Het geschil

3.1. Harbour Horeca vordert -samengevat -dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

#### Bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter stelt vast dat zij op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bevoegd is tot kennisneming van het geschil aangezien De Utrechtse Haven in het arrondissement van de rechtbank Utrecht gevestigd is.

#### Spoeideisend belang

4.2. De Utrechtse Haven voert in de eerste plaats als verweer dat sprake is van rechtsverwerking en dat Harbour Horeca geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Ter onderbouwing van deze stelling heeft De Utrechtse Haven aangevoerd dat eiseres reeds in maart 2009 op de hoogte was van het feit dat de handelsnaam "Harbour Club" door De Utrechtse Haven werd gevoerd, zodat zij eerder (rechts)maatregelen had moeten nemen. Nu zij dit heeft nagelaten, is sprake van rechtsverwerking en omdat Harbour Horeca zolang met maatregelen heeft gewacht, ontbreekt ook het spoedeisend belang, aldus De Utrechtse Haven.

4.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit betoog geen doel treft. Vaststaat dat Harbour Horeca bij brief van 20 maart 2009 De Utrechtse Haven heeft verzocht het gebruik van haar handelsnaam te staken. Voor het aannemen van rechtsverwerking is een handeling vereist als gevolg waarvan bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, dan wel een situatie waarin de wederpartij in zijn positie onredelijk zou worden benadeeld als de gerechtigde

zijn aanspraak alsnog geldend zou maken (Hoge Raad 29 september 1995, NJ 1996, 89). Het bestaan van een dergelijke handeling of situatie is onvoldoende aanneemelijk gemaakt. De in dit verband door De Utrechtse Haven aangevoerde stelling dat zij, indien zij nu nog haar handelsnaam zou moeten wijzigen, tengevolge daarvan meer schade zal lijden dan wanneer al in maart 2009 zou zijn gezegd dit te doen, zou naar het oordeel van de voorzieningenrechter hoogstens kunnen leiden tot een aanspraak van gedaagde op schadevergoeding, maar kan niet in de weg staan aan een toewijzing van de onderhavige vordering van eiseres. De inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht zoals hier aan de orde is, is naar haar aard een voortdurende inbreuk waarbij het spoedeisend belang op elk moment in beginsel aanwezig is. Dat Harbour Horeca een periode heeft stilgezeten, zoals De Utrechtse Haven heeft betoogd, maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dat enkel daardoor het spoedeisend belang bij de vorderingen van Harbour Horeca ontbreekt.

4.4. Voor toewijzing van de vorderingen van Harbour Horeca in kort geding dient -om te beginnen voorschijns voldoende aanneemelijk te zijn dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat er sprake is van een inbreuk op het merkrecht en/of de handelsnaam van Harbour Horeca.

#### Inbreuk merkrecht

4.5. De Utrechtse Haven heeft betwist inbreuk te maken op het beeldmerk van Harbour Horeca. Harbour Horeca heeft een beeldmerk gedeponeerd dat bestaat uit de combinatie van een logo en de woorden "The Harbour Club". Het meest verstrekkende verweer van De Utrechtse Haven is dat de bescherming van het onderhavige beeldmerk van Harbour Horeca zich niet kan uitstrekken tot het gebruik door De Utrechtse Haven van de enkele woorden "Harbour Club". De Utrechtse Haven heeft hiertoe aangevoerd dat het woordbestanddeel "Harbour Club" in het gedeponeerde beeldmerk geen onderscheidend vermogen heeft.

4.6. Het onderscheidend vermogen van een teken moet worden beoordeeld aan de hand van de perceptie van het betrokken publiek, waarbij de totaalindruk van belang is. Voor de diensten die Harbour Horeca biedt, zal het relevante publiek bestaan uit consumenten, zakelijke relaties en leveranciers. Daar het gebruik van Engelse woorden bij het hiervoor bedoelde publiek breed verspreid mag worden verondersteld, kunnen de woorden "Harbour" en "Club" door dit publiek makkelijk herkend en begrepen worden. Het beeldmerk bevat een combinatie van deze twee beschrijvende woorden, die door dat relevante publiek in de eerste plaats zal worden geassocieerd met een dienstverlener in de nabijheid van een haven. Het woordbestanddeel "Harbour Club" is daarmee in hoge mate beschrijvend en derhalve ongeschikt om de diensten van de onderneming als die van Harbour Horeca te onderscheiden. Er bestaat immers een concreet verband tussen de betekenis van de woorden en de locatie waar Harbour Horeca haar diensten aanbiedt. Voornoemde beschrijvende woorden zijn ook niet in een bijzondere of fantasierijke combinatie tot elkaar weergegeven.

4.7. Het voorgaande brengt met zich dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het woordbestanddeel "Harbour Club" in het beeldmerk voor de door Harbour Horeca aangeboden horecadienst onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen dienen.

4.8. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen moet worden geconcludeerd dat de benaming "Harbour Club", voorlopig geoordeeld, geen onderscheidend vermogen heeft (gekregen) en dus niet geschikt is om als merk te dienen. Harbour Horeca kan zich op basis van het bestanddeel "Harbour Club" in haar beeldmerk niet met succes verzetten tegen het gebruik van het woord "Harbour Club" door De Utrechtse Haven. Er is daarom geen sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE. De toevoeging van het, op het eerste gezicht, wel onderscheidende logo in het beeldmerk van Harbour Horeca leidt in dit geval enkel tot bescherming van dit toegevoegde onderscheidende element in combinatie met het woord, dus van het beeldmerk als geheel. Ook de stelling van Harbour Horeca dat De Utrechtse Haven door het gebruik van "Harbour Club" afbreuk doet aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van haar beeldmerk vindt daarom geen steun in het recht.

4.9. De conclusie is daarmee dat voor zover de vorderingen van Harbour Horeca zijn gebaseerd op het merkrecht en artikel 5a van de Handelsnaamwet, deze zullen worden afgewezen.

#### **Inbreuk Handelsnaamwet**

4.10. De Utrechtse Haven heeft betwist inbreuk te maken op de handelsnaam "The Harbour Club" van Harbour Horeca. Als meest verstrekkende verweer heeft De Utrechtse Haven aangevoerd dat de door Harbour Horeca ingeschreven handelsnaam "The Harbour Club" geen bescherming in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet toekomt, nu het gebruik van de aanduiding "Harbour Club" voor de activiteiten die beide partijen ontplooiën geen onderscheidend vermogen heeft. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit betoog geen doel treft. Aan een handelsnaam wordt in de wet niet de eis gesteld dat deze onderscheidend vermogen dient te hebben. Dit betekent dat ook zuiver beschrijvende handelsnamen een geldige handelsnaam kunnen vormen. Daar staat tegenover dat de beschrijvende onderdelen in een handelsnaam ook door anderen moeten kunnen worden gebruikt. De bescherming van de handelsnaam "The Harbour Club" is in zoverre zwak dat hoge eisen moeten worden gesteld aan het hierna te bespreken verwarringsgevaar.

4.11. Een beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet vereist allereerst dat er sprake is van een oudere handelsnaam die rechtmatig is gevoerd. Aan dit vereiste is voldaan. Tussen partijen is namelijk niet in geschil dat Harbour Horeca voordat de Utrechtse Haven haar restaurant "Harbour Club" in maart 2009 opende reeds een restaurant exploiteerde met gebruikmaking van de handelsnaam "The Harbour Club". Voor zover De Utrechtse Haven stelt dat Harbour Horeca de in het geding zijnde handelsnaam niet rechtmatig voert omdat

het gebruik in strijd is met een nog weer oudere handelsnaam van een derde (het door Regalex B.V. in Maastricht geëxploiteerde restaurant onder de naam "Restaurant Harbourclub"), treft deze stelling geen doel. Het beroep op het ontbreken van rechtmatigheid komt immers volgens de moderne rechtspraak en rechtsleer slechts toe aan degene in wiens belang de geschonden norm is geschreven.

4.12. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of door het gebruik van de handelsnaam "Harbour Club" door De Utrechtse Haven bij het relevante publiek verwarring -inhoudende de mogelijkheid van associatie -is te duchten tussen beide ondernemingen. Bij deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar dienen alle relevante omstandigheden te worden betrokken, waaronder met name de bekendheid van de naam van de oudere onderneming, de aard van beide ondernemingen, de mate van overeenstemming tussen beide handelsnamen en de plaats van vestiging.

4.13. De voorzieningenrechter is van oordeel dat verwarringsgevaar voorshands voldoende aannemelijk is geworden. Daarbij heeft de voorzieningenrechter allereerst in aanmerking genomen dat de aard van beide ondernemingen hetzelfde is. Harbour Horeca en De Utrechtse Haven exploiteren immers beide (een) in een haven gelegen restaurant(s) met moderne uitstraling. Voorts wordt in aanmerking genomen dat de door De Utrechtse Haven gevoerde handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt van de in geding zijnde handelsnaam van Harbour Horeca. De handelsnamen zijn immers, op het ondergeschikte woord "The" na, identiek. Voor het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek (de bezoeker van een restaurant) kan dit verwarrend zijn, in die zin dat de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de beide restaurants. Anders gezegd: er is sprake van verwarringsgevaar. De restaurants van partijen zijn weliswaar niet in dezelfde stad gevestigd, maar daar staat tegenover dat Harbour Horeca voorshands voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat haar bekendheid zich ook uitstrekt tot Utrecht. Harbour Horeca heeft diverse publicaties en print-outs van websites overgelegd waaruit blijkt dat zij zich niet alleen via haar website landelijk profileert maar dat ook door de landelijke media aandacht wordt besteed aan haar restaurants in Scheveningen en Rotterdam. Van een louter plaatselijk gebruik van de handelsnaam is derhalve geen sprake. Onweersproken is ook dat Harbour Horeca voornemens is een derde restaurant onder de naam "The Harbour Club" te openen in Amsterdam. Hierdoor zal de bekendheid van de handelsnaam van Harbour Horeca -in ieder geval in de randstad -nog verder vergroten.

4.14. De voorzieningenrechter is op grond van de vorenstaande feiten en omstandigheden in onderling samenhang bezien -van oordeel dat voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat er sprake is van een inbreuk op de handelsnaam van Harbour Horeca.

4.15. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de domeinnamen "harbourclubrecht.nl" en

"restaurantharbourclub.nl" door De Utrechtse Haven. Het gebruik van de domeinnamen kan namelijk eveneens als het voeren van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet worden aangemerkt. Aangenomen moet worden dat een onderneming die zich bedient van een domeinnaam deze doorgaans gebruikt om zich aldus tot het publiek te richten. Niet in geschil is dat De Utrechtse Haven met het gebruik van de domeinnamen "harbourclubutrecht.nl" en "restaurantharbourclub.nl", waaraan een website is gekoppeld, zich tot potentiële bezoekers van zijn restaurant richt.

4.16. De conclusie is daarmee dat de op artikel 5 van de Handelsnaamwet gebaseerde vorderingen in beginsel zullen worden toegewezen. Er bestaat evenwel geen aanleiding het gevraagde verbod verder uit te strekken dan tot het gebruik van de handelsnaam "Harbour Club" en de domeinnamen "harbourclubutrecht.nl" en "restaurantharbourclub.nl", nu van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of bij gebruik van een ander teken eveneens sprake is van ongeoorloofde overeenstemming met de handelsnaam van Harbour Horeca. De voorzieningenrechter ziet daarnaast aanleiding De Utrechtse Haven een ruimere termijn te gunnen om aan de veroordeling te voldoen. Bovendien zal de gevraagde dwangsom worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.17. De voorzieningenrechter zal de ingevolge artikel 1019i Rv voorgeschreven termijn stellen op zes maanden na betekening van dit vonnis.

#### **Kostenveroordeling**

4.18. De Utrechtse Haven zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. Harbour Horeca heeft gevorderd dat De Utrechtse Haven op grond van artikel 10 19h Rv wordt veroordeeld in de volledige proceskosten. Ter onderbouwing van de door haar gemaakte proceskosten heeft zij als productie 9 een overzicht overgelegd van het aantal in deze zaak gewerkte uren en het uurtarief met een omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De Utrechtse Haven heeft de deugdelijkheid van de overgelegde specificatie betwist en zich op het standpunt gesteld dat de onderhavige zaak zich leent voor vergoeding volgens het indicietarief in IE-zaken. Harbour Horeca heeft dit erkend. De voorzieningenrechter zal om die reden De Utrechtse Haven veroordelen tot betaling van het volgens het indicietarief in IE-zaken voor een kort geding gebruikelijke tarief van €6.000,-- exclusief BTW. Voornoemde kosten zullen nog vermeerderd worden met de door Harbour Horeca gemaakte dagvaardingskosten van €73,89 en het door Harbour Horeca verschuldigde vastrecht van €263,--.

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt De Utrechtse Haven om binnen vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam "Harbour Club" en ieder gebruik van de domeinnamen "harbourclubutrecht.nl" en "restaurant-harbourclub.nl" te staken en gestaakt te houden,

5.2. bepaalt dat De Utrechtse Haven een dwangsom verbeurt van €1.000,-- voor elk gebruik dat De Utrecht-

se Haven, in strijd met het hiervoor onder 5.1. omschreven verbod, maakt van de handelsnaam "Harbour Club" en de domeinnamen "harbourclubutrecht.nl" en "restaurantharbourclub.nl" met een maximum van €50.000,--,

5.3. bepaalt de termijn ingevolge artikel 1019i Rv op zes maanden na betekening van dit vonnis,

5.4. veroordeelt De Utrechtse Haven in de proceskosten, aan de zijde van Harbour Horeca tot op heden begroot op €6.336,89,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.C. Hagedoorn en in het openbaar uitgesproken op 2 juni 2010.