



IN NAAM VAN DE KONING

Vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht
handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/448374 / KL ZA 17-381

Vonnis in kort geding van 27 november 2017

in de zaak van

[redacted]

h.o.d.n. Proeflokaal MOUT,
zaakdoende [redacted] te Groningen,
eiseres,
advocaat mr. J.E. Kloosterboer te Breda,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FOODHALL MOUT B.V.,
gevestigd te Hilversum,
gedaagde,
advocaat mr. M.R. de Zwaan te Amsterdam.

Partijen zullen hierna **PM** en Foodhall Mout genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 25 oktober 2017 met producties (1 t/m 3),
- de brief van 9 november 2017 van Foodhall Mout met producties (1 t/m 5),
- de fax van 10 november 2017 van **PM** met producties (4 t/m 6),
- de fax van 10 november 2017 van Foodhall Mout met producties (5a en 6),
- de mondelinge behandeling op 13 november 2017,
- de pleitnota van **PM**,
- de pleitnota van Foodhall Mout.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. **PM** exploiteert onder de naam Proeflokaal Mout een horecazaak in Groningen. Proeflokaal Mout serveert onder meer een groot aantal speciaal bieren.

subsidiar

Foodhall Mout wordt geboden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens PM, bestaande uit het gebruik van de merknaam MOUT (zoals beschreven in het lichaam van deze dagvaarding) te staken en gestaakt te houden, een rectificatie te plaatsen onder primair punt 2, zulks op straffe van een door Foodhall Mout, bij niet-naleving van dit bevel aan PM te verbeuren dwangsom van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat Foodhall Mout met de naleving daarvan geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met veroordeling van Foodhall Mout in de kosten van het geding.

3.2. PM legt primair aan haar vordering ten grondslag dat er sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, omdat Foodhall Mout zonder toestemming van PM in het economisch verkeer gebruik maakt van het teken MOUT en er daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring is/kan ontstaan tussen het woordmerk MOUT van PM en het door Foodhall Mout gebruikte teken MOUT. Subsidiar stelt PM dat Foodhall Mout onrechtmatig jegens haar handelt door zonder toestemming gebruik te maken van haar merkrecht en daarmee ongerechtvaardigd voordeel haalt uit de inspanningen en investeringen die PM in haar concept Proeflokaal MOUT heeft moeten steken.

3.3. Foodhall Mout voert verweer met conclusie tot afwijzing van het gevorderde, dan wel bij toewijzing van het onder 3.1 primair onder 1 bedoelde gebod Foodhall Mout een uitlooptermijn toe te staan van één jaar met een matiging van de dwangsommen tot een bedrag van € 500,00 per overtreding tot een maximum van € 10.000,--. Een en ander met veroordeling van PM in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Uit de aard van de zaak, gezien de door PM gestelde voortdurende inbreuk op haar onder 2.6. bedoelde merkrecht, vloeit voort dat PM een voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen.

4.2. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken door een derde zonder zijn toestemming te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

4.3. Voor toewijzing van de vordering gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is noodzakelijk dat voldoende aannemelijk is dat Foodhall Mout het teken MOUT ook als merk gebruikt. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.4. Foodhall Mout heeft ter zitting nadrukkelijk aangevoerd dat zij de naam 'MOUT', merendeels in combinatie met het woord 'Foodhall' uitsluitend ter aanduiding van haar onderneming en dus als handelsnaam gebruikt, en niet als onderscheidingssteken (merk) van haar diensten. PM heeft niet kunnen aantonen dat dit anders is. Zij heeft niets

aangevoerd, en daarvan is de voorzieningenrechter ook niets gebleken, dat tot de conclusie zou kunnen leiden dat het publiek de handelsnaam Foodhall Mout in feite opvat als gebruik van een teken waarmee de door de onderneming aangeboden diensten van die van andere worden onderscheiden. Reeds om deze reden kan het beroep van [PM] op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE niet slagen. De door [PM] (ook ter zitting) gestelde omstandigheid dat op het onder 2.3 bedoelde gebouw groot de letters MOUT is aangebracht, maakt dit niet anders. Het plaatsen van de naam MOUT op de gevel is een veel voorkomende wijze van het tot uitdrukking brengen van de handelsnaam.

4.5. Voor zover uit de door [PM] gestelde feiten moet worden afgeleid dat zij ook een beroep doet op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE geldt het volgende.

4.6. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan [PM] optreden tegen Foodhall Mout wanneer Foodhall Mout het teken gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren en diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het woordmerk van [PM]. Hieronder valt bijvoorbeeld het gebruik van een handelsnaam, nu deze wordt gebruikt ter onderscheiding van een onderneming en niet ter onderscheiding van waren of diensten. Op grond van het navolgende treft een dergelijk beroep van [PM] op het bepaalde in artikel 2.10 lid 1 sub d BVIE echter ook geen doel.

4.7. Foodhall Mout heeft gemotiveerd en onderbouwd met een schriftelijke verklaring (als productie 1 door haar in het geding gebracht) van 7 november 2017 gesteld dat in september 2015 de handelsnaam Foodhall Mout tijdens een brainstormsessie is bedacht door onder meer de onder 2.3. genoemde horecaondernemers [REDACTED]

4.8. Verder heeft Foodhall Mout met een beroep op de door haar als productie 2 overgelegde diverse nieuwsberichten, informatie over de website www.mouthilversum.nl, social media en reclame- en marketinguitingen, voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van het gebruik van de handelsnaam Foodhall Mout vóór de datum van het depot (29 november 2016) van het woordmerk MOUT door [PM]. Uit vorenbedoelde bescheiden blijkt immers dat de handelsnaam Foodhall Mout medio 2016 reeds veelvuldig gebruikt werd. Hoewel ter zitting is gebleken dat dit gebruik van de handelsnaam toen feitelijk nog door een bij de realisatie van het onder 2.3 bedoelde ondernemingsplan betrokken vennootschap onder firma is gedaan, heeft Foodhall Mout ter zitting verklaard dat deze vennootschap onder firma op enig moment haar handelsnaam bij schriftelijke akte aan Foodhall Mout heeft overgedragen, zijnde de huidige exploitant van het complex van de oude Eurobioscoop. De bij deze vennootschap onder firma betrokken personen [REDACTED] hebben dit ter zitting ook bevestigd. De voorzieningenrechter gaat in dit geval dan ook uit van een geldige overdracht van de handelsnaam aan Foodhall Mout, zodat Foodhall Mout zich ook mag beroepen op vorenbedoeld voorgebruik. De omstandigheid dat de onderneming Foodhall Mout pas per 1 december 2016 is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en de bewuste locatie feitelijk niet eerder dan 9 mei 2017 werd geopend voor het publiek verzet zich daartegen niet.

4.9. Het beroep van [PM] op het voor-voorgebruik kan haar niet baten, nu een louter gebruikt, maar niet ingeschreven merk geen beschermingsrecht geeft. De oudere handelsnaam Foodhall Mout hoeft dan ook niet te wijken voor het jonger ingeschreven

woordmerk MOUT. Ter zitting heeft **PM** voorts nog uitdrukkelijk gesteld geen beroep te doen op een eigen eerder gebruik van haar handelsnaam Proeflokaal MOUT.

4.10. Gelet op al het voorgaande is er geen grond om de vordering van **PM** toe te wijzen op basis van vermeend onrechtmatig handelen van Foodhall Mout.

4.11. Slotsom is dat de vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking komen.

4.12. **PM** zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten moeten op de voet van art. 1019h Rv worden vastgesteld. Foodhall Mout heeft de volledige proceskosten, voor zover dit de advocaatkosten betreffen, begroot op € 8.060,00 exclusief BTW. Weliswaar heeft **PM** deze kosten niet betwist, maar de door Foodhall Mout gevorderde advocaatkosten komen de voorzieningenrechter niet redelijk en evenredig voor. Het geschil (in kort geding) is redelijk eenvoudig van aard, zodat het daarbij behorende indicatietarief al om die reden maximaal € 6.000,00 ex BTW bedraagt. De voorzieningenrechter acht echter een bedrag van € 5.000,00 ex BTW redelijk en evenredig voor advocaatkosten. De totale kosten aan de zijde van Foodhall Mout worden daarom begroot op

griffierecht	€	618,00
- salaris advocaat		5.000,00
Totaal	€	5.618,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt **PM** in de proceskosten, aan de zijde van Foodhall Mout tot op heden begroot op € 5.618,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Schuman, bijgestaan door mr. T. Stokvis als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 27 november 2017.



Voorzitter

27 NOV. 2017

De griffier van de rechtbank
Midden-Nederland