

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 240811 / HA ZA 11-1374

Vonnis van 6 juni 2012

in de zaak van

[eiser/verweerder] handelend onder de naam OISHII,
wonende te [woonplaats],
eiser in de hoofdzaak,
verweerder in het incident,
advocaat mr. D.W.A.J. van der Burgt te Rosmalen,

tegen

de vennootschap naar Belgisch recht
OISHII GASTRO EVENTS BVBA,
gevestigd te Hasselt, België,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaten mrs. M.H.T. Coumans en E.C. Menkhorst te Utrecht.

Partijen zullen hierna Oishii en OGE genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, met de producties 1 tot en met 11;
- de incidentele conclusie voor alle weren houdende beroep op onbevoegdheid, met de producties 1 tot en met 7;
- de incidentele conclusie van antwoord in het onbevoegdheidincident, met de producties 12 tot en met 15;
- de incidentele reactie op de conclusie voor alle weren houdende beroep op onbevoegdheid, met productie 8;
- het incidentele antwoord op de reactie op de conclusie voor alle weren houdende beroep op onbevoegdheid, met de producties 15 en 16.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. In de hoofdzaak vordert Oishii –zakelijk en verkort weergegeven– dat OGE bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt veroordeeld om iedere inbreuk op de merkrechten van

Oishii op het merk OISHII te staken en gestaakt te houden, met een aantal nevenvorderingen.

2.2. Oishii baseert haar vorderingen op de stelling dat OGE inbreuk maakt op haar merkrecht door gebruik te maken van het woord of teken OISHII in de domeinnamen www.oishii.be en www.oishiihasselt.be en in reclame-uitingen al dan niet op het internet. Eveneens maakt OGE zich volgens Oishii schuldig aan inbreuk op haar handelsnaamrecht en aan onrechtmatig handelen.

3. De incidentele vordering

OGE vordert – kort samengevat – dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart en de vorderingen afwijst, met veroordeling van Oishii in de daadwerkelijke proceskosten ex artikel 1019 Rv van het incident, alsmede in de nakosten en de overige kosten van de procedure in de hoofdzaak.

4. De beoordeling van het incident

4.1. De incidentele conclusie is, gelet op het bepaalde in artikel 110 lid 1 Rv, tijdig genomen, zodat OGE in zoverre in haar incidentele vordering kan worden ontvangen.

4.2. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten:

- a. Oishii exploiteert sinds januari 2008 onder de naam OISHII een Aziatisch restaurant te Hazeldonk, Breda.
- b. Oishii is houdster van de woord- en beeldmerken OISHII, welke door haar op 12 maart 2008 (beeldmerk) en op 23 juni 2011 (woordmerk) zijn gedeponeed bij het BBIE (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) en is tevens houdster van de domeinnaam www.oishiirestaurant.nl.
- c. OGE exploiteert sinds 2003 onder de naam Oishii een restaurant te Aken, Duitsland.
- d. OGE is sinds 2005 houdster van de domeinnaam www.oishii.be
- e. OGE exploiteert sinds eind 2009 onder de naam Oishii een restaurant te Hasselt, België en is tevens houdster van de domeinnaam www.oishiihasselt.be.

4.3. OGE stelt dat de rechtbank Breda op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE (Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom) niet bevoegd is van de vordering van Oishii kennis te nemen, omdat de dagvaarding geen enkel aanknopingspunt biedt voor de bevoegdheid van deze rechtbank. Daarin stelt Oishii niet meer dan dat de inbreuk op de merkrechten van Oishii zich, in elk geval via Internet, mede uitstrekt tot het arrondissement waarin Oishii gevestigd is. Dit is onvoldoende aangezien Oishii gemotiveerd had moeten stellen dat de in het geding zijnde verbintenis binnen het arrondissement Breda zou zijn ontstaan, zou zijn uitgevoerd of zou moeten worden uitgevoerd.

OGE stelt zich op het standpunt dat, indien al sprake zou zijn van inbreuk op het merkenrecht van Oishii, deze merkinbreuk zich slechts voordoet in Hasselt, België, omdat zij aldaar haar restaurant exploiteert en men immers enkel daar het restaurant van OGE kan bezoeken. OGE betwist dat via haar website www.oishiihasselt.be in Nederland merkinbreuk plaats zou vinden en voert daartoe aan dat zij zich met haar website richt op de Belgische markt en dat het enkele feit dat haar website in Nederland is op te vragen nog niet wil zeggen dat haar website zich ook op dat gebied richt. Volgens OGE blijkt reeds uit het woord Hasselt in de domeinnaam, maar evenzeer uit het .be toplevel dat de website www.oishiihasselt.be zich richt tot de Belgische markt en niet tot de Nederlandse markt.

Ook uit het feit dat de inhoud van haar gehele website in de Engelse taal is gesteld blijkt volgens OGE dat zij zich met haar website niet specifiek richt op Nederland of Breda in het bijzonder. OGE wijst erop dat de website www.oishii.be, die zij in 2005 heeft geregistreerd aanvankelijk een lege website betrof, die later en ook thans nog automatisch doorlinkt naar de site www.oishii.de, de website van het restaurant dat OGE onder de naam Oishii vanaf 2003 exploiteert te Aken, Duitsland, en dat ook deze website, gelet op de .be extensie, op geen enkele wijze verwijst naar Nederland of Breda in het bijzonder.

4.4. Oishii betwist dat OGE zich uitsluitend op de Belgische markt richt en voert hiertoe aan dat OGE haar website zo heeft ingericht dat deze ook in Nederland optimaal vindbaar is. Oishii stelt dat OGE in Nederland met het enkele gebruik van de zoekterm Oishii eindigt boven de merkhouders Oishii (productie 12). Daaruit blijkt volgens Oishii dat OGA evident de nodige inspanningen heeft verricht om in Nederland met een .be domeinnaam hoger te eindigen in de zoekresultaten dan de Nederlandse merkhouders met een .nl domein. Hieruit volgt dat OGE zich bewust en gericht op Nederland richt en derhalve eveneens op het publiek in het arrondissement Breda. Dat OGE zich bewust breed internationaal oriënteert blijkt volgens Oishii tevens uit het feit dat OGE in vrijwel alle externe communicatie, ook op haar website, gebruik maakt van de Engelse taal. Onder het brede internationale gebied waarop de website van OGE zich richt valt ook Nederland. Oishii wijst er voorts op dat OGE in Nederland een Groupon-actie heeft lopen, waarbij geïnteresseerden via Groupon.nl voor € 24,-- een sushi-lunch voor 2 personen bij OGE konden kopen en dat OGE daarmee via www.groupon.nl kortingen aanbiedt aan Nederlandse consumenten.

4.5. Oishii stelt, onder verwijzing naar een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 27 juli 2001 (Gaastra, IEPT 20110727) en een uitspraak van de voorzieningenrechter rechtbank Den Haag van 31 mei 2011 (Kösebasi, IEPT 20110531) dat, nu de inbreuk via het internet in heel Nederland plaats vindt, de inbreuk eveneens plaats vindt in het arrondissement Breda. Ten aanzien van de bevoegdheid van deze rechtbank beroept Oishii zich tevens op het Reinwaterarrest (HvJEG 30 november 1976, NJ 1977,494), waarin het Europese Hof bepaalde dat met de 'plaats waar het schade brengende feit zich heeft voorgedaan' zowel de plaats waar de schade is ingetreden, als de plaats van de veroorzakende gebeurtenis is bedoeld. Oishii stelt dat zij schade ondervindt in het arrondissement waar zij is gevestigd en dat het daar is dat de merkinbreuk zich doet voelen. Oishii erkent dat het Reinwaterarrest een ander criterium behelst dan het thans voorliggende, maar stelt dat dit criterium zich volgens haar leent voor analoge toepassing.

4.6. OGE licht toe dat zij gekozen heeft voor de Engelse taal op haar website omdat de directeur van Oishii de Nederlandse taal niet machtig is en de Engelse taal gebruikelijk is op internet en ook voor de hand ligt in een drietalig land als België. Dat OGE zich met haar website richt tot de Belgische markt blijkt volgens OGE ook daaruit dat het gros van de op haar website geplaatste links van partners van OGE verwijst naar andere .be websites van bedrijven die zich eveneens (enkel) richten op het Belgische grondgebied, hetgeen blijkt uit de door OGE als productie 7 overgelegde print-screen van horecagids.be en groupon.be.

4.7. OGE licht voorts nog toe dat de door Oishii aangehaalde Groupon-actie specifiek was gericht tot de inwoners van Zuid-Limburg, meer speciaal de inwoners in de regio Hasselt, Maastricht en Aken, plaatsen die dicht bij elkaar en nagenoeg op één rechte lijn liggen, ook wel aangeduid als de Euregio Maas-Rijn waar veel grenstoerisme bestaat. Dat

inwoners van Breda naar Hasselt zouden reizen voor restaurantbezoek is volgens OGE niet realistisch, aangezien de kortste weg naar Hasselt via Antwerpen loopt en Antwerpen op culinair gebied veel meer te bieden heeft dan Hasselt en ook nog eens dicht bij Breda ligt. OGE erkent dat zij de Google Adwords “Oishii” en “Hasselt” inkocht, maar stelt dat zij dit heeft gedaan voor het gehele Google-domein, dus ook voor bijvoorbeeld Rusland en Spanje.

5. De rechtbank overweegt als volgt:

5.1. Ingevolge artikel 4.6 lid 1 BVIE zijn er drie limitatieve gronden op grond waarvan een rechtbank zich bevoegd mag achten: de woonplaats van gedaagde (1), de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd (2) en de plaats die partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen (3).

5.2. Oishii stelt in punt 35 van haar dagvaarding ten aanzien van de relatieve bevoegdheid: *‘Op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE kan een eisende partij kiezen tussen de rechter in de woonplaats van gedaagde of door de rechter in de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis -de verplichting de inbreuk te staken en schadevergoeding te betalen- is ontstaan. Oishii kiest voor het laatste. De inbreuk op de merkrechten van Oishii strekt zich, in elk geval via Internet, mede uit tot het arrondissement Breda waarin Oishii gevestigd is. De rechtbank Breda is derhalve bevoegd om kennis te nemen van de eisen met betrekking tot het merkrecht van Oishii. Ten aanzien van de vorderingen gebaseerd op handelsnaamrechten en onrechtmatige daad geldt eveneens dat de gestelde inbreuken zich mede uitstrekken tot het arrondissement Breda. ‘*

5.3. Als uitgangspunt geldt dat het gebruik van een merkenrechtelijk beschermd teken op een website niet reeds in ieder land waarin dat merk beschermd is een onrechtmatige daad oplevert, op de grond dat de website vanuit dat land te raadplegen is. Daartoe moet aan nadere voorwaarden zijn voldaan. De Hoge Raad acht daarbij van belang dat de website blijkens haar inrichting mede is gericht op potentiële deelnemers in Nederland. Of daarvan sprake is hangt af van de omstandigheden, zoals het top-level domain van de internetadressen (een organisatorisch of een geografisch domein), de taal waarin de websites zijn gesteld dan wel de taalkeuze mogelijkheden die de websites bieden en (andere) verwijzingen op de websites naar (een) bepaald(e) landen (Vitra/Classic Design, Gerechtshof 's-Gravenhage 20 maart 2008).

5.4. De websites van OGE voldoen niet aan de hiervoor genoemde nadere voorwaarden. De website www.oishii.be linkt door naar de vestiging van OGE te Aken. Gesteld noch gebleken is dat deze site zich richt tot het Nederlands publiek. De domeinnaam www.oishiihasselt.be linkt door naar de website van de vestiging van OGE te Hasselt. Niet alleen het woord “Hasselt”, maar ook het .be toplevel in de domeinnaam ondersteunt de stelling van OGE dat zij zich met deze website richt tot het Belgische publiek. De verdere inhoud van de website van OGE, meer speciaal de daarop vermelde links van partners die zich eveneens op de Belgische markt richten, is een aanwijzing dat de website zich niet mede richt tot het Nederlandse, maar veeleer tot het Belgische publiek. Dat de website in de Engelse taal is opgesteld is door OGE toegelicht met de stelling dat haar bestuurder de Nederlandse taal niet machtig is en de onbestreden stelling dat Engels een gangbare taal is op het Internet. Nu gesteld noch gebleken is dat op de website van OGE gekozen kan worden voor de Nederlandse taal, kan niet worden gezegd dat uit de taalkeuze op de website blijkt dat OGE haar website mede op de Nederlandse markt richt.

5.5. Dat bij een zoekopdracht naar het woord OISHII op google.nl als resultaat eerst www.oishii.be en www.oishii.de verschijnt en daarna www.oishiirestaurant.nl is het gevolg van de inkoop door OGE van de Google Adwords “Oishii” en “Hasselt”. Dit is echter niet een aanwijzing dat OGE zich specifiek op Nederland richt, aangezien beide websites linken naar de Duitse vestiging van OGE in Aken. Bovendien heeft OGE toegelicht dat zij de genoemde Adwords niet specifiek voor Nederland, maar voor geheel het Google-domein heeft gekocht. Dat zoeken op de termen OISHII en HASSELT via google.nl als eerste resultaat oplevert www.oishiihasselt.be, is niet relevant voor eventuele merkinbreuk in Nederland, aangezien door de zoekopdracht met het woord HASSELT verwarring met de vestiging van Oishii in Nederland is uitgesloten en dit zoekresultaat een website oplevert die is gericht op de Belgische markt.

5.6. OGE heeft gesteld dat de door haar via Groupon aangeboden kortingsactie uitsluitend was gericht op de Euregio Maas-Rijn en niet op geheel Nederland. Uit de door Oishii als productie 14 overgelegde print-screen van de Groupon-website met de betreffende actie volgt dat het ging om “Deal van de dag voor de stad Maastricht”. De rechtbank is van oordeel dat OGE zich met deze Groupon-actie wel heeft gericht tot het publiek in de provincie Limburg, maar niet tot het gehele Nederlandse publiek. Dat afgezien van de Groupon-actie sprake is geweest van “acties door OGE via internet gericht op Nederland” is door Oishii niet nader geconcretiseerd.

5.7. De door Oishii met betrekking tot de bevoegdheid van deze rechtbank aangehaalde uitspraken van de (voorzieningenrechter) van de rechtbank 's-Gravenhage zijn niet toepasbaar op deze casus. In de zaak Kösebası is de gedaagde partij een restaurant gevestigd te Utrecht die gebruikt maakt van een website met de extensie .nl, terwijl in deze zaak het restaurant van OGE is gevestigd te Hasselt België en OGE gebruik maakt van een website met de extensie .be. In de andere (Gaastra) zaak betreft het evenmin een gedaagde die vanuit het buitenland opereert, want het betreft een gedaagde die gebruik maakt van de website marktplaats.nl: eveneens een Nederlandse website. Overigens geldt voor beide zaken dat de rechtbank te Den Haag tevens bevoegd was op grond van het Gemeenschapsmerk.

5.8. Tot slot heeft te gelden dat de bevoegdheid in deze merkenrechtelijke zaak dient te worden vastgesteld aan de hand van artikel 4.6 lid 1 BVIE en er geen ruimte is voor analoge toepassing van de in het Reinwaterarrest gegeven interpretatie van het begrip ‘plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan’ zoals dit voorkwam in het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, thans vervangen door de Verordening 44/2001 van de raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Artikel 57 van genoemd Verdrag, thans artikel 71 lid 1 van de Verordening bepaalt immers dat de verordening onverlet laat de verdragen waarbij de lidstaten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen.

5.9. Op grond van al het voorgaande concludeert de rechtbank dat zij niet bevoegd is om van de door Oishii ingestelde vorderingen kennis te nemen. De rechtbank verklaart zich dan ook onbevoegd om kennis te nemen van het geschil in de hoofdzaak en zal de incidentele vordering toewijzen.

6. De kostenveroordeling

6.1. Oishii dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten in het incident en in de hoofdzaak;

6.2. OGE heeft de door haar op grond van artikel 1019h RV gevorderde volledige proceskosten ad € 4.023,75 onderbouwd met een specificatie van kosten die is overgelegd als productie 7 en toegelicht dat zij zich in eerste instantie tot een Belgische advocaat heeft gericht en voor het nemen van de incidentele conclusie tevens gebruik heeft moeten maken van een Nederlandse advocaat, zodat deels dubbele advocaatkosten zijn gemaakt. Het gevorderde bedrag is door Oishii niet betwist. De rechtbank zal dit bedrag toewijzen, nu dit bedrag genoegzaam is onderbouwd en redelijk voorkomt gelet op het indicatarief van maximaal € 8.000,- voor een eenvoudige bodemzaak zonder re- en dupliek en óf pleidooi.

7. De beslissing

De rechtbank

in het incident:

wijst de vordering toe;

in de hoofdzaak:

verklaart zich onbevoegd om van de vorderingen van Oishii kennis te nemen;

in het incident en in de hoofdzaak

7.1. veroordeelt Oishii in de kosten van beide procedures, aan de zijde van OGE tot op heden begroot op EUR 4.583,75, waaronder een bedrag van EUR 4.023,75 aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf tien dagen na de betekening van dit vonnis;

7.2. veroordeelt Oishii in het nasalaris ten bedrage van € 131,00 zonder betekening, respectievelijk € 199,00 met betekening van dit vonnis;

7.3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.D. Scheffers en in het openbaar uitgesproken op 6 juni 2012.