

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/554982 / HA ZA 18-690

Vonnis van 10 april 2019

in de zaak van

de vennootschap onder firma
SEA YOU,
te Beverwijk,
eiseres,
advocaat mr. A. van Reek te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma
HOTEL DE OSSEWA,
tevens handelend onder de naam Sea You Hotel Noordwijk,
te Noordwijk,

2

3

gedaagden,
advocaat mr. M.M. Truijens te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, tevens houdende incidentele eis, van 12 juni 2018, met producties 1 tot en met 21;
- de conclusie van antwoord in de hoofdzaak, tevens conclusie van antwoord in het incident en akte in het geding brengen producties van 1 augustus 2018, met producties 1 tot en met 6;
- het tussenvonnis van 24 oktober 2018 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
- de brief van eiseres van 25 januari 2019, met producties 22 tot en met 28;
- de akte in het geding brengen aanvullende producties van gedaagden van 28 januari 2019, met producties 7 en 8;
- het e-mailbericht van eiseres van 11 februari 2019, met productie 29;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 12 februari 2019;

- het e-mailbericht van eiseres van 13 februari 2019 met als bijlage de van het eerste gedeelte van haar productie 1 ontbrekende pagina 2¹;
- het e-mailbericht, met bijlage, van eiseres van 20 februari 2019, waarin zij opmerkingen plaatst bij het met toestemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen;
- het e-mailbericht, met bijlage, van gedaagden van 26 februari 2019 waarin zij opmerkingen plaatsen bij genoemd proces-verbaal.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

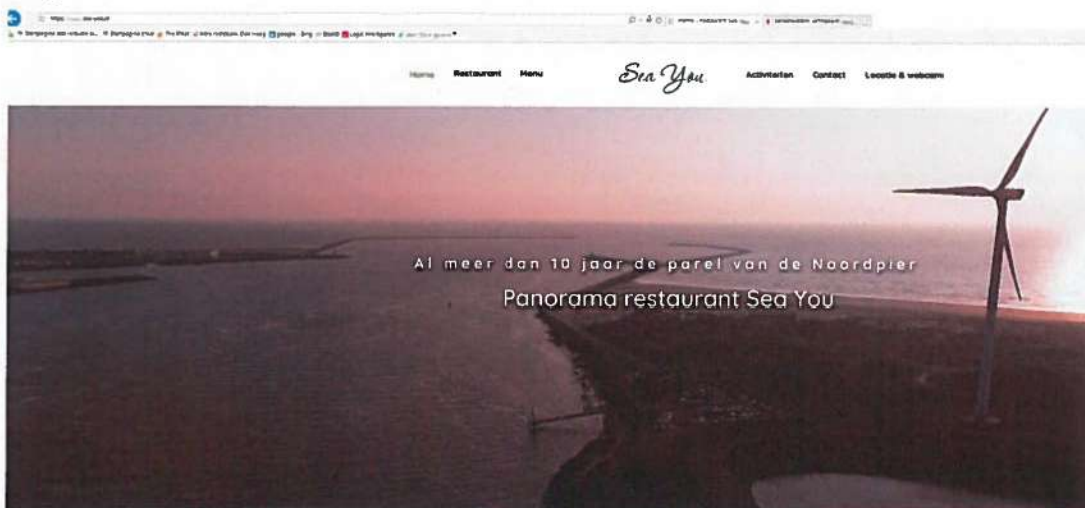
2. De feiten

2.1. Eiseres is opgericht op 1 januari 2015. Zij runt een restaurant aan de Noordzeekust in Velsen-Noord. De exploitatie van dit restaurant was vóór 1 januari 2015 ondergebracht in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Sea You B.V. Deze vennootschap dreef het restaurant sinds 1 februari 2006. Vennoten van eiseres zijn en Sea You B.V.

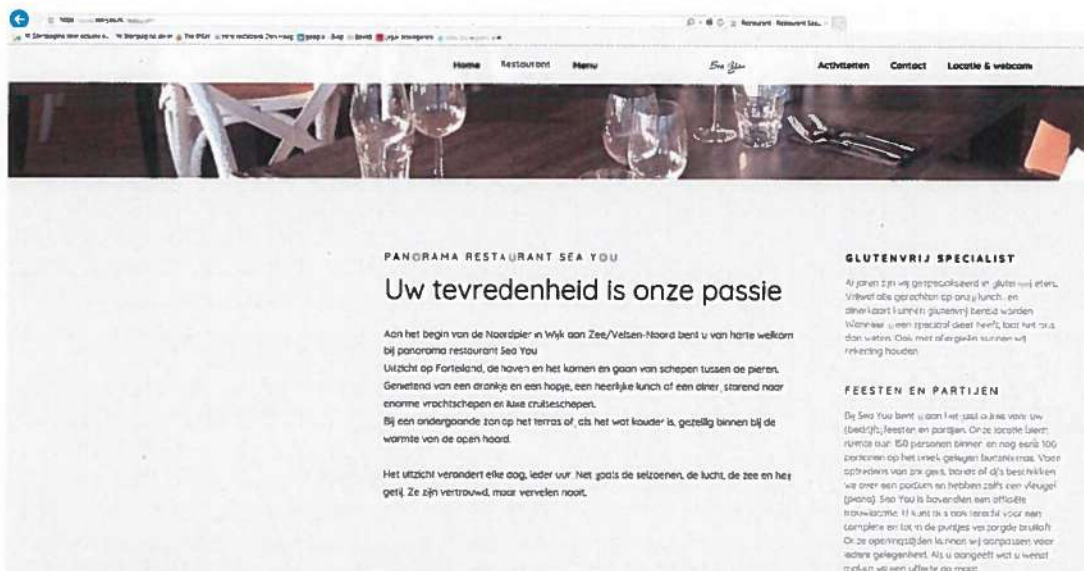
2.2. In het register van de Kamer van Koophandel staan als handelsnamen van eiseres vermeld: 'Sea You VOF' en 'Café Restaurant Sea You'.

2.3. Eiseres heeft een website in gebruik onder de naam www.sea-you.nl. Haar e-mailadres luidt info@sea-you.nl.

2.4. De startpagina en één van de sub pagina's van de website van eiseres zien er als volgt uit:



¹ In het proces-verbaal van de comparitie van partijen is, abusievelijk, vermeld dat het gaat om een pagina van het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel betreffende gedaagde sub 1; dit moet 'eiseres' zijn.



Bij de contactgegevens op de website van eiseres staat vermeld: 'Sea You Panorama Restaurant'.

2.5. De bovenzijde van de gevel van het pand waarin eiseres haar restaurant exploiteert, heeft het hierna afgebeelde uiterlijk:



2.6. De Facebookpagina van eiseres ziet er als volgt uit (de rode pijlen betreffen een door gedaagden aangebrachte markering):



Bij de op de Facebookpagina afgebeelde reclame staat ook 'Sea You Panorama Restaurant' vermeld.

2.7. Het Linked-in-account van eiseres draagt de naam 'sea-you-panorama-restaurant' en het Instagramaccount 'panoramarestaurantseayou'. Op de Instagrampagina van eiseres staat ook 'Sea You Panorama Restaurant' vermeld.

2.8. De menukaarten van het restaurant van eiseres zijn gesteld in het Nederland, Duits en Engels. De voorzijdes van de lunch- en dinerkaart zien er als volgt uit:



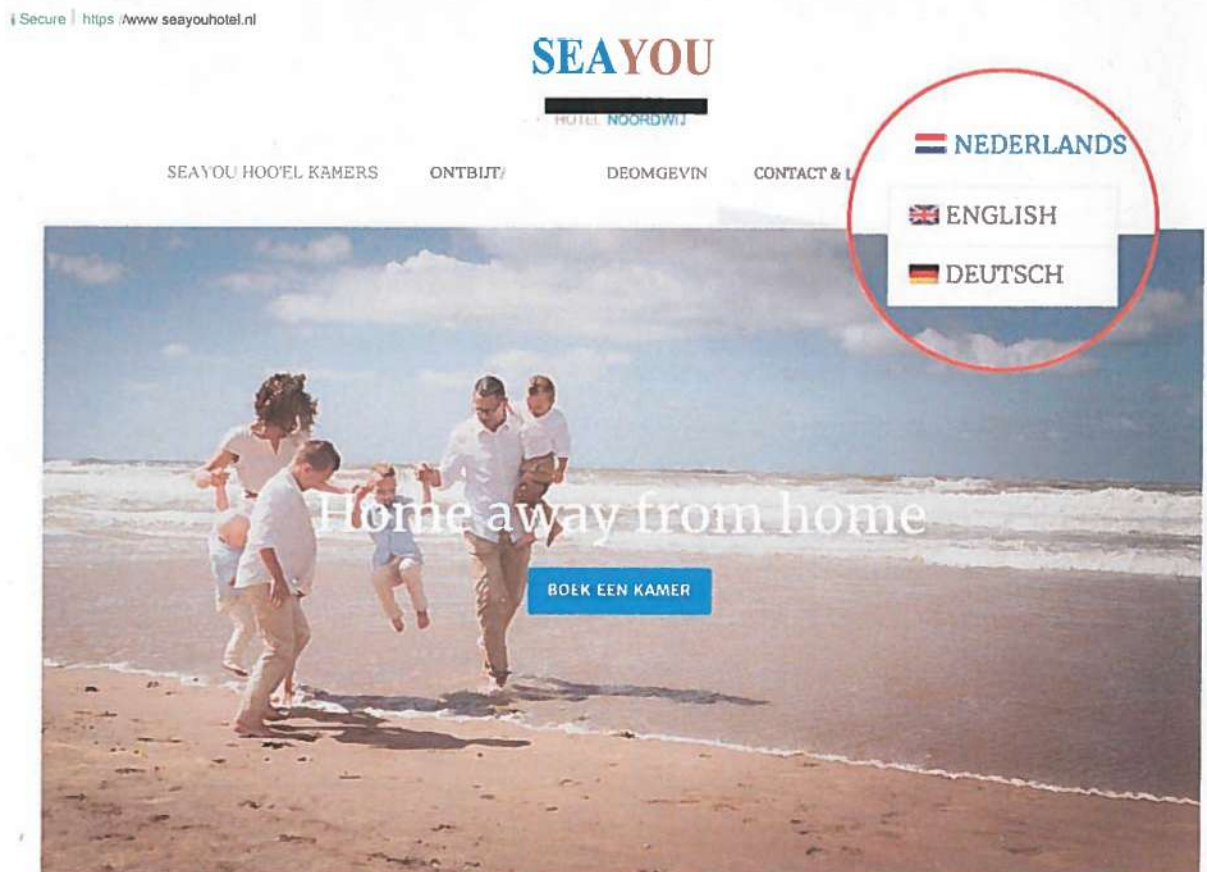
2.9. Tot 21 september 2015 was houder van het woordmerk SEA YOU, geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BOIP) op 7 februari 2006 voor de volgende diensten in klasse 35: advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal; organisatie en het (doen) uitvoeren van publicitaire evenementen; organisatie van promotionele activiteiten en evenementen en in klasse 43: horecadiensten, waaronder diensten van restaurant, café-restaurants, cafés, bars en

cafeteria's. Dit woordmerk is op 21 september 2015 als vervallen geregistreerd. De reden van het vervallen van het woordmerk is gelegen in het niet tijdig verlengen van de registratie ervan.

2.10. Gedaagden sub 2 en 3 zijn sinds april 2015 de eigenaren van een hotel aan de Noordzeekust in Noordwijk. Zij hebben de exploitatie van het hotel, op het moment waarop zij dit in eigendom verkregen, ondergebracht in gedaagde sub 1, waarvan zij de vennoten zijn. Het hotel voerde, toen de eigendom op gedaagden sub 2 en 3 overging, de handelsnaam 'Hotel De Ossewa'. Op 1 augustus 2017 heeft gedaagde sub 2 een tweede handelsnaam in het register van de Kamer van Koophandel laten registreren, te weten 'Sea You Hotel Noordwijk'.

2.11. Op 13 juni 2017 hebben gedaagden de domeinnamen www.seayouhotel.nl en www.seayouhotel.com laten registreren.

2.12. De startpagina van de website www.seayouhotel.nl ziet er als volgt uit:



2.13. Gedaagden maken ook gebruik van accounts op social media, waaronder @Seayouhotel op Twitter en Seayouhotel op Facebook.

2.14. Gedaagde sub 1 is houder van het woordmerk SEA YOU HOTEL NOORDWIJK voor klasse 43, hoteldiensten. Dit woordmerk is op 25 juli 2017 bij het BOIP gedeponeerd en op 20 oktober 2017 geregistreerd.

2.15. De gasten van het hotel van gedaagden kunnen in het hotel, behalve overnachten, ook ontbijten en aan de bar een drankje drinken. Het hotel biedt verder regelmatig onderdak aan groepen buitenlandse scholieren met hun begeleiders. Deze scholieren en hun begeleiders ontbijten in het hotel, prepareren daar hun lunches en krijgen voorts een warme maaltijd.

2.16. Op de website www.sterkste-schakel.nl is een artikel gepubliceerd over het hotel van gedaagden, waarin – voor zover thans van belang – het volgende wordt vermeld:

‘(...)

“Sinds eind oktober staat er Sea You Hotel Noordwijk op de gevel, waar eerst nog ‘Hotel de Ossewa’ stond. (...) In 2016 namen wij alle kamers onder handen, in de loop van dit jaar doen wij de rest. (...)

Het uitgangspunt van Hotel de Ossewa was ‘Home away from home’, (...), daar houden wij aan vast. Maar de nieuwe naam doet het in het buitenland veel beter. De nieuwe naam gaat over jou en mij, over een ontmoeting en weerzien en natuurlijk over zee. (...) Wij maken het interieur lichter (...). De kamer hebben deze nieuwe ‘look and feel’ al (...). In het voorjaar van 2018 is de buitenkant aan de beurt. (...)

Voor- en najaar komen er groepen (vooral Engelse, maar ook Franse): “Scholieren die wij met hun begeleiders onderbrengen. Voor hen is het een groot voordeel dat wij hen ‘sole occupancy’ kunnen bieden, geen andere gasten dan de groep. Daarnaast bieden wij menu’s die goed op de jeugd zijn afgestemd. Geen ingewikkelde gerechten, niet alles frites, maar prima rechttoe, rechtaan maaltijden (...)

2.17. De merk- en modelgemachtigde van eiseres heeft gedaagde sub 1 bij brief van 22 januari 2018, stellende dat gedaagde sub 1 inbreuk pleegt op haar handelsnaam Sea You, gesommeerd om het woordmerk SEA YOU HOTEL NOORDWIJK in te trekken, het gebruik van het teken SEA YOU en elke overeenstemmende naam of overeenstemmend teken alsmede het gebruik van de domeinnamen www.seayouhotel.nl en www.seayouhotel.com te staken en gestaakt te houden en de op social media-pagina’s gebruikte accounts op non-actief te zetten. Gedaagde sub 1 heeft, ook na een herhaald schrijven van de merk- en modelgemachtigde van eiseres, aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

3. Het geschil

3.1. Eiseres vordert, na vermindering van eis² – samengevat – dat de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht verklaart dat gedaagden door het voeren van de handelsnaam Sea You Hotel Noordwijk dan wel ieder ander teken waarvan de naam Sea You onderdeel uitmaakt, op grond van artikel 5 Hnw³, inbreuk maken op de handelsnaam van eiseres;
2. gedaagden, op straffe van een dwangsom, beveelt om ieder gebruik van de handelsnaam Sea You Hotel Noordwijk en van iedere andere handelsnaam die identiek is aan of slechts in

² Tijdens de comparitie van partijen heeft eiseres te kennen gegeven haar provisionele eis niet te willen handhaven.

³ Handelsnaamwet.

geringe mate afwijkt van de handelsnaam van eiseres, alsmede ieder gebruik van de domeinnamen www.seayouhotel.com en www.seayouhotel.nl onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, inclusief het gebruik van iedere andere (domein)naam met daarin de naam Sea You, zoals het Facebook-account www.facebook.com/Seayouhotel, het Twitteraccount www.twitter.com/seayouhotel en eventuele andere social media-pagina's;

3. het woordmerk SEA YOU HOTEL NOORDWIJK nietig te verklaren;
4. voor zover zij genoemd woordmerk niet nietig verklaart, gedaagden, op straffe van een dwangsom, verbiedt dit woordmerk nog langer te gebruiken;
5. gedaagden hoofdelijk veroordeelt in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv⁴, vermeerderd met nakosten.

3.2. Aan de onderdelen 1 en 2 van haar vordering legt eiseres het volgende ten grondslag. Nu de door gedaagden gebruikte handelsnaam slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam van eiseres, die zij eerder dan gedaagden rechtmatig voerde, bestaat het gevaar dat het publiek de ene onderneming voor de ander aanziet dan wel denkt dat de ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn. Eiseres wijst er in dit verband op dat (1) beide ondernemingen zich op hetzelfde publiek richten, te weten de nationale en internationale bezoekers van horeca aan de Noordzeekust, in het bijzonder het gebied dat bekend staat als de 'Amsterdam Beach', (2) beide ondernemingen horecadiensten aanbieden die bij elkaar aansluiten en (3) de ondernemingen op 39 kilometer van elkaar gevestigd zijn. Volgens eiseres heeft het gestelde verwarringsgevaar zich ook verwezenlijkt; een leverancier van eiseres heeft onlangs bijna, per ongeluk, aan de onderneming van gedaagden geleverd.

Aan onderdeel 3 van haar vordering legt eiseres ten grondslag dat gedaagden het depot van het woordmerk SEA YOU HOTEL NOORDWIJK te kwader trouw hebben verricht. Zij verwijst daartoe naar het bepaalde in artikel 2.4 aanhef en onder f van het BVIE⁵. Het kan namelijk niet anders, aldus eiseres, dan dat gedaagden ten tijde van dat depot de handelsnaam van eiseres kenden en, als zij het niet kenden, hadden zij deze handelsnaam moeten kennen.

Ter staving van onderdeel 4 van haar vordering betoogt eiseres dat gedaagden, door het 'jongere' woordmerk te gebruiken, onrechtmatig handelen, nu dit gebruik leidt tot verwarringsgevaar met de 'oudere' handelsnaam van eiseres.

3.3. Gedaagden voeren gemotiveerd verweer, strekkende tot afwijzing van de vorderingen van eiseres, met veroordeling van eiseres, uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten van gedaagden ex artikel 1019 Rv.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Eiseres baseert haar vorderingen, primair, zowel op het Nederlandse handelsnaamrecht (onderdelen 1 en 2) als op het BVIE (onderdeel 3). Voor wat betreft die

⁴ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

⁵ Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom.

laatste grondslag is de rechtbank gehouden ambtshalve haar bevoegdheid te beoordelen. Die bevoegdheid, zowel internationaal als relatief, vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 BVIE. Immers, gedaagden zijn gevestigd dan wel woonachtig in Noordwijk (gelegen in het arrondissement Den Haag), in Nederland. Ten aanzien van de overige grondslagen van de vordering is de rechtbank ook bevoegd, reeds omdat op dat punt geen verweer is gevoerd.

Onderdelen 1 en 2 van de vordering

Handelsnaam/handelsnamen eiseres

4.2. Het geschil spitst zich allereerst toe op de vraag of eiseres, zoals zij stelt, de handelsnaam Sea You voert. Gedaagden betwisten dit en stellen dat als handelsnamen van eiseres uitsluitend hebben te gelden 'Sea You Panorama Restaurant' en 'Panorama Restaurant Sea You'. Zij verwijzen daartoe naar de website van eiseres, haar social media-accounts en de wijze waarop de onderneming van eiseres wordt aangeduid op diverse 'uitgaans-websites'.

4.3. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (artikel 1 Hnw). In deze omschrijving ligt een element van duurzaamheid en een element van continuïteit besloten; de naam moet dusdanig worden gevoerd dat deze daardoor een beschermenswaardige bekendheid heeft gekregen. Een onderneming kan meerdere handelsnamen voeren. Hoe anderen de onderneming in kwestie aanduiden, is niet relevant. Het gaat er om hoe de onderneming zich aan het (relevante) publiek presenteert.

4.4. Eiseres gebruikt in haar domeinnaam en in haar e-mailadres de naam Sea You. Deze naam staat ook in het midden van de menubalk op haar website alsook op de gevel van het pand waarin het restaurant van eiseres gevestigd is. Gelet hierop moet de conclusie zijn dat eiseres in ieder geval deze naam als handelsnaam gebruikt. Dat eiseres ook andere handelsnamen gebruikt, hetgeen zou kunnen worden opgemaakt uit haar website, haar menukaarten en haar social media-accounts, laat onverlet dat eiseres haar restaurant ook drijft onder de naam Sea You en zij op deze handelsnaam een beroep kan doen.

4.5. Dat, zoals gedaagden hebben betoogd, de naam Sea You, geen identificerende functie heeft in die zin, zo begrijpt de rechtbank, dat zij niet in de richting wijst van het zijn van een restaurant, volgt de rechtbank niet. Dat een handelsnaam de onderneming ook moet identificeren op de manier zoals door gedaagden betoogd, volgt niet uit artikel 1 Hnw.

4.6. Gedaagden hebben ook nog betoogd dat de naam Sea You een beperkt onderscheidend vermogen heeft omdat deze grotendeels beschrijvend is voor ondernemingen die mensen uitnodigen om hun 'zee-gerelateerde' horecagelegenheden te bezoeken. Voor zover gedaagden hiermee hebben willen betogen dat aan die naam bescherming op grond van de Hnw moet worden ontzegd, kunnen zij daarin niet worden gevolgd. Een handelsnaam hoeft geen onderscheidend vermogen te hebben om een handelsnaam te zijn. Beschrijvende of, zoals gedaagden betogen, grotendeels beschrijvende handelsnamen zijn deugdelijke handelsnamen in de zin van de Hnw. Dit neemt echter niet weg dat bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een handelsnaam de onderscheidende kracht van die naam wel degelijk een (belangrijke) rol kan spelen (omdat beschrijvende benamingen niet gemonopoliseerd kunnen worden). De rechtbank volgt gedaagden echter niet in hun betoog dat de handelsnaam Sea You als grotendeels

beschrijvend moet worden aangemerkt. In visuele zin legt de naam Sea You, inderdaad, een link met de zee. Het is, in visuele zin, echter ook een woordgrapje. Auditief is het verband met de zee niet aanwezig; de betekenis is dan, in het Nederlands, 'tot ziens'. Wat hiervan echter ook zij, de naam Sea You is geen algemeen gebruikelijke aanduiding voor een onderneming die zich toelegt op horecavoorzieningen aan de zee. De door gedaagden aangedragen voorbeelden van horecaondernemingen die in hun handelsnaam de woorden Sea You bezigen, onderschrijven dit ook niet, reeds nu zij in aantal zeer beperkt zijn (het gaat om twee ondernemingen).

Verwarringsgevaar?

4.7. Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die onderneming te duchten is.

4.8. Tussen partijen is niet in geschil dat eiseres de handelsnaam Sea You eerder en ook rechtmatig voerde. Ook is niet in geschil dat gedaagden (uitsluitend) de handelsnaam Sea You Hotel Noordwijk voeren. Eveneens staat tussen partijen vast dat de door gedaagden gevoerde handelsnaam in geringe mate afwijkt van de door eiseres gevoerde handelsnaam. Hiervan zal de rechtbank dan ook uit gaan.

4.9. De vraag die vervolgens beantwoord moet worden, is of als gevolg van het gelijktijdig gebruik van de door eiseres en gedaagden gevoerde handelsnamen, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is in die zin dat het publiek de ene onderneming ten onrechte voor de ander zal houden (direct verwarringsgevaar) of denkt dat de ondernemingen iets met elkaar te maken hebben (indirect verwarringsgevaar). Eiseres meent dat dit het geval is, terwijl gedaagden dit betwisten, onder verwijzing naar de aard van de diensten die worden verleend, de doelgroep, de vestigingsplaatsen, de logo's en de inrichting van beide ondernemingen en de omstandigheid dat zich nog nimmer serieuze verwarring heeft voorgedaan. Op dit punt overweegt de rechtbank als volgt.

4.10. Zowel eiseres als gedaagden exploiteren een horecaonderneming, echter eiseres drijft een restaurant en gedaagden drijven een hotel. Het hotel van gedaagden heeft geen restaurantvoorziening. De warme maaltijden die gedaagden (uitsluitend) voor buitenlandse scholieren en hun begeleiders, als onderdeel van een pakket, verzorgen, kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet met een restaurantvoorziening zoals eiseres die biedt, worden gelijkgesteld. Daartoe is redengevend dat gedaagden onbetwist hebben gesteld dat aan deze scholieren en hun begeleiders geen keuzemenu wordt voorgelegd en deze voorziening niet wordt geboden aan andere gasten van het hotel of aan mensen die niet in het hotel overnachten. Gedaagden hebben bovendien, ook onbetwist, gesteld dat het drinken van een drankje en/of het nuttigen van een lunch of diner in het hotel überhaupt niet mogelijk is voor niet-gasten. Gelet op de uiteenlopende aard van de diensten die eiseres en gedaagden aanbieden, bestaat er naar het oordeel van de rechtbank geen gevaar dat potentiële klanten de beide ondernemingen met elkaar zullen verwarren. Weliswaar zijn eiseres en gedaagde op het internet actief met gelijkende domeinnamen (sea-you.nl versus seayouhotel.nl en seayouhotel.com) en zou een potentiële klant die niet méér weet van de onderneming

waarnaar hij of zij op zoek is, dan de naam Sea You, op zowel de website en social media-pagina's van eiseres en gedaagden kunnen terechtkomen, echter na bestudering van de inhoud van die website/pagina's, hetgeen voor de hand ligt, zal deze klant al snel tot de conclusie komen dat de ene onderneming een restaurant betreft en de ander een hotel waar door klanten die daar niet overnachten, geen drankje genuttigd kan worden en niet geluncht en gedineerd kan worden. Dat de beide ondernemingen actief zijn langs de Noordzeekust en in die zin in dezelfde regio, maakt niet dat alsnog verwarringsgevaar moet worden aangenomen. De uiteenlopende aard van de diensten die beide ondernemingen aanbieden, staat hieraan in de weg. Een potentiële klant die op zoek is naar een restaurant aan de Noordzeekust, zal niet terechtkomen bij het hotel van gedaagden, en als een potentiële klant een hotel aan de Noordzeekust zoekt, zal deze niet uitkomen bij het restaurant van eiseres. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat het restaurant van eiseres, anders dan het hotel van gedaagden, vooral op de lokale omgeving gericht is, in die zin dat bezoekers de keuze voor het restaurant zullen maken als zij zich in (de directe omgeving) van Velsen-Noord bevinden. De rechtbank is, gelet op het voorgaande, en nu eiseres daar, in het licht van de betwisting van gedaagden geen nadere onderbouwing voor heeft gegeven, van oordeel dat er ook geen gevaar bestaat dat potentiële klanten van het restaurant van eiseres en het hotel van gedaagden zullen denken dat deze op de een of andere manier aan elkaar gelieerd zijn. Het door eiseres aangedragen voorbeeld van, volgens haar, daadwerkelijk opgetreden verwarringsgevaar, overtuigt de rechtbank voorts niet, nu één van de vennoten van eiseres tijdens de comparitie van partijen de precieze omstandigheden rond deze gebeurtenis niet heeft kunnen duiden; zo wist hij niet zeker hoe het kon gebeuren dat de leverancier van plan was om, in plaats van naar de onderneming van eiseres, richting de onderneming van gedaagden te vertrekken.

4.11. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat gedaagden met het voeren van de handelsnaam Sea You Hotel Noordwijk niet in strijd handelen met artikel 5 Hnw. De onderdelen 1 en 2 van de vordering van eiseres moeten daarom worden afgewezen.

Onderdeel 3 van de vordering

Merkdepot te kwader trouw?

4.12. In artikel 2.4 aanhef en onder f (thans: artikel 2.2 bis lid 2) BVIE wordt, voor zover in deze zaak van belang, bepaald dat er geen recht op een merk wordt verkregen door de inschrijving van een merk, waarvoor het depot te kwader trouw is verricht.

4.13. Tussen partijen is niet in geschil dat van een depot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE ook sprake kan zijn wanneer het gedeponeerde merk overeenstemt met de oudere handelsnaam van een ander.

4.14. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van kwade trouw in de zin van artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het teken. Dit zijn met name:

- het feit dat de aanvrager weet of behoorde te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten (in dit geval te begrijpen als gebruik van merk en handelsnaam binnen hetzelfde territoir en binnen dezelfde branche), waardoor verwarring kan ontstaan;

-
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken (in dit geval de handelsnaam Sea You) te beletten, hetgeen met name tot de conclusie van kwade trouw kan leiden wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als merk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen;
 - de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde (in dit geval de handelsnaam Sea You) en van de aanvrager genieten; in geval een derde een teken al geruime tijd voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gebruikt, zou de aanvrager de aan het ingeschreven merk verbonden rechten kunnen gebruiken met als enige bedoeling een concurrent die een teken gebruikt dat op basis van zijn eigen merites reeds een bepaalde mate van rechtsbescherming heeft gekregen, oneerlijk te beconcurreren⁶.

4.15. Door eiseres is betoogd dat gedaagden, toen zij het woordmerk SEA YOU HOTEL NOORDWIJK deponeerden, wisten, en in elk geval hadden moeten weten, dat eiseres de handelsnaam Sea You voerde. Navraag bij het BOIP, een eenvoudige zoektocht via Google en onderzoek in het register van de Kamer van Koophandel, had gedaagden in die richting gewezen, aldus eiseres. Volgens gedaagden heeft eiseres op het punt van de kwade trouw niet aan haar stelplicht voldaan.

4.16. Uit de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van het HvJEU volgt dat het enkele weten of behoren te weten van het bestaan van het eerdere merk/de eerdere handelsnaam niet tot de conclusie kan leiden dat sprake is van kwade trouw. De stellingen van eiseres schieten op dit punt dus, zoals gedaagden terecht hebben gesteld, tekort. Die stellingen betreffen immers slechts één onderdeel van het toepasselijke toetsingskader. Onderdeel 3 van de vordering van eiseres komt reeds hierom niet voor toewijzing in aanmerking. Overigens ziet de rechtbank zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in hoe raadpleging van het merkenregister gedaagden bij de handelsnaam van eiseres had moeten brengen en evenmin waarom gedaagden gehouden zouden zijn rechte in het register van de Kamer van Koophandel of via Google uit te voeren om een depot te kwader trouw af te wenden. En zelfs al zou dit anders zijn, dan nog kan van kwade trouw geen sprake zijn omdat nergens uit blijkt dat gedaagden, die het merk voor hoteldiensten hebben gedeponeerd en het daarvoor ook wilden gebruiken (en gebruiken), eiseres wilden beletten haar handelsnaam te voeren, terwijl van gevaar voor verwarring al evenmin sprake is.

Onderdeel 4 van de vordering

Onrechtmatig handelen (jonger merk versus oudere handelsnaam)?

4.17. Nu de rechtbank hiervoor heeft geoordeeld dat geen grond bestaat voor nietigverklaring van het woordmerk van gedaagden, komt zij toe aan het onderdeel van de vordering van eiseres dat strekt tot een verbod op het gebruik van dat woordmerk.

⁶ HvJEG 11 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:361, C-529/07 (Lindt & Sprüngli / Frans Hauswirth) en HvJEG 27 juni 2013, C-320/12 (Malaysia Dairy).

4.18. Artikel 6:162 BW⁷ biedt aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt⁸.

4.19. Aan dit onderdeel van haar vordering legt eiseres ten grondslag dat het (relevante) publiek ten prooi kan vallen aan verwarring bij confrontatie met de handelsnaam van eiseres en het woordmerk van gedaagden. Dit woordmerk is gelijkkluidend aan de handelsnaam van gedaagden, te weten Sea You Hotel Noordwijk. Ten aanzien van de handelsnaam Sea You Hotel Noordwijk is geoordeeld dat eiseres zich niet tegen het gebruik daarvan kan verzetten. Niet valt in te zien dat iets anders heeft te gelden voor het gebruik door gedaagden van hun woordmerk. Onderdeel 4 van de vordering van eiseres moet om die reden worden afgewezen.

Conclusie en proceskosten

4.20. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering van eiseres in al haar onderdelen moet worden afgewezen. Dit betekent dat eiseres zal worden veroordeeld in de kosten van gedaagden. De rechtbank is, afgaand op hetgeen waarop het debat tussen partijen zich heeft geconcentreerd (de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht en de gestelde nietigheid van het woordmerk van gedaagden), met partijen, van oordeel dat alle proceskosten, dus ook de door gedaagden gemaakte proceskosten, kunnen worden toegerekend aan het intellectuele eigendoms gedeelte van de zaak. De rechtbank is voorts van oordeel dat deze zaak kan worden gekwalificeerd als een 'normale bodemzaak' in de zin van de landelijk vastgestelde Indicatie tarieven in IE-zaken. Deze indicatie tarieven betreffen uitsluitend de werkzaamheden van de advocaat. Voor een 'normale bodemzaak' geldt een indicatie tarief van maximaal € 17.500,--.

4.21. Onder de noemer van artikel 1019hRv hebben gedaagden een bedrag aan proceskosten gevorderd van € 17.864,84. Dit bedrag bestaat uit de honoraria van de bij de zaak betrokken advocaten (een bedrag van € 17.089,--) en de kosten van de bij de zaak betrokken merkenadviseurs (een bedrag van € 775,84). Gedaagden vorderen voorts vergoeding van het door hen betaalde griffierecht ad € 626,-- en vergoeding van de koerierskosten tot een bedrag van € 101,70. Aan het proceskostenoverzicht van gedaagden is een voetnoot toegevoegd met de volgende inhoud: 'Afgesproken honorarium: uurtarief van € 340 bij winst, en uurtarief van € 290 in geval een verbod wordt uitgesproken. Dus in totaal € 17.809,00⁹ (ex verschotten). Bij onverhoopte toewijzing van een verbod geldt een korting van het uurtarief en betalen gedaagden dus € 15.609,00'.

4.22. Eiseres heeft zich in zoverre tegen de door gedaagden opgevoerde proceskosten verweerd dat zij stelt dat vergoeding van het uurtarief van € 340,-- in dit geval niet redelijk is te achten. Hiertegenover hebben gedaagden gesteld dat een uurtarief van € 340,-- een normaal tarief is voor een advocaat van een gespecialiseerd kantoor en dat het overeenkomen van 'success fees' is toegestaan. Dit laatste heeft eiseres niet bestreden.

⁷ Burgerlijk Wetboek.

⁸ Hoge Raad 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (Euro-Tyre).

⁹ De rechtbank begrijpt: € 17.089,--.

4.23. De rechtbank gaat er van uit dat, nu gedaagden deze zaak winnen, het uurtarief van € 340,-- daadwerkelijk door hen zal worden gedragen. Zodoende vormen dit kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt. Rekening houdend met het uurtarief van € 340,-- blijven de kosten waarvan gedaagden vergoeding vorderen nagenoeg binnen het maximale indicietarief voor een 'normale bodemzaak'. De rechtbank rekent de door de merkenadviseurs gemaakte kosten, evenals gedaagden, in dit geval ook tot de onder het toepasselijke indicietarief vallende kosten omdat deze kosten, die betrekking hebben op dossieronderzoek en het verzenden van sommatiebrieven, ook door een advocaat gemaakt hadden kunnen worden.

4.24. De rechtbank zal, gelet op het voorgaande, aan gedaagden als redelijke en evenredige advocaatkosten, een bedrag van € 17.500,-- toewijzen. Deze kosten moeten worden vermeerderd met het door de gedaagden betaalde griffierecht en door hen betaalde koerierskosten. Een en ander betekent dat aan gedaagden een bedrag van € 18.227,70 zal worden toegewezen (€ 17.500,-- + € 626,-- + € 101,70). De proceskostenveroordeling zal, zoals door gedaagden gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt eiseres in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op een bedrag van € 18.227,70;
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Bierling en in het openbaar uitgesproken op 10 april 2019.

