

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/627584 / HA ZA 17-410

Vonnis van 12 september 2018

in de zaak van

de vennootschap onder firma
MARAKESH V.O.F.,
gevestigd te Rotterdam,
eiseres,
advocaat: mr. S. Zahri te Rotterdam,

tegen

B,
wonende te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat: mr. M. Driessen te Rotterdam.

Partijen zullen hierna de v.o.f. en **B** worden genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 21 maart 2017, met producties;
 - het herstelexploit van 12 april 2017;
 - de conclusie van antwoord, met producties;
 - het tussenvonnis van 18 oktober 2017, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
 - het proces-verbaal van comparitie van 11 januari 2018, met de daarin vermelde stukken.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De v.o.f. drijft sinds 1991 een banketbakkerij / boulangerie met meerdere vestigingen in Rotterdam en Den Haag. Haar vestigingen verkopen Marokkaanse en Nederlandse brood- en banketspecialiteiten. Daarnaast verkopen zij koekjes en taarten voor feestelijke aangelegenheden, zowel in de regio Rotterdam en Den Haag als daarbuiten. De v.o.f. handelt bij de uitoefening van haar onderneming onder de naam "Bakkerij Marakesh". De v.o.f. gebruikt voor haar winkels het volgende logo



**Bakkerij
Marakesh**

2.2. E■■■■ drijft sinds december 2013 in Amsterdam Osdorp een eenmanszaak onder de naam "La Boulangerie Traditionelle Marrakech". E■■■■ verkoopt Nederlandse brood- en banketbakkerswaren. Daarnaast verkoopt hij Marokkaanse taarten en hartige hapjes. E■■■■ gebruikt voor zijn winkel en de producten die hij verkoopt het volgende logo



2.3. De v.o.f. heeft E■■■■ bij brief van 2 juni 2016 gesommeerd tot het staken van het gebruik van de handelsnaam "Marrakech". E■■■■ heeft aan de sommatie geen gevolg gegeven.

3. Het geschil

3.1. De v.o.f. vordert - samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, voor zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, E■■■■ verbiedt inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van de v.o.f., daaronder in ieder geval begrepen ieder gebruik van het woordmerk /de woordcombinatie "Boulangerie Marrakech", "Boulangerie traditionelle Marrakech" en "Bakkerij Marakesh" te staken. De v.o.f. vordert daarbij dat een dwangsom wordt gesteld van EUR 5.000,- per dag, bij (gedeeltelijke) overtreding van het verbod. De v.o.f. vordert ten slotte nog veroordeling van E■■■■ in de kosten van deze procedure.

3.2. De v.o.f. legt - onder verwijzing naar de door haar gestelde feiten en in het geding gebrachte stukken - aan haar vordering het volgende ten grondslag. De v.o.f. maakt in het handelsverkeer gebruik van de handelsnaam "Bakkerij Marakesh". E■■■■ voert de handelsnaam "La Boulangerie traditionelle Marrakesh" [de rechtbank leest hier: Marrakech]. De door E■■■■ gebruikte handelsnaam wijkt in geringe mate af van het meest kenmerkende deel van de door de v.o.f. gevoerde handelsnaam, Marakesh. De handelsnaam van de v.o.f. is met name in de Marokkaanse gemeenschap een bekend merk geworden. Er is blijvend verwarringsgevaar te duchten en dit gevaar heeft zich ook gerealiseerd. De v.o.f. heeft geregeld felicitaties van klanten ontvangen, omdat zij dachten dat de v.o.f. een

nieuwe vestiging had geopend die onderdeel is van de vennootschap van de v.o.f. E [REDACTED] maakt ook inbreuk op de merknaam van de v.o.f. ex artikel 2.20 BVIE.

3.3. B [REDACTED] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, (nader) ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. In deze zaak moet de vraag worden beantwoord of E [REDACTED] met de door hem gebruikte handelsnaam in strijd handelt met artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw).

4.2. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, al 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 van de beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.3. Tussen partijen staat vast dat de v.o.f. de handelsnaam Bakkerij Marakesh eerder voerde dan dat B [REDACTED] de handelsnaam La Boulangerie traditionnelle Marrakech voerde. Verder is tussen partijen niet in geschil dat de v.o.f. haar handelsnaam rechtmatig voerde.

4.4. Bij de beoordeling acht de rechtbank van belang dat de handelsnaam van de v.o.f. in hoge mate beschrijvend van aard is. Met het bestanddeel "Bakkerij" wordt de aard van de door de v.o.f. gedreven onderneming beschreven, terwijl met het bestanddeel "Marakesh" (naar B [REDACTED] onbetwist heeft aangevoerd) wordt verwezen naar een bekende stad in Marokko. Gevolg van het beschrijvende karakter van de door de v.o.f. gevoerde handelsnaam is dat die handelsnaam slechts een zeer geringe mate van bescherming geniet. Het is in het algemeen belang dat beschrijvende woorden, zoals met betrekking tot de aard van de desbetreffende onderneming (een bakkerij) of een geografische aanduiding (Marakesh), niet (kunnen) worden gemonopoliseerd; in beginsel staat het eenieder vrij woorden die beschrijvend zijn voor zijn of haar diensten of producten, in het maatschappelijk verkeer als zodanig te gebruiken.

4.5. In hun geheel bezien en mede gelet op de kenmerkende bestanddelen daarvan bestaat voldoende verschil tussen de beide handelsnamen, om het gebruik van de handelsnaam door B [REDACTED] in het maatschappelijk verkeer te kunnen rechtvaardigen. In dit verband wordt van belang geacht dat in de handelsnaam van de v.o.f. het woord Marakesh wordt geschreven met een enkele "r" en eindigt op "sh" terwijl het in de handelsnaam van B [REDACTED] wordt geschreven met een dubbele "r" en eindigt op "ch". Daarbij komt dat met de toevoeging van het woord "la boulangerie" (hoewel het de Franse vertaling is voor bakkerij), tezamen met de toevoeging "traditionelle" (dat in de handelsnaam van de v.o.f. in het geheel niet voorkomt) voldoende afstand van de handelsnaam van de v.o.f. wordt genomen. Dat is ook het geval als ervan wordt uitgegaan dat de v.o.f. haar diensten landelijk aanbiedt en de soortgelijkheid van de door hen aan het publiek aangeboden diensten in de beoordeling wordt betrokken.

4.6. Dat wat hiervoor is overwogen leidt tot het oordeel dat E [REDACTED] met het voeren van zijn handelsnaam geen inbreuk maakt op de door de v.o.f. gevoerde handelsnaam. De vorderingen zullen daarom worden afgewezen. Daaraan wordt toegevoegd dat de vorderingen ook overigens niet voor toewijzing in aanmerking komen. De v.o.f. heeft na gemotiveerde betwisting door E [REDACTED] van het gestelde verwarringsgevaar haar stellingen op dit punt onvoldoende onderbouwd. Dat er verwarringsgevaar te duchten is is daarmee onvoldoende aannemelijk geworden.

4.7. Voor zover de v.o.f. heeft gesteld dat haar handelsnaam tevens een merk is in de zin van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, waarop E [REDACTED] inbreuk heeft gemaakt, behoeft deze stelling geen bespreking. De v.o.f. heeft onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat haar handelsnaam ook als merk is ingeschreven.

4.8. De v.o.f. zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van E [REDACTED]. E [REDACTED] vordert vergoeding van zijn proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en begroot deze (inclusief griffierecht, zo blijkt uit zijn specificatie) op EUR 7.028,05. Namens de v.o.f. is aangevoerd dat de kosten die mr. Lankhorst heeft gemaakt niet kunnen zien op de kosten van de procedure. De zaak waarop deze kosten zien was toen niet aangebracht. De rechtbank begrijpt het verweer van de v.o.f. aldus dat het gericht is tegen de declaratie met nummer 20161561 van 7 november 2016. Deze declaratie heeft betrekking op de werkzaamheden van mr. H. Lankhorst in de periode van 10 oktober 2016 tot en met 26 oktober 2016. Vaststaat dat de v.o.f. op dat moment de dagvaarding al had uitgebracht en daarmee aanleiding voor E [REDACTED] heeft gegeven tot het inschakelen van een advocaat. Het enkele feit dat de dagvaarding nog niet is aangebracht maakt nog niet dat sprake is van kosten die buiten het bereik van artikel 1019h Rv vallen. Evenmin is er reden om pas bij conclusie van antwoord zaaksbehartiging in te schakelen. Het verweer treft dan ook geen doel.

4.9. Deze zaak is aan te merken als een eenvoudige zaak. De door E [REDACTED] (zo blijkt uit zijn specificatie) gevorderde kosten van EUR 7.028,05 overschrijden het daarvoor gestelde maximumtarief (EUR 8.000,-) niet. Het gevorderde bedrag zal daarom worden toegewezen. De gevorderde hoofdelijke veroordeling van de vennoten van de v.o.f. is niet toewijsbaar. Zij zijn geen partij in deze procedure.

5. De beslissing

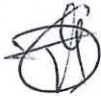
De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt de v.o.f. in de kosten van deze procedure tot op heden aan de zijde van E [REDACTED] begroot op EUR 7.028,05;

5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van onderdeel 5.2 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.T. Beuving, rechter, bijgestaan door mr. E.R. MacDonald, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2018.



UITGEGEVEN VOOR GROSSI
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam