

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven
zaaknummer / rolnummer: C/10/563288 / KG ZA 18-1272

Vonnis in kort geding van 4 januari 2019

in de zaak van

de vennootschap onder firma
V.O.F. RODIZIO ROTTERDAM,
gevestigd te Rotterdam,
eiseres,

○ advocaat mr. R.M. van der Zwan te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BRASILBINKIE B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde,
14 advocaat mr. L. Varela te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Rodizio Rotterdam en Brasilbinkie genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 5 december 2018, met producties 1 tot en met 7;
- de producties 1 tot en met 4 van Brasilbinkie;
- de mondelinge behandeling op 20 december 2018;
- de pleitnota van Rodizio Rotterdam;
- de pleitnota van Brasilbinkie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Rodizio Rotterdam exploiteert, onder die naam, een Braziliaans restaurant in Rotterdam. Het restaurant is gevestigd aan de Kruiskade. De vennootschap is opgericht op 1 januari 2017. Het restaurant is eind april 2018 geopend. Als handelsnamen zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd 'Rodizio Rotterdam' en 'Rodizio'.

C/10/563288 / KG ZA 18-1272
4 januari 2019

2

2.2. Brasilbinkie exploiteert, onder de namen Brasilbinkie en Brasilbinkie Rodizio Rotterdam, ook een Braziliaans restaurant in Rotterdam. De vennootschap is opgericht op 11 april 2014. Het restaurant was aanvankelijk gevestigd op de Kop van Zuid. In juni 2017 is het restaurant verhuisd naar de Westblaak. Als handelsnaam was tot 11 juni 2018 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd 'Brasilbinkie B.V.'. Op 11 juni 2018 is daar als handelsnaam aan toegevoegd 'Rodizio Rotterdam'.

2.3. Op 25 april 2017 heeft Brasilbinkie de domeinnaam rodiziorotterdam.nl laten registreren. Deze domeinnaam wordt tot op heden niet door haar gebruikt. Zij gebruikt de domeinnaam brasilbinkie.nl, die op 30 april 2014 is geregistreerd.

2.4. Rodizio is Portugees voor roterend/rond. Rodizio is een uit Brazilië afkomstig all-you-can-eat concept. Kenmerkend voor dit concept is de bereidingswijze van het vlees. Dat wordt, boven een houtskoolvuur, geroosterd in een grill met draaiende spiesen. Obers lopen vervolgens met deze spiesen langs de tafels, waar de klanten door middel van kaartjes kunnen aangeven of zij een nieuw stuk vlees willen hebben.

2.5. Bij brief van 6 juni 2018 heeft de advocaat van Rodizio Rotterdam de directie van Brasilbinkie het volgende bericht:

Clïente geniet sinds 15 februari 2017 het eigendom van het pand aan de Kruiskade no. 24 te (3012 EH) Rotterdam en houdt zich in het pand bezig met de exploitatie van een restaurant onder de handelsnaam Rodizio Rotterdam. Voormelde (handelsnaam) heeft cliënte bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd.

Brasilbinkie exploiteert sinds eind 2017 een restaurant onder de naam "Brasilbinkie Rodizio Rotterdam". Het restaurant is eveneens gevestigd te Rotterdam, te weten het pand aan de Westblaak no. 86 (3012 KM). Ondanks het, door Brasilbinkie KvK-registreren van de handelsnaam "Brasilbinkie" hanteert zij de handelsnaam van cliënte (Rodizio Rotterdam) in haar handelsnaam.

Naar aanleiding van het hierboven vermelde beroept cliënte zich op artikel 5 van de Handelsnaamwet. (...)

De handelsnaam van Brasilbinkie Rodizio Rotterdam bevat het onderscheidende element "Rodizio Rotterdam" en omvat daarmee (grotendeels) de handelsnaam van cliënte zodat sprake is van een geringe afwijking van de handelsnaam van cliënte.

Clïente was eerder met het gebruik van haar handelsnaam. En doordat beide ondernemingen in het centrum van Rotterdam zijn gevestigd, de aard van beide ondernemingen gelijk is, is verwarring bij het publiek te duchten. Dat sprake is van verwarringsgevaar is evident. De verwarring heeft zich diverse malen voorgedaan.

Naar aanleiding van het hierboven aangehaalde stel ik Brasilbinkie in de gelegenheid om aan mij binnen 7 dagen na heden te bevestigen dat Brasilbinkie elk gebruik van de aanduiding "Rodizio Rotterdam" in haar handelsnaam staakt en gestaakt zal houden bij gebreke waarvan ik namens cliënte een kort gedingprocedure zal starten waarin een en ander zal worden gevorderd. De kosten van deze procedure zal ik alsdan eveneens namens cliënte op Brasilbinkie verhalen.

C/10/563288 / KG ZA 18-1272
4 januari 2019

3

2.6. Bij brieven van 3 augustus 2018, 28 september 2018 en 14 november 2018 heeft de advocaat van Rodizio Rotterdam zijn verzoek herhaald.

2.7. E. dos Santos Rita, bestuurder van Brasilbinkie, heeft tijdens een telefoongesprek met A.D. Diana van Rodizio Rotterdam toegezegd de combinatie 'Rodizio Rotterdam' niet meer in die volgorde in zijn handelsnaam te zullen gebruiken.

2.8. Bij e-mailbericht van 17 december 2018 heeft de advocaat van Brasilbinkie de advocaat van Rodizio Rotterdam bericht dat Brasilbinkie bereid blijft om die afspraak te maken, maar dat zij, naast de vordering om te voldoen aan een aantal andere voorwaarden, haar kosten ad € 1.250,- vergoed wil zien, omdat zij er zeker van is dat Rodizio Rotterdam in kort geding in de volledige proceskosten zal worden veroordeeld. Rodizio Rotterdam heeft daar niet mee ingestemd.

3. Het geschil

3.1. Rodizio Rotterdam vordert – samengevat – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Brasilbinkie te veroordelen om, binnen vier weken na betekening van dit vonnis, elk gebruik van de aanduiding 'Rodizio Rotterdam' in haar handelsnaam te staken en gestaakt te houden;
2. Brasilbinkie te veroordelen om, binnen vier weken na betekening van dit vonnis, op eigen kosten, de statutaire handelsnaam van haar onderneming en de inschrijving van haar handelsnaam in het handelsregister zodanig te wijzigen dat de aanduiding 'Rodizio Rotterdam' daarin niet meer voorkomt;
3. Brasilbinkie te bevelen om, binnen vier weken na betekening van dit vonnis, de openbaarmaking van de domeinnaam rodiziorotterdam.nl te staken en gestaakt te houden,

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Brasilbinkie in de werkelijk gemaakte proceskosten (in de zin van artikel 1019h Rv).

3.2. Brasilbinkie voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Rodizio Rotterdam in de volledige proceskosten.

3.3. Op de voor de beoordeling van de vorderingen van belang zijnde stellingen van partijen wordt hierna ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het – voor het treffen van een onmiddellijke voorziening vereiste – spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de aard van de vorderingen. Het spoedeisend belang is ook niet door Brasilbinkie betwist.

4.2. Rodizio Rotterdam legt – samengevat – het volgende aan haar vorderingen ten grondslag.

Brasilbinkie maakt een inbreuk op het door artikel 5 Handelsnaamwet beschermde handelsnaamrecht van Rodizio Rotterdam. De handelsnaam 'Rodizio Rotterdam' van

C/10/563288 / KG ZA 18-1272
4 januari 2019

4

Brasilbinkie is identiek aan de handelsnaam van Rodizio Rotterdam. Door de combinatie van de woorden is deze aanduiding geschikt als handelsnaam. Rodizio Rotterdam was eerder met het gebruik van deze handelsnaam dan Brasilbinkie. De aard en de locaties van de ondernemingen zijn ook gelijk, net als het relevante publiek. Hierdoor is verwarring te duchten. Het verwarringsgevaar heeft zich ook al gerealiseerd.

4.3. Brasilbinkie betwist dat zij de aanduiding 'Rodizio Rotterdam' later dan Rodizio Rotterdam is gaan gebruiken. Zij stelt en onderbouwt (door middel van schermafdrucken van haar Facebookpagina) dat zij sinds 3 september 2016 de handelsnaam 'Brasilbinkie Rodizio Rotterdam' voert. Brasilbinkie betwist verder dat zij de aanduiding 'Rodizio Rotterdam' als zelfstandige handelsnaam voert. Zij stelt dat zij uitsluitend de handelsnamen 'Brasilbinkie', 'Brasilbinkie Rodizio Rotterdam' en 'Brasilbinkie Rodizio Restaurant' voert. Brasilbinkie betwist ook dat sprake is van verwarringsgevaar. 'Brasilbinkie Rodizio Rotterdam' wijkt voldoende af van 'Rodizio Rotterdam', aldus Brasilbinkie.

4.4. Vooropgesteld wordt het volgende. Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden om een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover als gevolg daarvan, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Onder handelsnaam moet op grond van artikel 1 van die wet worden verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

4.5. De vraag die allereerst moet worden beantwoord, is of sprake is van een handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend. Dat Rodizio Rotterdam een onderneming is en dat zij haar onderneming onder die naam drijft, is niet tussen partijen in geschil. Brasilbinkie wijst erop dat 'Rodizio Rotterdam' "volstrekt beschrijvend is voor een in Rotterdam gevestigd rodizio restaurant". 'Rodizio' duidt, net als het woord 'BBQ', 'sushi' of 'wok', het type restaurant. 'Rotterdam' duidt de vestigingsplaats van het restaurant. De voorzieningenrechter merkt op dat ook een puur beschrijvende handelsnaam kan worden aangemerkt als een handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw. Dit artikel stelt immers niet de eis dat de naam onderscheidend vermogen heeft. Bovendien is in dit geval sprake van een combinatie van zuiver beschrijvende woorden, waardoor de naam enig onderscheidend vermogen heeft.

4.6. Dat de combinatie van de woorden 'Rodizio' en 'Rotterdam' een handelsnaam oplevert, maakt nog niet dat andere ondernemingen deze zuiver beschrijvende woorden niet in hun handelsnaam mogen opnemen. De vraag of daarmee een inbreuk wordt gemaakt op het door artikel 5 Hnw beschermde handelsnaamrecht van een oudere handelsnaam, moet worden beantwoord aan de hand van de overige in artikel 5 Hnw neergelegde vereisten: het moet gaan om dezelfde handelsnaam dan wel een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt, én er moet sprake zijn van verwarringsgevaar bij het (relevante) publiek.

4.7. De vraag of partijen dezelfde handelsnaam voeren, wordt voorshands ontkennend beantwoord. Dat Brasilbinkie, ook, de aanduiding 'Rodizio Rotterdam' als zelfstandige handelsnaam gebruikt wordt door haar betwist, en is niet door Rodizio Rotterdam onderbouwd. Brasilbinkie erkent wel dat zij de aanduiding 'Rodizio Rotterdam' gebruikt,

C/10/563288 / KG ZA 18-1272
4 januari 2019

5

maar stelt dat zij deze aanduiding uitsluitend gebruikt in combinatie met haar handelsnaam Brasilbinkie. Het feit dat 'Rodizio Rotterdam' een onderdeel vormt van één van de door haar gebruikte handelsnamen, maakt 'Rodizio Rotterdam' nog niet tot een zelfstandige handelsnaam van Brasilbinkie. Wel kan, door toevoeging van dit onderdeel, sprake zijn van een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van die van Rodizio Rotterdam. Daarvan is, naar voorlopig oordeel, echter geen sprake. 'Rodizio' en 'Rotterdam' zijn, als gezegd, zuiver beschrijvende woorden. Dergelijke woorden mogen – in beginsel – door iedere ondernemer in zijn handelsnaam worden opgenomen. Aldus wordt monopolisering van zuiver beschrijvende woorden voorkomen. Brasilbinkie combineert deze woorden met de zelfbedachte, unieke, naam 'Brasilbinkie' welke naam door haar bovendien steeds voorop gesteld wordt, zowel in haar logo als in haar sociale media accounts. Hierdoor wijkt de handelsnaam in meer dan geringe mate af van die van Rodizio Rotterdam.

4.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Rodizio Rotterdam zich, naar voorlopig oordeel, niet met succes kan beroepen op artikel 5 Hnw. Daarbij komt nog dat niet aannemelijk is geworden dat Rodizio Rotterdam, zoals zij stelt, de aanduiding 'Rodizio Rotterdam' eerder gebruikte dan Brasilbinkie. Brasilbinkie heeft die stelling weerlegd door schermafdrucken van haar eigen Facebookpagina in het geding te brengen, waaruit blijkt dat zij de aanduiding 'Rodizio Rotterdam' al vóórdat Rodizio Rotterdam werd opgericht gebruikte. Rodizio Rotterdam heeft dat niet weersproken.

4.9. Dit betekent dat de vorderingen moeten worden afgewezen.

4.10. Ten aanzien van de vordering strekkende tot het staken en gestaakt houden van de openbaarmaking van de domeinnaam rodiziorotterdam.nl, welke vordering overigens niet kan worden gegrond op de Handelsnaamwet, maar op het leerstuk van de onrechtmatige daad, wordt het volgende overwogen. Brasilbinkie stelt onweersproken dat zij uitsluitend gebruik maakt van de domeinnaam brasilbinkie.nl. In het licht van die stelling, valt niet in te zien welk belang Rodizio Rotterdam heeft bij het gevorderde. Ook deze vordering zal daarom worden afgewezen.

4.11. Rodizio Rotterdam zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. Op grond van artikel 1019h Rv kan Brasilbinkie aanspraak maken op de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. Die zijn door Brasilbinkie deugdelijk gespecificeerd. Rodizio Rotterdam stelt zich op het standpunt dat de vordering moet worden afgewezen voor zover deze ziet op vergoeding van de kosten die zijn gemaakt in verband met het benaderen van webdesigner Leon Buijs. Rodizio Rotterdam betwist dat Buijs in haar opdracht de domeinnamen rodiziobrasilbinkie.nl en brasilbinkierodiziorotterdam.nl heeft geregistreerd en op eerstgenoemde website teksten heeft geplaatst die nadelig zijn voor Brasilbinkie. De voorzieningenrechter is van oordeel dat die kosten, gelet op de door Brasilbinkie overgelegde stukken, behoren tot de kosten ter voorbereiding van dit geding. Deze procedure betreft een eenvoudig kort geding in de zin van de liquidatietarieven in intellectuele-eigendomszaken, waarvoor een bedrag aan gemachtigdensalaris van € 6.000,= geldt, welk bedrag moet worden vermeerderd met het griffierecht ad € 626,=.

C/10/563288 / KG ZA 18-1272
4 januari 2019

6

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Rodizio Rotterdam in de proceskosten, aan de zijde van Brasilbinkie tot op heden begroot op € 6.626,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 4 januari 2019.^{2885/2009}

