

In naam van de Koning

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/763943 / KG ZA 25-94 EAM/LO

Vonnis in kort geding van 1 april 2025

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
THE GREEN ELEPHANT HOSTELS B.V.,
gevestigd te Maastricht,
eiseres bij dagvaarding van 26 februari 2025,
advocaat mr. J.L. ten Hove te Maastricht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
R.E.G.S. INVESTMENT B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam.

Partijen zullen hierna The Green Elephant en REGS worden genoemd.

1. De procedure

Ter zitting van 11 maart 2025 heeft The Green Elephant de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. REGS heeft verweer gevoerd.

Beide partijen hebben producties en een pleitnota ingediend.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de kant van The Green Elephant: J. Mees, bestuurder en mede-aandeelhouder, en O. Bertholet, general manager en mede-eigenaar met mr. Ten Hove;

aan de kant van REGS: J. Greve, commercieel directeur met mr. Klos en mr. A. Ringnalda.

Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. De rechtsvoorganger van The Green Elephant exploiteert via haar dochteronderneming LBG Hotels B.V. sinds 2017 - onder meer - een hostel met de

(handels)naam The Green Elephant in Maastricht. Sinds die tijd gebruikt zij de domeinnaam www.thegreenelephant.nl.

2.2. Op 20 april 2016 heeft de rechtsvoorganger van The Green Elephant het woordmerk 'The Green Elephant' ingeschreven in het Benelux Merkenregister voor klasse 43 (kort gezegd horecadiensten). Per 10 februari 2025 zijn de merkrechten overgedragen aan The Green Elephant.

2.3. The Green Elephant gebruikt het volgende logo:



2.4. In oktober 2022 heeft Weave Projects, kennelijk in samenwerking met REGS, een voorstel gepresenteerd met de titel 'New Hostel – Branding & Concept Development'. Daarin staat onder meer het volgende.

- **Objective:** The purpose of this document is to outline the branding and development process for **The new Hostel**, the next addition to our boutique hostel chain under the **Urban Zoo** concept.
- Weave Projects is expanding its footprint with a **second hostel**, following the success of **The Bee Hostel (2019)**. This expansion follows the strategic vision of growing the **Urban Zoo** brand into a series of **up to five unique boutique hostels** across the Netherlands. Each location will maintain its own distinct identity while sharing a cohesive hospitality philosophy.
- The Elephant Hostel is set to embody a **vibrant, design-driven, and community-focused experience**, aligning with the unique branding and conceptual identity we are developing under Urban Zoo.

The Urban Zoo vision

- The **Urban Zoo brand** is being developed as a collection of **boutique hostels**, each inspired by a unique animal.
- The **first phase**, *The Bee Hostel*, was launched in 2019 in Amsterdam, strategically positioned near Artis Zoo and embedded within the historic **Plantage district**.
- With the foundation of **The Bee Hostel**, we are now in the process of implementing **our next location**, carefully selecting its **theme, branding, and operational structure** to maintain continuity within the Urban Zoo vision.

1 april 2025

2.5. Sinds november of december 2024 exploiteert REGS onder de handelsnaam The Elephant Hostel een hostel in Amsterdam. De domeinnaam waarvan zij gebruik maakt is www.theelephanthostel.com.

2.6. REGS maakt gebruik van het volgende logo:



2.7. In een brief van 11 december 2024 (abusievelijk gedateerd 11 december 2025) heeft de advocaat van The Green Elephant REGS (onder meer) gesommeerd de merkinbreuk, waaronder het gebruik van de domeinnaam en handelsnaam, te staken en gestaakt te houden, een onthoudingsverklaring te tekenen en een voorschot op schadevergoeding te betalen.

2.8. In een brief van 10 januari 2025 heeft de advocaat van REGS – kort gezegd – laten weten dat REGS van mening is dat zij geen inbreuk maakt op handelsnaam-, of merkrechten van The Green Elephant en dat zij daarom niet aan de sommatie zal voldoen.

3. Het geschil

3.1. The Green Elephant vordert – samengevat – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

1. REGS te bevelen om inbreuken op het woordmerk The Green Elephant in de Benelux te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het gebruik van het teken “Elephant”, al dan niet met een domeinnaamextensie, een voor- tussen- en/of achtervoegsel als handelsnaam en/of als merk, ter onderscheiding van haar onderneming, op straffe van een dwangsom;

Subsidiair:

2. REGS te bevelen het gebruik van de handelsnaam The Elephant en de domeinnaam www.theelephanthostel.com te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom;

Primair en subsidiair:

3. REGS te bevelen op eigen kosten alles te doen om te bewerkstelligen dat de domeinnaam www.theelephanthostel.com om niet op naam wordt gezet van The Green Elephant, op straffe van een dwangsom;
4. REGS te veroordelen in de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv;
5. REGS te veroordelen in de nakosten en de wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten;

6. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na betekening van dit vonnis.

3.2. REGS voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. The Green Elephant stelt dat REGS inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht en merkrecht, en dat de naamgeving en activiteiten van REGS onrechtmatig zijn jegens The Green Elephant.

Handelsnaam

4.2. Toetsingskader voor een inbreuk op een handelsnaam is artikel 5 van de Handelsnaamwet, dat bepaalt dat het verboden is 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 diens gevolg, 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.

4.3. Partijen verschillen niet van mening over het feit dat The Green Elephant haar handelsnaam eerder is gaan voeren dan REGS die van haar, en dat The Green Elephant haar handelsnaam rechtmatig voert.

4.4. Wel betwist REGS dat sprake is van verwarringsgevaar, in de eerste plaats omdat het zeer gebruikelijk is dat ondernemingen, ook in de horecabranche, de naam van een dier in hun handelsnaam opnemen. Alleen het element 'elephant' zal dan ook niet tot verwarring leiden. Verder zijn beide ondernemingen niet in dezelfde plaats, en zelfs op grote afstand van elkaar gevestigd (Maastricht en Amsterdam). Ook om die reden is verwarringsgevaar uitgesloten. Aldus steeds REGS.

4.5. De voorzieningenrechter is van oordeel dat REGS geen inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van The Green Elephant. Reeds gelet op de vestigingsplaats van beide ondernemingen is onvoldoende aannemelijk dat verwarring bij het publiek te duchten is. Bij het boeken van een hotel of hostel zal het publiek in de eerste plaats een stad of dorp selecteren. Als men op zoek is naar het The Green Elephant hostel in Maastricht zal men dus niet snel bij The Elephant Hostel in Amsterdam uitkomen. Indien het publiek al bekend is met het hostel van The Green Elephant, is gelet op het logo en uiterlijk van de website niet te verwachten dat wordt aangenomen dat het hostel van REGS tot dezelfde keten behoort. REGS gebruikt zelf andere kleuren, vormen, een ander lettertype en een andere inrichting van het hostel dan The Green Elephant.

Merkinbreuk

4.6. The Green Elephant stelt dat REGS inbreuk maakt op haar merkrechten en beroept zich op artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE.

4.7. In deze procedure dient beoordeeld te worden of The Green Elephant voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat REGS door het gebruik van het teken The Elephant Hostel (als handelsnaam en domeinnaam) inbreuk maakt op het woordmerk The Green Elephant.

4.8. Voor het aannemen van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE dient eerst te worden vastgesteld of sprake is van merkenrechtelijk relevante overeenstemming tussen het ingeschreven merk en het door REGS gebruikte teken, om vervolgens aan de hand van alle omstandigheden van het geval, waaronder het onderscheidend vermogen van het merk, te beoordelen of die overeenstemming leidt tot verwarringsgevaar.

4.9. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voorshands niet voldaan aan dit criterium. In de eerste plaats is de mate van overeenstemming tussen merk en teken beperkt. Het overeenstemmende element in merk en teken is 'elephant'. Zoals REGS terecht heeft aangevoerd worden diernamen in het algemeen, en ook het woord olifant of elephant veelvuldig gebruikt als naam voor horecagelegenheden. Zij heeft als productie 5 en 6 een groot aantal voorbeelden overgelegd van horecagelegenheden (waaronder hotels of andere verblijfsaccommodaties) met het woord olifant of elephant in de naam, al dan niet voorafgegaan door een kleur of ander bijvoeglijk naamwoord.

Dit leidt ertoe dat het element 'elephant' in het woordmerk een zwak onderscheidend vermogen heeft. Daar komt bij dat het onderdeel 'elephant' slechts een van de elementen van het merk is, dat bestaat uit de combinatie van 'green' en 'elephant'. Volgens het HvJEU hebben zwak onderscheidende bestanddelen van een samengesteld merk (...) over het algemeen een beperkter gewicht (...) in de analyse van de overeenstemming tussen de tekens dan bestanddelen met een zeer groot onderscheidend vermogen, die bovendien beter in staat zijn om te domineren in de door dit merk opgeroepen totaalindruk.¹ Zowel visueel, auditief als begripsmatig komen het merk en het teken niet overeen. The Green Elephant kan dan ook niet het woord 'green' wegdenken en het alleenrecht op het gebruik van (slechts) het woord 'elephant' claimen, zeker niet nu het hostel van REGS past in een zogenoemd 'Urban Zoo'-concept, waarbij ieder hostel de naam van een (ander) dier krijgt.

4.10. Verder is, voor zover aan die toets al wordt toegekomen, ook het verwarringsgevaar onvoldoende aannemelijk. Ten eerste omdat er onvoldoende overeenstemming is tussen merk en teken, door het bestanddeel 'green' van het merk. Het bestanddeel 'green' is niet ondergeschikt aan het bestanddeel 'elephant'.

¹ HvJ EU 12 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:481, C-705/17, r.o. 53.

Ten tweede hebben partijen, zoals hiervoor in 4.5 is overwogen, een andere vestigingsplaats. Verder verschillen ook het logo en de inrichting van de website en van de hostels van partijen. Weliswaar heeft The Green Elephant (alleen) een woordmerk en geen beeldmerk, en maken de inrichting van de website en de hostels strikt genomen geen deel uit van het merk en teken, maar in het kader van het risico op (indirect) verwarringsgevaar kan de wijze waarop het merk in de praktijk wordt gebruikt wel een rol spelen. Het relevante publiek zal immers bij het boeken van een hostel de website bezoeken en/of foto's van het hostel bekijken. The Green Elephant maakt gebruik van de kleuren wit en groen, in haar (ronde) logo en ook in de inrichting en heeft een recht lettertype. REGS maakt gebruik van een sierlijk lettertype en van de kleuren zwart en geel/goud, ook in haar (website)inrichting en (rechthoekige) logo. Gelet op al deze omstandigheden is onvoldoende aannemelijk dat er direct of indirect gevaar is voor verwarring bij het publiek.

4.11. Uit het voorgaande volgt dat van onrechtmatig gebruik van de handelsnaam door REGS geen sprake is. De conclusie is dat de vorderingen op geen van de gestelde gronden tot toewijzing kunnen leiden.

4.12. The Green Elephant zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van REGS worden begroot op (waarbij het salaris advocaat wordt gesteld op het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding):

- griffierecht	€	714,00
- salaris advocaat	€	6.000,00
- nakosten	€	178,00 (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing)
Totaal	€	6.892,00

4.13. De nakosten zullen worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt The Green Elephant in de proceskosten, aan de zijde van REGS tot op heden begroot op € 6.892,00,

5.3. veroordeelt The Green Elephant in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 178,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, in geval van betekening, met een bedrag van € 92,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.4. verklaart deze kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 1 april 2025.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
de griffier van de
rechtbank Amsterdam