

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/418787 / HA ZA 12-573

Vonnis van 24 april 2013

in de zaak van

rechtspersoon naar buitenlands recht
CAPRICE HOLDINGS LIMITED,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
eiseres,
advocaat mr. A.P. Meijboom te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap
RESTAURANT IVY B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam

Partijen worden hierna Caprice Holdings en Restaurant Ivy genoemd. De zaak is voor Caprice Holdings behandeld door de advocaat voornoemd en voor Restaurant Ivy door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de inleidende dagvaarding van 13 april 2012;
 - de akte overlegging producties van Caprice Holdings, met producties 1 tot en met 8;
 - de conclusie van antwoord, met producties 1A tot en met E;
 - de akte overlegging aanvullende producties van Caprice Holdings, met producties 9 en 10;
 - het tussenvonnis van 1 augustus 2012, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
 - de akte producties van Caprice Holdings, met producties 9 tot en met 16 (ter comparitie is met partijen vastgesteld dat Caprice Holdings twee maal de nummers 9 en 10 heeft gebruikt voor verschillende producties);
 - het proces-verbaal van comparitie van partijen (met pleitgelegenheid) van 7 november 2012, met de daarin genoemde stukken (te weten: kostenspecificaties en pleitaantekeningen van beide partijen).
- 1.2. Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Caprice Holdings is sinds 2005 eigenaresse van het restaurant “The Ivy” in Londen, het Verenigd Koninkrijk, dat sinds 1917 bestaat. In 1997 is een receptenboek voor de verkoop gepubliceerd onder de naam “The Ivy”. Dit boek bevat recepten van gerechten die worden geserveerd in het restaurant “The Ivy”.

2.2. Caprice Holdings is houdster van de volgende merkregistraties:

- het Gemeenschapsmerk, waarvan de aanvraag is ingediend op 22 juni 2007, welke aanvraag is gepubliceerd op 22 november 2007 en waarna registratie heeft plaatsgevonden op 5 maart 2010 onder nummer 06057517, van het woordmerk THE IVY, voor – onder meer – diensten in klasse 43: restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), diensten van een restaurant, bar en cateringbedrijf, restaurant- en barbeheer, bardiensten, diensten op het gebied van de organisatie van feestmalen, diensten op het gebied van hotels en accommodatie advisering en consultancy en het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot alle voornoemde diensten (hierna ook: het Gemeenschapsmerk van Caprice Holdings), en
- het internationale merk, geregistreerd op 4 december 2007 en onder nummer 0965409 geregistreerd, met aanwijzing van de Europese Unie, van het woordmerk IVY voor – onder meer – waren in klasse 16: “printed matter, leaflets, periodicals, newspapers, books (...)” (hierna ook: het internationale merk van Caprice Holdings).

2.3. Restaurant Ivy is de onderneming van chef-kok X. Het door de onderneming sinds 2009 gedreven restaurant onder de naam “Restaurant Ivy” heeft een Michelinster. In 2010 is door X het receptenboek onder de titel “IVY 2010 Contemporary Cooking” samengesteld dat onder meer op de website van Restaurant Ivy, www.restaurantivy.nl, wordt aangeboden.

2.4. Bij brief van 4 januari 2012 heeft Caprice Holdings met een beroep op haar merkrechten Restaurant Ivy gesommeerd het gebruik van het teken “Ivy” te staken. Daar is door Restaurant Ivy geen gevolg aan gegeven.

3. Het geschil

3.1. Caprice Holdings vordert – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. voor recht te verklaren dat Restaurant Ivy met gebruik van het teken “Ivy” alsmede het verhandelen van het receptenboek “IVY 2010 Contemporary Cooking” inbreuk maakt op de merken van Caprice Holdings;
2. Restaurant Ivy te bevelen iedere inbreuk op het gemeenschapsmerk van Caprice Holdings waaronder gebruik van het teken “Ivy” voor haar restaurant te staken en gestaakt te houden;
3. Restaurant Ivy te bevelen iedere inbreuk op het internationale merk van Caprice Holdings waaronder het verhandelen van het receptenboek “IVY 2010 Contemporary Cooking” te staken en gestaakt te houden;
4. Restaurant Ivy te bevelen onder overlegging van bewijsmateriaal en een goedkeurende verklaring van een registeraccountant opgave te doen van het aantal gedrukte, aan

-
- verkooppunten afgeleverde, in voorraad zijnde receptenboeken en van de kostprijs, de verkoopprijs en de netto- en brutowinst van de receptenboeken;
5. Restaurant Ivy te bevelen de gehele voorraad receptenboeken te laten vernietigen;
 6. Restaurant Ivy te bevelen een bepaalde rectificatie te plaatsen in de magazines “Delicious” en “Elle Eten”;
 7. Restaurant Ivy te bevelen een dwangsom te betalen van €10.000 per overtreding van de onder 2 tot en met 6 bedoelde bevelen te vermeerderen met €1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;
 8. Restaurant Ivy te veroordelen de nader bij staat op te maken schade van Caprice Holdings geleden als gevolg van de merkinbreuk te vergoeden, met wettelijk rente;
 9. Restaurant Ivy te veroordelen in de volledige proceskosten conform artikel 1019h van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Caprice Holdings legt aan haar vorderingen ten grondslag (a) dat Restaurant Ivy inbreuk maakt in de zin van (artikel 145 jo) artikel 9 lid 1 sub a, b, of c van de Verordening (EG) 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) op het Gemeenschapsmerk van Caprice Holdings door gebruik te maken van het teken “Ivy” voor restauratie, althans voor haar restaurant-, bar- en cateringdiensten aangeboden in het in Rotterdam gevestigde restaurant Ivy en (b) dat Restaurant Ivy inbreuk maakt in de zin van (artikel 145 jo) artikel 9 lid 1 sub a of b GMVo op het internationale merk van Caprice Holdings door gebruik te maken van het teken “Ivy” voor het Restaurant Ivy uitgegeven receptenboek.

3.3. Restaurant Ivy voert verweer en stelt zich daarbij op het standpunt dat, ondanks gebruik van het element “Ivy” door beide ondernemingen, er geen verwarring omtrent de herkomst kan ontstaan omdat het om lokaal opererende ondernemingen gaat die respectievelijk in Londen en in Rotterdam zijn gevestigd en die, behalve dat zij zich beide met het verstrekken van restaurantdiensten bezighouden, vanwege een geheel andere achtergrond en een ander karakter van hun ondernemingen, weinig met elkaar gemeen hebben. De werkingssfeer en de zakelijke actieradius van beide ondernemingen zijn voornamelijk lokaal bepaald en overlappen elkaar niet. De bescherming die Caprice Holdings vraagt (voor wat in wezen een lokaal handelsnaambelang is), levert oneigenlijk gebruik op van de GMVo. De GMVo wordt ingezet voor een ander doel dan waarvoor zij is bedoeld. Restaurant Ivy voert voorts aan dat zij geen gebruik maakt van een teken dat (mede) bestaat uit het element “Ivy” ter onderscheiding van haar waren of diensten, maar dat zij slechts gebruik maakt van de benaming “Restaurant Ivy” voor haar onderneming. “Restaurant Ivy” is niet meer dan de (handels)naam van haar restaurant. Restaurant Ivy bestrijdt voorts dat het door haar gebruikte “Restaurant Ivy” identiek is aan THE IVY en dat het door haar gebruikte teken overeenstemt met de merken van Caprice Holdings. Het in aanmerking komende publiek dat restaurants als Restaurant Ivy bezoekt, is deskundig en kan het aanbod van restaurants heel goed uit elkaar houden. Ook daarom is verwarring uitgesloten. De merken van Caprice Holdings zijn geen bekende merken. Met het receptenboek wordt evenmin inbreuk gemaakt op de merkrechten van Caprice Holdings. De titel maakt deel uit van het product en dient om het boek als afkomstig van Restaurant Ivy te onderscheiden. Titels kunnen bovendien niet als merkgebruik worden aangemerkt.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Deze rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen gegrond op het Gemeenschapsmerk en het internationale merk (met gelding voor de Europese Unie) van Caprice Holdings gelet op (artikel 151 lid 1 jo) artikel 95 lid 1 en 96 aanhef en sub a en 97 lid 1 GMVo en artikel 3 van de desbetreffende Uitvoeringswet, omdat Restaurant Ivy in Nederland gevestigd is.

Het Gemeenschapsmerk THE IVY van Caprice Holdings en restaurantdiensten

4.2. Uit de door Caprice Holdings overgelegde, en niet door Restaurant Ivy bestreden voorbeelden blijkt dat op de voorgevel van het restaurant van Restaurant Ivy het teken “Ivy” is afgebeeld, dat haar domeinnaam restaurantivy.nl luidt, dat zij bij haar contactgegevens op haar website vermeld “Restaurant Ivy”, dat zij in veel gevallen bij het teken “Ivy” gebruik maakt van een afbeelding van een gestileerde klimoprank of -plant (zoals hieronder afgebeeld), dat dit logo met “Ivy” terugkomt in de inrichting en de aankleding van het restaurant en in de wijze waarop zij over het restaurant bericht en dat zij wanneer zij het over haar restaurantbedrijf heeft (zoals op haar website), het afwisselend heeft over “Ivy” en “Restaurant Ivy” (bijvoorbeeld: “Bij Ivy ...” en “Bij Restaurant Ivy ...”). Daarnaast wordt op de website gesproken over “Ivy’s hoofdgerechten” en “Amuse Ivy” die op de menukaart staan.



Artikel 9 lid 1 sub a GMVo

4.3. Artikel 9 lid 1 sub a GMVo is van toepassing op gevallen waarin het gebruikte teken gelijk is aan het merk en dit teken voor dezelfde waren of diensten wordt gebruikt als waarvoor het merk is ingeschreven.

4.4. De door Restaurant Ivy gebruikte tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” (al dan niet in combinatie met een bepaalde schrijfwijze of logo) zijn niet identiek als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo aan het Gemeenschapsmerk van Caprice Holdings THE IVY, omdat de tekens niet zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeelden.¹ Het niet overnemen van het onderdeel THE in de tekens is in het geheel beschouwd een niet zodanig onbeduidend verschil dat het aan de aandacht van het in aanmerking komende publiek zal kunnen ontsnappen. Dat geldt ook voor de toevoeging “Restaurant” in voorkomende gevallen.

¹ HvJ EG 20 maart 2003, C-291/00, NJ 2004, 208 m.nt. JHS (Arthur et Félicie)

4.5. Nu er geen sprake is van een aan het merk identiek teken, kan Caprice Holdings haar vorderingen ten aanzien van haar Gemeenschapsmerk niet gronden op artikel 9 lid 1 sub a GMVo.

Artikel 9 lid 1 sub b GMVo

4.6. Niet valt in te zien dat THE IVY, dat in het Nederlands kan worden vertaald met “de klimop”, geen onderscheidend vermogen zou kunnen hebben voor de waren en diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk van Caprice Holdings is ingeschreven, althans daarvoor is door Restaurant Ivy onvoldoende onderbouwing verschaft. Dat ook andere (horeca)ondernemingen van eenzelfde of op het merk gelijkend teken gebruik maken is – zonder meer – onvoldoende grond om onvoldoende onderscheidend vermogen aan te nemen.

4.7. Voor de toepassing van artikel 9 lid 1 sub b GMVo is vereist dat sprake is van gebruik van een met het merk overeenstemmend teken en van gebruik voor soortgelijke waren of diensten en verwarring die daardoor kan ontstaan bij het publiek. Het is de vraag of “Restaurant Ivy” en “Ivy” enerzijds en THE IVY anderzijds voor “restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken), diensten van een restaurant” (hierna: restaurantdiensten) zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

4.8. Dat Restaurant Ivy geen merkenrechtelijk relevant gebruik maakt van de tekens “Restaurant Ivy” en “IVY” is door haar onvoldoende onderbouwd, althans in het licht van de overgelegde, en door haar niet bestreden voorbeelden van gebruik, heeft zij onvoldoende onderbouwing verschaft waaruit volgt dat slechts sprake is (geweest) van handelsnaamgebruik of het enkele verwijzen naar een benaming van de onderneming. Aan Restaurant Ivy kan worden toegegeven dat uit de *Céline*-uitspraak van het Hof van Justitie² volgt dat wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam, of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, dit gebruik derhalve niet kan worden aangemerkt als gebruik voor waren of diensten. In die uitspraak wordt echter ook nadrukkelijk de mogelijkheid opengelaten dat sprake is van gebruik voor waren of diensten indien het betrokken teken op zodanige wijze wordt gebruikt dat er een verband ontstaat tussen de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem en de waren en diensten die op de markt worden gebracht. Ten aanzien van restaurantdiensten van Restaurant Ivy is sprake van een dergelijke band met de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” en de wijze waarop die in de verschillende voorbeelden van gebruik een rol spelen. Hoewel de lijn tussen handelsnaamgebruik en gebruik van een merk of teken voor diensten in sommige gevallen niet heel scherp kan worden getrokken, is in de onderhavige situatie duidelijk dat met het gebruik van de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” niet in alle gevallen slechts verwezen wordt naar de onderneming, maar dat dit gebruik kennelijk (ook) dient om een verband te leggen voor het in aanmerking komende publiek tussen de onderneming en de door de onderneming geleverde restaurantdiensten. Het veelvuldig terugkomen van het logo met de klimoprانken en “Ivy” in berichtgeving over het restaurant en de restaurantdiensten, het in berichtgeving vaak herhalen van de naam (“Bij Ivy ...”, “Bij Restaurant Ivy”), wijzen niet op slechts verwijzing naar de onderneming maar zullen bij het in aanmerking komende publiek de

² HvJ EG 11 september 2007, C17/06, RvdW 2008, 127

indruk (kunnen) wekken dat verwezen wordt naar de diensten (i.c. de restaurantdienst) van de onderneming. Dat de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” voor restauratiediensten worden gebruikt staat hiermee vast, zodat sprake is van gebruik van deze tekens voor diensten die gelijk zijn aan de diensten waarvoor het merk is geregistreerd.

4.9. Gelet op het voorgaande dient vervolgens de vraag te worden beantwoord of de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” enerzijds en het Gemeenschapsmerk THE IVY anderzijds voor restauratiediensten zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, welke verwarring mede omvat het gevaar van associatie met het merk.

4.10. De overeenstemming is gelegen in gebruik van “Ivy” dat als onderdeel is opgenomen in “Restaurant Ivy” en in het Gemeenschapsmerk THE IVY en geheel samenvalt met het teken “Ivy”. “Ivy” wordt in alle gevallen gelijk (te weten op de Engelse wijze) uitgesproken. In zoverre bestaat er dus auditieve overeenstemming tussen tekens en merk. Visueel, wat het woordbeeld betreft, is de overeenstemming ook gelegen in het gebruik van “Ivy”. In de Engelse taal verwijst “Ivy” naar een klimopplant. Hoewel Restaurant Ivy aanvoert dat zij haar restaurant heeft vernoemd naar de moeder van haar chef-kok (Ivy is haar voornaam), blijkt uit de wijze van afbeelding en de daarbij gebruikte gestileerde vormen van klimopbladeren en -ranken van de door Restaurant Ivy gebruikte tekens, dat Restaurant Ivy ook een verband legt met de letterlijke Engelse betekenis van “Ivy”: de klimopplant. In die zin is er dan ook sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens en het merk.

4.11. De verschillen tussen tekens en merk zijn gelegen in de omstandigheid dat het lidwoord THE opgenomen in het merk, niet terugkomt in de tekens en dat in het teken “Restaurant Ivy” het bestanddeel “restaurant” is opgenomen, dat niet voorkomt in het merk. Deze verschillen zijn echter ondergeschikt te achten aan de overeenstemming die in het kenmerkende bestanddeel “Ivy” in de tekens en het merk wordt gevonden. Het bestanddeel “Ivy” is wat de tekens en het merk onderscheidt c.q. kenmerkt. Het bestanddeel THE is slechts een lidwoord met een aan het kenmerkende bestanddeel IVY ondergeschikte rol. Het bestanddeel “restaurant” is hier een beschrijving van de onder de tekens geleverde (restaurant)diensten, zodat daaraan geen onderscheidende en daarmee kenmerkende betekenis toekomt. Daarbij dient in overweging te worden genomen dat bij beoordeling de punten van overeenstemming zwaarder wegen dan de punten van verschil, nu het publiek dat de tekens en het merk veelal niet naast elkaar zal zien en afgaat op een onvolmaakt herinneringsbeeld van het merk, ook eerder geneigd zal zijn af te gaan op de punten van overeenstemming. Uit het voorgaande volgt dat de verschillen tussen de tekens en het merk van ondergeschikte aard zijn en niet (kunnen) afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk die gelegen is in het overeenstemmen van het kenmerkende bestanddeel.

4.12. Gelet op de overeenstemming van het kenmerkende “Ivy” in tekens en merk en de afwezigheid van meer dan slechts onderschikte en/of beschrijvende verschillen, is sprake van overeenstemming tussen de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” enerzijds en het Gemeenschapsmerk THE IVY anderzijds voor restauratiediensten. In aanmerking genomen de overeenstemming tussen de tekens en het merk, de gelijke totaalindruk, de soortgelijkheid van de onder de tekens en het merk verleende restaurantdiensten en de overigens onbestreden onderscheidende kracht van het merk, ligt het in de rede te verwachten dat het in aanmerking komende publiek kan denken dat het restaurant in Rotterdam in een of ander verband staat tot het restaurant in Londen. Restaurant Ivy heeft hier tegenin gebracht dat de gemiddelde bezoeker van Restaurant Ivy zodanig deskundig is dat hij weet dat er geen band is. Daarvoor

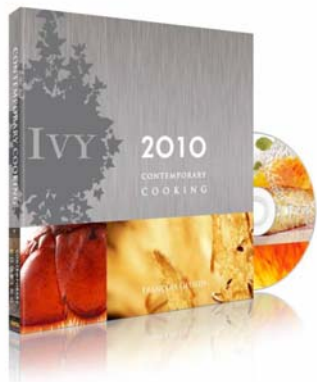
heeft zij echter geen concrete onderbouwing gegeven. Bovendien zegt dit nog niets over wat de gemiddelde consument van de onder het merk THE IVY verrichte restaurantdiensten verwacht of denkt. Dat die gemiddelde consument (ook als die meer dan gemiddeld geïnteresseerd in of geïnformeerd is over restaurants) beide restaurants met elkaar in verband brengt, lijkt gegeven de overeenstemming tussen merk en tekens een reële verwachting. Dat restaurants in het algemeen, en de desbetreffende restaurants in het bijzonder, lokaal opereren en een lokale clientèle bedienen, doet daar aan niet af. Een internationaal verband tussen restaurants is immers niet ondenkbaar of ongebruikelijk. De overgelegde producties maken bovendien duidelijk dat beide restaurants aanwezig zijn op het internet met een eigen website, dat zij beide worden genoemd op binnen- en buitenlandse websites, op nationale en internationale restaurantlijsten en dat zij beide internationale aandacht krijgen van de culinaire pers.

4.13. Gelet op het voorgaande wordt vastgesteld dat sprake is van overeenstemming tussen de tekens “Ivy” en “Restaurant Ivy” enerzijds en het Gemeenschapsmerk van Caprice Holdings anderzijds, waarbij beide partijen de tekens en het merk gebruiken voor dezelfde diensten, te weten: restaurantdiensten, hetgeen kan leiden tot verwarring bij het in aanmerking komende publiek, zodat sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

Het internationale merk IVY van Caprice Holdings en het receptenboek

4.14. Ook met betrekking tot het internationale merk IVY geldt dat niet valt in te zien dat IVY, dat in het Nederlands kan worden vertaald met “klimop”, geen onderscheidend vermogen zou kunnen hebben voor de waren en diensten waarvoor dit merk van Caprice Holdings is ingeschreven, althans daarvoor is door Restaurant Ivy onvoldoende onderbouwing verschaft. Dat ook andere (horeca)ondernemingen van eenzelfde of op het merk gelijkend teken gebruik maken is – zonder meer – onvoldoende om gebrek aan onderscheidend vermogen aan te nemen.

4.15. Het receptenboek van Restaurant Ivy (dat op haar website wordt aangeboden en) waar Caprice Holdings met een beroep op haar internationale merk IVY bezwaar tegen maakt, ziet er als volgt uit:



4.16. Partijen verschillen van mening met betrekking tot gebruik van het teken “Ivy” op het receptenboek waar het de vraag betreft of hier sprake is van gebruik voor de waren

waarvoor het internationale merk is ingeschreven. Caprice Holdings stelt dat sprake is van gebruik van het teken als merk voor de door haar in klasse 16 opgegeven waren. Volgens Restaurant Ivy is hier geen sprake van omdat het om beschrijvend gebruik als onderdeel van een (boek)titel gaat (“IVY 2010 Contemporaty Cooking”) dat niet kwalificeert als gebruik voor de waren opgesomd in klasse 16 bij de inschrijving van het internationale merk IVY (te weten: “printed matter, leaflets, periodicals, newspapers, books (...”).

4.17. De rechtbank neemt bij de beoordeling tot uitgangspunt dat artikel 9 lid 2 aanhef en sub a GMVo aan de merkhouder het recht geeft zich te verzetten tegen het aanbrenge van aan het merk gelijke of met het merk overeenstemmende tekens op waren. Dat het internationale merk van Caprice Holdings IVY gelijk is aan het teken “Ivy” dat op de omslag van het receptenboek van Restaurant Ivy is aangebracht, staat niet ter discussie. Of het teken “Ivy” al dan niet deel uitmaakt van de titel van het receptenboek, zoals door Caprice Holdings wordt bestreden, is van ondergeschikt belang. Van doorslaggevend belang is welke indruk bestaat of ontstaat bij het in aanmerking komende publiek door het gebruik van het teken “Ivy” op en in het receptenboek van Restaurant Ivy en of die indruk beperkt zal zijn tot het signaleren van het bestanddeel “Ivy” als beschrijvend onderdeel van een boektitel.

4.18. Zoals Caprice Holdings aanvoert, is het teken van Restaurant Ivy tegen een achtergrond van een bos klimopbladeren zo vormgegeven en afgebeeld dat het los staat van de titel en de naam van de auteur. Dat het slechts een beschrijvend element vormt, een verwijzing naar Restaurant Ivy, zoals Restaurant Ivy aanvoert, volgt daar niet uit. Wanneer sprake zou zijn van een enkele beschrijvende verwijzing valt immers niet in te zien dat ook de beeldelementen die verwijzen naar klimop dienen te worden gebruikt. De combinatie van het woord “Ivy” met beeldelementen die bestaan uit klimopbladeren, wijzen op gebruik van “Ivy” als onderdeel van een logo, een onderscheidingsteken. Dit wordt nog versterkt doordat ook bij de aanduiding van de restaurantdiensten gebruikt gemaakt wordt van een onderscheidingsteken bestaande uit het woord “Ivy” dat is afgebeeld in combinatie met klimopranken of -bladeren. Door Restaurant Ivy is onvoldoende onderbouwd aangevoerd waaruit volgt dat het in aanmerking komende publiek hierin geen gebruik als onderscheidingsteken zal zien, maar dit zal opvatten als slechts een beschrijving. Dat het teken ook de herkomst van het receptenboek beschrijft (van Restaurant Ivy), wil nog niet zeggen dat het derhalve slechts beschrijvend wordt gebruikt. Wanneer zoals hier het geval is, daarnaast ook sprake is van gebruik van een teken ter onderscheiding van de waar (recepten)boeken, is sprake van merkinbreuk. Dat slechts sprake is van een eenmalige uitgave, zoals Restaurant Ivy naar voren heeft gebracht, is daarbij niet van belang. Niet gezegd is overigens dat het in aanmerking komende publiek zal begrijpen dat het om een eenmalige uitgave gaat, nu door het prominente gebruik van het jaar 2010 in de titel de verwachting lijkt te worden werkt dat in de toekomst nieuwe publicaties onder het teken “Ivy” zullen volgen.

Misbruik van recht

4.19. Voor zover het betoog van Restaurant Ivy ten aanzien van oneigenlijk gebruik van de GMVo dient te worden opgevat als een beroep op misbruik van recht, overweegt de rechtbank dat van misbruik van recht door Caprice Holdings door merken te verwerven en/of door een beroep te doen op haar merkrechten zoals in deze procedure aan de orde is geen sprake is. Daarvoor is immers vereist dat Caprice Holdings haar desbetreffende bevoegdheden heeft gebruikt met geen ander doel dan het schaden van Restaurant Ivy, met

een ander doel dan waarvoor die bevoegdheden zijn verleend of ter behartiging van een belang dat niet in verhouding stond tot de belangen van Restaurant Ivy die daardoor is geschaad. Dat de ratio van de GMVo zich zou verzetten tegen het door Caprice Holdings aanvragen van Gemeenschapsmerken voor haar (nu nog) lokaal in Londen ontplooiende activiteiten en het beroep van Caprice Holdings op dergelijke rechten ten aanzien van gebruik van met deze merken conflicterende tekens in Nederland, valt – zonder verdere onderbouwing – niet in te zien. De GMVo biedt dergelijke mogelijkheden en stelt niet de eis dat voordat wordt overgegaan tot aanvragen van een merk of het aanspannen van een procedure sprake dient te zijn van bepaald (plaatselijk of internationaal) gebruik van het merk. Daaruit volgt dat niet is komen vast te staan dat Caprice Holdings haar bevoegdheden met betrekking tot het aanvragen en het zich beroepen op de desbetreffende merken voor een ander doel heeft gebruikt dan dat die haar zij verleend. Dat zij haar bevoegdheden zou hebben gebruikt met geen ander doel dan het schaden van Restaurant Ivy of ter behartiging van een belang dat niet in verhouding stond tot de belangen van Restaurant Ivy die daardoor is geschaad, is gesteld noch gebleken.

De vorderingen

4.20. De sub 1 gevraagde verklaring voor recht zal worden toegewezen. Ook het sub 2 gevorderde bevel met betrekking tot het staken van merkinbreuk zal als in het dictum vermeld worden toegewezen op de gevorderde en overigens onbestreden termijn van twee maanden. Ter vermijding van het ontstaan van mogelijke onduidelijkheden en executiegeschillen zal het verbod echter eerst ingaan twee maanden na de betekening van het vonnis. De vorderingen sub 3, 4 en 5 zullen – als overigens onbestreden – worden toegewezen. Aangezien de sub 6 gevorderde rectificatie in het geheel niet is onderbouwd, valt niet in te zien welk belang daarmee gediend is noch dat rectificatie hier aan de orde dient te zijn. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. De sub 7 gevorderde dwangsom, die niet bestreden is, zal voorzien van een maximum, als hierna verwoord, worden toegewezen.

4.21. Ook de overigens onbestreden gevorderde schadevergoeding en/of winstafracht, zal worden toegewezen, met dien verstande dat het dient te gaan om schade en winsten die het gevolg zijn van de in dit vonnis vastgestelde merkinbreuk. Voorts geldt dat schadevergoeding en winstafracht niet onbepert kunnen cumuleren, zoals Caprice Holdings ook al heeft opgemerkt. Niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van de totaalbedragen gevorderd aan winstafracht respectievelijk schade bestaande uit gedeelde licentievergoedingen kan worden toegewezen. Uit die twee gevorderde posten kan Caprice Holdings na afloop van de schadestaatprocedure de grootste kiezen. Cumulatie van winstafracht met eventuele overige schadeposten (waardevermindering van merkrechten door verlies aan exclusiviteit en reputatieschade bijvoorbeeld) is wel mogelijk. De wettelijke rente is niet bestreden en zal na te melden worden toegewezen.

4.22. Restaurant Ivy zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Caprice Holdings maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar totale kosten (exclusief BTW) begroot op een bedrag van €21.380,68. De kosten noch de gevraagde uitvoerbaar bij voorraad verklaring zijn door Restaurant Ivy bestreden zodat deze als in het dictum te melden zullen worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart voor recht dat Restaurant Ivy met het gebruik van het teken “Ivy” voor restauratie, althans voor restaurant-, bar- en cateringdiensten, verband houdende met het in Rotterdam gevestigde restaurant “Ivy” van Restaurant Ivy, alsmede door het aanbieden, leveren en anderszins verhandelen van het receptenboek “IVY 2010 Contemporary Cooking”, inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk THE IVY van Caprice Holdings geregistreerd onder nummer 06057517 en op het voor de Gemeenschap ingeschreven internationale woordmerk IVY met registratienummer 0965409;

5.2. beveelt Restaurant Ivy met ingang van twee maanden na de betekening van dit vonnis in alle landen van de Europese Unie iedere inbreuk als bedoeld in 5.1 op het Gemeenschapsmerk THE IVY van Caprice Holdings geregistreerd onder nummer 06057517 te staken en gestaakt te houden door gebruik van het teken “Ivy” voor restauratie, althans voor restaurant-, bar- en cateringdiensten, verband houdende met het in Rotterdam gevestigde restaurant “Ivy” van Restaurant Ivy, zowel online (waaronder, doch niet uitsluitend, gebruik als (onderdeel van) een domeinnaam of op een website) als offline (waaronder, doch niet uitsluitend, gebruik als naam van een restaurant, op menukaarten, en in promotiemateriaal);

5.3. beveelt Restaurant Ivy in alle landen van de Europese Unie iedere inbreuk op het voor de Gemeenschap ingeschreven internationale woordmerk IVY met registratienummer 0965409, met onmiddellijke ingang na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het aanbieden, leveren en anderszins verhandelen van het receptenboek “IVY 2010 Contemporary Cooking” met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden;

5.4. beveelt Restaurant Ivy binnen zes weken na betekening van dit vonnis aan de behandelend advocaat van Caprice Holdings, onder overlegging van deugdelijk bewijsmateriaal en een goedkeurende verklaring van een onafhankelijke registeraccountant die door Caprice Holdings is aangewezen en waarvan Restaurant Ivy de kosten draagt, een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van het volgende:

5.4.1. het aantal inbreukmakende receptenboeken (“IVY 2010 Contemporary Cooking”) dat door, in opdracht van of ten behoeve van Restaurant Ivy is gedrukt;

5.4.2. het aantal inbreukmakende receptenboeken (“IVY 2010 Contemporary Cooking”) dat door, in opdracht of ten behoeve van Restaurant Ivy is geleverd aan verkooppunten;

5.4.3. het aantal inbreukmakende receptenboeken (“IVY 2010 Contemporary Cooking”) dat Restaurant Ivy direct of indirect in voorraad heeft;

5.4.4. de kostprijs in Euro’s (exclusief BTW) alsmede de door gedaagde gehandteerde verkoopprijs in Euro’s (exclusief BTW) van de inbreukmakende receptenboeken (“IVY 2010 Contemporary Cooking”);

-
- 5.4.5. de bruto en nettowinst die Restaurant Ivy ten gevolge van de inbreukmakende receptenboeken (“IVY 2010 Contemporary Cooking”) heeft genoten en de berekeningswijze daarvan alsmede de totale omzet die Restaurant Ivy daarmee heeft betaald;
- 5.5. beveelt Restaurant Ivy om binnen zes weken na betekening van dit vonnis de gehele voorraad inbreukmakende receptenboeken (“IVY 2010 Contemporary Cooking”) op een door Caprice Holdings schriftelijk op te geven adres af te geven ter vernietiging;
- 5.6. beveelt dat Restaurant Ivy een dwangsom van €10.000 verbeurt per overtreding van de onder 5.2 tot en met 5.5 gegeven bevelen, te vermeerderen met €1.000 per dag dat de overtreding voortduurt, een gedeelte van een dag tot een hele gerekend, tot een maximum van in totaal van €200.000 aan verbeurde dwangsommen, dat Restaurant Ivy in gebreke blijft met de naleving van deze bevelen;
- 5.7. veroordeelt Restaurant Ivy om aan Caprice Holdings te vergoeden de schade die zij heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van inbreuk door Restaurant Ivy op haar merkrechten als in 5.1 bedoeld, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 13 april 2012 tot aan de dag van algehele voldoening en/of, zulks te keuze van Caprice Holdings, de door Restaurant Ivy met het in 5.1 bedoelde gebruik genoten winsten aan Caprice Holdings af te dragen, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 13 april 2012 tot aan de dag van algehele voldoening;
- 5.8. veroordeelt Restaurant Ivy in de proceskosten aan de zijde van Caprice Holdings begroot op €21.380,68;
- 5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.10. wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 24 april 2013.