

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/615490 / KG ZA 21-712

Vonnis in kort geding van 25 november 2021

in de zaak van

██████████
te Zaandam,

██████████
te Zaandam,

eisers,

advocaten mrs. M.F.J. Haak en M.G.W. Peijnenburg te Amsterdam,

tegen

I. de vennootschap onder firma **KEBAPCI DEN HAAG**,

te Den Haag,

██████████
vennoot van gedaagde sub I, te Den Haag,

██████████
vennoot van gedaagde sub I, te Wateringen,
gedaagden,

advocaat mr. H.C.M. Kortman te Den Haag.

Eisers zullen afzonderlijk ██████████ worden genoemd en gezamenlijk worden aangeduid als ██████████ (in enkelvoud). Gedaagden zullen afzonderlijk worden aangeduid als de VOF, ██████████ en gezamenlijk als Kebabci Den Haag c.s. (in enkelvoud).

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 2 augustus 2021;
- de brief van mr. Peijnenburg van 5 augustus 2021 met de akte houdende indiening producties met producties EP01 t/m EP09;
- het op 16 augustus 2021 betekende oproepingsexploot waarin een gewijzigde datum voor de mondelinge behandeling van het kort geding wordt aangezegd;
- de e-mail van mr. Kortman aan de rechtbank van 12 oktober 2021 met producties GP01 t/m GP14;
- het e-mailbericht van ██████████ c.s. van 19 oktober 2021, met productie EP11;
- de pleitnota van ██████████ c.s., ontvangen op 26 oktober 2021;
- de pleitnota van ██████████ Den Haag c.s., ontvangen op 26 oktober 2021;

-
- het e-mailbericht van [REDACTED] c.s. van 28 oktober 2021, met productie EP10 (de kostenspecificatie);
 - het e-mailbericht van Kebapci Den Haag c.s. van 2 november 2021, met productie GP15 (de kostenspecificatie).

1.2. Op 4 november 2021 heeft de mondelinge behandeling (in verband met de uitbraak van het COVID-19 virus; op digitale wijze) plaatsgevonden. Nadat de voorzieningenrechter vragen had gesteld en partijen hadden gere- en dupliceerd, is, nadat een voorlopig oordeel is gegeven, een schikkingspoging gedaan. Een schikking is echter niet bereikt, waarna de voorzieningenrechter heeft bepaald dat vandaag vonnis wordt gewezen.

2. De feiten

2.1. [REDACTED] c.s. heeft in 2017 een Turks restaurant in Amsterdam opgericht. Dit restaurant wordt gedreven onder de handelsnamen 'Kebapci Amsterdam' en 'Kebapci'. [REDACTED] c.s. gebruikt ter promotie van haar waren en diensten onder andere de website www.kebapci-amsterdam.com, het Facebook-account 'Kebapci Amsterdam' en het Instagram-account 'kebapciamsterdam'. [REDACTED] c.s. is van plan binnenkort ook een tweede locatie openen.

2.2. [REDACTED] is houder van de volgende Benelux merkregistraties (hierna gezamenlijk aan te duiden als: de Merken):

- het op 8 december 2017 gedeponeerde en op 27 maart 2018 onder nummer 1026731 ingeschreven Benelux woordmerk KEBAPCI (hierna te noemen: het woordmerk), voor waren en diensten in de klassen 29 (o.a. vlees, vis, gevogelte, wild en vleesextracten), 30 (koffie en thee) en 43 (o.a. catering, restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken));

- het op 8 december 2017 gedeponeerde en op 2 maart 2018 onder nummer 1025900 ingeschreven Benelux beeldmerk met woordelementen zoals hieronder afgebeeld, eveneens voor waren en diensten in de klassen 29 (o.a. vlees, vis, gevogelte, wild en vleesextracten), 30 (koffie en thee) en 43 (o.a. catering, restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)), hierna te noemen: het beeldmerk.



2.3. De VOF is op 1 april 2021 door haar vennoten [REDACTED] opgericht. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel wordt onder activiteiten vermeld: "Het treffen van

voorbereidingen voor het staten [bedoeld zal zijn: starten, vzt] van een Turks restaurant". Enige tijd na 9 juni 2021 (zijnde de datum van de eerste sommatie, zie hierna onder 2.4.) is de VOF een Turks restaurant te Den Haag gaan exploiteren dat haar diensten aanbiedt onder de handelsnaam 'Kebapci Den Haag' (hierna te noemen: de Handelsnaam). Kebapci Den Haag c.s. maakt daarbij onder meer gebruik van het volgende teken (hierna te noemen: het Logo):



De Handelsnaam en het Logo worden hierna gezamenlijk aangeduid als: de Tekens. Kebapci Den Haag heeft een Instagram-account en exploiteert de website www.kebapci-denhaag.business.site.

2.4. [redacted] c.s. heeft Kebapci Den Haag c.s. op 9 juni 2021 aangeschreven en gesommeerd de inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van [redacted] c.s. te staken en gestaakt te houden en verzocht de bij die sommatie gevoegde onthoudingsverklaring te ondertekenen en te retourneren. Op 7 juli 2021 heeft [redacted] c.s. deze sommatie herhaald. Kebapci Den Haag c.s. heeft op beide sommaties niet gereageerd.

3. Het geschil

3.1. [redacted] c.s. vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Kebapci Den Haag c.s. hoofdelijk beveelt om vanaf de betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van [redacted] c.s. te staken en gestaakt te houden, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Kebapci Den Haag c.s. in gebreke blijft het bevel na te komen, met een maximum van € 100.000,-, met veroordeling van Kebapci Den Haag c.s. in de kosten van deze procedure overeenkomstig artikel 1019h Rv¹, vermeerderd met wettelijke rente. Voorts vordert [redacted] c.s. dat de voorzieningenrechter de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt op zes maanden na betekening van dit vonnis.

3.2. [redacted] c.s. legt aan deze vordering ten grondslag dat Kebapci Den Haag c.s. met de Handelsnaam en het Logo inbreuk maakt op de Merken in de zin van, zo heeft [redacted] c.s. ter

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

zitting toegelicht, artikel 2.20 lid 2 sub a en b BVIE². Subsidiair handelt Kebapci Den Haag c.s. in strijd met artikel 5 Hnw³.

3.3. Kebapci Den Haag c.s. voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de gevorderde voorlopige voorzieningen.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor zover het gevorderde is gegrond op inbreuk op de Merken, is de voorzieningenrechter internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, omdat de VOF gevestigd is in Den Haag en haar vennoten █████ en █████ woonplaats hebben in het arrondissement Den Haag. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Benelux:

4.2. Voor zover het gevorderde is gegrond op gestelde inbreuk op de handelsnaamrechten van █████ c.s., is de voorzieningenrechter bevoegd, alleen al omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

Spoedeisend belang

4.3. Het spoedeisend belang is – anders dan door Kebapci Den Haag c.s. eerst ter zitting niet onderbouwd is aangevoerd – met het voortduren van de door █████ c.s. gestelde inbreuken gegeven.

Merken uitsluitend beschrijvend?

4.4. Kebapci Den Haag c.s. heeft als meest verstrekkende verweer gevoerd dat het in beide merken voorkomende woordbestanddeel Kebapci (al dan niet met cedille geschreven) en het gebruik van een kop van een (mannelijk) rund/stier onvoldoende onderscheidend vermogen heeft voor (kennelijk, zo begrijpt de voorzieningenrechter een deel van) de waren en diensten die worden aangeboden, omdat het een soortnaam betreft die vergelijkbaar is met ‘bakker’ en ‘slagerij’. Het woord Kebapci betekent – aldus Kebapci Den Haag c.s. – vanuit het Turks vertaald ‘Kebaphuis’ of ‘restaurant waar men kebab kan eten’. Volgens Kebapci Den Haag zijn de Merken dan ook nietig. █████ c.s. heeft dit bestreden. Zij stelt dat het woord naar het Nederlands vertaald iets zou zijn als: de kebabmaker. Hoe dit ook zij, de voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het in aanmerking nemende publiek, te weten de gemiddelde consument op het grondgebied van de Benelux, de Turkse taal in overwegende mate niet machtig zal zijn. Dat dit anders zou zijn, is door Kebapci Den Haag c.s. ook niet aannemelijk gemaakt. Dat ligt ook niet voor de hand omdat Turks in de Benelux-landen geen officiële taal is. De populatie Nederlanders die wel Turks spreekt, kan niet worden aangemerkt als de gemiddelde consument. Uit niets blijkt dan ook dat het

² Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

³ Handelsnaamwet

relevante publiek de Merken als beschrijvende aanduidingen en niet als merken zou opvatten. Dit geldt te meer voor het beeldmerk. De kop van een stier is niet beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het beeldmerk is ingeschreven. Kebapci Den Haag c.s. heeft ook niet onderbouwd waarom dat anders zou zijn en zulks blijkt ook niet uit de overgelegde producties. Uit de producties blijkt ook niet of de daarin afgebeelde logo's als merk zijn geregistreerd, noch wanneer en waar ze zouden zijn gebruikt, noch hoe dat gebruik het onderscheidend vermogen van het beeldmerk zou beïnvloeden. In het kader van dit kort geding, en uitgaande van het door Kebapci Den Haag c.s. gevoerde verweer, dient er derhalve vanuit te worden gegaan dat de Merken de drempel voor onderscheidend vermogen halen. Dat de gemiddelde consument bij het horen of zien van de Merken mogelijk zal denken dat die iets met het Nederlandse (woord) kebap**b** (met een b aan het eind, de spelling volgens de Online Dikke Van Dale⁴) te maken hebben, staat daaraan niet in de weg.

Merkinbreuk?

4.5. [REDACTED] c.s. grondt haar vordering, zo heeft zij ter zitting toegelicht, primair op het bepaalde in artikel 2.20 lid 2 sub a en b BVIE.

4.6. Artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE bepaalt dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.7. Het gebruik van het teken Kebapci sec, welk gebruik door Kepaci Den Haag c.s. niet is bestreden, is gelijk aan het woordmerk. Het teken wordt, zo is niet in geschil, in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het woordmerk is ingeschreven. Daarmee maakt Kebapci Den Haag c.s. merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE.

4.8. Artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE bepaalt dat de merkhouder zich kan verzetten tegen ieder gebruik van een teken dat overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

4.9. Volgens vaste jurisprudentie moet de vraag naar dit in artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE bedoelde verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld volgens de indruk die het merk en het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Ten aanzien van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken geldt dat dit dient te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door het merk en het teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek

⁴ Geraadpleegd op 22 november 2021

blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden⁵.

4.10. Tussen partijen is niet in geschil dat de Merken enerzijds en de Tekens anderzijds worden gebruikt voor dezelfde waren en diensten, te weten het aanbieden van Turkse gerechten.

4.11. Daarmee wordt toegekomen aan de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen de Merken enerzijds en de Tekens anderzijds zoals in het schema hieronder is weergegeven aan de hand van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking. Ook hier geldt dat niet in geschil is dat de Tekens in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor de Merken zijn ingeschreven.

<u>De Merken</u>	<u>De Handelsnaam en het Logo</u>
KEBAPCI	KEBAPCI KEBAPCI DEN HAAG



4.12. Naar voorlopig oordeel kan [redacted] c.s. zich op de b-grond op grond van het woordmerk ook verzetten tegen gebruik van het teken Kebapci Den Haag, nu het woord Kebapci als het meest dominante en onderscheidende bestanddeel heeft te gelden en het bestanddeel 'Den Haag' een beschrijvende aanduiding is van de plaats waar de VOF gevestigd is. Het woord Kebapci in het teken Kebapci Den Haag is verder visueel en auditief gelijk aan het woordmerk.

4.13. Op grond van het beeldmerk kan [redacted] c.s. zich ook verzetten tegen gebruik van het Logo. Kebapci is het onderscheidende en dominante wordelement van het beeldmerk en het Logo. Daarnaast bevatten het beeldmerk en het Logo beide een afbeelding van een

⁵ Vgl. HvJ EU 4 maart 2020, C 328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory) en daarin genoemde oudere rechtspraak.

enigszins gestileerde stierenkop, waarvan de schedel in twee gelijke vlakken is verdeeld. Zowel het beeldmerk als het Logo worden gekenmerkt door een licht/donker-verdeling van de kop links/rechts. Het beeldmerk en het Logo kennen ook een gelijke kleurstelling (rood, zwart en wit). Auditief en visueel is er een hoge mate van overeenstemming. Wat de auditieve vergelijking betreft tussen het beeldmerk en het Logo, is aannemelijk dat het verschil in uitspraak voor wat betreft het dominerende wordelement 'kebapci' enkel in de laatste lettergreep van het woord zit (uitgesproken als kebap*tsjie* of kebap*tju*) vanwege de cedille in het beeldmerk, en niet in de twee daaraan voorafgaande lettergrepen ('kebab'). Het beeldmerk en het Logo stemmen visueel in hoge mate overeen, nu de gemiddelde consument een stierenkop vergezeld van het woord Kebapci waarneemt. Begripsmatig is er geen verschil tussen het beeldmerk en het Logo, alleen al omdat – zoals hiervoor is overwogen – de gemiddelde consument geen duidelijke vaststaande betekenis zal toekennen aan het woord Kebapci.

4.14. De verschillen tussen het beeldmerk en het Logo zitten voornamelijk in het toegevoegde (maar aan het woord Kebapci ondergeschikte) wordelement 'Den Haag' in het Logo, het gebruik van een cedille in het beeldmerk en het gebruik van een ander lettertype, het gebruik van een rood mes in de letter K van het beeldmerk, de niet volledig overeenstemmende vormgeving van de stierenkop en de net iets andere verdeling van het kleurgebruik. Uitgaande van het onvolmaakte herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek achterblijft, wordt echter aangenomen dat bij de gemiddelde consument vooral de hiervoor omschreven overeenkomsten tussen het beeldmerk en het Logo in het geheugen zullen blijven hangen. Geoordeeld moet worden dat aannemelijk is dat er gevaar voor verwarring bestaat bij het in aanmerking komende publiek omdat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat het bij het door Kebapci Den Haag geëxploiteerde restaurant om een filiaal van het restaurant van █████ c.s. gaat. Deze verwarring heeft zich ook al daadwerkelijk gemanifesteerd, wat onder meer blijkt uit onderstaand bericht dat is geplaatst op de Facebook-pagina Kebapçi Amsterdam:



Den haag da sube acmissiniz süper

█████ c.s. heeft onweersproken gesteld dat de vertaling daarvan luidt: "Je hebt een filiaal geopend in den haag, super". Daarnaast is er een reactie geplaatst op een Instagram-post van Kebapçiamsterdam, waarin de vraag wordt gesteld: "Zijn jullie open in Den Haag?".

Slotsom

4.15. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Kebapci Den Haag c.s. inbreuk maakt op de Merken van █████. Het gevorderde zal dan ook op die grondslag (alleen) jegens █████ (als houder van de Merken) worden toegewezen. Een bespreking van de subsidiair aangevoerde grondslag (te weten inbreuk op de handelsnaamrechten van █████ c.s.) kan om die reden achterwege blijven. Er is ook geen afzonderlijk belang gesteld bij een handelsnaamrechtelijke beoordeling als de merkhouder Kebapci Den Haag al kan 'afstoppen' op basis van de merkenrechtelijke grondslag.

4.16. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen aan het verbod moet zijn voldaan, worden gesteld op 48 uur na betekening van dit vonnis.

4.17. [REDACTED] heeft gevorderd dat het inbreukverbod hoofdelijk aan Kebapci Den Haag c.s. wordt opgelegd. Het verbod wordt echter niet op basis van hoofdelijkheid toegewezen, omdat het verbod voor elk van de gedaagden afzonderlijk geldt.

4.18. Oplegging van een dwangsom als stimulans tot nakoming van dit vonnis is aangewezen. De gevorderde dwangsom zal evenwel worden gematigd en aan het totaal van de te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden verbonden zoals hierna vermeld.

4.19. Kebapci Den Haag c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. [REDACTED] heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van de redelijke en evenredige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en heeft haar kosten daartoe gespecificeerd tot een bedrag van € 11.539,00 als honorarium voor de advocaat. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie eenvoudig kort geding met een maximumtarief van € 6.000,-. Dit bedrag zal worden toegewezen; het meer gevorderde wordt afgewezen. Het bedrag voor salaris advocaat van € 6.000,- wordt verhoogd met € 667,- aan griffierecht, € 375,63 aan deurwaarderskosten en € 150,00 aan verschotten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 7.192,63. De gevorderde wettelijke rente over dit bedrag is eveneens toewijsbaar.

4.20. De termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op zes maanden na betekening van dit vonnis.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vordering van [REDACTED] af;

5.2. beveelt Kebapci Den Haag c.s. om (ieder voor zich) binnen 48 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Merken te staken en gestaakt te houden, waaronder (mede) begrepen het (doen) staken en gestaakt (doen) houden van het gebruik van het teken 'Kebapci' ter onderscheiding van haar waren en diensten, op straffe van verbeuren van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Kebapci Den Haag c.s. in gebreke blijft dit bevel volledig en/of tijdig na te komen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 75.000,-;

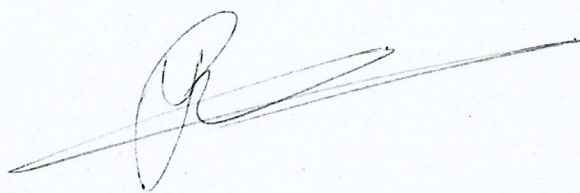
5.3. veroordeelt Kebapci Den Haag c.s. in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [REDACTED] begroot op € 7.192,63, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten als deze niet binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis zijn voldaan;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na betekening van dit vonnis;

5.6. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd door [REDACTED]

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel op 25 november 2021.



Voor grosse/~~arschrift~~

25 NOV. 2021

De griffier,

