

ECLI:NL:RBDHA:2018:6464

Instantie
Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak
05-06-2018

Datum publicatie
05-06-2018

Zaaknummer
C/09/549145

Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht

Bijzondere kenmerken
Kort geding

Inhoudsindicatie
Artikel 5 Handelsnaamwet - Beschrijvendheid - Mate afwijking – Verwarringsgevaar

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl

[Verrijkte uitspraak](#)

Uitspraak
Rechtbank den haag

Team handel - voorzieningenrechter
zaak- / rolnummer: C/09/549145 / KG ZA 18-219
Vonnis in kort geding van 5 juni 2018

in de zaak van

de vennootschap onder firma
EATALIA DELICATESSEN V.O.F.,
gevestigd te Den Haag ,
eiseres,
advocaat mr. M.R. Krul te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PAPA EATALIA B.V.,
gevestigd te Den Haag,
gedaagde,
advocaat mr. R.M. van der Zwan te Den Haag.
Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als 'Eatalia' en 'Papa Eatalia'.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de conceptdagvaarding, met producties 1 tot en met 7 en een kostenopgave;

- de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 8;
- de e-mail van mr. Krul van 14 mei 2018, met producties 8 en 9 en een geactualiseerde kostenopgave;
- de brief van mr. Van der Zwan van 17 april 2018 met een kostenopgave;
- de faxbrieven van mr. Van der Zwan van 14 mei 2018, met producties 9 tot en met 13 en een geactualiseerde kostenopgave;
- de op 15 mei 2018 gehouden mondelinge behandeling, ter gelegenheid waarvan Papa Eatalia vrijwillig is verschenen en door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd.

1.2.
Ter zitting is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

Eatalia is opgericht op 20 augustus 2014. Eatalia exploiteert sindsdien een winkel in Italiaanse delicatessen met eetgelegenheid in het pand aan het Noordeinde 117 te Den Haag, hierna afgebeeld. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat Eatalia ingeschreven onder – onder meer – de handelsnamen 'Eatalia Delicatessen' en 'Eatalia'.



2.2.

Papa Eatalia is opgericht op 13 juni 2017 en exploiteert onder de handelsnaam Papa Eatalia, die ook is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, een Italiaans restaurant in het pand aan de Grote Markt 1 te Den Haag, hierna afgebeeld.



2.3.

Papa Eatalia maakt gebruik van de website www.papaeatalia.nl, waarop – onder meer – de menukaart kan worden geraadpleegd en reserveringen kunnen worden geplaatst.

2.4.

De advocaat van Eatalia heeft Papa Eatalia bij brief van 14 december 2017 met een beroep op artikel 5 Hnw¹ verzocht het gebruik van de aanduiding 'Eatalia' in haar handelsnaam, wegens verwarringsgevaar, binnen een termijn van vier weken vrijwillig te staken en gestaakt te houden. Papa Eatalia heeft daar geen gehoor aan gegeven.

3 Het geschil

3.1.

Eatalia vordert – zakelijk weergegeven – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. veroordeling van Papa Eatalia tot het binnen vier weken na betekening van dit vonnis staken en gestaakt houden van elk gebruik van de aanduiding 'Eatalia' in haar handelsnaam,

II. veroordeling van Papa Eatalia tot het binnen vier weken na betekening van dit vonnis zodanig wijzigen van haar statutaire handelsnaam en de inschrijving van haar handelsnaam in het handelsregister dat daarin de aanduiding 'Eatalia' niet meer voorkomt,

III. veroordeling van Papa Eatalia tot het binnen vier weken na betekening van dit vonnis staken en gestaakt houden van de openbaarmaking van de domeinnaam www.papaeatalia.nl,

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, en met veroordeling van Papa Eatalia in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv².

3.2.

Daartoe voert Eatalia aan dat Papa Eatalia door het gebruik van haar handelsnaam Papa Eatalia in strijd handelt met artikel 5 Hnw. De handelsnaam Papa Eatalia bevat het onderscheidende element 'Eatalia' en daarmee de gehele handelsnaam Eatalia, zodat volgens Eatalia sprake is van een geringe afwijking van haar oudere handelsnaam Eatalia. Volgens Eatalia is sprake van evident verwarringsgevaar tussen de beide ondernemingen. Daarbij wijst Eatalia erop dat beide ondernemingen in het centrum van Den Haag zijn gevestigd en beide ondernemingen te kwalificeren zijn als een restaurant gericht op de Italiaanse keuken, zodat tevens sprake is van een identiek publiek. Volgens Eatalia heeft het gestelde verwarringsgevaar zich ook verwezenlijkt, nu a) een voor Eatalia bedoelde partij vlees is afgeleverd bij Papa Eatalia, b) op Tripadvisor een recensie over Papa Eatalia onder Eatalia is geplaatst en c) Papa Eatalia in een artikel in het Algemeen Dagblad wordt aangeduid als Eatalia. De omstandigheid dat de beide restaurants in visueel opzicht verschillen (grootte, inrichting en logo's zijn niet gelijk) en de omstandigheid dat door Eatalia ook Italiaanse delicatessen worden verkocht in een winkelgedeelte, nemen naar de mening van Eatalia het aanwezige verwarringsgevaar niet in voldoende mate weg.

3.3.

Papa Eatalia voert gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden 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 dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.2.

Papa Eatalia heeft zich eerst op zitting op het standpunt gesteld dat Eatalia zich richting het publiek presenteert onder de handelsnaam Eatalia Delicatessen en niet als Eatalia (zonder die toevoeging). Hoewel 'Eatalia Delicatessen' volgens haar inschrijving in het handelsregister een aan de statutaire naam gelijke handelsnaam is van Eatalia, en Eatalia deze handelsnaam ook daadwerkelijk voert (zie bijvoorbeeld de foto van de voorzijde van haar pand waar op de ruiten in het rode vlak in kleinere letters onder 'Eatalia' 'Delicatessen' staat geschreven), laat dit onverlet dat ook 'Eatalia' als handelsnaam van Eatalia in het handelsregister is ingeschreven en zij deze handelsnaam eveneens voert. Eatalia heeft immers onbetwist gesteld dat 'Eatalia' – zonder enige toevoeging – bijvoorbeeld op de gevel en de zonwering van haar bedrijfspand aan het Noordeinde staat. De voorzieningenrechter zal daarom beoordelen of Papa Eatalia met het gebruik van de aanduiding 'Eatalia' in haar handelsnaam inbreuk maakt op laatstgenoemde handelsnaam van Eatalia, die – naar niet ter discussie staat – ouder is dan de handelsnaam van Papa Eatalia.

4.3.

Papa Eatalia verweert zich tegen de vorderingen van Eatalia door te betogen dat de handelsnaam Eatalia volledig beschrijvend is. De voorzieningenrechter begrijpt de daaraan door Papa Eatalia verbonden conclusie dat de handelsnaam Eatalia geen onderscheidend vermogen heeft aldus, dat aan die naam bescherming op basis van de Handelsnaamwet moet worden ontzegd. Dat standpunt van Papa Eatalia wordt niet gevolgd, omdat de handelsnaam Eatalia naar voorlopig oordeel niet (volledig) beschrijvend is voor een Italiaanse eetgelegenheid. 'Eatalia' is een samentrekking van de woorden 'eat' en 'Italia'. De handelsnaam Eatalia is dan ook in zoverre een beschrijvende handelsnaam dat het is opgebouwd uit twee beschrijvende onderdelen. Het resultaat 'Eatalia' is in de Nederlandse taal echter een niet bestaand woord, zonder algemene gebruikelijke betekenis. Om vanuit de naam Eatalia de door Papa Eatalia voorgestane link met Italiaans eten ('Italia' én 'eat') te kunnen leggen, moet de aanduiding 'Eatalia' bovendien visueel worden waargenomen. Alleen dan kan de aandacht worden getrokken naar de eerste drie letters en de betekenis daarvan. Auditief is weliswaar direct een link te leggen met Italië, omdat je 'I-ta-lia' hoort, maar de link met eten (je kan de klank 'Ea' niet onderscheiden van 'I') is veel minder duidelijk aanwezig.

4.4.

Eatalia is ook geen algemeen gebruikelijke aanduiding voor een onderneming (te vergelijken met de aanduidingen 'steakhouse', 'pannenkoekenhuis' en 'pizzeria') die zich toelegt op Italiaans eten, zoals Papa Eatalia betoogt. Papa Eatalia heeft in dat verband slechts gewezen op een restaurant in Amsterdam en een restaurant in België, die de aanduiding 'Eatalia' letterlijk in hun handelsnaam voeren. De overige door Papa Eatalia aangehaalde voorbeelden betreffen ondernemingen met de aanduiding 'Eataly' of 'Italy' in hun handelsnaam en die zijn in aantal eveneens beperkt. Dat Eatalia een algemeen gebruikelijke aanduiding voor een Italiaanse eetgelegenheid zou zijn, wordt dan ook niet door het door Papa Eatalia aangevoerde gebruik van de aanduiding onderschreven. Dat – zoals Papa Eatalia stelt – in de toekomst als gevolg van de toenemende internationalisering door horecaondernemers meer gebruik gemaakt zal gaan worden van de aanduiding 'Eatalia' ter aanduiding van een door hen gevoerde Italiaanse keuken,

als dat al juist is, laat onverlet dat, zoals Papa Eatalia in feite ook erkent, van dit wijdverbreid gebruik thans (nog) geen sprake is.

4.5.

Vervolgens is aan de orde of, zoals Papa Eatalia aanvoert, de door Papa Eatalia gevoerde handelsnaam in meer dan geringe mate afwijkt van de door Eatalia gevoerde handelsnaam. Dit is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet het geval. Daartoe is redengevend dat Papa Eatalia de aanduiding 'Eatalia' letterlijk in haar handelsnaam voert. Weliswaar heeft zij hieraan 'Papa' toegevoegd, maar dit element is ondergeschikt aan het element 'Eatalia'. Dat komt omdat het nu juist het element 'Eatalia' is dat geen algemeen gebruikelijke betekenis heeft en waarin de woordspeling (de samenvoeging van 'Eat' en 'Italia') zich voordoet, zodat in de combinatie de aandacht naar dat element gaat. Het element 'Papa' is ook een meer algemene aanduiding die, zonder dat de betekenis van de handelsnaam werkelijk wijzigt, vervangbaar is (bijvoorbeeld door een ander familielid of andere persoonsaanduiding). Bij het uitspreken van de handelsnaam Papa Eatalia ligt de nadruk eveneens op de aanduiding 'Eatalia'. De toevoeging 'Papa' kan dus niet de conclusie rechtvaardigen dat sprake is van een meer dan geringe afwijking van de handelsnaam van Eatalia .

4.6.

De voorzieningenrechter is voorts voorshands van oordeel dat als gevolg van het gelijktijdig gebruik van de beide handelsnamen bij het publiek verwarring tussen partijen te duchten is. Eatalia heeft ter zitting aan de hand van haar Facebook-pagina onweersproken toegelicht dat in haar eetgelegenheden, net als bij Papa Eatalia, gedineerd kan worden. Nu aldus beide partijen een onderneming drijven, waar zowel de lunch als het diner in Italiaanse stijl kan worden genoten, is in zoverre sprake van vergelijkbare ondernemingen en bestaat de niet onaanzienlijke kans dat potentiële klanten de beide ondernemingen, die immers beide in het centrum van Den Haag zijn gevestigd, met elkaar zullen verwarren. Het is goed voor te stellen dat klanten die van kennissen gehoord hebben van een prettige lunch of een goed diner bij 'Eatalia' in het centrum van Den Haag, langs Papa Eatalia zullen lopen en zullen menen dat dat de eetgelegenheden was waar zij over gehoord hadden. Dat bij Eatalia in een winkelgedeelte tevens Italiaanse delicatessen gekocht kunnen worden en dat bij Papa Eatalia tevens een groot assortiment cocktails en andere dranken genuttigd kan worden, brengt niet met zich dat van vergelijkbare ondernemingen en verwarringsgevaar geen sprake is. De omstandigheid dat de bedrijfspanden in grootte en uitstraling verschillen en de omstandigheid dat partijen verschillende logo's voeren, nemen bedoeld verwarringsgevaar evenmin in voldoende mate weg. Hierbij betreft de voorzieningenrechter dat het bestaande verwarringsgevaar zich ook daadwerkelijk heeft verwezenlijkt doordat een klantrecensie over Papa Eatalia op TripAdvisor onder Eatalia is geplaatst en – ook al betrof het, zoals Papa Eatalia stelt, een domme fout van een bezorger – een voor Eatalia bestemde partij vlees bij Papa Eatalia is bezorgd.

4.7.

Uit het voorgaande volgt dat Papa Eatalia met het voeren van haar handelsnaam in strijd handelt met artikel 5 Hnw. Dit betekent dat de vorderingen onder I en II, die strekken tot het beëindigen van de thans door Papa Eatalia gemaakte handelsnaaminbreuk, toewijsbaar zijn. De termijn waarbinnen Papa Eatalia aan deze veroordelingen dient te voldoen, wordt redelijkerwijs bepaald op drie maanden. Papa Eatalia heeft ter zitting immers onweersproken toegelicht dat het wijzigen van haar handelsnaam in praktisch opzicht de nodige voeten in de aarde heeft en dat haar om die reden bij toewijzing van het gevorderde een langere termijn moet worden gegund.

4.8.

De vordering van Eatalia onder III ten aanzien van de domeinnaam www.papaeatalia.nl is eveneens toewijsbaar, als na te melden. Daartoe is van belang dat deze domeinnaam gelijk is aan de door Papa Eatalia gevoerde handelsnaam, die blijkens het voorgaande slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Eatalia en daardoor een gevaar voor verwarring in het leven roept. Voldoende aannemelijk is geworden dat Papa Eatalia haar domeinnaam tevens als handelsnaam gebruikt. Papa Eatalia neemt immers via haar aan deze domeinnaam gekoppelde website deel aan het economisch verkeer,

onder meer doordat op die website haar menukaart te vinden is en reserveringen kunnen worden gemaakt. De termijn waarbinnen het gebruik van de domeinnaam dient te worden gestaakt, zal eveneens redelijkerwijs worden bepaald op drie maanden.

4.9.

Oplegging van de door Eatalia gevorderde dwangsom, als stimulans tot nakoming van de te geven bevelen, is aangewezen.

4.10.

Papa Eatalia zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Eatalia maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Eatalia heeft een specificatie in het geding gebracht die optelt tot een bedrag van € 5.215,89, inclusief BTW. Papa Eatalia heeft ter zitting betoogd dat de door Eatalia opgevoerde kosten niet redelijk en evenredig zijn. Daarbij heeft zij erop gewezen dat 1.20 uur aan jurisprudentieonderzoek is opgevoerd, terwijl in de dagvaarding geen verwijzing naar jurisprudentie is opgenomen en mr. Krul door hem uitgevoerde administratieve werkzaamheden opvoert, die goedkoper en efficiënter hadden kunnen worden uitgevoerd.

4.11.

De voorzieningenrechter ziet in de door Papa Eatalia opgevoerde bezwaren geen reden de door Eatalia opgevoerde kosten als niet redelijk en evenredig aan te merken. Mr. Krul heeft ter zitting desgevraagd toegelicht dat door hem daadwerkelijk jurisprudentieonderzoek is verricht. Daarnaast heeft mr. Krul toegelicht dat zowel zijn secretaresse als hijzelf administratieve werkzaamheden hebben verricht. Derhalve moet ervan uit worden gegaan dat de opgevoerde werkzaamheden daadwerkelijk door mr. Krul zijn verricht. Nu de beide advocaten het erover eens zijn dat deze zaak moet worden aangemerkt als een eenvoudig kort geding als bedoeld in de indicatietarieven, waarvoor in beginsel een bedrag van € 6.000,- exclusief verschotten en griffierecht als redelijk en evenredig moet worden beschouwd, en de kostenopgave van mr. Krul dit bedrag niet overstijgt, zijn de proceskosten tot het gevorderde bedrag toewijsbaar. De termijn waarbinnen de proceskosten dienen te worden voldaan, zal redelijkerwijs worden bepaald op veertien dagen na – zoals gevorderd – de betekening van dit vonnis.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

veroordeelt Papa Eatalia om binnen drie maanden na de betekening van dit vonnis elk gebruik van de aanduiding 'Eatalia' in haar handelsnaam te staken en gestaakt te houden;

5.2.

veroordeelt Papa Eatalia om binnen drie maanden na de betekening van dit vonnis op eigen kosten haar statutaire handelsnaam en de inschrijving daarvan in het handelsregister zodanig te wijzigen dat daarin de aanduiding 'Eatalia' niet meer voorkomt;

5.3.

veroordeelt Papa Eatalia om binnen drie maanden na de betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam www.papaeatalia.nl te staken en gestaakt te houden;

5.4.

bepaalt dat Papa Eatalia een dwangsom verbeurt van € 500,-- per dag of gedeelte van een dag dat zij in gebreke blijft om aan voormelde veroordelingen te voldoen, zulks met een maximum van € 50.000,--;

5.5.

veroordeelt Papa Eatalia om binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis de kosten van dit geding aan Eatalia te betalen, tot dusverre aan de zijde van Eatalia begroot op € 5.841,89, waarvan € 5.215,89 aan salaris advocaat en € 626,-- aan griffierecht;

5.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 5 juni 2018.

mw

1 Handelsnaamwet

2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering