

University of Groningen

Noot onder Rb. Gelderland 9 juni 2021 (Sakura Sushi Bar/Blue Sakura Apel-doorn), IER 2022/4

Geerts, Paul

Published in:
Intellectuele Eigendom & Reclamerecht

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2022

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Geerts, P. (2022). Noot onder Rb. Gelderland 9 juni 2021 (Sakura Sushi Bar/Blue Sakura Apel-doorn), IER 2022/4. IER 2022/4. Casenote over: Rechtbank Gelderland, 09/06/2021, C/05/387527, ECLI:NL:RBGEL:2021:3683 (Sakura Sushi Bar/Blue Sakura Apeldoorn). *Intellectuele eigendom en reclamerecht*, 2022(1), 15-21.

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

van het tarief per bezoeker van EUR 0,65 naar EUR 0,52, evenredig aan de verlaging van de ticketprijs. Dit zou resulteren in een billijke vergoeding van 1,3% van de recette in plaats van 1,625% zoals door het hof vastgesteld. Ook voor grote dance evenementen staat de A-G een, vergelijkbare, verlaging voor.

De Hoge Raad stelt echter voorop dat het hof 'klaarblijkelijk' tot uitgangspunt heeft genomen dat er geen recht evenredig verband bestaat tussen de ticketprijs en het tarief per bezoeker. Dit is volgens de Hoge Raad niet onjuist of onbegrijpelijk omdat in het deskundigenbericht kennelijk de ticketprijs en de prijs per bezoeker los van elkaar waren vastgesteld.

Wij kunnen de Hoge Raad hierin niet goed volgen. Het hof legt, zoals wij net al noemden, namelijk nu juist duidelijk wél een verband tussen de hoogte van de billijke vergoeding, de gemiddelde ticketprijs en het percentage Sena-repertoire.⁵ Vervolgens corrigeert het Hof het tarief per bezoeker wel voor verlaging van het percentage Sena-repertoire van 70% naar 60%, maar *helemaal niet* voor de verlaging van de gemiddelde ticketprijs van EUR 50 naar EUR 40. Het hof hanteert hier dus ineens, in strijd met haar 'uitgangspunt', in het geheel geen verband tussen ticketprijs en tarief en niet, zoals de Hoge Raad overweegt, een 'niet-evenredig verband'. Dit is eens te meer opmerkelijk, nu het hof zelf verwijst naar het Sena/NKP-arrest in het kader van de correctie van het tarief voor verlaging van het vergoedingplichtige repertoire: dan is het toch juist logisch als ook een fiks (20%) lagere gemiddelde ticketprijs tot een verlaging zou leiden, niet tot een gelijkblijvend tarief en daarmee juist een hoger percentage van de recette. Dit kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn.

Bovendien, zoals de A-G terecht opmerkt, impliceert de keuze voor de recette als grondslag voor de billijke vergoeding dat er een verband bestaat tussen enerzijds de ticketprijs en anderzijds de hoogte van de billijke vergoeding.⁶ Wij merken in dit kader op dat het hof nota bene zelf had overwogen dat de waarde van de muziek het beste wordt benaderd door de recette als grondslag te nemen nu de recette is gerelateerd aan de ticketprijs en de ticketprijs een indicatie is van de verkoopwaarde van de muziek.⁷

Het is, kortom, onzes inziens niet goed te begrijpen hoe de ticketprijs en het tarief per bezoeker los van elkaar gezien kunnen worden. Logischer zou zijn geweest, zo komt ons voor, als de Hoge Raad de A-G was gevolgd en het tarief per bezoeker zou hebben gecorrigeerd voor de verlaging

van de ticketprijs: dat betekent een evenredige, maar op zijn minst een niet-evenredige verlaging.

M.C.W. Slimmen & A.M.E. Verschuur

Handelsnaamrecht

IER 2022/4

RECHTBANK GELDERLAND

9 juni 2021

(Mr. K. van Vlimmeren-van Ommen)

m.nt. P.G.F.A. Geerts

Sakura Sushi Bar/Blue Sakura Apeldoorn

Kort geding. Handelsnaamrecht. Artikel 5 Handelsnaamwet. Geringe overeenstemmende totaalindruk. Beperkte mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van gedaagde en de handelsnaam van eiseres. Handelsnaam van eiseres betreft een niet louter beschrijvende aanduiding. Inburgering van de handelsnaam van eiseres is onvoldoende nader concreetiseerd. Geen sprake van te duchten direct of indirect verwarringsgevaar bij het publiek. Aard van beide ondernemingen is verschillend en niet zonder meer te verwachten dat het normaal oplettende publiek de handelsnamen van gedaagde in verband zal brengen met de handelsnaam van eiseres. Vordering van eiseres afgewezen. Proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv.

Art. 5 Hnw

C/05/387527

ECLI:NL:RBGEL:2021:3683

(...)

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SAKURA SUSHI BAR B.V.**,
gevestigd te Apeldoorn,
eiseres,
advocaat mr. D.A. Grobokopatel te Tilburg,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BLUE SAKURA APELDOORN B.V.**,
statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende te Apeldoorn,
gedaagde,
advocaat mr. R.H.W. Lamme te Haarlem.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

– de dagvaarding met producties

⁵ Zie HR 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1668 (*Organisatoren/Sena*), r.o. 2.4 en Gerechtshof Den Haag 11 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1922, r.o. 26.

⁶ Conclusie G.R.B. van Peurse, ECLI:NL:PHR:2021:420, bij HR 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1668 (*Organisatoren/Sena*), para. 4.125.

⁷ Zie Gerechtshof Den Haag 11 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1922, r.o. 9 en 18.

- de conclusie van antwoord met producties van gedaagde
 - de aanvullende producties van eiseres
 - de aanvullende producties van gedaagde
 - de mondelinge behandeling
 - de pleitnota van eiseres
 - de pleitnota van gedaagde.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Eiseres exploiteert sinds november 2012 onder de naam 'Sakura Sushi Bar' in Apeldoorn een Aziatische (Japanse) horecagelegenheid. Klanten kunnen bij eiseres via haar eigen website ('www.sakura-sushibar.nl') of via verschillende online bestelplatforms (zoals bijvoorbeeld 'www.thuisbezorgd.nl') eten laten thuisbezorgen. Ook kunnen zij op de locatie zelf eten afhalen. De locatie beschikt niet over een restaurantgedeelte.

2.2. Eiseres maakt gebruik van het volgende logo:



2.3. Eiseres is houdster van het woordmerk 'Sakura'. Dit woordmerk is op 12 maart 2021 ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder registratienummer 1431092 in de klasse 43, kort gezegd restaurantdiensten.

2.4. Gedaagde exploiteert sinds 2013 in Enschede en Zwolle Aziatische (Japanse) horecagelegenheden onder de naam 'Blue Sakura'. Met ingang van 1 maart 2021 heeft gedaagde ook een vestiging in Apeldoorn. Alle locaties beschikken over een volledig restaurant. Vanwege de Corona-pandemie is het de afgelopen periode ook mogelijk geweest om bij gedaagde eten te bestellen en af te halen, dan wel te laten thuisbezorgen via haar eigen website ('www.bluesakura.nl') of via (onder meer) het online bestelplatform 'www.thuisbezorgd.nl'.

2.5. Gedaagde maakt gebruik van het volgende logo:



2.6. Bij brief van 16 maart 2021 heeft de toenmalige advocaat van eiseres gedaagde verzocht en voor zover nodig gesommeerd om in Apeldoorn het gebruik van de han-

delsnaam 'Blue Sakura' of 'Blue Sakura Apeldoorn', alsmede het gebruik van een domeinnaam waarin het woord 'Sakura' voorkomt, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, alsmede om binnen veertien dagen de handelsnaam en domeinnaam zodanig te wijzigen dat deze niet meer lijken op de handelsnaam en domeinnaam van eiseres.

2.7. Bij brief van 30 maart 2021 aan eiseres heeft de advocaat van gedaagde gemotiveerd aangegeven dat en waarom gedaagde geen reden ziet om aan de vorderingen van eiseres te voldoen.

3. Het geschil

3.1. Eiseres vordert na wijziging van eis dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis gedaagde:

- I. gebiedt binnen twee dagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het handelsnaamrecht van eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de handelsnamen 'Sakura' en 'Blue Sakura', binnen een gebied met een straal van 30 km, althans 20 km, althans een afstand die de voorzieningenrechter geraden acht, te rekenen vanaf het centrum van Apeldoorn,
- II. gebiedt voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder I. bepaalde, aan eiseres een dwangsom te betalen van € 1.000,00 per overtreding en € 1.000,00 voor iedere dag dat een overtreding voortduurt,
- III. veroordeelt in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op € 18.541,92 exclusief btw, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis.

3.2. Eiseres legt kort gezegd aan haar vordering ten grondslag dat gedaagde met het voeren van de handelsnaam 'Blue Sakura' ex artikel 6:162 BW juncto artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) onrechtmatig handelt jegens eiseres. Eiseres heeft een ouder handelsnaamrecht dan gedaagde, terwijl gedaagde in hetzelfde marktsegment en binnen hetzelfde afzetgebied opereert als eiseres. Ook stemt het teken 'Blue Sakura' overeen met het teken 'Sakura'. Ten slotte leidt gedaagdes gebruik van het teken 'Blue Sakura' tot verwarringsgevaar en doet verwarring zich thans al voor. Als gevolg van een en ander lijdt eiseres schade.

3.3. Gedaagde voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter is bevoegd om van de vordering van eiseres kennis te nemen op grond van artikel 99 Rv, nu gedaagde in dit arrondissement is gevestigd. Bovendien heeft gedaagde die bevoegdheid niet bestreden. Op grond van het Zaakverdelingsreglement van de

rechtbank Gelderland wordt het onderhavige geschil behandeld op de locatie Arnhem.

4.2. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van eiseres en is als zodanig ook niet weersproken door gedaagde.

4.3. Krachtens artikel 1 Hnw is een handelsnaam de naam waaronder men feitelijk handelt, dus de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. In deze zaak is voldoende gebleken dat eiseres in dit verband de handelsnaam 'Sakura Sushi Bar' als zodanig voert. Ten aanzien van gedaagde zijn 'Blue Sakura', en ook, naar de voorzieningenrechter op grond van de door gedaagde ingenomen stellingen en de overgelegde producties vooralsnog aanneemt, 'Blue Sakura Apeldoorn' en 'Blue Sakura Japanese Sushi & Grill' de namen die naar het publiek toe worden gebruikt als aanduiding van de onderneming. Bij de beoordeling zal dan ook worden uitgegaan van deze handelsnamen.

4.4. Op de voet 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 werd gevoerd, 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 zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.

4.5. Volgens deze bepaling is dus noodzakelijk en voldoende voor een verbod op het voeren van een handelsnaam dat het gebruik daarvan bij het publiek kan leiden tot verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam wil/is gaan voeren en een onderneming die al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam werd gedreven. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere) of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo's en eventuele andere visuele vormgeving. Voorts dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment (Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269).

4.6. Tussen partijen is niet in geschil dat eiseres haar handelsnaam Sakura Sushi Bar eerder in Apeldoorn voerde dan dat gedaagde in Apeldoorn gebruik is gaan maken van haar hiervoor reeds genoemde handelsnamen.

4.7. De voorzieningenrechter is van oordeel dat tussen de verschillende handelsnamen van partijen enige visuele en auditieve overeenstemming bestaat, namelijk

voor wat betreft het woord 'Sakura'. Dit woord, dat voorschans geoordeeld een associatie oproept met Japan, zal door het in aanmerking komende publiek in de regel het gemakkelijkst worden onthouden en is daarmee het meest onderscheidende en dominante bestanddeel van de betrokken handelsnamen. Daar staat tegenover dat doorgaans meer aandacht wordt besteed aan het begingedeelte van een handelsnaam dan aan het eindgedeelte ervan. De verschillende handelsnamen van gedaagde beginnen in tegenstelling tot die van eiseres allemaal met het woord 'Blue'. Ter zitting heeft [de heer Y] namens gedaagde verklaard dat dit woord een speciale betekenis heeft. Blauw is zijn lievelingskleur – hij heeft ook een blauwe tattoo op zijn arm – en hij heeft samen met zijn vrouw bewust gekozen voor de naam 'Blue Sakura' en niet voor 'Sakura Blue'. Aldus wordt de beperkte visuele en auditieve overeenstemming enigszins afgezwakt en wordt dit nog verder afgezwakt wanneer de logo's van beide ondernemingen in ogenschouw worden genomen (zie 2.2 en 2.5). De voorzieningenrechter deelt in dit verband niet het standpunt van eiseres, dat het gaat om "vrijwel identieke logo's", reeds niet omdat de kleur van beide logo's totaal verschillend is en er gebruik wordt gemaakt van verschillende lettertypen. De voorzieningenrechter overweegt verder dat aan de (overige) verschillen – de woorden 'Sushi Bar' in de handelsnaam van eiseres en de woorden 'Apeldoorn' en 'Japanese Sushi & Grill' in de handelsnamen van gedaagde – weliswaar geen doorslaggevende betekenis toekomt, nu dit allemaal beschrijvende woorden zijn, maar dat aan de begripmatige overeenstemming tussen de verschillende handelsnamen waar het betreft het woord 'Sakura' wel enigszins afbreuk wordt gedaan door het verschil in betekenis tussen 'Sushi Bar' enerzijds en 'Sushi & Grill' anderzijds.

4.8. Voorshands geoordeeld moet de overeenstemmende totaalindruk dan ook als gering worden aangemerkt. Gelet op het een en ander is er daarom slechts sprake van een (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van gedaagde en de handelsnaam van eiseres.

4.9. Cruciaal is derhalve de vraag of de (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen de handelsnamen, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg heeft dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek kan doen ontstaan. Bij de beoordeling daarvan komt mede betekenis toe aan de mate waarin de handelsnaam van eiseres onderscheidend vermogen heeft.

4.10. Kenmerkend voor het Handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. Volgens vaste jurisprudentie wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen be-

schrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming.

4.11. De voorzieningenrechter stelt vast dat het bij de handelsnaam van eiseres, in relatie tot de door haar aangeboden waren en diensten, niet gaat om een louter beschrijvende aanduiding. Weliswaar is het meest in het oog springende woord 'Sakura' blijkens het door gedaagde overgelegde 'Overzicht van Sakura-restaurants vindbaar op internet' (productie 3) een veelvuldig gebruikte term in de branche, maar dit woord is niet beschrijvend voor een Aziatische/Japanse horecagelegenheid. 'Sakura' verwijst immers vooral naar de Japanse kersenbloesem. In dit verband gaat de voorzieningenrechter niet mee met het betoog van gedaagde dat 'Sakura' een nationaal (Japans) symbool is met een duidelijke functie als geografische aanduiding (de herkenbare oorsprong van de specifieke keuken van het restaurant) en dat daarom sprake is van een beschrijvende handelsnaam.

4.12. Voor zover eiseres betoogt dat sprake is van inburgering van haar handelsnaam, heeft zij deze stelling naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende nader geconcretiseerd. De enkele stelling dat het Apeldoornse publiek eiseres kent als dé Sakura is daarvoor onvoldoende. Het valt allerminst uit te sluiten dat die bekendheid vooral ziet op het restaurant Sakura, dat tot aan haar faillissement in 2014 op een andere locatie in Apeldoorn was gevestigd, en dus niet op Sakura Sushi Bar. Bovendien betekent het enkele feit dat [de heer X] aanzienlijke bekendheid geniet in de Apeldoornse gemeenschap zonder nadere toelichting van eiseres, die ontbreekt, niet dat sprake is van grote bekendheid in die gemeenschap met de handelsnaam Sakura Sushi Bar. Voor het overige is gesteld noch gebleken dat eiseres met haar onderneming een overheersend marktaandeel heeft in Apeldoorn.

4.13. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar gaat het er dus om of het normaal oplettende publiek de betrokken ondernemingen met elkaar verwart/dreigt te verwarren of te associëren. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dat in deze zaak niet het geval. Zij overweegt in dit verband het volgende.

4.14. Eiseres richt zich op klanten die eten willen laten bezorgen of zelf willen afhalen op de locatie van eiseres. Deze klanten kunnen het eten bestellen via de eigen website van eiseres, via verschillende online bestelplatforms, dan wel aan de afhaalbalie op de locatie. Ter zitting heeft [de heer X] namens eiseres verklaard dat hij het aantal bestellingen via online bestelplatforms heeft weten terug te brengen door een eigen klantenbestand op te bouwen. Hierdoor kan hij op drukke momenten het bestellen via online bestelplatforms uitschakelen. Volgens [de heer X] heeft hij die bestelplatforms niet meer nodig om zichzelf te bewijzen, in tegenstelling tot nieuwe restaurants. [de heer X] heeft daaraan nog toegevoegd dat hij bewust heeft gekozen voor enkel een afhaal- en bezorgdienst en niet (ook) voor een volledig restaurant, omdat hij eerst een ge-

zin wil stichten, terwijl het runnen van een eigen restaurant 24 uur per dag doorgaat. Gedaagde richt zich daarentegen alleen maar op het ontvangen van gasten in haar restaurant. Zij heeft louter vanwege de Corona-pandemie – en dus de tijdelijke sluiting van haar restaurant – in de afgelopen periode een afhaal- en bezorgdienst opgezet. Klanten konden bestellingen plaatsen via de eigen website van gedaagde, dan wel via verschillende online bestelplatforms. Ter zitting heeft [de heer Y] namens gedaagde verklaard dat kwaliteit voor hem het allerbelangrijkste is en dat de klanten die bij hem komen eten nagenoeg allemaal vaste klant zijn.

4.15. Bij het voorgaande komt dat gedaagde zich in tegenstelling tot eiseres richt op een brede keuken. Dit leidt de voorzieningenrechter af uit de naam van beide ondernemingen: Sakura *Sushi Bar* versus Blue Sakura Japanese *Sushi & Grill*, maar ook uit de stellingen van partijen. Zo heeft gedaagde gesteld dat eiseres alleen een bar heeft en dat zijzelf beschikt over een volledig restaurant met Tep-panyaki grill, terwijl eiseres heeft gesteld dat gedaagde niet alleen Japanse gerechten aanbiedt, maar ook Amerikaanse, Vietnamese, Chinese, Italiaanse en Indische gerechten.

4.16. Uit het voorgaande volgt niet alleen dat de aard van beide ondernemingen verschillend is, maar ook dat niet zonder meer te verwachten is dat het normaal oplettende publiek Blue Sakura/Blue Sakura Apeldoorn en/of Blue Sakura Japanese Sushi & Grill in verband zal brengen met Sakura Sushi Bar. Aldus is, voorshands geoordeeld, onvoldoende aannemelijk dat er een directe of indirecte verwarring bij het publiek is te duchten. Eiseres bevestigt dit in feite zelf waar zij stelt dat het publiek uit Apeldoorn dat sushi wil bestellen – en dus thuis wil opeten – het relevante publiek is en dat dit publiek honger heeft en een gebrek aan motivatie om zelf te koken en daarom alleen maar zoekt naar restaurants in haar omgeving. Dit is een ander publiek dan het publiek dat op zoek is naar een Aziatisch/Japans restaurant waar men kan eten en een drankje kan drinken. Dit laatste publiek zal doorgaans eerst informeren of zij bij het gewenste restaurant terecht kan en of dat restaurant plek heeft. Het publiek dat de sushi thuis wil opeten hoeft zich hier niet om te bekommeren en zal zich doorgaans alleen richten op het zo snel mogelijk afhalen of laten bezorgen van de sushi. Ten slotte wijst de voorzieningenrechter nog erop dat eiseres ter zitting heeft aangegeven dat de pijn (het verwarringsgevaar) vooral zit in de online bestelplatforms. Uit de door gedaagde overgelegde 'Afbeeldingen van de aanwezigheid van beide partijen op bestelplatform Thuisbezorgd' (productie 9) volgt evenwel dat juist daar de volledige handelsnamen van partijen worden gebruikt ter aanduiding van de onderneming, zijnde Sakura Sushi Bar en Blue Sakura Japanese Sushi & Grill, met bijbehorende logo's, terwijl bovendien uit de eigen stellingen van eiseres volgt dat zij zo min mogelijk gebruikt maakt van online bestelplatforms en de meeste bestellingen ontvangt via haar eigen website.

4.17. Het door eiseres als productie 28 overgelegde e-mailbericht van een geannuleerde bestelling en de als producties 25, 26 en 50 overgelegde Google reviews en een recensie op Facebook zijn onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen. Enkele gevallen van feitelijke verwarring maken niet dat sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw. Aan de (overige) door eiseres overgelegde e-mailberichten en Facebookberichten gaat de voorzieningenrechter voorbij, nu gedaagde gemotiveerd verweer heeft gevoerd tegen de herkomst van die berichten en de juistheid daarvan in dit kort geding niet kan worden vastgesteld.

4.18. Dat beide ondernemingen in hetzelfde geografische gebied zijn gevestigd doet aan al hetgeen hiervoor is overwogen niet af. Bovendien valt op de overeenstemmende plaats van vestiging het nodige af te dingen, nu gedaagde onweersproken heeft gesteld dat eiseres zich bevindt in een klein pand naast andere winkels in een woonwijk diep in Apeldoorn-Zuid, terwijl gedaagde is gevestigd in een groot vrijstaand pand naast de ringweg in Apeldoorn-Noord.

4.19. Alles overziend kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter derhalve niet worden aangenomen dat sprake is van direct dan wel indirect verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw. De vordering van eiseres zal dan ook worden afgewezen.

4.20. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gedaagde maakt aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv en begroot haar kosten in dit verband op € 14.537,72 inclusief btw. Nu eiseres de hoogte van de advocaatkosten van gedaagde niet heeft bestreden en het bedrag binnen de maximale bandbreedte van € 15.000,00 voor een normaal kort geding volgens de indicatietarieven in IE-zaken ligt, zal de voorzieningenrechter de door gedaagde gevorderde advocaatkosten als zijnde redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Rv integraal toewijzen. De kosten aan de zijde van gedaagde worden gezien het voorgaande begroot op:

- griffierecht € 667,00
- salaris advocaat € 14.537,72

Totaal € 15.204,72

4.21. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vordering af,

5.2. veroordeelt eiseres in de proceskosten, aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op € 15.204,72, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.3. veroordeelt eiseres in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat eiseres niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Noot

1. In deze handelsnaamzaak spelen de volgende feiten. Eiseres exploiteert sinds november 2012 onder de handelsnaam 'Sakura Sushi Bar' in Apeldoorn een Aziatische (Japanse) horecagelegenheid. Klanten kunnen bij eiseres via haar eigen website ('www.sakura-sushibar.nl') of via verschillende online bestelplatforms (zoals 'www.thuisbezorgd.nl') eten laten thuisbezorgen. Ook kunnen zij op de locatie zelf eten afhalen. De locatie beschikt niet over een restaurantgedeelte. Eiseres maakt naast de handelsnaam 'Sakura Sushi Bar' ook gebruik van het volgende logo:



2. Gedaagde exploiteert sinds 2013 in Enschede en Zwolle Aziatische (Japanse) horecagelegenheden onder de handelsnaam 'Blue Sakura'. Met ingang van 1 maart 2021 heeft gedaagde ook een vestiging in Apeldoorn. Alle locaties beschikken over een volledig restaurant. Vanwege de coronapandemie is het de afgelopen periode ook mogelijk geweest om bij gedaagde eten te bestellen en af te halen, dan wel te laten thuisbezorgen via haar eigen website ('www.bluesakura.nl') of via (onder meer) het online bestelplatform 'www.thuisbezorgd.nl'. Gedaagde maakt naast de handelsnaam 'Blue Sakura' ook gebruik van het volgende logo:



3. Centraal staat de vraag of door het feit dat gedaagde een vestiging in Apeldoorn heeft geopend, ex art. 5 Hnw verwarring tussen zijn onderneming en die van eiseres te duchten valt. In zijn (veel besproken) *DOC Dairy Partners/Dairy Partners*-arrest heeft de Hoge Raad aangegeven hoe dat verwarringsgevaar moet worden beoordeeld (r.o. 2.5.2):

“Volgens deze bepaling is [dus] noodzakelijk en voldoende voor een verbod op het voeren van een handelsnaam dat het gebruik daarvan bij het publiek kan leiden tot verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam wil/is gaan voeren en een onderneming die al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam werd gedreven. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere) of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo's en eventuele andere visuele vormgeving. Voorts dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal opletende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment.”¹

4. In het onderhavige vonnis heeft de Voorzieningenrechter aan de hand van deze door de Hoge Raad geformuleerde regels beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar en geconcludeerd dat dit niet het geval is, met als gevolg dat de verbodsvordering van eiseres wordt afgewezen. Het oordeel van de Voorzieningenrechter dat geen verwarring te duchten is steunt met name op twee gronden: (i) er is slechts sprake van een (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen de handelsnamen (r.o. 4.8) en bovendien (ii) is de aard van beide ondernemingen verschillend (r.o. 4.16).

5. Ik vind dit een broos fundament. Voor wat betreft de mate van overeenstemming van beide tekens (i), het volgende. Net zoals in het merkenrecht dient bij de vergelijking van de handelsnamen gekeken te worden naar de overeenstemming van de tekens op basis van de auditieve, visuele en begripsmatige kenmerken. Hoewel art. 5 Hnw niet spreekt over overeenstemmende tekens maar over handelsnamen die in geringe mate afwijken, dient aangenomen te worden dat in het handelsnaamrecht bij de be-

oordeling van de 'overeenstemmingsvraag' dezelfde maatstaven gelden als in het merkenrecht.²

6. Passen wij deze maatstaven toe, dan valt op dat de Voorzieningenrechter aan het begin van r.o. 4.7 oordeelt dat als uitgangspositie heeft te gelden dat tussen beide handelsnamen (slechts) *enige* visuele en auditieve overeenstemming bestaat. Als uitgangspositie vind ik dat erg mager. Vergelijken wij de handelsnaam van eiseres 'Sakura Sushi Bar' met de handelsnaam van gedaagde 'Blue Sakura', dan zou gezien de nadruk die ligt op het dominerende bestanddeel 'Sakura' mijn uitgangspunt zijn, dat beide handelsnamen zowel visueel als auditief in hoge/behoorlijke mate overeenstemmen.³ Het feit dat men doorgaans meer aandacht besteedt aan het begingedeelte van een handelsnaam dan aan het eindgedeelte ervan – zoals de Voorzieningenrechter overweegt – zwakt die overeenstemming mijns inziens niet af.

7. Evenmin het feit dat de kleur van beide logo's totaal verschillend is en van verschillende lettertypen gebruik wordt gemaakt. Over de precieze rol die logo's in het handelsnaamrecht zouden (moeten) spelen bestaat op dit moment nog veel onduidelijkheid. Het toeval wil dat Chalmers daar in het eerste *BIE*-nummer van dit jaar aandacht aan besteedt.⁴ Gemakshalve verwijs ik hier naar die interessante bijdrage. Zijn conclusie dat wij ervoor moeten waken dat te veel gewicht wordt toegekend aan de vormgeving van logo's, onderschrijf ik van harte. Een techniek om dat te voorkomen is om logo's geen rol te laten spelen bij de beoordeling van de vraag of de handelsnamen overeenstemmen, maar de logo's (pas) bij de uiteindelijke beoordeling van het verwarringsgevaar mee te nemen als een (andere) relevante omstandigheid; zie hierna nr. 11.⁵ Deze techniek is ook in de *Satisfact/Statifact*-zaak gebruikt.⁶ In dat vonnis heeft de Voorzieningenrechter eerst de mate van overeenstemming van de handelsnamen beoordeeld en pas daarna – bij de uiteindelijke beantwoording van de verwarringsgevraag – aandacht besteed aan de logo's van beide partijen:

“Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. Tot die omstandigheden kan ook de specifieke vormgeving van de handelsnamen in logo's behoren, hoewel de vormgeving van een handelsnaam geen onderdeel van die handelsnaam uitmaakt. Satisfact heeft gezegd dat haar logo zo afwijkt van dat van Statifact dat er geen verwarringsgevaar is. De voorzieningen-

¹ HR 9 februari 2021, NJ 2021/98, m.nt. D.W.F. Verkade; *BIE* 2021/7, m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, AA 2021, p. 486 e.v. (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*).

² Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom* 3, nr. 2.3.1.18; R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *De Handelsnaamwet onder de loep*, nr. 8.7.1. Laatstgenoemde schrijver wijst er overigens nog wel terecht op dat bij de beantwoording van de vraag of er uiteindelijk verwarring te duchten is, de systematiek niet volledig identiek is.

³ R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *De Handelsnaamwet onder de loep*, nr. 8.7.

⁴ R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, 'Terugblik Handelsnaam- en Domeinnaamrecht', *BIE* 2022-1.

⁵ Zo ook als ik het goed zie: R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *De Handelsnaamwet onder de loep*, nr. 8.11.

⁶ Rb. Midden-Nederland (vzr.) 29 september 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:4955 (*Satisfact/Statifact*).

rechter gaat hier niet in mee. De logo's van partijen verschillen inderdaad van elkaar, maar de handelsnamen zijn zo gelijk dat dit – in combinatie met de hiervoor genoemde deels overeenstemmende aard van de ondernemingen en de overige omstandigheden – het verwarringsgevaar niet wegneemt. Bovendien worden de handelsnamen van partijen (in ieder geval) in de domeinnamen zonder logo weergegeven.”⁷

8. Helaas is deze techniek in het onderhavige vonnis niet gehanteerd en heeft de Voorzieningenrechter de logo's meegenomen in de overeenstemmingsvraag.⁸ Daardoor is aan (het verschil van) de logo's in mijn ogen veel te veel gewicht toegekend, met als gevolg het oordeel van de Voorzieningenrechter dat sprake is van een (zeer) beperkte mate van visuele en auditieve overeenstemming van de handelsnamen; r.o. 4.8.⁹ Dit oordeel van de Voorzieningenrechter onderschrijf ik niet. Volgens mij stemmen beide handelsnamen op auditief en visueel vlak in hoge/behoorlijke mate met elkaar overeen.¹⁰

9. Dat brengt ons bij punt (ii): de aard van beide ondernemingen. Die is volgens de Voorzieningenrechter verschillend: een Aziatisch (Japanse) horecagelegenheid zonder restaurantgedeelte met enkel een afhaal- en bezorgdienst verschilt qua aard met een restaurant dat (met name) Japanse gerechten aanbiedt.¹¹ Ook dit oordeel onderschrijf ik niet.

10. In zijn fraaie proefschrift schrijft Chalmers het volgende:

“De aan te leggen maatstaf om vast te stellen of de aard van de activiteiten overeenstemt is of de bedrijfsactiviteiten van, en de waren en diensten die worden aangeboden door, de tegenover elkaar staande ondernemingen een zodanig verwantschap hebben, dat zij geacht moeten worden ongeveer op dezelfde lijn te liggen. Er moeten dus in ieder geval zekere raakvlakken of complementariteit bestaan tussen (een deel van) de activiteiten van beide ondernemingen of de door de ondernemingen aangeboden producten. In dat geval kan de indruk worden gewekt dat de ondernemingen on-

derdeel uitmaken van dezelfde groep van ondernemingen.”¹²

11. Hanteren wij deze maatstaf, dan moet volgens mij de conclusie zijn dat de bedrijfsactiviteiten van beide ondernemingen raakvlakken hebben/complementair zijn (overeenstemmen/gelijkwaardig zijn). Voeg daaraan toe de hierboven getrokken conclusie dat sprake is van een hoge/behoorlijke mate van visuele en auditieve overeenstemming en het feit dat gedaagde actief is in het territorium waar eiseres beschermingswaardige bekendheid geniet,¹³ dan rechtvaardigt dat de conclusie dat verwarring is te duchten.¹⁴ Het aandachtsniveau van het in aanmerking komende publiek is niet zodanig hoog dat daardoor geen verwarring is te duchten. Andere relevante omstandigheden die het verwarringsgevaar zouden kunnen wegnemen/voorkomen blijken niet uit het vonnis. De verschillen in logo's bieden ook te weinig tegenwicht.¹⁵

12. De vordering van eiseres om gedaagde te verbieden 'rondom Apeldoorn' de handelsnaam 'Sakura' of 'Blue Sakura' te gebruiken, is mijns inziens dan ook ten onrechte afgewezen. Voeg daaraan toe dat zij in het betalen van de proceskosten is veroordeeld (€ 15.204,72), dan is dat voor haar een hard gelag. Bij mijn weten is geen hoger beroep ingesteld.

P.G.F.A. Geerts

Merkenrecht

IER 2022/5

HOGE RAAD (CIVIELE KAMER)

23 april 2021

(Mrs. C.A. Streefkerk, M.J. Kroeze, C.H. Sieburgh, H.M. Watendorff en A.E.B. ter Heide; A-G G.R.B. van Peursum)

Hennessy

Uitputting van merkrechten. Over de grenzen van de uitputtingsregel in het merkenrecht. In het bijzonder over de verkoop door de merkhouder in de EER. De Hoge Raad beslist dat voor het aannemen van uitputting niet relevant is wat het oogmerk van de merkhouder was. Ook de bedoelingen van de merkhouder en de vestigingsplaats van de eerste ver-

7 Dat laatste punt – dat de handelsnamen van beide partijen in (bijvoorbeeld) de domeinnamen zonder logo worden weergegeven – wordt door de Voorzieningenrechter in het onderhavige vonnis volledig over het hoofd gezien.

8 In Hof Den Haag 21 december 2021, IEF 20459 (*VanGoud Advocaten/Goud Advocaten*) zijn de logo's van partijen ook betrokken bij de beantwoording van de overeenstemmingsvraag.

9 Heel vreemd is trouwens nog – maar dit terzijde – dat de Voorzieningenrechter meent dat de visuele verschillen (van de logo's), de auditieve overeenstemming (van de handelsnamen) afzwakt. Dat kan helemaal niet. Een kleur of lettertype hoor je immers niet.

10 Anders dan de Voorzieningenrechter aan het slot van r.o. 4.7 overweegt is van een begripsmatige overeenstemming geen sprake. Het Nederlandse doelpubliek weet immers niet dat 'Sakura' het Japanse woord voor kersenbloesem is. Wel juist is het oordeel in r.o. 4.11 dat 'Sakura' geen beschrijvende aanduiding is voor een Aziatische/Japanse horecagelegenheid.

11 Daarbij laat ik (zelfs) buiten beschouwing dat gedaagde vanwege de coronapandemie een afhaal- en bezorgdienst heeft opgezet; r.o. 4.14.

12 R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, De Handelsnaamwet onder de loep, nr. 8.8.

13 Aan de niet ter zake doende opmerkingen van de Voorzieningenrechter in r.o. 4.18 over de vestigingsplaats van beide ondernemingen, besteed ik hier verder geen aandacht.

14 Eiseres heeft voorbeelden overgelegd waaruit blijkt dat verwarring zich ook concreet heeft voorgedaan, maar deze zijn door de Voorzieningenrechter terzijde geschoven; r.o. 4.17.

15 Feitelijk doet zich i.c. een geheel andere situatie voor dan waarvan in de *LR Advocaten/LMR Advocaten*-zaak sprake was; HR 4 december 2015, *NJ* 2016/16; *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht.