



## Rechtbank Rotterdam

Aan : 0207589838

Onderwerp :

Datum : 26/07/2019

Aantal Pagina's : 9

# vonnis

---

## RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/575752 / KG ZA 19-540

### Vonnis in kort geding van 26 juli 2019

in de zaak van

de stichting  
**STICHTING WOW AMSTERDAM**,  
gevestigd te Amsterdam,  
eiseres,  
advocaat mr. G.F. van Rappard,

P

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**WOW LIJNBAAN B.V.**,  
gevestigd te Rotterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**SALADDIN RESTAURANT B.V.**,  
gevestigd te Raamsdonksveer,  
gedaagden,  
advocaat mr. M.C. Coops.

P

Partijen worden hierna Stichting WOW en WOW Lijnbaan c.s. genoemd. Gedaagden worden afzonderlijk WOW Lijnbaan en Saladdin genoemd.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding, met producties 1 tot en met 17;
  - de brief van 2 juli 2019 van mr. Coops, met producties 1 tot en met 9;
  - het faxbericht van 2 juli 2019 van mr. Van Rappart, met productie 18;
  - het e-mailbericht van 3 juli 2019 van mr. Coops, met productie 10;
  - de mondelinge behandeling op 4 juli 2019;
  - de pleitnota van Stichting WOW;
  - de pleitnota van WOW Lijnbaan c.s.

- 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

#### 2. De feiten

- 2.1. Stichting WOW is een in 2014 opgerichte cross-over culturele- en horecaonderneming in Amsterdam. Stichting WOW bestaat uit een hotel/hostel, diverse

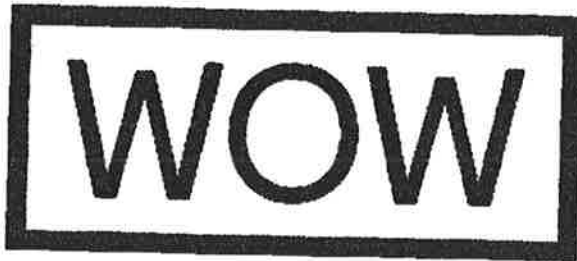
C/10/575752 / KG ZA 19-540  
26 juli 2019

2

studio's, slaapvoorzieningen en expositieruimtes voor jonge inwonende artiesten van over de gehele wereld en een (lowbudget)restaurant. In het handelsregister staat ingeschreven dat Stichting WOW ook de handelsnaam WOW Amsterdam voert.

2.2. Stichting WOW is houdster van de volgende merkinschrijvingen (hierna: de WOW-merken):

- het op 25 april 2013 gedeponeerde en op 23 januari 2014 onder nummer 0936918 ingeschreven hierna weergegeven Beneluxmerk voor klasse 35 (onder meer reclame), klasse 41 (onder meer sportieve en culturele activiteiten) en klasse 43, (onder meer horecadiensten).

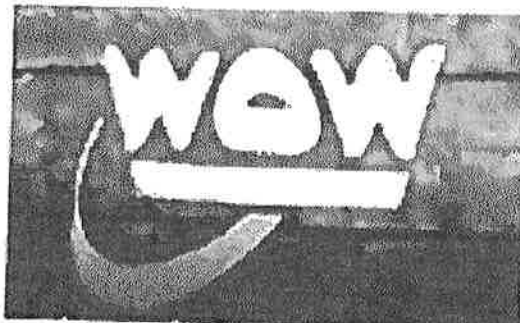


- het op 25 april 2013 gedeponeerde en op 24 januari 2014 onder nummer 0937113 ingeschreven hierna weergegeven Benelux-woordmerk WOW, eveneens voor de klassen 35, 41 en 43.

2.3. WOW Lijnbaan c.s. exploiteren twee fastfood/takeaway eetgelegenheden in het centrum van Rotterdam. Saladdin is in december 2015 opgericht en WOW Lijnbaan in januari 2018.

2.4. WOW Lijnbaan c.s. gebruiken bij de exploitatie van hun restaurants en het aanbieden van hun waren en diensten gebruik van (handels)namen en tekens met daarin het element WOW, waaronder: 'WOW Burgers en Fried Chicken', 'WOW burger', 'WOW Burgers Fries Chicken', 'WOW Burgers & Fries', 'WOW Burgers & Chicken', 'Wow Lijnbaan B.V.' en 'WOW'. Daarbij maken zij gebruik van de domeinnamen [www.wowbfc.eu](http://www.wowbfc.eu) en <https://wowbfc.business.site>.

2.5. Voorbeelden van (door Stichting WOW aangetroffen) gebruik van handelsnamen en tekens door WOW Lijnbaan c.s. zijn hierna weergegeven, waarbij hetgeen op de volgende bladzijde rechtsboven is weergegeven als Uniemerk is ingeschreven.



C/10/575752 / KG ZA 19-540  
26 juli 2019

3



2.6. Bij (aangetekende) brieven van 13 maart 2019 en 10 april 2019 heeft Stichting WOW WOW Lijnbaan c.s. – kort gezegd – verzocht, en voor zover nodig gesommeerd, elke inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten betreffende WOW te staken en gestaakt te houden.

2.7. Bij e-mailbericht van 21 mei 2019 heeft WOW Lijnbaan c.s. aan Stichting WOW bericht dat zij de inbreuken betwisten, mede omdat zij zich op een andere markt richten. Hierbij heeft WOW Lijnbaan c.s. Stichting WOW voorgesteld om tot een co-existentieovereenkomst te komen.

2.8. Bij e-mailbericht van 24 mei 2019 is namens Stichting WOW WOW Lijnbaan c.s. nogmaals verzocht de merk- en handelsnaaminbreuk te staken en gestaakt te houden.

### 3. Het geschil

3.1. Stichting WOW vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

1. WOW Lijnbaan c.s. te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Benelux op de Benelux-merkcrechten van Stichting WOW te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder doch uitdrukkelijk daartoe niet beperkt, te staken en gestaakt te houden van het aanbieden van waren of diensten daarbij gebruikmakend van een met de Beneluxmerken van Stichting WOW overeenstemmend onderscheidingsteken, althans ieder mogelijk onderscheidingsteken waarvan het element “wow” deel uitmaakt;
2. WOW Lijnbaan c.s. te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Stichting WOW te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder doch uitdrukkelijk daartoe niet beperkt, te staken en gestaakt te houden van het voeren van de handelsnamen “Wow Lijnbaan B.V.”, “WOW burger”, “WOW Burgers Fries Chicken”, “Wow Burgers & Fries” en “WOW Burgers & Chicken”, althans iedere mogelijke handelsnaam waarvan het element “wow” deel uitmaakt, althans iedere met de handelsnaam van Stichting WOW overeenstemmende handelsnaam;

C/10/575752 / KG ZA 19-540  
26 juli 2019

4

3. WOW Lijnbaan c.s. te bevelen binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis de handelsnamen "Wow Lijnbaan B.V." en "WOW Burgers & Chicken" uit te laten schrijven en deze en alle overige handelsnamen met het element "wow" uit te schrijven en uitgeschreven te houden uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  4. WOW Lijnbaan c.s. te bevelen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de opheffing te bewerkstelligen van de domeinnamen [www.wowbfc.eu](http://www.wowbfc.eu) en <https://wowbfc.business.site>;
  5. het sub 1 tot en met 4 gevorderde toe te wijzen op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) voor iedere keer dat (één van) gedaagden respectievelijk een of meer van de aldaar gegeven bevelen niet (volledig) nakomt, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als (onderdelen van) de genoemde bevelen niet (volledig) worden nagekomen, en per dag dat de betreffende niet-nakoming voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend;
  6. WOW Lijnbaan c.s. hoofdelijk op de voet van artikel 1019h Rv te veroordelen tot voldoening aan Stichting WOW van de redelijke en evenredige gerechtskosten van dit geding, waaronder in ieder geval moeten worden begrepen de volledige, feitelijk door Stichting WOW gemaakte kosten met betrekking tot de kosten van de salarissen en verschotten van haar advocaat, de buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, dan wel een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van deze kosten;
  7. WOW Lijnbaan c.s. hoofdelijk te veroordelen in de nakosten ten belope van € 131,00 een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;
  8. de redelijke termijn voor het instellen van de eis in hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv te stellen op zes maanden nadat dit vonnis is betekend en in kracht van gewijsde is gegaan, teneinde partijen in de gelegenheid te stellen een regeling te treffen ter afwikkeling van deze kwestie.
- 3.2. WOW Lijnbaan c.s. concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Stichting WOW in de redelijke kosten in de zin van artikel 1019h Rv.
  - 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

##### *Bevoegdheid*

- 4.1. Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat hij bevoegd is tot kennisname van dit geschil. Voor zover de vorderingen gegrond zijn op het Beneluxmerk volgt de

C/10/575752 / KG ZA 19-540  
26 juli 2019

5

---

internationale en relatieve bevoegdheid uit artikel 4.6 lid 1 van het BVIE, aangezien de gestelde inbreuk onder meer in dit arrondissement plaatsvindt. Voor zover de vorderingen op andere grondslagen zijn gebaseerd, is de voorzieningenrechter bevoegd reeds omdat WOW Lijnbaan c.s. die bevoegdheid niet heeft bestreden.

*Spoedeisend belang*

4.2. Het spoedeisend belang volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Stichting WOW en is overigens ook niet bestreden.

*Ten aanzien van de vorderingen*

4.3. Stichting WOW legt – samengevat – het volgende aan haar vorderingen ten grondslag.

Met het gebruik van tekens met daarin het bestanddeel WOW maken WOW Lijnbaan c.s. inbreuk op de merkrechten van Stichting WOW in de zin van artikel 2:20 lid 2 sub a, sub b en sub d BVIE.

Stichting WOW voert sinds haar oprichting ook de handelsnamen Stichting WOW, WOW Amsterdam. Met het gebruik van haar (jongere) handelsnamen met daarin het bestanddeel WOW handelen WOW Lijnbaan c.s. in strijd met de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw) en daarmee onrechtmatig jegens Stichting WOW.

4.4. WOW Lijnbaan c.s. hebben gemotiveerd betwist dat zij inbreuk maken op de merk en/of handelsnaamrechten van Stichting WOW.

4.5. Hierna zullen de ingeroepen merk- en handelsnaamrechten achtereenvolgens worden besproken.

*merkinbreuk*

4.6. Een merkhouders kan op grond van artikel 2.20 lid 2 sub a, b en d BVIE een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken

- wanneer dat 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 (sub a);
- wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk (sub b);
- wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (sub d).

*Artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE, identiek merk voor identieke waren of diensten*

4.7. Aangezien de door WOW Lijnbaan c.s. gebruikte namen en tekens met het bestanddeel WOW niet identiek zijn aan de WOW-merken kan geen inbreuk worden aangenomen op grond van artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE. Mede gelet op het beperkte

C/10/575752 / KG ZA 19-540  
26 juli 2019

6

---

onderscheidend vermogen van de WOW-merken (zie hierna) valt niet in te zien dat in de ogen van het relevante publiek de aangevallen tekens identiek zouden zijn aan de merken.

*Artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE, verwarringsgevaar*

4.8. Bij de vaststelling van het in artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE bedoelde verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en het onderscheidend vermogen van het merk. Of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken dient globaal beoordeeld te worden aan de hand van de totaalindruk die door merk en 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 blijft hangen. Hierbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Verwarringsgevaar kan eerder worden aangenomen naar mate de waren of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren of diensten minder overeenstemmen. (Zie onder meer HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95, Puma/Sabel).

4.9. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het onvoldoende aannemelijk dat sprake is van een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.10. In de eerste plaats heeft de door Stichting WOW ingeroepen merken – en met name haar woordmerk – naar voorlopig oordeel van huis uit een zeer beperkt onderscheidend vermogen. Tussen partijen staat immers niet ter discussie dat de term/uitroep WOW, die tot het algemeen spraakgebruik behoort, veelvuldig gebruikt wordt voor de aanduiding van horecadiensten en ook andere producten en diensten. Dat de WOW-merken door intensief gebruik (meer) onderscheidend vermogen hebben verkregen, is niet aannemelijk geworden. Anders dan Stichting WOW kennelijk meent, kan zij derden (zoals WOW Lijnbaan c.s.) het gebruik van tekens met daarin het bestanddeel WOW dus niet zonder meer verbieden.

4.11. In de tweede plaats wijkt het gebruik door WOW Lijnbaan c.s. van tekens met daarin het bestanddeel WOW in aanzienlijke mate af van de WOW-merken. WOW Lijnbaan c.s. gebruikt WOW bijna altijd in combinatie met de aanduiding Burger & Fries en/of Burger.Fries.Chicken (zie 2.5). Voor het aangevallen teken WOW Burgers & Fries (in gele letters op een zwarte achtergrond en het Uniemerkt (in geel en rood, met een afwijkend lettertype en een in het oog springende krul) geldt dat deze in belangrijke mate afwijken van het zwart-witte meer basale WOW-beeldmerk. Deze verschillen zijn niet dermate onbeduidend dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument plegen te ontsnappen.

4.12. In de derde plaats gebruikt WOW Lijnbaan c.s. de aangevallen tekens voor fastfoodrestaurants, terwijl Stichting WOW haar merken gebruikt voor niet alleen haar

C/10/575752 / KG ZA 19-540  
26 juli 2019

7

---

restaurant maar ook voor meeromvattende “cross-over cultuur & horeca-activiteiten”, waarvan dat restaurant deel uitmaakt.

4.13. Gelet op het beperkte onderscheidend vermogen van de WOW-merken en het afwijkende gebruik is naar voorlopig oordeel onvoldoende aannemelijk te achten dat het publiek zich kan vergissen in de afkomst van de van WOW Lijnbaan c.s. betrokken diensten of dat het publiek kan menen dat de betrokken diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Desgevraagd heeft Stichting WOW ook geen voorbeelden kunnen geven van bij het publiek opgetreden verwarring, en dat terwijl het aangevallen gebruik (in ieder geval dat van WOW Lijnbaan) ruim vier jaar geleden is aangevangen.

*Inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE*

4.14. Stichting WOW heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit zou kunnen volgen dat WOW Lijnbaan c.s. met het gebruik van tekens met daarin het bestanddeel WOW ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen aan de reputatie van de WOW-merken. Het enkele feit dat beide partijen gebruik maken van de aanduiding/bestanddeel WOW is daartoe onvoldoende.

*Inbreuk Handelsnaamrecht*

4.15. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, indien dientengevolge, gelet op de aard en plaats van beide ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.16. Nog daargelaten dat WOW Lijnbaan c.s. hebben betwist dat Stichting WOW de handelsnamen WOW Amsterdam en WOW voert, overweegt de voorzieningenrechter dat mede gelet op hetgeen ten aanzien van de WOW-merken reeds is overwogen onvoldoende aannemelijk is dat er bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is. Dit geldt temeer nu partijen ieder een ander geografisch gebied bedienen. Plannen van Stichting WOW voor een vestiging in Rotterdam zijn in dit kader niet relevant. Hierbij merkt de voorzieningenrechter nog op dat WOW Lijnbaan c.s. onweersproken hebben gesteld dat bij een zoekopdracht in Google op ‘restaurant WOW’ op een schone computer alleen de onderneming van Stichting WOW in de zoekresultaten naar voren komt.

*Artikel 5a Handelsnaamwet*

4.17. Aangezien in het merkenrechtelijk deel van dit vonnis reeds is overwogen dat er geen sprake is van verwarringgevaar, behoeft de vraag of de handelsnamen van WOW Lijnbaan c.s. met daarin het bestanddeel WOW verwarring wekken met betrekking tot de herkomst van de door haar geleverde diensten geen bespreking meer.

*Slotsom en proceskosten*

4.18. De slotsom is dat naar voorlopig oordeel geen sprake is van inbreuk op de merken/of handelsnaamrechten van Stichting WOW. Haar vorderingen moeten daarom worden



C/10/575752 / KG ZA 19-540  
26 juli 2019

8

afgewezen. Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter op dat het ook in het kader van een belangenafweging ook bij twijfel over de inbreukvraag afwijzing van de vorderingen van Stichting WOW voor de hand zou liggen. Toewijzing van de vorderingen zou voor WOW Lijnbaan c.s. immers zeer ingrijpend zijn, terwijl Stichting WOW de schade die zij dreigt te lijden niet concreet heeft gemaakt.

4.19. Stichting WOW zal worden veroordeeld in de proceskosten. WOW Lijnbaan c.s. maken aanspraak op vergoeding van hun volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en zij hebben specificaties van hun kosten ten bedrage van in totaal € 4.473,33 (exclusief BTW en verschotten) overgelegd.

4.20. Stichting WOW heeft tegen deze kosten geen verweer gevoerd en mede gelet op de geldende regeling Indicatietarieven in IE-zaken, waarin voor eenvoudige kort gedingen als deze een bedrag van € 6.000,- (exclusief BTW) aan advocaatkosten is opgenomen, acht de voorzieningenrechter de kosten niet onredelijk of onevenredig. De voorzieningenrechter zal daarom dit bedrag toewijzen aan salaris advocaat, te vermeerderen met het griffierecht van € 639,- en daarmee € 5.112,33 in het totaal.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst het gevorderde af;
- 5.2. veroordeelt Stichting WOW in de proceskosten, aan de zijde van WOW Lijnbaan c.s. tot op heden begroot op € 5.112,33;
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 26 juli 2019. <sup>2027 / 3077 / 676</sup>

