

arrest

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team II

zaaknummer: 200.115.737/01 KG

zaak-/rolnummer rechtbank 519775/KGZA 12-854 (Amsterdam)

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 28 januari 2014

inzake

de vennootschap naar vreemd recht

KLY GROUPE S.A.,

gevestigd te Neuilly sur Seine, Frankrijk,

appellante,

tevens incidenteel geïntimeerde,

advocaat: mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,

tegen:

1. **SANO BENELUX B.V** (voorheen genaamd Sugar Power Company B.V.),

gevestigd te Oosterhout,

2. **SUGAR POWER HOLDING B.V.**,

gevestigd te Oosterhout,

geïntimeerden,

tevens incidenteel appellanten,

advocaat: mr. J.E. Kloosterboer te Breda.

1. Het geding in hoger beroep

Appellante wordt hierna Kly Groupe genoemd en geïntimeerden worden gezamenlijk Sano Benelux c.s. en afzonderlijk Sano Benelux en Sugar Power Holding genoemd.

Kly Groupe is bij dagvaarding van 19 oktober 2012 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 21 september 2012, onder bovengenoemd zaak-/rolnummer in kort geding gewezen tussen Kly Groupe als eiseres en Sano Benelux c.s. als gedaagden. De appeldagvaarding bevat de grieven.

Partijen hebben vervolgens nog de volgende stukken ingediend:

- conclusie van eis in hoger beroep (overeenkomstig de appeldagvaarding);
- memorie van antwoord tevens houdende incidenteel appel, met producties;

- memorie van antwoord in incidenteel appel.

Partijen hebben de zaak ter zitting van 26 april 2013 doen bepleiten, Kly Groupe door mr. Overdijk voornoemd alsmede door mr T. Stallaert, advocaat te Amsterdam, en Sano Benelux c.s. door mr. Kloosterboer voornoemd alsmede door mr. R.M. van Rompaey, advocaat te Breda, ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Bij die gelegenheid zijn door Kly Groupe nadere producties in het geding gebracht en is door beide partijen divers verpakkingsmateriaal van groene thee getoond (afkomstig van verschillende producenten).

Vervolgens is arrest gevraagd.

Kly Groupe heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en alsnog haar vorderingen zal toewijzen, met veroordeling van Sano Benelux c.s. in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

Sano Benelux c.s. hebben in het principaal beroep geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen, en in het incidenteel beroep dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en Kly Groupe alsnog niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, alles met veroordeling van Kly Groupe in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis, onder 2.1 tot en met 2.7, de feiten opgesomd die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Met grief I maakt Kly Groupe er bezwaar tegen dat de voorzieningenrechter onder 2.6 slechts heeft vermeld dat zij een aanvraag voor een vormmerkdepot in het geding heeft gebracht nu dit depot reeds voor de zitting in eerste aanleg had geleid tot een inschrijving (en dit door middel van een productie is aangetoond die daags voor de zitting is toegestuurd). Het hof zal met dit bezwaar rekening houden. Voor het overige zijn de feiten niet in geschil en dienen deze derhalve ook het hof als uitgangspunt. Rechtsoverweging 3.2 behelst een samenvatting daarvan, waar nodig aangevuld met andere feiten die enerzijds zijn gesteld en anderzijds niet of onvoldoende zijn betwist.

3. Beoordeling

3.1. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat gesteld noch gebleken is dat Sugar Power Holding (de aandeelhouder van Sano Benelux) zelf handelsactiviteiten heeft verricht, laat staan dat Sugar Power Holding inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten die Kly Groupe aan haar vordering ten grondslag legt of (anderszins) onrechtmatig jegens Kly Groupe handelt. De voorzieningenrechter heeft op deze grond de vorderingen van Kly Groupe afgewezen voor zover zij zijn ingesteld jegens Sugar Power Holding. Tegen dit onderdeel van de beslissing van de voorzieningenrechter heeft Kly Groupe geen grief gericht. Kly Groupe zal derhalve niet ontvankelijk worden verklaard in het appel voor zover dit jegens Sugar Power Holding is ingesteld.

3.2.(i) Kly Groupe is een internationaal importbedrijf en groothandel in verschillende theesoorten.

(ii) Kly Groupe is rechthebbende op twee internationale beeldmerkregistraties, ingeschreven onder nummers 662279 en 676467 op respectievelijk 10 oktober 1996 en 17 juli 1997 (en verlengd in 2006/2007) voor thee in onder meer de Benelux. Het eerste beeldmerk bestaat uit een gestileerde sleutel waarvan de baard omhoog wijst en waarin het woord KLYTEA is verwerkt. Het tweede beeldmerk bestaat uit een vierkant vlak, onderverdeeld in vier kleinere vlakken. Het beeldmerk is tweedimensionaal en vertoont de afbeeldingen op vier zijden van de zwarte kubusvormige verpakking van de groene thee van Kly Groupe. Kly Groupe brengt onder deze beeldmerken groene thee op de markt.

(iii) Sano Benelux produceert suiker en drijft een groothandel in suikerproducten, chocolade en suikerwerk. In Nederland brengt zij tevens thee op de markt. Een van de theesoorten die zij aanbiedt is Chinese groene thee. Deze wordt aangeboden in een zwarte kubusvormige verpakking. Op die verpakking is een sleutel afgebeeld, waarvan de baard omlaag wijst, met daarin het woord CLEF en daaronder het woord SLOT, voorts heeft de verpakking nog meerdere elementen gemeen met het onder ii bedoelde beeldmerk van Kly Groupe (zie hierna onder 3.8).

(iv) De raadsman van Kly Groupe heeft Sano Benelux bij brief van 13 december 2011 gesommeerd een zogenoemde onthoudingsverklaring te ondertekenen. In de brief is vermeld dat de verpakking waarin Sano Benelux haar groene thee op de markt brengt vrijwel identiek is aan de verpakking van Kly Groupe en grotendeels is voorzien van dezelfde beeldbepalende elementen, waardoor er sprake is van merkinbreuk op de voet van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Sano Benelux heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

(v) Sano Benelux is houdster van twee (tweedimensionale) Benelux beeldmerken bestaande uit afbeeldingen van de hierboven onder iii bedoelde zwarte kubusvormige verpakking. De merken zijn op 17 februari 1998 en 18 december 1998 geregistreerd en de registraties zijn vernieuwd in 2008.

(vi) Kly Groupe is houdster van een Benelux (driedimensionaal) vormmerk bestaande uit de afbeelding van de zwarte kubusvormige verpakking van de groene thee van Kly Groupe.

3.3. Kly Groupe vordert in dit geding voorzieningen die er, zeer kort samenvat, toestrekken dat Sano Benelux zich van ieder verder gebruik van een op de verpakking van Kly Groupe gelijkende verpakking voor groene thee onthoudt en Kly Groupe gegevens verschafft met betrekking tot het gebruik van de, naar Kly Groupe stelt, op aan haar toekomende merkrechten en auteursrechten inbreuk makende verpakking van de groene thee van Sano Benelux.

De voorzieningenrechter heeft de vordering van Kly Groupe afgewezen. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Kly Groupe met zeven grieven op. Met hun incidentele grieven komen Sano Benelux c.s. op tegen de verwerping door de voorzieningenrechter van een aantal door Sano Benelux c.s. gevoerde verweren waaronder het gebrek aan spoedeisend belang dat volgens Sano Benelux c.s. in eerste aanleg tot de niet-ontvankelijkverklaring van Kly Groupe in haar vordering had moeten leiden. Het hof oordeelt als volgt.

3.4. Het betoog van Sano Benelux dat Kly Groupe onvoldoende spoedeisend belang heeft bij de door haar gevorderde voorzieningen wordt ook door het hof verworpen. De voorzieningenrechter heeft er terecht op gewezen dat een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht bij voortduring wordt gepleegd en dat er in zoverre in beginsel een spoedeisend belang is bij een vordering die ertoe strekt verdere inbreuk te voorkomen. In het onderhavige geval heeft Kly Groupe met het oog op haar marktpositie/omzet er belang bij dat aan de door haar gestelde inbreuk op korte termijn een einde komt. In dit verband wijst het hof erop dat Sano Benelux niet is ingegaan op de sommatie van Kly Groupe om een onthoudingsverklaring te ondertekenen en mede in het licht daarvan voldoende aannemelijk is dat er een reële dreiging van verdere inbreuk bestaat.

3.5. Ook het verweer van Sano Benelux dat Kly Groupe gedurende meer dan vijf jaar het gebruik van de jongere merken heeft gedoogd en zich derhalve op grond van art. 2.24 BVIE niet meer tegen het gebruik daarvan kan verzetten, faalt. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de voorzieningenrechter hieromtrent in rechtsoverweging 4.6 van het vonnis heeft overwogen. Dat Kly Groupe zich bewust was van het merkgebruik door Sano Benelux valt niet aan te nemen louter op grond van het feit dat partijen reeds lange tijd dezelfde markt bedienen en dat het jongere merk reeds gedurende vijftien jaren ingeschreven heeft gestaan. Door Sano Benelux is niet betwist dat het om een markt met vele spelers gaat en dat Sano Benelux op die markt geen substantieel aandeel heeft of had. In het licht daarvan is zeer wel denkbaar dat het product van Sano Benelux tot 2011 niet door Kly Groupe is opgemerkt. Het feit dat Sano Benelux haar thee “in dezelfde straat” leverde als Kly Groupe zegt in dit verband onvoldoende dat bij Kly Groupe een dergelijke gedetailleerde kennis van de markt waarop haar producten worden verkocht mag worden verondersteld is door Sano Benelux niet voldoende toegelicht.

De slotsom is dat ook in hoger beroep onvoldoende aannemelijk is geworden dat Kly Groupe al sinds langere tijd op de hoogte was van het gebruik door Sano Benelux van de verpakking die inzet is van het onderhavige geding en dit gebruik bewust heeft gedoogd.

3.6. Het standpunt van Sano Benelux dat de merkrechten van Kly Groupe vervallen dienen te worden verklaard omdat deze gedurende een tijdvak van vijf jaar niet op normale wijze zijn gebruikt in de Benelux is door Kly Groupe in het kader van dit kort geding voldoende gemotiveerd weerlegd, waarbij het hof wijst op het door Kly Groupe verschaft overzicht van de verkoop in de Benelux van haar groene thee vanaf 2007, gestaafd door middel van kopie-facturen gericht aan met name in Brussel doch ook elders in de Benelux gevestigde afnemers (vgl. producties 12 en 14 van Kly Groupe in eerste aanleg alsmede de nadere toelichting daarop bij pleidooi in hoger beroep).

3.7. Aan de orde is vervolgens de vraag waarop de eerste drie grieven van Kly Groupe (met name) betrekking hebben, namelijk of de door Sano Benelux ter onderscheiding van haar producten gebruikte beeldmerken zodanige gelijkenis vertonen met die van

Kly Groupe dat het gebruik daarvan als inbreuk makend op de beeldmerken van Kly Groupe moet worden beschouwd.

De voorzieningenrechter heeft deze vraag met betrekking tot beide beeldmerken van Kly Groupe in negatieve zin beantwoord.

3.8. Naar aanleiding van het zogenoemde verpakkings(beeld)merk van Kly Groupe overwoog de voorzieningenrechter dat Sano Benelux met de verpakking van haar groene thee “de grenzen van het toelaatbare voorshands niet [heeft] overschreden en nog net voldoende afstand heeft gehouden”. Het hof komt waar het de overschrijding van die grenzen betreft tot een tegengesteld oordeel op grond van het volgende. De voorzieningenrechter heeft in rechtsoverweging 4.10 van het vonnis de uiterlijke kenmerken van het verpakkingsmerk beschreven en daarbij onder meer gewezen op de zwarte achtergrond met gele omkadering, de op de doos aangebrachte woorden Thé Vert de Chine in (fel) groene letters en de vermelding daarop van het woord SPÉCIAL, de op een zijde van de doos aangebrachte Mandala met daarin een tekening van een landschap alsmede de op een andere zijde van de doos aangebrachte geelkleurige sleutel met daarboven een tekst in het groen, daaronder een tekst in het geel en nog lager een tekst in het rood. Deze elementen zijn (al dan niet in licht gewijzigde vorm) ook op de verpakking van de groene thee van Sano Benelux terug te vinden. Het hof is van oordeel dat ondanks de verschillen (de sleutel op de verpakking van Sano Benelux lijkt meer op een echte sleutel dan de sleutel die is aangebracht op de verpakking van Kly Groupe, de Mandala op de verpakking van Kly Groupe vertoont een wit landschap terwijl het landschap in de Mandala op de verpakking van Sano Benelux groen is en laatstbedoelde verpakking bovendien ook op een andere zijde van een plaatje/tekening is voorzien, voorts is de bovenkant van de verpakkingen verschillend), tussen de totaalindruk opgeroepen door beide verpakkingen een zodanige overeenstemming bestaat dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan en dat derhalve de verpakking van de groene thee van Sano Benelux inbreuk maakt op het (verpakkings)beeldmerk van Kly Groupe. Kly Groupe wijst er in dit verband terecht op dat het globale herinneringsbeeld in essentie hetzelfde is en dat de door Sano Benelux aangebrachte variaties onvoldoende opvallen.

Dat een aantal van de vormgevingselementen (zoals de zwarte ondergrond, de gele omkadering en het gebruik van bepaalde beschrijvende woorden) in de branche ook door anderen wordt gebruikt leidt niet tot een ander oordeel. De combinatie van elementen zoals in het verpakkingsmerk van Kly Groupe bijeen gebracht heeft voldoende onderscheidend vermogen en Sano Benelux heeft door het overnemen van die combinatie van elementen een zodanig verwarring wekkende gelijkennis tussen de verpakkingen doen ontstaan dat dit - naar voorlopig oordeel van het hof - merkinbreuk oplevert.

3.9. Nu de merkinbreuk, op grond waarvan de hierna te vermelden voorzieningen toewijsbaar worden geoordeeld, met name is gelegen in het (grotendeels) overnemen van de combinatie van elementen die het uiterlijk van het verpakkingsmerk van Kly Groupe bepalen en niet in het gebruik van afzonderlijke elementen van die verpakking kan in het midden blijven of de sleutel op de verpakking van Sano Benelux in merkenrechtelijke zin overeenstemt met het sleutel beeldmerk van Kly Groupe en of Sano Benelux zich terecht beroept op een ouder recht ten aanzien van het gebruik van

een sleutel als teken ter onderscheiding van groene thee. Overigens duidt de door Sano Benelux overgelegde brief van de Spaanse vennootschap die thans onder het beeldmerk La Llave thee produceert en verhandelt eerder op een gedogen van het gebruik van het teken door Sano Benelux en dan op een licentieverlening door de persoon die houder is van het desbetreffende merk. Tevens kan in het licht van het voorgaande de betekenis voor deze zaak van het inmiddels ingeschreven vorm(verpakkings)merk van Kly Groupe in het midden blijven.

3.10. Het feit dat de vordering van Kly Groupe op merkenrechtelijke grondslag toewijsbaar is leidt ertoe dat de vragen of (tevens) sprake is van schending van een aan Kly Groupe toekomend auteursrecht dan wel Sano Benelux zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige slaafse nabootsing, verder onbesproken kunnen blijven.

3.11. Het hof oordeelt de door Kly Groupe bij inleidende dagvaarding gevorderde voorzieningen sub 1, 3, 6 en 8 in na te melden vorm toewijsbaar, waarbij het hof opmerkt dat de onder 1 en 3 gevorderde bevelen te ruim zijn geformuleerd en ook de dwangsom zal worden beperkt. Bij hetgeen onder 2, 4, 5 en 7 wordt gevorderd bestaat niet een zodanig belang (naast de wel toewijsbaar geachte voorzieningen) dat dit de toewijzing daarvan in dit kort geding rechtvaardigt.

3.12. Kly Groupe heeft (onder 9 en evenzo in hoger beroep) de veroordeling van Sano Benelux in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Het hof gaat aan het verweer van Sano Benelux dat Kly Groupe haar kostenspecificatie niet tijdig in het geding heeft gebracht voorbij, de in het rolreglement vermelde termijnen zijn weliswaar richtinggevend doch niet dwingend in die zin dat het niet inacht nemen daarvan onder alle omstandigheden fataal is. Sano Benelux is voldoende in staat geweest om op de kostenspecificatie te reageren.

Gelet op het door Sano Benelux op dit punt gevoerde verweer acht het hof, in het licht van de omvang/aard van het debat van partijen, een vergoeding ter zake van salaris advocaat van € 15.000,- in eerste aanleg en van € 10.000,- in hoger beroep redelijk en evenredig. Voor het overige is de vordering van Kly Groupe ter zake van proceskosten niet toewijsbaar. Het hof ziet geen aanleiding voor een kostenveroordeling ten gunste van Sugar Power Holding reeds omdat geen aparte kostenspecificatie met betrekking tot het namens deze vennootschap gevoerde (summiere) verweer is ingesteld.

De termijn bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na de datum van uitspraak van dit arrest.

3.13. Dit leidt tot de slotsom dat de grieven van Kly Groupe gedeeltelijk slagen. Bij een verdere bespreking daarvan bestaat onvoldoende belang. De incidentele grieven (die alle betrekking hebben op verweren van Sano Benelux die reeds via de devolutieve werking van het appel aan de orde zijn gekomen) falen. Het appel is niet wettig en ontvankelijk voor zover jegens Sugar Power Holding ingesteld. Het vonnis voor zover tussen Kly Groupe en Sano Benelux (voorheen Sugar Power Company B.V.) gewezen zal worden vernietigd en de vordering van Kly Groupe zal alsnog op na te melden wijze worden toegewezen.

4. Beslissing

Het hof:

rechtdoende in het principaal en incidenteel appel

4.1. verklaart Kly Groupe niet-ontvankelijk in het appel voor zover dit jegens Sugar Power Holding is ingesteld;

4.2. vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover dit tussen Kly Groupe en Sano Benelux is gewezen;

en in zoverre opnieuw rechtdoende

4.3. beveelt Sano Benelux om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest iedere merkinbreuk door het verhandelen van theeproducten in de verpakking bedoeld hierboven onder 3.2 sub iii te staken;

4.4. beveelt Sano Benelux om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest de afbeeldingen van de hiervoor bedoelde verpakking te verwijderen van door of namens haar beheerde websites;

4.5. beveelt Sano Benelux om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest haar professionele afnemers te verzoeken de partijen thee in de inbreuk makende verpakking terug te zenden;

4.6. bepaalt dat Sano Benelux een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per inbreuk makend product waar het het hierboven onder 4.3 bedoelde bevel betreft en per dag waar het de niet nakoming van de onder 4.4 en 4.5 bedoelde bevelen betreft, zulks met een maximum van € 100.000,- aan in totaal te verbeuren dwangsommen;

4.7. veroordeelt Sano Benelux in de kosten van het geding in beide instanties en begroot deze, voor zover aan de zijde van Kly Groupe gevallen, op € 651,17 aan verschotten en op € 15.000,- voor salaris in eerste aanleg en tot op heden op € 772,17 aan verschotten en op € 10.000,- voor salaris in hoger beroep;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het anders of meer gevorderde af;

bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit arrest.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, J.H. Huijzer en N. van Lingen en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 28 januari 2014.

mr. J.C. Toorman

AFGEGEVEN VOOR GROSSE
AAN : MR. T. F. W. Ooedijk
DE GRIFFIER

De heer [naam] is geboren op [datum] te [plaats]. Hij is nu [leeftijd] jaar oud.

Hij is getrouwd met de mevrouw [naam] op [datum] te [plaats].

De heer [naam] is werkzaam als [beroep] bij [bedrijf].

Hij heeft een diploma in [onderwerp] van de [school].

De heer [naam] is lid van de [vereniging].

Hij heeft een adres op [adres].

De heer [naam] is woonachtig in [plaats].

Hij heeft een telefoonnummer van [nummer].

De heer [naam] is geboren op [datum] te [plaats].

Hij is nu [leeftijd] jaar oud.

Hij is getrouwd met de mevrouw [naam] op [datum] te [plaats].

De heer [naam] is werkzaam als [beroep] bij [bedrijf].

Hij heeft een diploma in [onderwerp] van de [school].

De heer [naam] is lid van de [vereniging].