

in naam der Koningin

vonnis

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 231018 / HA ZA 11-931

Vonnis van 3 oktober 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap **DEAC NEDERLAND B.V.**, gevestigd te Maasland,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. drs. H.C.S. Tilma te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap **COFFENCO B.V.**, (voorheen: Coffema International B.V.),
gevestigd te 's-Hertogenbosch,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie (voorwaardelijk),
advocaat mr. A. Das Gupta en mr. E.M. de Bie te Amsterdam.

Partijen zullen hierna DEAC en Coffenco genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie
- de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie
- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie
- de conclusie van dupliek in reconventie
- de pleidooien en de daarbij in het geding gebrachte stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. DEAC handelt in koffie. Zij is houder van het Benelux-woordmerk "CAFEMA" (DV, prod. 2) en zij verhandelt alreeds vanaf omstreeks 1986 koffie onder dat merk, vrijwel uitsluitend voor de Horeca-branche.

2.2. Alreeds vanaf de 80-er jaren van de vorige eeuw bestond er een Duitse onderneming met de handelsnaam "Coffema International GmbH", die in 1987 de koffiemachine-unit van een andere Duitse producent, Coffenco GmbH, overnam. Sedertdien verhandelt

“Coffema International GmbH” koffiemachines voor de Horeca (prijsniveau van in de orde-grootte van € 4.000 tot € 12.000), aanvankelijk vooral in Duitsland.

2.3. In 2004 werd “Coffema International GmbH” te rade om ten behoeve van de afzet en nazorg (service) van haar koffiemachines in Nederland een Nederlandse dochtervennootschap met de naam “Coffema International Handel B.V.” op te richten. Sedertdien bezigt “Coffema International Handel B.V.” ook in Nederland de aanduiding “Coffema” op haar koffiemachines en onderhouds- en reinigingsmiddelen voor die machines.

2.4. DEAC beschouwt dat gebruik als een inbreuk op haar woordmerk “CAFEMA”. Na gevoerd kort geding, uitmondend in een vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 5 april 2011, heeft “Coffema International Handel B.V.” haar naam veranderd in “Coffenco B.V.” en het gebruik van de aanduiding “Coffema” gestaakt.

2.5. DEAC heeft binnen de door de voorzieningenrechter ingevolge artikel 1019i Rv. gestelde termijn de eis in deze hoofdzaak ingesteld.

3. Het geschil in conventie

3.1. DEAC vordert, zakelijk weergegeven:

de veroordeling ten gronde van Coffenco

(1, 2) om het gebruik van de handelsnaam “COFFEMA” en van het teken “COFFEMA” gestaakt te houden;

(3) om handelswaar waar het teken “COFFEMA” op voorkomt, terug te roepen; alles met dwangsom sanctie, aanspraak op rechtsbijstandkosten, proceskostenveroordeling en rente.

Grondslag van deze vordering is het bepaalde in artikel 2.20 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) en in artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hnw).

3.2. Coffenco voert verweer.

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

4. De beoordeling in conventie

4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat het teken COFFEMA niet gelijk is aan het merk CAFEMA en dat koffiemachines niet dezelfde waren zijn als koffie. Artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE speelt in deze zaak geen rol.

4.2. Het behoeft geen betoog dat het teken COFFEMA overeenstemt met het merk CAFEMA. Aan alle betogen over en weer van partijen (onder meer over klemtoon in het Friese taalgebied, over harde en zachte medeklinkers, over de betekeniservaring van het publiek bij visuele lezing van dit teken en dit merk en over de auditieve ervaring ervan) gaat de rechtbank verder voorbij.

4.3. De eerste vraag die de rechtbank met het oog op artikel 2.20 lid 1 aanhef, sub b BVIE dient te onderzoeken, is of het in deze zaak om soortgelijke waren (diensten zijn niet aan de orde) gaat.

In het *Waterford* arrest (HvJEG, 7-5-2009 C-398/07, *Waterford*; r.o. 35) nam het Europees Hof op grond van de feitenvaststelling van het Gerecht in Eerste Aanleg aan dat er in het geheel geen soortgelijkheid ('similarity') was tussen wijn en wijnglazen en dat dus één van de elementen voor de toepassing van artikel 8 (1) (b) van Verordening 40/94 (dat qua tekst en strekking vrijwel gelijkkluidend is aan art. 2.20 lid 1 sub b BVIE) geheel ontbrak. Voor de uitleg en het vaststellen van de betekenis van *Waterford* dient echter in het oog te worden gehouden dat het verzoek aan het Hof om hogere voorziening alleen rechtsvragen kon betreffen. Aan *Waterford* kan daarom geen argument ontleend worden als zou het Hof het in meerdere of mindere mate eens geweest zijn met de vaststelling door het Gerecht in Eerste Aanleg dat wijn en wijnglazen niet soortgelijk zijn (welk oordeel kennelijk voldoende gemotiveerd was).

Deze rechtbank echter is wel feitenrechter en dient zelfstandig te onderzoeken en vast te stellen of koffie en koffiemachines al dan niet gelijksoortige waren zijn.

4.3.1. Koffie en koffiemachines zijn in beginsel en bijzondere omstandigheden van het geval daargelaten geen soortgelijke waren, net zo min als wijn en wijnglazen. Het argument van DEAC dat koffiemachines méér verwant zijn aan koffie omdat er niets anders mee gemaakt kan worden, miskent dat ook wijnglazen specifiek voor het nuttigen van wijn ontworpen zijn: men pleegt Coca Cola, whisky, cognac, jenever en andere voorbeeldranken (met als enige, de rechtbank bekende uitzondering: jus d'orange) niet uit wijnglazen te drinken.

4.3.2. Het argument van DEAC dat haar koffie in hoge mate verbonden is met de koffiemachines van Coffenco (CvR, pt. 12, 13) omdat die machines specifiek bedoeld zijn voor het bereiden van het type koffie dat zij verkoopt: espressokoffie voor espressomachines, faalt op drie gronden:

a. Het mist feitelijke grondslag in zoverre Coffenco onbetwist heeft gesteld dat zij zowel espresso- als "gewone" koffiemachines verhandelt. Voorts volgt uit de stellingen van DEAC dat haar koffie in een veelheid van andere koffiemachines dan die van Coffenco kan worden en feitelijk ook wordt verwerkt. In *Miss Rossi/Sissi Rossi* (GvEA EG, 01-03-2005, T-169/03) werd geoordeeld dat waren pas dan complementair zijn, wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten (i.c. de professionele gebruikers) kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van één en dezelfde onderneming. Een dergelijke functionele complementariteit tussen de koffie specifiek van DEAC en de koffiemachines specifiek van Coffenco is niet aangetoond: de koffie van DEAC kan generiek gebruikt worden in allerlei merken koffiemachines, gelijk de koffiemachines van Coffenco generiek zijn in de zin dat daarin allerlei merken koffie gebruikt kunnen worden.

b. "Verbondenheid" die verder gaat dan complementariteit is geen criterium dat in de rechtspraak een rol speelt.

c. Consumenten (i.c. de professionele gebruikers) moeten het gebruikelijk en normaal vinden deze waren samen te gebruiken en vereist is dat zij het normaal vinden dat de waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht. (Vgl. voor deze maatstaf: GvEA EG, 11 juli 2007, T-150/04, *Tosca Blu*). Daarvan is geen sprake.

4.3.3. Voor de volledigheid merkt de rechtbank nog op dat het bijzondere geval dat koffie wordt aangeboden in een bijzondere vorm (zoals "pads") ten gebruike in een bijzonder daarop afgestemde machine, zich hier niet voordoet.

4.3.4. Op grond van het voorgaande stelt de rechtbank vast dat er geen soortgelijkheid bestaat tussen de als generieke koffie aan te merken waar van DEAC en de voor vele koffiemarken geschikte koffiemachines van Coffenco.

- 4.4. Na de vaststelling dat geen sprake is van soortgelijkheid behoeft de vraag of in deze zaak verwarringsgevaar met betrekking tot de herkomst van de waren aanwezig is, geen beantwoording meer, gelet op artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder b BVIE, waar soortgelijkheid Dat volgt uit *Waterford*.
- 4.5. DEAC heeft als grondslag van haar vorderingen mede aangevoerd dat CAFEMA in de Benelux een bekend merk is en dat met het gebruik van het teken COFFEMA door Coffenco ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van haar merk CAFEMA, waarmee zij zich kennelijk mede wil beroepen op de bescherming van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE voor niet-soortgelijke waren. Ook op die grondslag faalt haar vordering.
- 4.5.1. Het merk CAFEMA is geen bekend merk in de zin van genoemd artikel. Daarvoor moet men denken aan merken als: Coca Cola, Red Bull, Twinings of, beperkt tot de Nederlandse markt, Van Nelle en Douwe Egberts. CAFEMA valt niet in die categorie. Dat wordt niet anders als zij in de beperkte kring van haar afnemers (horeca-ondernemers) en potentiële afnemers bij wie zij reclame maakt, bekendheid geniet. Die vorm van bekendheid is vanzelfsprekend altijd aanwezig en daarop ziet genoemde bepaling niet.
- 4.5.2. De stelling van DEAC dat met het gebruik van het merk COFFEMA door Coffenco ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie en de exclusiviteit van CAFEMA wordt verworpen nu iedere onderbouwing daarvoor ontbreekt. DEAC voert voorts aan dat, nu zij onder het merk CAFEMA kwaliteitskoffie verkoopt aan de horecabranche en Coffenco onder het merk COFFEMA schoonmaakartikelen voor koffiemachines wil verkopen aan dezelfde horecabranche, een reëel gevaar bestaat dat de aantrekkingskracht voor het merk CAFEMA vermindert waardoor er afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van CAFEMA. De rechtbank is van oordeel dat het merk COFFEMA geen afbreuk doet aan de reputatie van DEAC's CAFEMA. Onbetwist heeft Coffenco gesteld dat DEAC ook zelf reinigingsmiddelen verkoopt. Dat DEAC zelf het teken COFFEMA kleiner op de flacons vermeldt doet daaraan niet af. Voor het overige is door DEAC niets gesteld of gebleken over een dergelijke afbreuk.
- 4.5.3. Daarmee is op twee punten niet voldaan aan de eisen die artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE voor bescherming stelt en faalt de vorderingen van DEAC ook op deze grondslag.
- 4.6. De conclusie tot zover is dat het gebruik door Coffenco van het teken COFFEMA niet in strijd is met de bepalingen van artikel 2.20 BVIE.
- 4.7. Voor zover DEAC haar vorderingen mede heeft gebaseerd op artikel 5a Hnw of artikel 6:162 BW stranden zij eveneens.
- 4.6.1. De strekking van artikel 5a Hnw is om het gebruik te verbieden van een handelsnaam in strijd met een beter merkenrecht van een ander. Maar waar in de voorgaande alinea concluderend werd vastgesteld dat het gebruik van het teken COFFEMA geen merkinbreuk oplevert, geldt voor het gebruik van datzelfde teken als handelsnaam hetzelfde.
- 4.6.2. En waar geen inbreuk op een subjectief recht van DEAC (haar merkenrecht) kan worden vastgesteld, is van een onrechtmatige daad geen sprake
- 4.7. Op al het voorgaande stuiten de vorderingen van DEAC af.

4.8. DEAC dient naar de maatstaf van artikel 1019h Rv. in de proceskosten van Coffenco te worden veroordeeld. Daarvan heeft Coffenco in punt 26 van haar pleitnota een opstelling in vier bolletjes gegeven. Geoordeeld wordt:

a. De door Coffenco betaalde € 8.351,27 proceskostenveroordeling uit het kort-geding vonnis zou uitsluitend door het Hof in hoger beroep vernietigd kunnen worden. Nu dat kennelijk niet is gebeurd, kunnen die kosten niet als onverschuldigd worden teruggevorderd.

b. Dat geldt in beginsel ook voor de eigen kosten van Coffenco in die kort-gedingprocedure. Wel wil de rechtbank aannemen dat die kosten mede betreffen: onderzoek mede ten dienste van deze bodemzaak en de rechtbank zal die daarom voor de helft of € 11.000,00 mede aan deze zaak toeschatten.

c. Voor deze procedure brengt Coffenco in het derde en vierde bolletje dan nog additioneel € 23.383,86 in rekening.

Deze zaak is niet eenvoudig, vergde bijzonder onderzoek en ook de omstandigheid dat het moederbedrijf van Coffenco Duits is, zal kostenverhogend hebben gewerkt. Verder heeft DEAC pleidooi gevraagd en Coffenco zich daartegen verzet. Al deze omstandigheden in aanmerking genomen acht de rechtbank een kostenveroordeling die 20% uitgaat boven het maximale indicatietarief billijk en het meerdere niet redelijk of evenredig. Toegeschat wordt naar die maatstaf: € 30.000,00.

5. Het geschil en de beoordeling in reconventie

5.1. Coffenco vordert (ten onrechte schrijft zij "verzoekt") naast haar primaire conclusie in conventie tot afwijzing van de vorderingen van DEAC met haar veroordeling in de kosten op de voet van artikel 1019h Rv.:

subsidiar: wederom afwijzing van de vorderingen van DEAC met volledige proceskostenveroordeling, waaronder de voor € 8.351,27 voldane proceskosten van het kort-geding;

meer subsidiar: voorwaardelijk, voor geval de vorderingen van DEAC worden toegewezen, diverse andere vorderingen en/of afwijzing van vorderingen in conventie. DEAC voert verweer.

5.2. Slechts de vordering tot terugbetaling van de € 8.351,27 voldane proceskosten van het kort geding is in eigenlijke zin een vordering in reconventie. De overige onderdelen van wat Coffenco in het subsidiare deel van haar conclusie van antwoord/eis een vordering in reconventie noemt, zijn materiëel verweren tegen de vorderingen van DEAC in conventie of argumentatie over de kostenveroordeling in conventie; als vorderingen in reconventie zijn die onderdelen niet ontvankelijk.

5.3. De rechtbank herhaalt met betrekking tot de teruggevorderde € 8.351,27 wat zij hiervoor in alinea 4.8 sub a reeds overwoog. Dit onderdeel van de vordering in reconventie wordt op die grond afgewezen.

Coffenco moet in de proceskosten daarvan worden veroordeeld en wel, omdat het om een processueel geschil gaat en niet om een geschil betreffende intellectuele eigendom, naar de maatstaven van het gewone liquidatietarief.

5.4. Het meer subsidiare onderdeel van de vordering is voorwaardelijk ingesteld. Uit het oordeel in conventie blijkt dat die voorwaarde niet is vervuld. Het onderdeel wordt geacht niet te zijn ingesteld en behoeft geen verdere bespreking.

6. De beslissing

De rechtbank

In conventie:

- 6.1. wijst de vorderingen van DEAC af;
- 6.2. veroordeelt DEAC in de proceskosten aan de zijde van Coffenco gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op € 30.000,00 en verklaart dit vonnis voor deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

In reconventie:

- 6.3. wijst de vorderingen van Coffenco af;
- 6.4. veroordeelt Coffenco in de proceskosten aan de zijde van DEAC gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op € 768,00 en verklaart dit vonnis voor deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H.W. Rullmann, mr. H.M. Hettinga en mr. H. Benek en in het openbaar uitgesproken op 3 oktober 2012.



w.g. de rechter

Klems O. Dubois