

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 370493 / HA ZA 10-2388

Vonnis in incident van 9 februari 2011

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
HORMEL FOODS CORPORATION,
gevestigd te Austin, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in de hoofdzaak in conventie,
verweerster in de hoofdzaak in reconventie,
eiseres in het incident,
advocaat mr. R.E. Nommensen te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
DUKKA B.V. en
2. **VAN DOORNE BEVERAGES B.V.**,
beide gevestigd te 's-Gravenhage,
gedaagden in de hoofdzaak in conventie,
eisers in de hoofdzaak in reconventie,
verweerders in het incident,
advocaat mr. J.J.E. Bremer te 's-Gravenhage.

Eiseres zal hierna Hormel worden genoemd en gedaagden gezamenlijk Van Doorne.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 17 juni 2010;
 - de akte overlegging producties met 18 producties van Hormel;
 - de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie van Van Doorne met 17 producties;
 - de incidentele conclusie van Hormel met productie 19;
 - de conclusie van antwoord in het incident van Van Doorne.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. Hormel stelt het volgende.

2.1.2 Hormel is houdster van het Gemeenschapswoordmerk SPAM, ingeschreven op 9 november 1998 met registratienummer 210229 voor waren in klasse 25, 29 en 30 (verder: het Gemeenschapsmerk). Het merk wordt in het bijzonder gebruikt voor voedsel in blik.

2.1.3. Van Doorne Beverages B.V. produceert, importeert en exporteert dranken en handelt als verkoopagent voor frisdranken. Eén van de door haar geproduceerde en verhandelde producten is een energiedrank onder het merk SPAM. Van Doorne Beverages B.V. maakt gebruik van de website www.spam-energydrink.com, die speciaal is gericht op het SPAM drankproduct.

2.1.4. C.J. van Damme, handelend onder de naam Van Doorne Beverages, heeft het teken SPAM op respectievelijk 20 oktober 2005 en 13 december 2005 te kwader trouw gedeponeerd als Beneluxwoordmerk (registratienummer 789189) en als Beneluxbeeldmerk (registratienummer 784060) voor waren in de klassen 32 en 33, waaronder alcoholvrije dranken. Het Beneluxwoordmerk is op 6 april 2006 ingeschreven, het Beneluxbeeldmerk op 19 december 2005. Op basis van de Beneluxinschrijvingen is vervolgens op 31 oktober 2006 een internationale registratie met nummer 915522 van het woordmerk voor waren in klasse 32 en 33 verricht bij het WIPO en op 5 november 2009 van het beeldmerk met registratienummer 1021238. Alle hierboven genoemde merkenschrijvingen staan inmiddels op naam van Dukka B.V.

2.1.5 Van Doorne gebruikt het teken SPAM, dat visueel, auditief en begripsmatig overeenstemt met het merk SPAM van Hormel, voor waren die overeenstemmen met de waren waarvoor Hormel haar Gemeenschapsmerk heeft ingeschreven.

2.1.6 Van Doorne maakt daarmee inbreuk op het merkrecht van Hormel en handelt aldus onrechtmatig jegens Hormel, waardoor Hormel schade lijdt.

2.1. Hormel vordert op grond van artikel 9 lid 1 sub b en/of c GMVo¹ en op grond van de artikelen 2.28 lid 3 sub a jo. 2.3 en artikel 2.28 lid 3 sub b jo. 2.4 sub f BVIE² kort samengevat:

- 1) een verklaring voor recht dat het gebruik van het merk SPAM strijdig is met de merkrechten van Hormel, althans dat dit onrechtmatig is jegens Hormel;
- 2) een verbod op inbreuk op haar Gemeenschapsmerk;
- 3) een gebod tot opgaaf van ieder gebruik van het merk SPAM door Van Doorne;
- 4) nietigverklaring van de door van Doorne gedeponeerde Beneluxmerken met registratienummers 789189 en 784060 en van de Internationale merken met registratienummer 915522 en 1021238;
- 5) een bevel tot doorhaling van de domeinnaamregistratie;
- 6) schadevergoeding, op te maken bij staat,

één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en onder voldoening van de kosten.

2.2. In reconventie heeft Van Doorne op grond van het ontbreken van normaal gebruik gedurende een periode van vijf jaar de vervallenverklaring gevorderd van het

¹ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

² Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Gemeenschapsmerk en van een, door Hormel niet ingeroepen, Beneluxwoord-beeldmerk SPAM met registratienummer 95319 van Hormel (verder: het Beneluxmerk).

3. De incidentele vordering

3.1. Hormel heeft aangevoerd dat Van Doorne op 7 september 2010 vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk van Hormel heeft verzocht bij het OHIM³.

3.2. Hormel vordert op grond van artikel 104 GMVo schorsing van de procedure in afwachting van een beslissing van het OHIM aangaande de geldigheid van het Gemeenschapsmerk met veroordeling van Van Doorne in de kosten van het incident.

3.3. Van Doorne heeft zich akkoord verklaard met schorsing van de procedure in conventie en van de procedure in reconventie voor zover de reconventie ziet op vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk. Van Doorne stelt echter dat de procedure in zoverre bovendien moet worden aangehouden totdat het Gerechtshof 's-Gravenhage eindarrest heeft gewezen in de zaak Onel/Omel⁴. Van Doorne stelt daarnaast dat de reconventionele procedure voortgezet kan worden voor zover deze ziet op de vervallenverklaring van het Beneluxmerk van Hormel. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in het incident

4.1. Slechts voor de vorderingen in conventie onder sub 1), 2), 3), 5) en 6) en de vordering in reconventie tot vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk is relevant dat Van Doorne inmiddels bij het OHIM heeft gevorderd dat het Gemeenschapsmerk van Hormel wegens non-usus vervallen wordt verklaard. Van Doorne heeft zich evenwel akkoord verklaard met schorsing van de gehele procedure in conventie. Nu partijen derhalve beide verzoeken de procedure ook te schorsen ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring van de merken van Van Doorne wegens de gestelde kwade trouw (de vordering sub 4), zal de rechtbank daartoe overgaan.

4.2. De vraag of er, na de beslissing van OHIM over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk van Hormel, aanleiding zal zijn voor verdere aanhouding van de zaak in verband met de beslissing in de Onel/Omel- zaak, zal alsdan opnieuw kunnen worden beoordeeld. De rechtbank ziet geen aanleiding al in dit stadium tot verdere aanhouding te beslissen.

4.3. Voor zover de reconventionele vordering ziet op de nietigverklaring van het Beneluxmerk van Hormel kan deze, zoals Van Doorne terecht heeft gesteld, wel reeds worden beoordeeld. De procedure bij het OHIM staat aan dit gedeelte van de reconventionele vordering niet in de weg. Mogelijk bestaat in een later stadium van de procedure uit een oogpunt van proceseconomie aanleiding ook deze beoordeling aan te houden, maar dat is thans niet aan de orde.

³ Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt

⁴ Beschikking van Gerechtshof 's-Gravenhage 1 februari 2011, B9 9378

4.4. De beslissing omtrent de proceskosten zal worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

5. De beslissing

De rechtbank:

5.1. schorst de hoofdprocedure in conventie in zijn geheel en de procedure in reconventie voor zover deze ziet op de vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk tot onherroepelijk is beslist op de door Van Doorne bij OHIM ingestelde vordering tot vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk;

5.2. wijst het incidentieel meer of anders gevorderde af;

5.3. houdt de beslissing met betrekking tot de proceskosten van het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

5.4. verwijst de zaak voor zover deze niet is geschorst naar de rol van 23 februari 2011 voor beraad comparitie en houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 9 februari 2011.