

vonnis

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 94613 / HA ZA 07-490

Vonnis van 3 september 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
G.H. FRAAS B.V.,
gevestigd te Lochem,
eiseres,
advocaat mr. drs. H. van der Perk te Deventer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
STORTEBOOM KORNHORN B.V.,
gevestigd te Kornhorn,
gedaagde,
advocaat mr. P.E. Mazel.

Partijen zullen hierna Fraas en Storteboom genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 29 augustus 2007
- het proces-verbaal van comparitie van 1 november 2007
- de conclusie van repliek, tevens inhoudende een akte tot wijziging van eis
- de conclusie van dupliek.

1.2. De zaak is op de voet van artikel 15 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) verwezen naar de meervoudige kamer.
Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Fraas oefent een poeliers- en kipveredelingsbedrijf uit

2.2. Fraas is houder van het op 7 april 1995 gedeponeerde Benelux-merk "OLYMPIA LUXUS HÄNCHEN", ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 568344 voor waren en diensten in de volgende klassen:

- kl 29 gevogelte, in het bijzonder pluimvee, gehele kuikens en delen daarvan;
- kl 35 export van verpakte kuikens en delen daarvan;
- kl 39 verpakken van pluimveevlees geschikt voor menselijke consumptie.

2.3. Fraas is houder van het op 24 september 1999 gedeponeerde Benelux-merk "OLYMPIA PREMIUM QUALITY CHICKEN", ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 660514 voor waren en diensten in de navolgende klassen:

- kl 29 gevogelte, in het bijzonder pluimvee, gehele kuikens en delen daarvan;
- kl 35 export van verpakte kuikens en delen daarvan;
- kl 39 verpakken van pluimveevlees geschikt voor menselijke consumptie.

2.4. Storteboom drijft een onderneming op het gebied van het slachten en verwerken van pluimvee, alsmede de im- en export van en groothandel in pluimvee.

2.5. In Griekenland is bij het "Trademark Registration Office" van het "Ministry of Commerce" op 17 mei 1989 onder nummer 95323 klasse 29 ten name van "Farmina S.A. – Import, Export, Standardization and Distribution of Foodstuffs" "OLYMPIA" onder toevoeging van "certain coloured composition" als "trademark" geregistreerd.

2.6. Na daartoe door de voorzieningenrechter van deze rechtbank verkregen verlof is op 31 maart 2005 conservatoir beslag tot afgifte gelegd op 650 gram Olympia (8 dozen), Olympia Kippenlever (338 dozen FR-29) en 1300 gram Olympia (329 dozen AR-32).

2.7. Bij brief van 1 april 2005 heeft Fraas Storteboom aansprakelijk gesteld voor de geleden en nog te lijden schade en haar gesommeerd de inbreuk op haar merkrechten te staken en gestaakt te houden en een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Storteboom heeft aan die sommatie geen gevolg gegeven.

2.8. Op 25 mei 2005 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank in een door Fraas aanhangig gemaakt kort geding geoordeeld dat Storteboom inbreuk maakt op de merkrechten van Fraas en (onder meer) bevolen dat Storteboom *"ieder gebruik in de Benelux van de merken "Olympia" en "Olympia Luxus Hänchen" of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden"*.

2.9. Op 7 juli 2005 heeft Storteboom een verklaring ex artikel 260 Rv (rechtbank: thans artikel 1019i Rv) ter griffie van deze rechtbank gedeponoord waarmee de bij vonnis van 25 mei 2005 getroffen voorlopige voorziening is komen te vervallen.

2.10. Bij vonnis d.d. 29 juli 2005 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank Fraas onder meer in haar vordering ertoe strekkende Storteboom te bevelen ieder gebruik in de Benelux van de merken "Olympia" en "Olympia Luxus Hänchen" of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden niet-ontvankelijk verklaard, daarbij overwegende dat in relatie tot het vonnis in kort geding van 25 mei 2005 niet was gebleken van nieuwe feiten of omstandigheden.

2.11. Bij arrest van 26 juli 2006 heeft het gerechtshof te Leeuwarden het ter zake van voornoemd vonnis in kort geding van 25 mei 2005 door Storteboom ingestelde principaal appel en het door Fraas ingestelde incidenteel appel in hun vorderingen niet-ontvankelijk verklaard. Aan dit arrest wordt de volgende overweging geciteerd:

"10. Nu Storteboom op juiste wijze ter griffie een verklaring ex artikel 260 Rv heeft gedeponereerd en mitsdien de voorlopige voorziening daarmee haar kracht heeft verloren, mist zij belang ten aanzien van de in het principaal appel gevorderde (gedeeltelijke) vernietiging van de hoofdveroordeling in diezelfde voorlopige voorziening. Zulks geldt insgelijks met betrekking tot de door Fraas in het incidenteel appel ingestelde vordering tot het alsnog toewijzen van de nevenvorderingen, nu het niet denkbaar is dat de nevenvorderingen toegewezen worden terwijl de onderliggende hoofdvordering is vervallen en niet (opnieuw) voor toewijzing in aanmerking kan komen. Een en ander leidt ertoe dat beide partijen, in het principaal respectievelijk incidenteel appel, niet-ontvankelijk in hun vorderingen zullen worden verklaard."

3. De vordering

3.1. Fraas heeft bij conclusie van repliek haar eis gewijzigd en wel in die zin dat zij thans vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

- I. voor recht te verklaren dat de door Storteboom gevoerde tekens "Olympia Luxus Hänchen" en "Bergmerk" inbreuk maken op het Luxus- en het Premium-merk van Fraas;
- II. Storteboom beveelt met onmiddellijke ingang ieder gebruik in de Benelux van de merken "OLYMPIA" en "OLYMPIA LUXUS HÄNCHEN" of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;
- III. Storteboom beveelt binnen tien dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van Fraas, mr. drs. H. van der Perk, een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave doen toekomen van de volgende informatie:
 - a. het totaal aantal inbreukmakende producten dat haar onderneming heeft geproduceerd dan wel heeft laten produceren onder vermelding van de volledige namen en adresgegevens van de leverancier van het verpakkingsmateriaal waar de merken "OLYMPIA" en/of "OLYMPIA LUXUS HÄNCHEN" dan wel een daarmee overeenstemmend teken op afgebeeld is;
 - b. de volledige gegevens met betrekking tot de afnemers, alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende producten, zulks gerangschikt per afnemer en onder overlegging van kopieën van daarop betrekking hebbende facturen;

-
- c. de nog bij haar onderneming aanwezige voorraad van de inbreukmakende producten onder vermelding van de locatie waar de inbreukmakende producten zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van deze producten;
 - d. de met de inbreukmakende producten behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde en schriftelijke bewijsstukken;
- IV. Storteboom beveelt binnen vijf dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan al haar afnemers van inbreukmakende producten in een voor de geadresseerde begrijpelijke taal, een brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud:

"Geachte ...,

Wij zijn verplicht u te informeren dat de rechtbank te Groningen, bij vonnis van (datum toevoegen) heeft beslist dat de door ons aan u aangeboden producten voorzien van de merken "Olympia" en/of "Olympia Luxus Hänchen", zoals in kopie bijgesloten, inbreuk maken op de exclusieve merkrechten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.H. Fraas B.V. en dat deze producten derhalve niet te koop mogen worden aangeboden, verkocht, geleverd of anderszins mogen worden gebruikt. Wij verzoeken u hierbij om binnen 7 dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van deze inbreukmakende producten aan ons te retourneren. Vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen exemplaren van de inbreukmakende producten bij uw vestiging aanwezig zijn. De aankoopprijs en de door u gemaakte kosten, waaronder de verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Het in voorraad houden en/of verhandelen van bovenbedoelde inbreukmakende producten maakt inbreuk op de exclusieve merkrechten van G.H. Fraas B.V."

In geval het afnemers betreft die slechts orders hebben geplaatst of offertes hebben gevraagd, kunnen de tweede en de derde zin van deze tekst vervangen worden door:

"Wij kunnen derhalve de door u bestelde inbreukmakende producten waarvoor u interesse heeft getoond, niet leveren."

Dan wel een brief van zodanige inhoud of vorm als de rechtbank in goede justitie zal bepalen, een en ander onder de verplichting om gelijktijdige kopieën van alle te verzenden brieven te verschaffen aan de advocaat van G.H. Fraas B.V., mr.drs. H. van der Perk;

- V. Storteboom beveelt om binnen vijf dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de gehele voorraad, waaronder begrepen de door afnemers geretourneerde voorraad inbreukmakende zaken, op kosten van haar onderneming en op een door G.H. Fraas B.V. aan te geven wijze te verzenden naar G.H. Fraas B.V.;
- VI. Storteboom veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 25.000,-- per dag of gedeelte daarvan of per product waarmee Storteboom het bevel onder II niet nakomt, zulks ter keuze van Fraas;
- VII. Storteboom veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 10.000,-- per dag voor elke overtreding van de hiervoor onder punt II (rechtbank: bedoeld zal zijn III) t/m V genoemde bevelen;

-
- VIII. Storteboom veroordeelt het volledige bedrag van de door haar onderneming met de verhandeling van de inbreukmakende producten behaalde winst conform artikel 2.22. van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) aan cliënte af te dragen en overige door cliënte geleden en nog te lijden schade te vergoeden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- IX. Storteboom veroordeelt om aan Fraas als voorschot op de te betalen schadevergoeding en/of afdracht van de genoten winst te betalen een bedrag van € 25.000,--;
- X. Storteboom veroordeelt in de werkelijke kosten van het geding, welke kosten op dit moment worden begroot op € 8.000,--.

4. Het verweer

Storteboom heeft verweer gevoerd en geconcludeerd Fraas bij vonnis, geheel en al uitvoerbaar bij voorraad, haar vorderingen te ontzeggen, althans haar daarin niet-ontvankelijk te verklaren, met veroordeling van Fraas in de kosten als bedoeld in artikel 1091h Rv.

5. De standpunten van partijen en de beoordeling

* *Ter inleiding*

5.1. Op 1 september 2006 is het BVIE in werking getreden en is onder meer de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) vervallen. In artikel 5.3. BVIE is bepaald dat de rechten die onder meer onder de BMW bestonden, worden gehandhaafd. Het BVIE is op deze rechten van toepassing zodat de rechtbank bij haar beoordeling ter zake de merkenrechtelijke aspecten in deze procedure zal uitgaan van het bepaalde in het BVIE.

De rechtbank stelt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.6. BVIE allereerst vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van de onderhavige vorderingen omdat Storteboom gevestigd is in het arrondissement Groningen.

Voorts overweegt de rechtbank dat zij, mede ten behoeve van de overzichtelijkheid, de in geding zijnde en door Fraas gedeponeerde merken hierna aldus zal aanduiden: "OLYMPIA LUXUS HÄNCHEN" met Luxus-merk en "OLYMPIA PREMIUM QUALITY CHICKEN" met Premium-merk en gezamenlijk met Luxus en Premium-merk. De door Storteboom gebruikte tekens worden aangeduid met "Olympia Luxus Hänchen" en "Bergmerk".

5.2. Fraas vordert voor recht te verklaren dat de door Storteboom gevoerde tekens "Olympia Luxus Hänchen" en "Bergmerk" inbreuk maken op het Luxus en het Premium-merk en voorts dat Storteboom wordt bevolen met onmiddellijke ingang ieder gebruik in de Benelux van het Luxus en Premium-merk of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden. Daarnaast heeft Fraas een aantal merkenrechtelijke nevenvorderingen ingesteld.

De rechtbank zal onderstaand ingaan op de omschreven onderdelen van de vordering van Fraas.

* *Met betrekking tot de gevorderde verklaring voor recht ("Olympia Luxus Hänchen")*

5.3. Fraas neemt met betrekking tot het door Storteboom op de verpakking van haar kipproducten vermelden van "Olympia Luxus Hänchen" het standpunt in dat Storteboom gebruik maakt van een teken voor kipproducten dat gelijk is aan haar Luxus en Premium-merk en aldus, onder verwijzing naar artikel 2.20. lid 1 sub a en lid 2 BVIE inbreuk, maakt op haar genoemde merken.

In haar conclusie van repliek voert Fraas aan dat ten tijde van het eerste kort geding (vonnis van 25 mei 2005), zoals in dat vonnis onder rechtsoverweging 2.2. door de voorzieningenrechter wordt overwogen, Storteboom ter zitting heeft erkend dat de door partijen gebruikte merken met de vermelding "Olympia Luxus Hänchen" veel gelijkenis vertonen en dat het gebruik door haar van dat merk in strijd is met artikel 13 A lid 1 sub a en lid 2 sub b Benelux Merkenwet (thans artikel 2.20. lid 1 sub a en lid 2 sub b BVIE).

5.4. Storteboom heeft naar voren gebracht dat zij met betrekking tot de vermelding op de verpakkingen van haar afkomstige kipproducten van "Olympia Luxus Hänchen" niet in verzuim is omdat zij, op het eerste verzoek van Fraas, het gebruik van zodanige verpakkingen heeft gestaakt.

Voorts verwijst Storteboom in haar conclusie van antwoord naar haar hetgeen zij ter gelegenheid van eergenoemd kort geding (vonnis 25 mei 2005) heeft betoogd.

5.5. De rechtbank overweegt het volgende.

5.5.1. Storteboom heeft niet alleen ter gelegenheid van het (eerste) tussen partijen gevoerde kort geding (zo blijkt uit het vonnis in kort geding van 25 mei 2005) erkend dat zij door het voeren van de tekens "Olympia Luxus Hänchen" op verpakkingen van kipproducten inbreuk maakt op het Luxus en Premium-merk van Fraas, maar heeft dat ook in de onderhavige procedure niet betwist.

5.5.2. Immers, in haar conclusie van antwoord citeert Storteboom haar pleitnota opgemaakt en uitgesproken ter gelegenheid van genoemd kort geding aldus:

"Storteboom heeft dan ook geen enkele moeite te erkennen dat dit feit (rechtbank: het feit dat zij geslachte kippen op voorraad had welke waren verpakt in een zakje waarop het teken "Olympia Luxus Hänchen" is aangebracht) op zich in strijd is met artikel 13 A lid 1 sub a en lid 2 sub b van de Benelux-Merkenwet (rechtbank: thans onder artikel 2.20. lid 1 sub a en lid 2 sub b BVIE). Storteboom heeft vanaf de dag van de beslaglegging (31 maart jl.) dan ook geen waren onder dat merk verpakt en/of verkocht aangezien zij zich vanaf die dag bewust is van de gestelde inbreuk. Storteboom zal zich dan ook met onmiddellijke ingang onthouden (zij doet dat ook al) van het gebruik van het merk Olympia Luxus Hänchen in de Benelux zoals gevorderd"

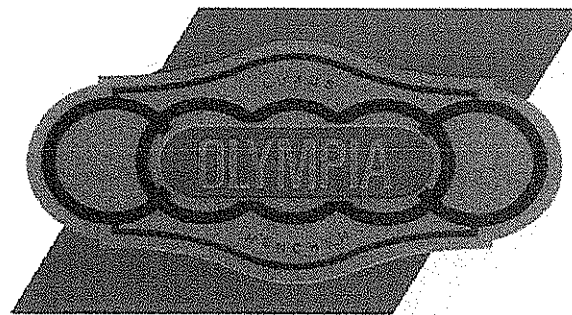
5.5.3. Daarbij komt dat Storteboom in haar conclusie van dupliek niet reageert op de door Fraas bij conclusie van repliek ingenomen stelling dat uit voornoemd vonnis van de voorzieningenrechter in onderlinge samenhang beschouwd met hetgeen zij ook blijkt de inhoud van haar pleitnota ter gelegenheid van de betreffende zitting heeft aangevoerd volgt, dat Storteboom erkent dat zij met het gebruik van het teken "Olympia Luxus Hähnchen" inbreuk maakt op de merkrechten van Fraas.

5.5.4. Nu uit het voorgaande volgt dat Storteboom de vordering van Fraas, althans voor zover die strekt tot het verkrijgen van een verklaring voor recht dat het door Storteboom gevoerde teken "Olympia Luxus Hähnchen" inbreuk wordt gemaakt op het Luxus en Premium-merk van Fraas, niet heeft betwist ligt dit onderdeel van de vordering, hiervoor onder randnummer 3.1. onder I weergegeven, van Fraas voor toewijzing gereed. In dit kader is niet van belang of Storteboom ter zake al of niet in verzuim is nu Fraas, onder meer in het licht van haar hierna te bespreken nevenvorderingen, er belang bij heeft dat in rechte komt vast te staan of Storteboom door het gebruik van het teken "Olympia Luxus Hähnchen" inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van Fraas.

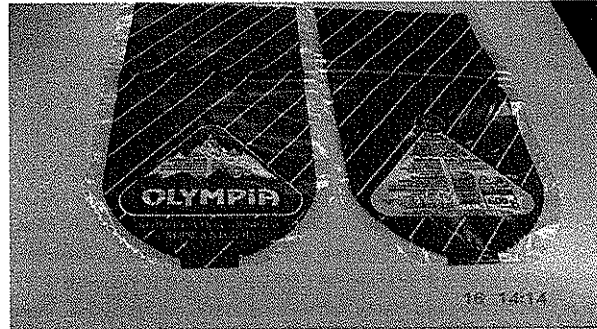
* *Met betrekking tot de gevorderde verklaring voor recht ("Bergmerk")*

5.6. Met betrekking tot de stelling van Fraas dat Storteboom door het gebruiken van het "Bergmerk" op verpakkingen van kipproducten inbreuk maakt op haar Luxus en Premium-merk wordt het volgende overwogen.

5.7. Wat betreft dit onderdeel van het geding gaat het om enerzijds de door Fraas gedeponeerde volgende beeldmerken (Luxus en Premium-merk):



en anderzijds de door Storteboom op verpakkingen van kipproducten vermelde volgende tekens ("Bergmerk"):



5.8. Fraas stelt, onder verwijzing naar artikel 2.20. lid 1 sub b BVIE, dat Storteboom door gebruik te maken van het "Bergmerk" voor kipproducten met daarin al of niet opgenomen of los gebruikte teken "Olympia", inbreuk maakt op haar rechten als merkhoudster van het Luxus en Premium-merk.
Fraas brengt ter zake dit onderdeel van haar vordering -samengevat- het volgende naar voren.

5.8.1. Fraas voert, anders dan Storteboom, aan dat bij de beoordeling of er sprake is van een inbreukmakend teken niet geabstraheerd dient te worden van het in het beeldmerk vervatte woord maar, dat gelet op het bepaalde in artikel 2.20. lid 1 sub b BVIE, beoordeeld dient te worden of er sprake is van een overeenstemmend teken dat in het economische verkeer gebruikt wordt voor soortgelijke waren, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

5.8.2. Fraas neemt het standpunt in dat het teken "Olympia" niet beschrijvend is voor kipproducten. Het meest kenmerkende bestanddeel van haar Luxus en Premium-merk is het onderdeel "Olympia". In haar merken en in het "Bergmerk" is dat onderdeel, in grote letters weergegeven, het meest in het oogspringend.

5.8.3. Gemotiveerd brengt Fraas naar voren dat, uitgaande van de totaalindruk die zij oproepen, bij vergelijking van haar Luxus en Premium-merk en het "Bergmerk" sprake is van visuele (ook qua kleurstelling), auditieve en begripsmatige overeenstemming. Daarnaast wordt, nu onder haar merken en het "Bergmerk" gelijke waren (kipproducten) worden verkocht, het verwarringsgevaar tussen haar merken en het "Bergmerk" vergroot.

5.8.4. Het feit dat Storteboom haar producten, voorzien van het "Olympia Luxus Hänchen" teken en het "Bergmerk", in ieder geval gedeeltelijk, exporteert naar Griekenland betekent niet dat er geen gevaar voor associatie in de zin van artikel 2.20. lid 1 sub b BVIE kan ontstaan.

Fraas heeft jarenlang kipproducten onder haar merken naar Griekenland geëxporteerd. Het Griekse publiek, bekend met haar merken, is het relevante publiek.

Nu Storteboom naast elkaar kipproducten in Griekenland vermarkt zowel onder het "Olympia Luxus Hänchen" teken als het "Bergmerk" betekent dat dat het Griekse publiek ten onrechte in de veronderstelling zal verkeren dat het producten betreft van Fraas afkomstig.

5.8.5. Fraas concludeert, onder verwijzing naar het vonnis in kort geding van 25 mei 2005 en naar de vonnissen gepubliceerd in IER 2000/17 en 2002/28, dat ook tegen inbreukmakende exportmerken kan worden opgetreden waarbij het niet vereist is dat het inbreukmakende teken in de Benelux zichtbaar is.

5.9. Storteboom stelt dat er geen sprake is van verwarring tussen het Luxus en Premium-merk en het door haar gebruikte "Bergmerk" en derhalve evenmin van inbreuk op eerstgenoemde merken.

Zij voert -samengevat- daartoe het volgende aan.

5.9.1. Het Luxus en Premium-merk zijn zogenoemde samengestelde beeldmerken en hebben met het "Bergmerk" gemeen dat daarin het element (woord) "Olympia" voorkomt.

5.9.2. Anders dan Fraas is Storteboom van mening dat het bij de beoordeling van de vraag of het door haar gebruikte "Bergmerk" inbreuk maakt op de merken van Fraas geabstraheerd dient te worden van het daarin gebruikte woord "Olympia". In het andere geval zou volgens Storteboom, nu er volgens haar overigens geen overeenkomsten zijn tussen de merken van Fraas en het "Bergmerk", de voor inbreuk vereiste verwarring slechts berusten op één bestanddeel, dit terwijl, zoals ook volgt uit IER 2007, 85 (*Limoncello*), de betrokken merken juist in het geheel (het totaal beeld) moeten worden beschouwd.

5.9.3. Storteboom stelt voorts dat het beeldmerk "Olympia" geen onderscheidend vermogen heeft. Er staan liefst 73 Benelux-merken met daarin het element "Olympia" ingeschreven. Daarmee en met het feit dat zoeken op "olympia" op google.com meer dan 51.000.000 hits geeft is het bewijs geleverd dat genoemd element weinig onderscheidend vermogen heeft.

5.9.4. Storteboom onderstreept dat zij zowel het teken "Olympia Luxus Hänchen" als het "Bergmerk" uitsluitend en alleen gebruikt voor de Griekse markt. In dit verband voert zij aan dat Fraas in Griekenland geen filets onder het "Bergmerk" op de markt kan brengen nu het (veel oudere) merkrecht daarop bij een derde berust. Verwarring van het Griekse product in zowel Nederland als in Griekenland uitgesloten.

Daarnaast betreft het geen identieke of soortgelijke zaken. Zij verkoopt levers en Fraas, zoals blijkt uit haar website, filets. Inbreuk dient dan ook beoordeeld te worden op grond van het bepaalde in artikel 2.20. lid 1 sub c BVIE waarbij Fraas de bekendheid van haar merk in de Benelux heeft te bewijzen.

5.10. De rechtbank overweegt het volgende.

5.10.1. Indachtig het adagium “geen verwarring, geen inbreuk” en hetgeen onder meer in de arresten IER 1997, 220 (*Puma/Sabel*), NJ 1999, 393 (*Canon/Cannon*) en IER 2007,85 (*Limoncello/Limonchelo*) ter zake is overwogen, gaat de rechtbank bij de beoordeling van de vraag of er tussen de conflicterende merken sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 2.20. lid 1 sub b BVIE uit van het volgende toetsingskader.

Of er sprake is van genoemd verwarringsgevaar, inhoudende het gevaar van associatie met het merk waarvan het uitsluitend recht wordt ingeroepen, dient globaal te worden beoordeeld en wel met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij spelen onder meer de mate van overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de producten en het associatiegevaar een rol.

Deze globale beoordeling dient wat betreft de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument (IER 1999,241 (*Lloyd/Loints*)). Daarbij dient rekening te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken.

Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar dient ook gelet te worden op de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de betreffende producten. Een geringe mate van soortgelijkheid van de producten kan gecompenseerd worden door een hoge mate van overeenstemming tussen merk en teken en omgekeerd. Het verwarringsgevaar zal groter zijn naarmate het ingeschreven merk een grotere onderscheidende kracht heeft, hetzij van huis uit hetzij door bekendheid bij het publiek. Daarbij heeft te gelden dat associatiegevaar op zichzelf onvoldoende is om van verwarringsgevaar te kunnen spreken.

5.10.2. De rechtbank is van oordeel dat de producten die door Fraas onder het Luxus en Premium-merk en door Storteboom onder het “Bergmerk” op de markt worden gebracht soortgelijk zijn of als zodanig dienen te worden aangemerkt.

Zo de “terzijde opmerking” van Storteboom in dupliek dat zij levers en Fraas filets verkoopt al juist zou zijn (hetgeen overigens niet aannemelijk is nu in het dossier ook foto’s aanwezig zijn van onder het “Bergmerk” verpakte kippen), dan betekent dat niet dat er geen sprake zou zijn van soortgelijke waren. De soortgelijkheid van de producten wordt in het onderhavige geval bepaald door het zijn van een “kipproduct”.

5.10.3. De rechtbank is verder van oordeel dat het aannemelijk is dat de totaalindruk die het Luxus en Premium-merk en het “Bergmerk” op de gemiddelde consument maakt zodanig is, dat die consument een verband kan leggen tussen eerstgenoemde door Fraas gebruikte merken en het laatstgenoemde door Storteboom gebruikte teken.

5.10.4. Voor de rechtbank is doorslaggevend het feit dat in zowel de merken van Fraas als in het teken van Storteboom niet alleen op een dominante en maar ook op een qua vorm gelijke wijze gebruik wordt gemaakt van het woord “olympia” door dat in hoofdletters prominent te plaatsen op de verpakking van door hen op de markt gebrachte producten, zijnde zoals hiervoor is overwogen soortgelijke waren.

Opvallend is voorts dat op de sticker die op de doos waarin de kipproducten van Storteboom zijn verpakt enkel het woord “OLYMPIA” staat, derhalve zonder beeldmerk/teken.

5.10.5. Door het gebruiken van genoemd woord op de omschreven wijze en op grond van het feit dat het naar het oordeel van de rechtbank aanduiden van een kipproduct met het teken "OLYMPIA" toch niet als vanzelfsprekend kan worden aangemerkt, roept de totaalindruk van het merk en het teken bij de gemiddelde consument -zeker bij een niet ongebruikelijke vluchtige waarneming van producten- niet alleen een zodanige visuele maar ook, bij het uitspreken van het woord "olympia", een zodanige auditieve gelijkenis op dat die consument een verband kan leggen tussen de merken van Fraas en het door Storteboom gebruikte "Bergmerk".

5.10.6. Naar het oordeel van de rechtbank zal de gemiddelde consument wanneer hij tot aankoop van een "olympia-kip(product)" wil overgaan daarbij niet vermelden of het een product moet zijn met op de verpakking (ook) een samenstel van ringen of een met een afbeelding van een berg. De gemiddelde consument zal door de prominente vermelding van "OLYMPIA" op de verpakking van de onderhavige producten genoemde onderdelen (de ringen en de berg) eerder als "details"/"franjes" zien dan als een specifiek bestanddeel dat bepalend is voor de herkomst (identificatie) van het product.

5.10.7. Dat het woord "Olympia" door een derde in Griekenland als "trademark" is ingeschreven maakt, wat betreft de Griekse markt, het voorgaande niet anders nu het Storteboom is die door Fraas wordt aangesproken op het gebruik van het "Bergmerk" en vaststaat dat Storteboom dat teken ook op haar verpakkingen gebruikt.

5.10.8. Met betrekking tot de vraag bij welk publiek bij toepassing van artikel 2.20. lid 1 sub b BVIE verwarringsgevaar moet worden gewekt in het geval er sprake is van export van inbreukmakende producten, overweegt de rechtbank dat in dit kader artikel 2.20. lid 2 aanhef en onder c BVIE van belang is. In dit artikelonderdeel is onder meer bepaald dat bij toepassing van lid 1 van dat artikel onder gebruik van een met een merk overeenstemmend teken mede wordt verstaan het uitvoeren van waren onder dat teken.

Nu niet is betwist dat het Storteboom is die op de verpakking van haar producten het "Bergmerk" aanbrengt en vervolgens deze exporteert naar Griekenland en, gelet op het voorgaande, uitvoeren (buiten de Benelux) als een gebruikshandeling in de zin van artikel 2.20. lid 1 BVIE dient te worden gezien, is het relevante publiek niet, in dit geval, het Griekse maar het Beneluxpubliek.

In deze zin hebben ook de voorzieningenrechter van deze rechtbank in zijn vonnis van 25 mei 2005, de rechtbank Haarlem (IER 2002, 184 *Frico/Unikaas II*) en de rechtbank van koophandel Brussel (IER 2000, 17 *Unilever/Pauwels*) beslist.

5.10.9. Op grond van voorgaande overwegingen komt de rechtbank tot het oordeel dat de vordering van Fraas, hiervoor onder randnummer 3.1. onder I weergegeven, voor zover die strekt tot het verklaren voor recht dat Storteboom door gebruik te maken van het "Bergteken" inbreuk maakt op het Luxus en Premium-merk van Fraas (eveneens) voor toewijzing gereed ligt.

Deze inbreuk levert een onrechtmatige daad op jegens Fraas.

* *Met betrekking tot de gevorderde staking*

5.11. Fraas voert met betrekking tot haar vordering Storteboom te bevelen met onmiddellijke ingang ieder gebruik in de Benelux van het Luxus en Premium-merk of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden aan, dat Storteboom niet alleen kipproducten met het "Bergteken" naar Griekenland exporteert maar ook dat zij in 2005 in Roemenië kipproducten heeft aangetroffen die afkomstig zijn van Storteboom. Fraas acht het aannemelijk dat de bij Storteboom ten tijde van het gelegde beslag aangetroffen partij maar een fractie is van de omvang van het aantal kipproducten dat zij onder de aanduiding "OLYMPIA" in de handel brengt en/of heeft gebracht en heeft gegrunde vrees voor een grootschalige inbreuk door Storteboom die al langere tijd aan de gang is. Zij verwijst naar de website van Storteboom waarop onder meer te lezen is "*Onze kippen zijn wereldreizigers*".

5.12. Storteboom brengt naar voren dat zij inmiddels het gebruik van het Luxus en Premium-merk heeft gestaakt. Zij betwist niet de export van kipproducten met het "Bergteken" naar Griekenland. Storteboom ontkent dat zij kipproducten in Roemenië heeft afgezet. Of haar Griekse distributeur dat heeft gedaan is haar onbekend. De stelling van Fraas dat er van de zijde van Storteboom export heeft plaatsgevonden naar tal van andere landen is niet onderbouwd.

5.13. De rechtbank overweegt, onder verwijzing naar randnummer 5.10.8. van dit vonnis, dat naar haar oordeel onder (inbreukmakend) gebruik in de zin van het BVIE mede wordt verstaan het onder het inbreukmakende teken uitvoeren van producten. Dat van uitvoer van producten van Storteboom naar Griekenland onder het "Bergteken" sprake is wordt niet betwist. Evenmin wordt betwist dat zij gebruik heeft gemaakt van het Luxus en Premium-merk van Fraas. Dat Storteboom het gebruik van het "Bergmerk" dient te staken en gestaakt dient te houden vloeit voort uit het oordeel van de rechtbank dat Storteboom met dat gebruik handelt in strijd met het bepaalde in artikel 2.20. lid 1 sub b BVIE. Deze inbreuk levert een onrechtmatige daad op jegens Fraas. Aannemende dat Storteboom het gebruik van het Luxus en Premium-merk heeft gestaakt dan dient zij, nu is geoordeeld dat zij door gebruik te maken van het teken "Olympia Luxus Hänchen" inbreuk maakt op genoemd merk van Fraas (zie randnummer 5.5.4. van dit vonnis), dat gebruik, zoals is gevorderd, (ook) gestaakt te houden.

* *Met betrekking tot de overige (neven)vorderingen*

- Te kwader trouw

5.14. Allereerst overweegt de rechtbank gelet op het tussen partijen ter zake gevoerde debat en gelet op het bepaalde in de artikelen 2.21. lid 4 BVIE met betrekking tot de vraag of het gebruik door Storteboom van de inbreukmakende tekens al of niet te kwader trouw is het volgende.

Daargelaten de vraag of -zoals Fraas stelt- de kwader trouw van Storteboom gegeven is enkel door de feiten dat niet zij maar alleen haar gefailleerde rechtvoorganger (in licentie om baat) gerechtigd was tot het gebruik van de merken van Fraas, aan dat recht een einde is gekomen en in ieder geval aan Storteboom geen licentie (om niet) is verstrekt- is de rechtbank van oordeel dat kwader trouw van Storteboom aannemelijk is nu het -zoals Fraas

ook stelt en door Storteboom niet gemotiveerd is betwist- ondenkbaar is dat Storteboom tot het ontwerp van het teken "Olympia Luxus Hänchen" en het "Bergmerk" is gekomen zonder kennis te hebben van het Luxus en Premium-merk van Fraas. De rechtbank gaat dan ook in het hierna volgende ervan uit dat Storteboom de merken van Fraas te kwader trouw heeft gebruikt.

- Informatie en verantwoording (punt III van het petitum)

5.15. Fraas brengt naar voren dat het aannemelijk is dat Storteboom (zowel haar rechtsvoorganger als zichzelf) in ieder geval het teken "Olympia Luxus Hänchen" jarenlang heeft gebruikt. Zij verwijst daarvoor naar in de in dit geding overgelegde memorie van antwoord in incidenteel appel d.d. 27 juni 2005 waar Storteboom dat stelt. In dit licht bezien heeft Fraas haar vordering voor zover het betreft de eerste datum van inbreuk gesteld op 21 mei 2003, zijnde de datum van vestiging van Storteboom, en aangevoerd er belang bij te hebben dat over een periode 21 mei 2003 tot en met 1 december 2007 de gevorderde informatie wordt verschaft.

De rechtbank acht genoemde datum als eerst mogelijke datum van inbreuk door Storteboom op de merken van Fraas aannemelijk en zal met inachtneming daarvan het onderhavige onderdeel van de vordering toewijzen.

De termijn waarbinnen de betreffende informatie dient te worden verschaft zal worden bepaald op 21 dagen na betekening van dit vonnis.

- Recall (punten IV en V van het petitum)

5.16. De onderhavige onderdelen van de vordering zullen worden toegewezen, met dien verstande dat de onder punt V van het petitum genoemde termijn zal worden gesteld op 21 dagen.

De rechtbank ziet geen aanleiding om in het kader van de afgifte van inbreukmakende producten een door Storteboom verzochte vergoeding vast te stellen nu ter zake de omvang van een dergelijke vergoeding door Storteboom geen enkele indicatie is gegeven.

- Winstafdracht en schadevergoeding (punt VIII van het petitum)

5.17. Dit onderdeel van de vordering zal worden toegewezen als gevorderd.

- Voorschot schadevergoeding (punt IX van het petitum)

5.18. De rechtbank ziet in de stelling van Fraas dat zij recht heeft op een voorschot op een uiteindelijk toe te kennen schadevergoeding en/of afdracht van genoten winst, dit omdat Storteboom merkinbreuk heeft toegegeven en omdat van haar niet kan worden verwacht dat zij onnodig lang van een vergoeding blijft verstoken, geen aanleiding om tot het vaststellen van het gevorderde voorschot van EUR 25.000,00 over te gaan. Fraas heeft op geen enkele wijze een indicatie gegeven van de omvang van haar schade. Dat er schade is geleden is niet onaannemelijk doch welke omvang die heeft zal eerst kunnen worden vastgesteld nadat er door Storteboom rekening en verantwoording is afgelegd. Hetzelfde geldt voor de gevorderde winstafdracht.

- Dwangsommen (de punten VI en VII van het petitum)

5.19. De gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen, met dien verstande dat daaraan een maximum zal worden verbonden.

- Proceskosten (punt X van het petitum)

5.20. Fraas heeft gevorderd Storteboom te veroordelen in de werkelijke kosten van het geding en bij repliek die kosten begroot op EUR 8.000,00. De rechtbank stelt vast dat Fraas dit onderdeel van haar vordering op geen andere wijze dan middels het begroten van de omvang daarvan heeft onderbouwd. Op die grond zal dit onderdeel van de vordering voor zover het betreft vergoeding van de werkelijke kosten worden afgewezen. De rechtbank ziet geen aanleiding om toepassing te geven aan of ter zake aansluiting te zoeken bij het zogeheten sinds 1 augustus 2008 geldende indicatietarief, omdat ook in dat geval om de redelijkheid van de gemaakte kosten te kunnen beoordelen verwacht mag worden dat een gedetailleerde opgave wordt gedaan van het uurtarief en het aantal gewerkte uren. De vordering zal op basis van het Liquidatietarief worden toegewezen waarbij gelet op de aard van de procedure zal worden uitgegaan van tariefgroep IV.

De proceskosten aan de zijde van Fraas worden begroot op:

- exploitkosten	EUR	70,85
- vast recht		251,00
- salaris procureur		<u>2.682,00</u> (3 punten tariefgroep IV Liquidatietarief)
Totaal	EUR	3.003,85

6. De beslissing

De rechtbank

6.1. verklaart voor recht dat de door Storteboom gevoerde tekens "Olympia Luxus Hänchen" en "Bergmerk" inbreuk maken op het Luxus- en het Premium-merk van Fraas,

6.2. beveelt Storteboom met onmiddellijke ingang ieder gebruik in de Benelux van de merken "OLYMPIA" en "OLYMPIA LUXUS HÄNCHEN" of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden,

6.3. beveelt Storteboom binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Fraas, mr.dr.s. H. van der Perk, over de periode 21 mei 2003 tot en met 1 december 2007 een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te doen toekomen van de volgende informatie:

- a. het totaal aantal inbreukmakende producten dat haar onderneming heeft geproduceerd dan wel heeft laten produceren onder vermelding van de volledige namen en adresgegevens van de leverancier van het verpakkingsmateriaal waar de merken "OLYMPIA" en/of "OLYMPIA LUXUS HÄNCHEN" dan wel een daarmee overeenstemmend teken op afgebeeld is;

-
- b. de volledige gegevens met betrekking tot de afnemers, alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende producten, zulks gerangschikt per afnemer en onder overlegging van kopieën van daarop betrekking hebbende facturen;
 - c. de nog bij haar onderneming aanwezige voorraad van de inbreukmakende producten onder vermelding van de locatie waar de inbreukmakende producten zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van deze producten;
 - d. de met de inbreukmakende producten behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde en schriftelijke bewijsstukken,

6.4. Storteboom beveelt binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers van inbreukmakende producten een brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud:

“Geachte ...,

Wij zijn verplicht u te informeren dat de rechtbank te Groningen, bij vonnis van (datum toevoegen) heeft beslist dat de door ons aan u aangeboden producten voorzien van de merken “Olympia” en/of “Olympia Luxus Hänchen”, zoals in kopie bijgesloten, inbreuk maken op de exclusieve merkrechten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.H. Fraas B.V. en dat deze producten derhalve niet te koop mogen worden aangeboden, verkocht, geleverd of anderszins mogen worden gebruikt. Wij verzoeken u hierbij om binnen 7 dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van deze inbreukmakende producten aan ons te retourneren. Vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen exemplaren van de inbreukmakende producten bij uw vestiging aanwezig zijn. De aankoopprijs en de door u gemaakte kosten, waaronder de verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Het in voorraad houden en/of verhandelen van bovenbedoelde inbreukmakende producten maakt inbreuk op de exclusieve merkrechten van G.H. Fraas B.V.”.

In geval het afnemers betreft die slechts orders hebben geplaatst of offertes hebben gevraagd, kunnen de tweede en de derde zin van deze tekst vervangen worden door:

“Wij kunnen derhalve de door u bestelde inbreukmakende producten waarvoor u interesse heeft getoond, niet leveren.”.

een en ander onder de verplichting om gelijktijdige kopieën van alle te verzenden brieven te verschaffen aan de advocaat van G.H. Fraas B.V., mr.drs. H. van der Perk,

6.5. beveelt Storteboom om binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis de gehele voorraad, waaronder begrepen de door afnemers geretourneerde voorraad inbreukmakende zaken, op kosten van haar onderneming en op een door G.H. Fraas B.V. aan te geven wijze te verzenden naar G.H. Fraas B.V.,

- 6.6. veroordeelt Storteboom tot betaling aan Fraas van een dwangsom van EUR 25.000,00 per dag of gedeelte daarvan of per product waarmee Storteboom het bevel hiervoor onder randnummer 6.2. niet nakomt, zulks ter keuze van Fraas en met een maximum van EUR 500.000,00,
- 6.7. veroordeelt Storteboom tot betaling aan Fraas van een dwangsom van EUR 10.000,00 per dag voor elke overtreding van de hiervoor onder de randnummers 6.3. tot en met 6.5. genoemde bevelen, zulks met een maximum van EUR 200.000,00;
- 6.8. veroordeelt Storteboom het volledige bedrag van de door haar onderneming met de verhandeling van de inbreukmakende producten behaalde winst conform artikel 2.21. BVIE aan Fraas af te dragen en overige door Fraas geleden en nog te lijden schade te vergoeden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- 6.9. veroordeelt Storteboom in de proceskosten tot op heden aan de zijde van Fraas begroot op EUR 2.682,00 aan salaris procureur en EUR 321,85 aan verschotten;
- 6.10. verkaart dit vonnis voor zover het betreft het onder randnummer 6.2. tot en met 6.9. uitvoerbaar bij voorraad;
- 6.11. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J.W.M. Vermeulen en in het openbaar uitgesproken op 3 september 2008.



Voor grosse/kopie conform
De Griffier van de rechtbank: