

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 312349 / KG ZA 08-680

Vonnis in kort geding van 27 augustus 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEDAC SORBO B.V.,

gevestigd te Duiven,

eiseres,

procureur mr. P.J.M van Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

VITAL PETFOOD GROUP A/S,

gevestigd te Hasselager, Denemarken,

gedaagde,

procureur en advocaat mr. M. Rieger-Jansen.

Eiser en gedaagde zullen hierna worden aangeduid als respectievelijk Nedac Sorbo en VPG.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 9 juni 2008,
- de van de zijde van Nedac Sorbo overgelegde producties met de nummers 1-30,
- de van de zijde van VPG overgelegde producties met de nummers 1-23,
- de mondelinge behandeling ter zitting en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnota van partijen.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Nedac Sorbo is specialist in non-food consumentenartikelen, waaronder diverse producten voor huisdieren.

2.2. Nedac Sorbo is houdster van onder meer de volgende merkrechten:

2.2.1. het hierna afgebeelde Beneluxbeeldmerk NEDAC SORBO BEST FOR YOUR FRIEND, gedeponeerd op 17 december 1998 en ingeschreven onder nummer 0641641 voor onder meer diverse producten voor huisdieren in klasse 5, 6, 18, 19, 20, 21, 28 en 31:



2.2.2. het hierna afgebeelde Gemeenschapsbeeldmerk NEDAC SORBO BEST FOR YOUR FRIEND, aangevraagd op 29 oktober 2003 en ingeschreven op 24 november 2005 onder nummer 3461324 voor onder meer diverse producten voor huisdieren in klasse 5, 18, 20, 21, 28 en 31:



2.2.3. het hierna afgebeelde Beneluxbeeldmerk NEDAC SORBO BEST FOR YOUR FRIEND, gedeponeerd op 27 juni 2007 en ingeschreven onder nummer 0826382 voor onder meer diverse producten voor huisdieren in klasse 5, 6, 18, 19, 20, 21, 28 en 31:



2.3. VPG is producent van diervoeding. VPG verkoopt *private label* producten en, in onder meer Scandinavië, producten onder het merk BEST FRIEND. Sinds 2001 gebruikt zij het volgende beeldmerk (hierna: het logo):



2.4. VPG is houdster van onder meer de volgende merkrechten:

2.4.1. het Beneluxwoordmerk BEST FRIENDS, gedeponeed op 20 juli 1999 en ingeschreven onder nummer 0659571 voor onder meer diverse producten voor huisdieren in klasse 18, 28 en 31;

2.4.2. het Gemeenschapswoordmerk BEST FRIEND, aangevraagd op 14 september 2001 en ingeschreven op 4 juni 2003 onder nummer 002376267 voor onder meer diverse producten voor huisdieren in klasse 18, 28 en 31;

2.4.3. het Gemeenschapswoordmerk BEST FRIEND, aangevraagd op 27 mei 2002 en ingeschreven op 12 maart 2004 onder nummer 002713253 voor onder meer diverse producten voor huisdieren in klasse 3, 5, 8, 16, 18, 28 en 31.

3. Het geschil

3.1. Nedac Sorbo vordert – samengevat – een verbod op het gebruik van het logo en de merken van VPG, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van VPG in de proceskosten conform artikel 1019h Rv. Ter zitting heeft Nedac Sorbo op vragen van de voorzieningenrechter verklaard dat het verbod uitsluitend wordt gevorderd voor de Benelux.

3.2. VPG voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Voor zover het geschil een inbreuk op het Gemeenschapsmerk van Nedac Sorbo betreft, is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 93 lid 5 van de Gemeenschapsmerken Verordening (Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, *PbEG* 1994, L11) (hierna: GMVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (*Stb.* 1998, 2002), aangezien Nedac Sorbo stelt dat VPG inbreuk maakt op dat merk in Nederland.

4.2. Voor zover het geschil een inbreuk op de Beneluxmerken van Nedac Sorbo betreft, is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE), aangezien Nedac Sorbo stelt dat VPG onder meer in het arrondissement 's-Gravenhage inbreuk maakt op die merken.

geldigheid

4.3. VPG heeft erop gewezen dat de in rechtsoverweging 2.2.2 en 2.2.3 weergegeven merken van Nedac Sorbo later zijn ingeschreven dan de merken van VPG. Zij heeft echter geen beroep gedaan op de nietigheid van die merken van Nedac Sorbo. Integendeel, ter zitting heeft VPG op vragen van de voorzieningenrechter uitdrukkelijk verklaard dat de geldigheid van de merken waarop Nedac Sorbo zich beroept, waaronder voornoemde jongere merken, in deze procedure niet ter discussie staat. Gelet daarop dient ook de voorzieningenrechter uit te gaan van de geldigheid van die merken, waaronder het NEDAC SORBO BEST FOR YOUR FRIEND Beneluxbeeldmerk zoals weergegeven in rechtsoverweging 2.2.3 (hierna: het rode beeldmerk).

inbreuk

4.4. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat VPG met het gebruik van het BEST FRIEND logo inbreuk maakt op het rode beeldmerk aangezien er sprake is van gebruik van overeenstemmende tekens voor soortgelijke waren en er daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

4.5. Het verweer van VPG dat het BEST FRIEND logo niet overeenstemt met het rode beeldmerk is naar voorlopig oordeel ongegrond. In dit verband stelt de voorzieningenrechter voorop dat de overeenstemming moet worden bepaald aan de hand van de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis van het rode beeldmerk en het logo, waarbij de totaalindruk beslissend is, en waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen.

4.6. Naar voorlopig oordeel is sprake van enige auditieve gelijkenis tussen het rode beeldmerk en het logo. Weliswaar verschilt het klankbeeld van de gehele slogan "*best for your friend*" van de woorden "*best friend*", omdat de slogan uit vier klanken bestaat in plaats van twee. De twee klanken in het logo zijn echter identiek aan de twee meest onderscheidende bestanddelen van de slogan, te weten "*best*" en "*friend*", waaronder het bestanddeel "*best*" dat vanwege de grootte en positionering ervan als dominant moet worden aangemerkt. Hetzelfde geldt voor de begripsmatige gelijkenis. De betekenis van de slogan "*best for your friend*" als geheel verschilt weliswaar van de woorden "*best friend*". In beide gevallen lijkt het woord "*friend*" echter te duiden op het huisdier waarvoor de producten zijn bestemd. Dat brengt mee dat van enige begripsmatige gelijkenis sprake is. Tenslotte is er sprake van enige visuele gelijkenis. Beide tekens bestaan immers uit woorden, waarvan er twee identiek zijn, geschreven in witte letters tegen een rode achtergrond die de vorm heeft van een schild. Als al deze gelijkenissen in samenhang worden beschouwd, moet voorshands worden geoordeeld dat de resulterende totaalindruk voldoende overeenstemt om te spreken van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

4.7. Het betoog van VPG dat het element “Nedac Sorbo” het meest dominerende en onderscheidende element in het rode beeldmerk is, en dat nu juist dat element ontbreekt in het logo, kan niet leiden tot een ander oordeel over de overeenstemming tussen de tekens. Dit element is dermate klein weergegeven in het rode beeldmerk dat het niet of nauwelijks leesbaar is. Mede gelet op het feit dat de gemiddelde consument gewoonlijk niet let op de details van een merk, kan niet worden volgehouden dat toevoeging van het element “Nedac Sorbo” de totaalindruk van het rode beeldmerk dermate bepaalt dat dit merk en het logo, ondanks de hiervoor geconstateerde gelijkenissen, niet overeenstemmen in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

4.8. Het verweer van VPG dat er geen sprake is van verwarringsgevaar slaagt evenmin. Bij de vaststelling van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE moet 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 rode beeldmerk en het logo, de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop de tekens betrekking hebben, en het onderscheidend vermogen van het rode beeldmerk.

4.9. Hiervoor is de overeenstemming tussen het rode beeldmerk en het logo al beoordeeld. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de tekens in enige mate overeenstemmen. Daarnaast is niet in geschil dat de waren waarvoor het rode beeldmerk is ingeschreven en het logo wordt gebruikt, soortgelijk zijn. Ten slotte moet voorshands worden aangenomen dat het merk van Nedac Sorbo, dat van huis uit weinig onderscheidend vermogen heeft, door gebruik wel onderscheidend vermogen heeft gekregen. Nedac Sorbo heeft namelijk aangevoerd dat zij voor de betrokken waren marktleider is en dat haar merk mede daarom bekend is bij het publiek. Een en ander heeft VPG onvoldoende gemotiveerd weersproken. Gegeven de soortgelijkheid van de waren en de bekendheid, stemmen de tekens voldoende overeen om gevaar voor verwarring voorshands aan te nemen.

rechtsverwerking

4.10. Het beroep van VPG op rechtsverwerking in de zin van artikel 53 lid 2 GMVo faalt. Artikel 53 lid 2 GMVo heeft betrekking op de rechtsverwerking van een ouder nationaal merkrecht vanwege het gedogen van een jonger Gemeenschapsmerk. De inschrijving van het rode beeldmerk van Nedac Sorbo is daarentegen van later datum dan de Gemeenschapsmerken van VPG. Voor zover VPG haar beroep op rechtsverwerking tevens heeft willen baseren op artikel 2.24 BVIE in verband met haar Beneluxwoordmerk BEST FRIENDS, geldt daarvoor hetzelfde.

4.11. Een beroep op rechtsverwerking kan evenmin worden gebaseerd op artikel 6:2 van het Burgerlijk Wetboek. Het zou slagen indien het beroep van Nedac Sorbo op haar merkrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was omdat bij VPG het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Nedac Sorbo zich niet jegens haar meer zou beroepen op haar merkrecht. Van dergelijk gerechtvaardigd vertrouwen is geen sprake omdat naar voorlopig oordeel het gebruik van het logo door VPG waartegen Nedac Sorbo thans bezwaar maakt, anders dan VPG stelt, niet jarenlang in de Benelux is gedoogd.

4.12. Ten eerste dateert de inschrijving van het rode beeldmerk van 5 oktober 2007. Voorafgaand aan die datum kon Nedac Sorbo dus niet, althans niet op basis van dat merk, optreden tegen VPG. Reeds daarom kan geen sprake zijn van jarenlang gedogen van het gebruik van het logo door VPG.

4.13. Ten tweede is het gebruik van het logo dat volgens VPG jarenlang door Nedac Sorbo is gedoogd, naar voorlopig oordeel van geheel andere orde dan het gebruik waartegen Nedac Sorbo thans bezwaar maakt.

4.14. VPG stelt dat Nedac Sorbo heeft gedoogd dat zij haar logo heeft gebruikt in het kader van (i) presentaties op de jaarlijkse beurs van de *Private Label Manufacturers Association* (hierna: PLMA) in Amsterdam, (ii) publicaties in het internationale tijdschrift "*PETS International*", en (iii) aanbiedingen aan Nedac Sorbo. Die activiteiten worden niet betwist door Nedac Sorbo. Nedac Sorbo erkent ook dat zij bekend was met die activiteiten. Zij heeft echter – als zodanig onweersproken – aangevoerd dat VPG tot 2007 uitsluitend buiten de Benelux producten op de markt heeft gebracht onder het merk BEST FRIEND en dat voorzover voornoemde activiteiten waren gericht op de Benelux, VPG zich heeft gepresenteerd als "*private label partner*", dat wil zeggen als producent van goederen die afnemers onder hun eigen merk op de markt kunnen brengen. In dat verband wijst Nedac Sorbo er onder meer op dat de PLMA-beurs een beurs is specifiek voor *private label manufacturers*, de advertentie in het tijdschrift stond in een special over *private labels*, en de aanbiedingen van VPG aan Nedac Sorbo waren gebaseerd op de veronderstelling dat Nedac Sorbo de goederen onder haar eigen merk op de markt zou brengen.

4.15. Voor zover Nedac Sorbo heeft gedoogd dat VPG haar logo heeft gebruikt in het kader van voornoemde activiteiten, brengt dat niet mee dat zij zich niet meer kan verzetten tegen gebruik van het logo op de consumentenmarkt in de Benelux. Het volgens VPG gedoogde gebruik is merkenrechtelijk namelijk van geheel andere orde. Eventueel gebruik van het logo in het kader van *private labeling* tast de voornaamste functie van het merk van Nedac Sorbo niet wezenlijk aan. Die functie bestaat er immers in de consument of eindgebruiker de identiteit van de oorsprong van de waren te waarborgen. Dat is niet of nauwelijks aan de orde als een derde een met het merk overeenstemmend teken slechts gebruikt in het kader van de presentatie van de waren aan (tussen)handelaren die de waren onder hun eigen merk aan de consument of eindgebruiker verkopen. Een wezenlijke aantasting van het merk is duidelijk wel aan de orde bij gebruik van het logo op de consumentenmarkt in de Benelux, waarmee VPG – volgens de onvoldoende weersproken stellingen van Nedac Sorbo – pas eind 2007 is begonnen en waartegen Nedac Sorbo thans optreedt. Gelet op het verschillende karakter van dat gebruik heeft VPG niet aan het eventuele gedogen van het eerstgenoemde gebruik het gerechtvaardigd vertrouwen mogen ontlenuen dat Nedac Sorbo (ook) niet zou optreden het laatstgenoemde gebruik.

spoedeisend belang

4.16. Het spoedeisend belang van Nedac Sorbo bij het gevorderde verbod vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk op haar merkrechten. Mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het beroep van VPG op rechtsverwerking, moet worden geoordeeld dat het optreden van Nedac Sorbo tegen de gestelde inbreuk ook voldoende voortvarend is om aan te nemen dat sprake is van een spoedeisende zaak die een onmiddellijke voorziening bij voorraad vereist.

vorderingen

- 4.17. Op grond van het voorgaande zal de voorzieningenrechter een verbod en dwangsom toewijzen op de wijze zoals hierna vermeld. Gelet daarop kunnen de overige grondslagen die Nedac Sorbo voor dat verbod heeft aangevoerd, onbesproken blijven.
- 4.18. Het verbod wordt beperkt tot gebruik van het logo, aangezien Nedac Sorbo (een dreiging van) andere inbreuken op haar merk niet, althans onvoldoende onderbouwd heeft gesteld.
- 4.19. De dwangsommen zullen gedeeltelijk worden gematigd en gemaximeerd.
- 4.20. VPG wordt als voornamelijk in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten conform artikel 1019h Rv. Volgens de opgave van Nedac Sorbo bedragen die €29.763,70. Als zodanig is niet weersproken dat de hoogte van die kosten redelijk en evenredig is. Toepassing van het indicatietarief in IE-zaken is dus niet aan de orde.
- 4.21. VPG betoogt echter, zo begrijpt de voorzieningenrechter, dat de billijkheid zich verzet tegen een volledige kostenveroordeling omdat zij rauwelijks is gedagvaard. Dat verweer slaagt niet, aangezien gesteld noch gebleken is dat indien VPG eerst zou zijn gesommeerd, zij de inbreuk (deels) vrijwillig zou hebben gestaakt. Gelet daarop moet worden aangenomen dat indien VPG niet rauwelijks zou zijn gedagvaard, de door haar te vergoeden kosten juist hoger zouden zijn geweest.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. beveelt VPG om binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis het gebruik van het logo binnen de Benelux te staken en gestaakt te houden,
- 5.2. veroordeelt VPG om aan Nedac Sorbo ten titel van dwangsommen te betalen een bedrag van €500,00 voor ieder product dat in strijd met het voorgaande bevel wordt verhandeld, of – zulks ter keuze van Nedac Sorbo – een bedrag van €10.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat VPG in strijd handelt met het voorgaande bevel, met een maximum van €500.000,00,
- 5.3. veroordeelt VPG in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Nedac Sorbo begroot op €29.763,70,
- 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af,
- 5.6. bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv voor het instellen van een eis in de hoofdzaak op zes maanden.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 27 augustus 2008.