

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/370493 / HA ZA 10-2388

Vonnis van 9 oktober 2013

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
HORMEL FOODS CORPORATION,
gevestigd te Austin, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. R.E. Caspers te Den Haag,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DUKKA B.V.,
gevestigd te Den Haag,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN DOORNE BEVERAGES B.V.,
gevestigd te Den Haag,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. J.J.E. Bremer te Den Haag.

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie, zal hierna Hormel worden genoemd.
Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als Dukka en Van Doorne en gezamenlijk als Dukka c.s.

1. De procedure

- 1.1. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:
 - het incidenteel vonnis van 9 februari 2011, waarbij de hoofdzaak in conventie in zijn geheel en de reconventie voor zover die ziet op de vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk is geschorst,
 - de conclusie antwoord in reconventie, met producties 19-24,
 - de conclusie van repliek in reconventie, met producties 18-21,
 - de conclusie van dupliek in reconventie, met producties 25-27,
 - de akte overlegging proceskosten van Hormel met betrekking tot de reconventie,
 - de rolbeslissing van 22 februari 2012, waarbij de schorsing is opgeheven,
 - de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie, met producties 28-30,
 - de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie, met producties 22-24,

- de conclusie van dupliek in reconventie, met producties 31-32,
- het faxbericht van 11 maart 2013 van de advocaat van Hormel, waarin hij bericht dat partijen zijn overeengekomen de proceskosten ex artikel 1019h Rv over een weer vast te stellen op een bedrag van € 40.000,- (4/5 in conventie en 1/5 in reconventie),
- de pleidooien van 12 maart 2013 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Hormel is actief in de voedingsmiddelenindustrie. Sinds 1937 verhandelt zij ingeblikt vlees onder het merk "spam", onder meer in de hierna afgebeelde verpakking:



Wereldwijd zijn er door Hormel 7 miljard producten onder de merknaam "spam" verhandeld.

2.2. Hormel is houdster van de volgende merkschrijvingen:

2.2.1. het Gemeenschapswoordmerk SPAM, ingeschreven op 9 november 1998 onder nummer 210229 voor de volgende waren (hierna: het Gemeenschapsmerk):

klasse 25: kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels;

klasse 29: vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten;

klasse 30: koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijstmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

2.2.2. het Beneluxwoordbeeldmerk SPAM, gedeponeed op 21 december 1971 en ingeschreven onder nummer 95319 voor "vlees in blik, in het bijzonder gekruide ham" in klasse 29 (hierna: het Beneluxmerk).

2.3. Op 7 september 2010 heeft Dukka een procedure bij het Bureau voor harmonisatie in de interne markt (merken en modellen) (hierna: Bhim) aanhangig gemaakt waarin zij de vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk van Hormel heeft gevorderd omdat Hormel haar merk volgens Dukka niet normaal had gebruikt in de zin van artikel 51 lid 1 sub a van

de Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMVo). Bij besluit van 22 november 2011 heeft het Bhim de vordering toegewezen voor zover het Gemeenschapsmerk was ingeschreven voor andere waren dan “vlees”. De inschrijving van het Gemeenschapsmerk is dus in stand gehouden voor uitsluitend “vlees” in klasse 29. Geen van partijen heeft beroep ingesteld tegen de beslissing.

2.4. Van Doorne houdt zich bezig met de productie, import en export van onder meer frisdranken. Sinds 2005 verhandelt zij een energiedrank in de hierna afgebeelde verpakking, met daarop de tekst “Living on the edge/Spam/Energy drink” (hierna: het Spam-teken):



2.5. Voor de promotie van haar energiedrank gebruikt Van Doorne de website www.spam-energydrink.com. Blijkens die website exporteert Van Doorne de energiedrank naar Albanië, Armenië, België, Bulgarije, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Macedonië, Nederland, Polen, Roemenië, Spanje, Zweden en Turkije.

2.6. De rechten op de merken waaronder Van Doorne haar producten verhandelt worden gehouden door Dukka. Dukka is houdster van onder meer de volgende merkenschrijvingen (hierna de Dukka-merken):

2.6.1. het hierna weergegeven Beneluxwoord-/beeldmerk, ingeschreven op 13 december 2005 onder nummer 784060 voor diverse dranken in klasse 32 en 33;



2.6.2. het hierna weergegeven internationale woord-/beeldmerk, ingeschreven op 5 november 2009 onder nummer 1021238 voor diverse dranken in klasse 32 en 33 met gelding in Armenië, Bulgarije, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Macedonië, Polen en Roemenië;



2.6.3. het Beneluxwoordmerk SPAM, ingeschreven op 20 oktober 2005 onder nummer 789189 voor diverse dranken in klasse 32 en 33;

2.6.4. het internationale woordmerk SPAM, ingeschreven op 31 oktober 2006 onder nummer 915522 voor diverse dranken in klasse 32 en 33 met gelding in Kroatië en Macedonië;

2.7. Op 20 april 2006 heeft Dukka het Gemeenschapswoordmerk SPAM aangevraagd voor diverse dranken in klassen 32 en 33 (aanvraagnummer 5 064 282). Op oppositie van Hormel heeft het Bhim bij besluit van 15 juli 2009 beslist dat deze aanvraag moet worden geweigerd (hierna: de oppositiebeslissing). Voor zover het merk was aangevraagd voor – samengevat – niet-alcoholische dranken moest het naar het oordeel van het Bhim worden geweigerd vanwege verwarringsgevaar in de zin van artikel 8 lid 1 sub b GMVo met het Gemeenschapsmerk van Hormel, dat (destijds) was ingeschreven voor melk en melkproducten (klasse 29) en koffie en thee (klasse 30). Voor zover het merk was aangevraagd voor alcoholische dranken trok het gebruik daarvan naar het oordeel van Bhim ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het Gemeenschapsmerk van Hormel in de zin van artikel 8 lid 5 GMVo.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Hormel vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmerk, een bevel tot opgave van gegevens over de omvang van de inbreuk, de nietigverklaring van de Dukka-merken, een bevel tot doorhaling van de domeinnaam www.spam-energydrink.com, een veroordeling van Dukka c.s. tot vergoeding van de schade, nader op te maken bij staat, en een veroordeling van Dukka c.s. in de proceskosten op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Nadat de rechtbank bij pleidooi Hormel had verzocht toe te lichten hoe haar vordering tot nietigverklaring van de buitenlandse delen van de internationale merkinschrijvingen van Dukka zich verhoudt tot artikel 22 lid 4 van de EEX-Verordening

(Verordening (EG) 44/2001), heeft Hormel haar vordering met betrekking tot deze merken aangepast. Zij vordert nu een bevel aan Dukka c.s. om het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te instrueren krachtens artikel 6 lid 4 van de Schikking van Madrid (Trb. 1980, 33) het Internationale Bureau te verzoeken de betreffende internationale merkinschrijvingen door te halen.

3.3. Aan haar vorderingen legt Hormel ten grondslag dat Dukka c.s. door het gebruik van het Spam-teken voor haar energiedranken inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk. De Beneluxmerken van Dukka zijn volgens Hormel nietig omdat er verwarringsgevaar bestaat tussen die merken en het Gemeenschapsmerk, althans omdat Dukka met die merken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit, en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het Gemeenschapsmerk. De internationale merkinschrijvingen van Dukka zijn volgens Hormel afhankelijk van de Beneluxinschrijvingen.

3.4. Dukka c.s. voert verweer. Zij heeft onder meer aangevoerd dat het Gemeenschapsmerk vervallen moet worden verklaard wegens niet normaal gebruik. Daarnaast heeft Dukka c.s. bestreden dat de Dukka-merken nietig zijn in het licht van het Gemeenschapsmerk en dat zij door het gebruik van het spam-teken inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk.

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

in voorwaardelijke reconventie

3.6. Dukka c.s. vordert, na wijziging van haar eis, vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk en het Beneluxmerk van Hormel, met veroordeling van Hormel in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. De vorderingen zijn ingesteld onder de voorwaarde dat de rechtbank in conventie tot het oordeel komt dat Dukka c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van Hormel.

3.7. Aan haar vorderingen legt Dukka c.s. ten grondslag dat Hormel haar merken niet normaal heeft gebruikt.

3.8. Hormel voert verweer.

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

4. De beoordeling

in conventie

geen inbreuk sub b

4.1. Naar het oordeel van de rechtbank kan Hormel zich niet op grond van artikel 9 lid 1 sub b GMVo verzetten tegen het gebruik van het Spam-teken voor de energiedrank van Dukka c.s. Die bepaling is namelijk alleen van toepassing als een teken wordt gebruikt voor waren of diensten die soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven. De energiedrank waarvoor Dukka c.s. het Spam-teken gebruikt, is naar het oordeel van de rechtbank niet soortgelijk is aan het vlees waarvoor het

Gemeenschapsmerk is ingeschreven. Alleen op een abstract niveau bestaat er een verband tussen de waren omdat het allebei (ingeblikte) consumptiegoederen zijn. Het gaat echter om consumptiegoederen van duidelijk verschillende aard, te weten enerzijds drank en anderzijds voedsel. Die verschillende aard van de waren brengt mee dat de waren op verschillende wijzen worden gebruikt en geproduceerd. Daarnaast zijn energiedrank en vlees geen uitwisselbare of concurrerende producten. Van complementaire producten is evenmin sprake. De waren worden bij de productie niet op elkaar afgestemd en worden normaliter ook niet in combinatie gebruikt. Het enkele feit dat een energiedrank tegelijkertijd *kan* worden geconsumeerd met vlees is onvoldoende om ze als soortgelijk te beschouwen.

4.2. Het voorgaande oordeel staat niet op gespannen voet met de oppositiebeslissing van het Bhim over de verhouding tussen het Gemeenschapsmerk van Hormel en de Gemeenschapsmerkaanvraag van Dukka (zie r.o. 2.7). Bij het wijzen van die oppositiebeslissing was de merkinschrijving van Hormel namelijk nog niet vervallen verklaard voor dranken, zoals melk, koffie en thee. Alleen ten aanzien van die dranken was er volgens het Bhim sprake van soortgelijkheid met de non-alcoholische dranken waarvoor Dukka het merk had aangevraagd. Inmiddels is de merkinschrijving van Hormel wel doorgehaald voor dranken en is het merk alleen nog ingeschreven voor vlees (zie r.o. 2.3). Dat vlees in de visie van het Bhim soortgelijk is aan energiedrank volgt niet uit de oppositiebeslissing. Integendeel, Dukka c.s. heeft er terecht op gewezen dat de redenen die het Bhim in de beslissing geeft voor zijn oordeel dat vlees niet soortgelijk is aan de alcoholische dranken waarvoor Dukka het merk had aangevraagd, juist ondersteuning bieden aan het oordeel dat vlees niet soortgelijk is aan energiedrank.

geen inbreuk sub c

4.3. Vast staat dat het Gemeenschapsmerk van Hormel bekend is bij een aanzienlijk deel van het Britse publiek. Die bekendheid blijkt genoegzaam uit de door Hormel overgelegde producties, is ook vastgesteld door het Bhim en is niet steekhoudend bestreden door Dukka c.s.

4.4. Gelet op het Pago-arrest (HvJ EU 6 oktober 2009, C-301/07, Jurisprudentie 2009 I-09429) brengt de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in het Verenigd Koninkrijk mee dat het Gemeenschapsmerk van Hormel in aanmerking komt voor de in artikel 9 lid 1 sub c GMVo bedoelde bescherming. Anders dan Hormel heeft betoogd, betekent dat niet dat uitgegaan kan worden van de fictie dat het Gemeenschapsmerk in elke lidstaat van de Europese Unie bekend is. Het betekent slechts dat Hormel zich kan verzetten tegen gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor al dan niet soortgelijke waren indien door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Om de volgende redenen kan in dit geval niet worden aangenomen dat Dukka c.s. door het gebruik van het Spam-teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk.

4.5. Voorop staat dat Hormel onvoldoende heeft aangevoerd om te kunnen concluderen dat het Gemeenschapsmerk feitelijk ook bekend is bij het publiek in de lidstaten van de Europese Unie waar Dukka c.s. het Spam-teken gebruikt. Hormel heeft niet gesteld dat Dukka c.s. het Spam-teken gebruikt in de lidstaat waar het Gemeenschapsmerk bekend is, te

weten het Verenigd Koninkrijk. Hormel heeft wel gesuggereerd dat Dukka c.s. haar activiteiten zou kunnen uitbreiden naar het Verenigd Koninkrijk, maar concrete aanwijzingen dat Dukka c.s. op de markt dreigt te komen in het Verenigd Koninkrijk heeft Hormel niet aangevoerd. In het licht van de uitdrukkelijke verklaring van Dukka c.s. dat zij geen plannen heeft voor een uitbreiding van haar activiteiten naar het Verenigd Koninkrijk moet er daarom van uit worden gegaan dat er geen reële dreiging van handelingen in die lidstaat is.

4.6. Evenmin heeft Hormel gesteld dat zij het Gemeenschapsmerk heeft gebruikt in de lidstaten waarin Dukka c.s. wel op de markt is, te weten België, Bulgarije, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Nederland, Polen, Roemenië, Spanje en Zweden. Alleen met betrekking tot Nederland heeft Hormel – in het kader van de discussie over het normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk – aangevoerd dat er producten onder het Gemeenschapsmerk zijn verhandeld. Dat zeer geringe gebruik (de levering van in totaal circa 60 kilo vlees via één importeur aan een aantal toko's) onderbouwt de gestelde bekendheid echter niet, maar ondergraaft die juist.

4.7. De gestelde bekendheid van het Gemeenschapsmerk buiten het Verenigd Koninkrijk baseert Hormel voornamelijk op een sketch van Monty Python waarin het teken "spam" veelvuldig wordt genoemd. Hoewel niet is uitgesloten dat een merk bekend wordt louter via publiciteit over het merk, is de bedoelde sketch in dit geval om de volgende redenen onvoldoende om de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in de betreffende landen te kunnen aannemen. Ten eerste wordt de term "spam" in de sketch wel vaak genoemd, maar niet uitdrukkelijk in relatie tot de waren van Hormel. De ingeblikte vleeswaren van Hormel worden in de sketch niet genoemd of getoond. Uit de bekendheid van de sketch volgt dus niet zonder meer dat het teken "spam" bekend is als merk voor die waren, dat wil zeggen als teken ter onderscheiding van de ingeblikte vleeswaren van Hormel. Ten tweede gaat het om een eenmalige sketch uit 1970. Hoewel de beelden nog beschikbaar zijn op onder meer internet en ook bekeken zullen worden door liefhebbers van Monty Python, volgt daaruit niet zonder meer dat de sketch in de betrokken landen nog bekend is bij een aanzienlijk deel van de doelgroep van de waren waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven. Uit de producties van Hormel volgt ook niet dat de sketch nog bekend is bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek en/of dat kenners van de sketch weten dat SPAM een merk is voor ingeblikte vleeswaren.

4.8. Bij het feit dat Dukka c.s. het Spam-teken slechts gebruikt in lidstaten waarin het Gemeenschapsmerk niet bekend is, komt het feit dat Dukka c.s. dat teken slechts gebruikt voor waren die niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven (zie hiervoor r.o. 4.1). Daarnaast is het door Dukka c.s. gebruikte Spam-teken niet identiek aan het Gemeenschapsmerk. Het Spam-teken bestaat immers uit meer dan louter het woord "spam". Volledig luiden de woorelementen "*living on the edge/spam/energy drink*". Daarbinnen is het woord "spam" weliswaar het dominante en meest onderscheidende element, maar bij de vergelijking kunnen de overige elementen niet volledig worden weggedacht. Daar komt nog bij dat Dukka c.s. erop heeft gewezen dat het woord "spam" tegenwoordig vooral wordt gebruikt als term voor ongewenste elektronische berichten. Als onbestreden staat vast dat Dukka c.s. haar energiedrank presenteert in een context die aansluit bij die betekenis van het woord "spam". Zo sponsort Dukka c.s. IT-evenementen en laat zij haar energiedrank meeleveren met een anti-spam softwarepakket. Het ligt voor de hand dat het gebruik van de term "spam" in die context de consument

uitsluitend zal doen denken aan ongewenste elektronische communicatie en dus niet aan de vleesproducten van Hormel. Gelet op een en ander, in samenhang beschouwd, kan niet worden aangenomen dat het gebruik van het Spam-teken voor energiedrank het Gemeenschapsmerk in gedachten zal oproepen bij de gemiddelde consument, althans kan niet worden aangenomen dat Dukka c.s. door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk.

4.9. Het betoog van Hormel dat het Gemeenschapsmerk een sterk inherent onderscheidend vermogen heeft, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat het woord SPAM, naar Hormel zelf stelt, een samentrekking is van “*spiced ham*” en aldus enigszins beschrijvend is, weegt het inherent onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk naar het oordeel van de rechtbank niet op tegen het gebrek aan bekendheid en soortgelijkheid.

4.10. Ook dit oordeel staat niet op gespannen voet met de oppositiebeslissing van het Bhim over de verhouding tussen het Gemeenschapsmerk van Hormel en de Gemeenschapsmerkaanvraag van Dukka (zie r.o. 2.7). Uit het voorgaande blijkt dat voor het oordeel van deze rechtbank over de inbreuk van doorslaggevend belang is dat Dukka c.s. het Spam-teken niet gebruikt in gebieden waar het bekend is, te weten niet in het Verenigd Koninkrijk. Het Bhim moest daarentegen ook het Verenigd Koninkrijk in zijn oordeel betrekken omdat de aanvraag van Dukka uit de aard der zaak betrekking had op een merk voor de gehele Europese Unie. Daar komt bij dat het door Dukka aangevraagde merk, in tegenstelling tot het Spam-teken, identiek was aan het Gemeenschapsmerk.

geen algemeen bekend merk

4.11. Het beroep van Hormel op artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs kan Hormel ook niet baten. De bescherming die dat artikel biedt aan algemeen bekende merken geldt namelijk alleen voor een merk dat “aldaar”, dat wil zeggen in de lidstaat waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, algemeen bekend is. Zoals uit het voorgaande blijkt, is het merk van Hormel niet bekend, laat staan algemeen bekend in de landen waarvoor Hormel de bescherming inroept, te weten de landen waar Dukka c.s. op de markt is.

geen nietigverklaring

4.12. Het betoog van Hormel dat de Beneluxmerken van Dukka c.s. nietig moeten worden verklaard op de grond dat haar Gemeenschapsmerk in rangorde voorgaat op die merken, moet worden verworpen. Van een conflict in de zin van artikel 2.3 sub b BVIE is geen sprake omdat de Beneluxmerken niet zijn ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. De dranken waarvoor de Beneluxmerken zijn ingeschreven zijn niet soortgelijk, laat staan hetzelfde als het vlees waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven. Voor de motivering van dit oordeel kan worden volstaan met een verwijzing naar hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 4.1 van dit vonnis.

4.13. Evenmin is er sprake van een conflict in de zin van artikel 2.3 sub c BVIE. Gelet op het gebrek aan bekendheid van het Gemeenschapsmerk van Hormel in de Benelux en het gebrek aan soortgelijkheid van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven kan niet worden aangenomen dat het gebruik van de Dukka-merken voor dranken het

9 oktober 2013

Gemeenschapsmerk in gedachten zal oproepen bij de gemiddelde consument in de Benelux, althans kan niet worden aangenomen dat door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel zal worden getrokken uit of afbreuk zal worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Voor de motivering van dit oordeel kan worden volstaan met een verwijzing naar hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 4.5 en verder van dit vonnis.

4.14. Er is ook geen grond voor nietigverklaring van de Benelux-merken van Dukka op basis van de bescherming van algemene bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs en artikel 2.4 sub e BVIE. Om de hiervoor in rechtsoverweging 4.11 genoemde redenen, kan niet worden aangenomen dat het merk van Hormel algemeen bekend is in de Benelux-landen.

4.15. Ten slotte kan de aanvraag van de Benelux-merken van Dukka ook niet worden aangemerkt als een depot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 sub f BVIE. Hormel heeft in dit verband uitsluitend aangevoerd dat Dukka bekend was met haar merk, althans dat Dukka daarmee bekend had behoren te zijn. Dukka c.s. heeft er echter terecht op gewezen dat de enkele kennis van gebruik van een merk door een ander niet meebrengt dat een depot te kwader trouw is (HvJ EG 11 juni 2009, C-529/07, *Goldhase*, r.o. 40). Tevens zal moeten worden vastgesteld dat Dukka het oogmerk had om legitieme belangen van Hormel te schaden, zoals het oogmerk om gebruik van het SPAM-merk door Hormel te beletten (*idem*, r.o. 41 e.v.). Daarvan is in dit geval duidelijk geen sprake, alleen al omdat de inschrijving van de Dukka-merken voor dranken niet conflicteert met het SPAM-merk van Hormel voor vlees.

4.16. Gegeven de voorgaande conclusie over de geldigheid van de Beneluxmerken van Dukka, is er geen grond voor doorhaling van de daarvan afhankelijke internationale merkinschrijvingen van Dukka.

conclusie

4.17. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat alle vorderingen van Hormel moeten worden afgewezen.

4.18. Hormel zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Conform de door partijen gemaakte afspraak zullen die kosten aan de zijde van Dukka c.s. in conventie worden begroot op € 32.000,-.

in voorwaardelijke reconventie

4.19. De rechtbank begrijpt de voorwaarde waaronder Dukka c.s. haar vorderingen heeft ingesteld aldus dat de rechtbank de reconventie alleen hoeft te beoordelen als de rechtbank in conventie tot de conclusie komt dat het gebruik van het Spam-teken door Dukka c.s. onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmerk van Hormel valt. Uit het oordeel in conventie volgt dat die voorwaarde niet is ingetreden.

4.20. Naar het oordeel van de rechtbank kan het instellen van de voorwaardelijke vordering in reconventie in dit geval worden aangemerkt als een redelijke vorm van verdediging tegen de vorderingen in conventie. Daarom zal Hormel ook in reconventie

worden veroordeeld in de proceskosten. Aan de zijde van Dukka c.s. zullen die kosten conform de door partijen gemaakte afspraak in conventie worden begroot op € 8.000,-.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Hormel in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Dukka c.s. begroot op € 32.000,-;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

- 5.4. stelt vast dat de voorwaarde waaronder de vorderingen zijn ingesteld, niet is ingetreden;
- 5.5. veroordeelt Hormel in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Dukka c.s. begroot op € 8.000,-;
- 5.6. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 9 oktober 2013.

