

# vonnis

---

## RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 493308 / HA ZA 11-1979

### Vonnis van 7 maart 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**LUFO INTERNATIONAL TRADING B.V.**,

gevestigd te Harmelen,

eiseres,

✓ advocaat mr. L.E.J. Jonker te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**ONS BELANG HIGHWAY B.V.**,

gevestigd te 's-Gravenhage,

2. de rechtspersoon naar het recht van Verenigd Koninkrijk

**OPTIMISTIC THINKING LTD.**,

gevestigd te Cardiff,

gedaagden,

advocaat mr. F.J. van Eeckhoutte te Amersfoort.

Eiseres zal hierna Lufo en gedaagden (gezamenlijk) Ons Belang Highway c.s. en (afzonderlijk) Ons Belang Highway en Optimistic Thinking genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 31 augustus 2011,

- het proces-verbaal van comparitie van 14 december 2011 en de daarin genoemde stukken.

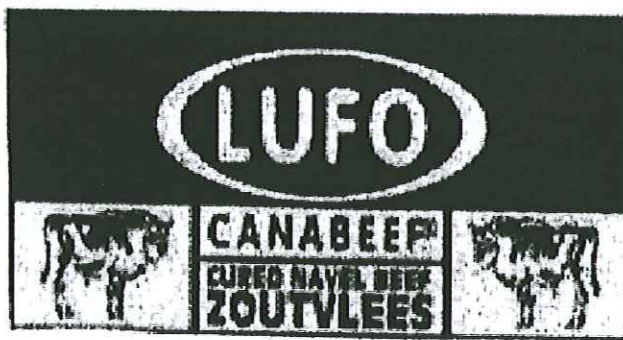
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

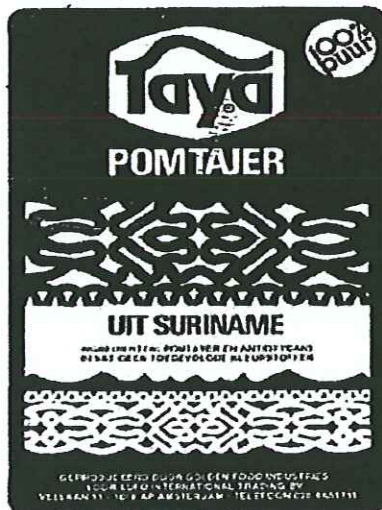
2.1. Lufo is sinds begin jaren '80 van de vorige eeuw producent en leverancier van etenswaren, specifiek gericht op de Surinaamse keuken. Zij produceert en verkoopt onder meer pomtajer (geraspte wortelknol van een Surinaamse plant, hoofdingrediënt voor het specifiek Surinaamse gerecht Pom) en zoutvlees. Zij levert haar producten onder de handelsnaam en/of merknaam Lufo aan de detailhandel. De naam Lufo is ontstaan als samentrekking van de eerste twee letters van de voor- en achternaam van de echtgenote van één van de oprichters van de onderneming, mevrouw Lucia Fong.

2.2. Optimistic Thinking importeert en distribueert maaltijdcomponenten met een Surinaams karakter in Nederland. Zij verkoopt deze producten via Ons Belang Highway. Ons Belang Highway drijft een detailhandel in levensmiddelen, specifiek gericht op tropische (Surinaamse) producten. Zij heeft meerdere winkels, onder verschillende namen.<sup>1</sup>

2.3. Lufo is houdster van het onderstaande op 1 april 1996 ingeschreven Benelux woord/beeldmerk met inschrijvingsnummer 572652 (Lufo canabeef zoutvlees) voor klasse 29 Gezouten rundvlees (hierna: het woord/beeldmerk):



2.4. Lufo was tevens sinds 2 september 1988 houdster van het volgende Benelux beeldmerk voor pomtajer met inschrijvingsnummer 451082 voor klasse 29 (geraspte pomtayer) en 31 (land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen, te weten pomtayer):



<sup>1</sup> Zie PV CNA, mw Fong zegt dit, niet weersproken.

2.5. Lufo gebruikt sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw het onder 2.4 weergegeven beeldmerk voor haar pomtajer. Bovenstaand merkdepot is in 1998 vervallen wegens niet tijdige verlenging. Het etiket is en wordt nog steeds door Lufo gebruikt. De auteursrechten op dit etiket berusten bij Golden Food Industries N.V. te Suriname (hierna: Golden Food), die Lufo heeft gevolmachtigd om in de onderhavige procedure namens haar tegen inbreuk op haar auteursrechten op te treden.

2.6. Op 9 maart 2011 heeft Lufo het woordmerk LUFO met inschrijvingsnummer 896700 (hierna: het woordmerk), voor klasse 29/30/31/32 (waaronder gezouten rund- en varkensvlees, diepgevroren en verse knolproducten zoals pomtajer en cassave, Surinaamse rijsttafelartikelen en bieren en alcoholvrije dranken) gedeponereerd, welk merk op 10 maart 2011 als spoedinschrijving is ingeschreven.

2.7. Optimistic Thinking heeft op 7 april 2011 tegen deze spoedinschrijving oppositie ingesteld.

2.8. Optimistic Thinking is sinds 28 augustus 2009 houdster van het onderstaande Benelux beeldmerk, met inschrijvingsnummer 0869552, voor klasse 29 (geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte pomtajer) en 31 (verse pomtajer), dat door haar wordt gebruikt op de verpakking van pomtajer.

LUFO



2.9. Optimistic Thinking is tevens houdster van het Benelux woordmerk LUFO, met inschrijvingsnummer 868191 voor klasse 29, 30 en 31 (waaronder diepgevroren en verse knolproducten zoals pomtajer en cassave, zonder vlees en vleesproducten) dat op 10 november 2009 is ingeschreven, alsmede van het onderstaande woord/beeldmerk, met inschrijvingsnummer 0878217, dat op 16 maart 2010 is ingeschreven voor klasse 29



(geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte cassave) en 31 (verse cassave), dat door haar wordt gebruikt op de verpakking van cassave.

**LUFO**



2.10. Optimistic Thinking levert haar producten in de Benelux uitsluitend aan Ons Belang Highway. Ons Belang Highway heeft de producten van Optimistic Thinking uit de schappen gehaald in afwachting van de onderhavige procedure.

### 3. Het geschil

3.1. Lufo vordert - samengevat - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. te verklaren voor recht dat Ons Belang Highway c.s. inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten;
2. te verklaren voor recht dat de door Optimistic Thinking gedeponeerde merken met inschrijvingsnummers 868191, 878217 en 869552 nietig zijn;
3. Ons Belang Highway c.s. te bevelen elk gebruik van het teken Lufo of soortgelijke tekens alsmede van het etiket als in de dagvaarding genoemd te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom;
4. Optimistic Thinking te bevelen de merken met inschrijvingsnummers 868191, 878217 en 869552 in te trekken, op straffe van een dwangsom;
5. Ons Belang Highway c.s. te verplichten tot gecertificeerde opgaven door een onafhankelijke registeraccountant, op straffe van een dwangsom;
6. Ons Belang Highway c.s. te bevelen tot aanschrijving van hun professionele afnemers, met het verzoek de inbreukmakende producten voorzien van de aanduiding 'Lufo' terug te leveren, op straffe van een dwangsom;
7. Ons Belang Highway c.s. te veroordelen tot vergoeding van schade op te maken bij staat;
8. Ons Belang Highway c.s. hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de volledige proceskosten.

3.2. Lufo heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd, dat Ons Belang Highway c.s. inbreuk maakt op haar merkrechten en op het auteursrecht op het etiket/de verpakking dat zij gebruikt voor haar product pomtajer. Zij stelt dat de depots van Optimistic Thinking nietig zijn, omdat zij beschikt over een ouder merk en omdat de depots te kwader trouw zijn verricht. Bovendien betoogt zij dat Ons Belang Highway c.s. op onrechtmatige wijze profiteert van het door Lufo opgebouwde handelsdebiet.

3.3. Ons Belang Highway c.s. voert verweer.

---

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

#### 4. De beoordeling

4.1. Het onderhavige geschil draagt een internationaal karakter, omdat Optimistic Thinking in het Verenigd Koninkrijk) is gevestigd. De rechtbank beantwoordt de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om van het onderhavige geschil kennis te nemen bevestigend, en wel op grond van artikel 6 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, nu het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan. Nu dit schadebrengende feit zich ook in Amsterdam (waar Ons Belang Highway kantoor houdt) heeft voorgedaan, is op grond van artikel 4.6 Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (hierna; BVIE) de Amsterdamse rechtbank relatief bevoegd.

4.2. Zowel Lufo als Ons Belang Highway c.s. hebben betoogd dat sprake is van nietige merkdepots/depots te kwader trouw van de wederpartij. Alvorens te beoordelen of sprake is van merkinbreuk door Ons Belang Highway c.s., zal de rechtbank eerst een oordeel geven over de vraag of sprake is van nietige merkdepots.

##### *Depot te kwader trouw*

4.3. Lufo roept op grond van artikel 2.28 lid 3 sub a jo. 2.3 sub a althans b BVIE de nietigheid in van de door Optimistic Thinking gedeponeerde merken met de inschrijvingsnummers 868191, 878217 en 869552. Lufo stelt dat zij beschikt over een ouder merk, terwijl de depots dusdanig gelijk/overeenstemmend zijn dat verwarring ontstaat. Tevens beroept Lufo zich op artikel 2.28 lid 3 sub a jo. 2.4 sub f BVIE, stellend dat het depot van Optimistic Thinking te kwader trouw is verricht. Optimistic Thinking wist van het gebruik van het merk Lufo in de Benelux, dat een hoge mate van bekendheid heeft bij het relevante publiek, bestaande uit liefhebbers van gerechten uit de Surinaamse keuken. Ons Belang Highway c.s. richt zich immers op dit zelfde publiek. Ons Belang Highway is al sinds jaar en dag klant van Lufo en er bestaat een nauwe link tussen Ons Belang Highway en Optimistic Thinking. De verpakking van pomtajer is slaafs gekopieerd, ook daaruit blijkt van wetenschap bij Optimistic Thinking. Het begrip Lufo heeft bovendien geen enkele relatie met de waar.

4.4. De rechtbank komt reeds op grond van het beroep op kwader trouw van Optimistic tot het oordeel dat de inschrijvingen nietig zijn. Het beroep op artikel 2.28 lid 3 sub a jo. artikel 2.3 sub a, althans sub b BVIE behoeft hierna dan ook geen bespreking meer.

4.5. Ons Belang Highway c.s. betwist dat sprake is van een depot te kwader trouw. Volgens haar is Lufo geen algemeen bekend merk en kent de gemiddelde consument Lufo niet. Artikel 2.4 sub f BVIE kan bovendien alleen met vrucht worden ingeroepen indien voorgebruik als merk plaatsvond en dit voorgebruik is gemaakt ter onderscheiding van waren die soortgelijk zijn aan waren waarvoor het latere merk is gedeponeed. Subsidiair stelt Ons Belang Highway c.s. dat Optimistic Thinking ten tijde van haar depot aan het oudere recht van Lufo heeft voorbijgezien. Dit levert echter nog geen kwader trouw op. Zij wist gewoonweg niet van het bestaan van oudere rechten van Lufo. Eventuele wetenschap van Ons Belang Highway kan niet aan haar worden toegerekend. Zij heeft de naam Lufo bedacht als afkorting van 'lekker uit frisse onderneming'.

4.6. Artikel 2.4 sub f BVIE maakt het mogelijk een ingeschreven merk nietig te laten verklaren, wanneer het te kwader trouw is gedeponeed. Het artikel noemt twee voorbeelden



---

van een depot te kwader trouw. Beide voorbeelden vinden hun grond in het misbruik van wetenschap (hij wist of behoorde te weten) bij de deposant. Deze voorbeelden zijn niet limitatief. Bij de beoordeling of een depot te kwader trouw is, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. De rechtbank acht in het onderhavige geval de volgende omstandigheden van belang.

*voorgebruik*

4.7. Door Optimistic Thinking betwist niet dat Lufo al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw in de Benelux als handelsnaam in gebruik was. Zij betwist ook niet dat Lufo in de drie jaren voorafgaand aan de depots van Optimistic Thinking al producten voor de Surinaamse keuken op de markt bracht onder de naam Lufo, zoals gezouten rundvlees. Wel meent zij dat onvoldoende is aangetoond dat Lufo voorafgaand aan het depot van Optimistic Thinking het teken 'Lufo' al gebruikte voor pomtajer. De rechtbank verwerpt het verweer van Optimistic Thinking onder verwijzing naar de vele producties van Lufo (waaronder orders voor en kopieën van verpakings- en reclamemateriaal, advertenties en verklaringen van producent Golden Food en diverse afnemers) waarmee voldoende is aangetoond dat Lufo voorafgaand aan het depot van Optimistic Thinking diverse producten voor de Surinaamse keuken, waaronder pomtajer, onder de naam Lufo heeft geproduceerd en/of verhandeld. De rechtbank beschouwt de door Lufo in de jaren voorafgaand aan de depots van Optimistic Thinking geproduceerde en verhandelde producten als soortgelijk aan de waar waarvoor Optimistic Thinking haar merken heeft ingeschreven, zoals hierna onder 4.26 nader zal worden toegelicht.

Verder is van belang dat Lufo geen beschrijvend teken is, zodat de keuze voor deze naam niet voor de hand ligt. Het teken 'Lufo' werd en wordt door Lufo op de waar aangebracht, hetgeen merkgebruik oplevert. Gesteld noch gebleken is dat Optimistic Thinking al eerder, voordat Lufo daartoe overging, de naam gebruikte.

Dat sprake is van voorgebruik door Lufo staat daarmee voldoende vast.

*wetenschap*

4.8. De rechtbank acht niet geloofwaardig dat Optimistic Thinking geen wetenschap heeft gehad van voorgebruik binnen de Benelux van het merk Lufo. Lufo heeft onbetwist gesteld dat zij al sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw actief is als producent van etenswaren, meer in het bijzonder etenswaren gericht op de Surinaamse keuken, die zij levert aan de detailhandel in Nederland. Ook Ons Belang Highway c.s. richt zich met haar producten voorzien van het merk LUFO op deze markt. De markt voor producten voor de Surinaamse keuken is – naar Lufo stelt en door Ons Belang Highway niet wordt weersproken – in de Benelux niet omvangrijk. De stelling van Lufo dat Ons Belang Highway (de enige afnemer van Optimistic Thinking) al sinds jaar en dag klant is van Lufo en ook haar producten afneemt, wordt door Ons Belang Highway c.s. bovendien niet betwist. Dat Optimistic Thinking de naam Lufo bij toeval heeft bedacht en deze een afkorting is van 'lekker uit frisse onderneming', acht de rechtbank dan ook ongeloofwaardig. Het feit dat het etiket voor pomtajer, dat door Optimistic Thinking onder inschrijfnummer 0869552 is gedeponeerd, identiek is aan het etiket voor de verpakking van pomtajer van Lufo (waarvan de merkinschrijving is verlopen), is ook een omstandigheid die bijdraagt aan het vermoeden van wetenschap bij Optimistic Thinking omtrent het gebruik van het merk Lufo door Lufo. Dat – zoals de directeur van Optimistic Thinking ter zitting heeft verklaard – zij het etiket niet eerder had gezien en dat het aan haar was toegestuurd door een Surinaamse man, genaamd Boelai, acht de rechtbank in het licht van de hiervoor genoemde omstandigheden geen plausibele verklaring.

---

Van belang is verder dat de directeur van Optimistic Thinking ter zitting heeft verklaard dat hem bij het merkenbureau was gezegd dat er al een Lufo merkenschrijving bestond, maar dat die zich richtte op vleesproducten. Optimistic Thinking heeft verklaard dat zij geen marktonderzoek heeft gedaan, voordat zij haar producten op de markt bracht. Optimistic Thinking heeft zodoende onvoldoende rekening gehouden met de belangen van Lufo omdat zij wist, althans behoorde te weten dat Lufo haar merk ook gebruikte voor de waar althans soortgelijke waar waarvoor Optimistic haar merken wenste in te schrijven. Optimistic Thinking had de inschrijving (hoe dan ook voor soortgelijke waar) nader moeten onderzoeken.

Gelet op al deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat Ons Belang Highway – als zij al geen wetenschap gehad zou hebben van het voorgebruik door Lufo- in elk geval daarvan behoorde te weten.

#### *conclusie*

4.9. Op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden acht de rechtbank voldoende aangetoond, dat Optimistic Thinking wist dan wel behoorde te weten van het (voor)gebruik door Lufo in de laatste drie jaren voorafgaand aan de inschrijving van haar merken, voor soortgelijke waren in het Benelux-gebied. De rechtbank is daarom van oordeel dat het depot van de Beneluxmerken met inschrijvingsnummers 868191, 878217 en 869552 te kwader trouw zijn verricht. Dat geldt - nu de merken van Optimistic nietig zijn - niet voor het spoeddepot van Lufo met betrekking tot het woordmerk met inschrijvingsnummer 0896700. Lufo is in verhouding tot Optimistic Thinking als eerste gebruiker van dit merk (voor-voor-gebruiker) aan te merken. In dat geval is er voor Optimistic Thinking geen grond om zich te beroepen op aanwezigheid van kwade trouw bij Lufo.

4.10. De vordering onder 2. tot verklaring voor recht dat de door Optimistic Thinking gedeponeerde merken met de inschrijvingsnummers 868191, 878217 en 869552 nietig zijn, kan worden toegewezen. De rechtbank zal ingevolge artikel 4.5 BVIE ambtshalve de doorhaling van de nietig verklaarde inschrijvingen uitspreken. Lufo kan, zodra dit vonnis onherroepelijk is geworden, zelf het BBIE vragen om de betreffende merken in het register door te halen (artikel 1.14 BVIE). Bij de vordering onder 4. heeft Lufo in zoverre geen belang meer, zodat die zal worden afgewezen.

4.11. Vervolgens dient te worden beoordeeld of sprake is van merkinbreuk en/of auteursrechtinbreuk, dan wel onrechtmatige daad door Ons Belang Highway c.s. In het navolgende zal de rechtbank dat beoordelen, uitgaande van de nietigheid van de merken van Optimistic Thinking als in het voorgaande overwogen.

#### *Auteursrechtinbreuk*

4.12. Lufo heeft haar vorderingen onder meer gebaseerd op een schending van de auteursrechten van Golden Food in Nederland. Golden Food is een vennootschap naar Surinaams recht, gevestigd te Suriname. Blijkens de stellingen van Lufo is het etiket voor pomtajer, waarop Optimistic Thinking volgens haar auteursrechtinbreuk maakt, ontstaan in Suriname. Lufo heeft een beroep gedaan op de auteursrechtelijke bescherming die de Berner Conventie voor de bescherming van Werken van Letterkunde en Kunst aan onderdanen van verdragstaten biedt.

#### *Toepasselijk recht*

4.13. De Berner Conventie, waarbij zowel Nederland als Suriname partij zijn, en de Auteurswet 1912 (Aw) gaan uit van het beginsel dat elk land voor zijn eigen rechtsgebied de



---

auteursrechtelijke bescherming regelt. Voor de vraag welk rechtsstelsel in een concreet geval van toepassing is, is het recht van het land waarvoor de bescherming van het auteursrecht wordt ingeroepen bepalend (*lex loci protectionis*). Nu Lufo namens Golden Food in Nederland bescherming van haar auteursrechten inroept, moet de beoordeling van het geschil in zoverre plaatsvinden naar Nederlands recht.

4.14. Lufo heeft betoogd dat Ons Belang Highway c.s. met de door haar verhandelde verpakking voor pomtajer inbreuk maakt op de auteursrechten van Golden Food Industries N.V. te Suriname, die Lufo heeft gevolmachtigd om in de onderhavige procedure namens haar tegen inbreuk op haar auteursrechten op te treden. Zij stelt dat Ons Belang Highway c.s. haar pomtajer verkoopt in een verpakking met een afbeelding die identiek is aan het etiket dat Golden Food heeft ontworpen.

*procesvolmacht*

4.15. Ons Belang Highway c.s. voert allereerst aan dat de procesvolmacht waarover Lufo beschikt niet toereikend is om in deze procedure zelfstandig te kunnen optreden tegen inbreuk op auteursrechten. Lufo had namens Golden Food moeten dagvaarden. Daarnaast betwist zij dat het ontwerp van Golden Food auteursrechtelijke bescherming geniet, omdat het niet aan de criteria voldoet om als beschermd werk te worden aangemerkt. Er is bovendien geen bewijs van makerschap geleverd. Subsidiar voert zij aan dat er geen sprake is van een overeenstemmende totaalindruk.

4.16. Naar het oordeel van de rechtbank volstaat de door Golden Food gegeven procesvolmacht voor Lufo om op eigen naam namens Golden Food vorderingen op grond van auteursrechtinbreuk in te stellen. Lufo wordt immers gevolmachtigd om namens Golden Food alle (rechts)handelingen te verrichten die strekken tot handhaving van de auteursrechten van Golden Food op de door haar ontworpen verpakking, meer specifiek in de bij de rechtbank Amsterdam aanhangige procedure tegen Ons Belang Highway c.s.

*werk*

4.17. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet het etiket voor pomtajer dat door Lufo wordt gebruikt, aan het oorspronkelijkheidsvereiste en kan het als een werk in de zin van de Auteurswet worden aangemerkt. Het ontwerp bestaat uit twee stroken met abstracte zwarte krullende figuren, tegen een gele achtergrond met daarop, eveneens in zwart, productinformatie en in rode letters 'uit Suriname'. Vanwege het gebruikte lettertype in samenhang met kleurgebruik en in het bijzonder de tekst en de vorm van de figuren is de rechtbank van oordeel dat het etiket een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Ons Belang Highway c.s. heeft nagelaten gemotiveerd aan te geven waarom dit anders zou zijn en evenmin heeft zij de in de Auteurswet opgenomen criteria genoemd waaraan niet zou zijn voldaan, zodat haar verweer zal worden gepasseerd;

*makerschap*

4.18. Volgens Lufo is Golden Food de auteursrechthebbende van het ontwerp voor de afbeelding op de verpakking van pomtajer. Dit wordt bevestigd door de door Lufo overgelegde procesvolmacht, waarin Golden Food verklaart dat zij auteursrechthebbende is. De rechtbank acht voor de geloofwaardigheid van Lufo voorts van belang dat Lufo het desbetreffende etiket al sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw openbaar maakt en gebruikt op de verpakking van de door haar verhandelde pomtajer, en dat het gedurende tien jaren door Lufo als merk was ingeschreven.



---

Ons Belang Highway c.s. heeft daar niets anders tegen ingebracht dan een simpele ontkenning dat Golden Food de maker is. Zij meent ten onrechte dat zij daarmee kan volstaan. De rechtbank acht de stellingen van Lufo op dit punt onvoldoende gemotiveerd betwist en zal Golden Food in het navolgende als auteursrechthebbende beschouwen.

*verveelvoudiging*

4.19. De rechtbank constateert dat het etiket van Ons Belang Highway c.s. voor pomtajer een verveelvoudiging is van het etiket van Golden Food voor pomtajer. De gehele opdruk, inclusief de figuren, de kleuren en de tekst van het etiket van Ons Belang Highway c.s. is gelijk aan die van het etiket dat Lufo voert en waarvan Golden Food auteursrechthebbende is. Er is dan ook sprake van een overeenstemmende totaalindruk. Gesteld noch gebleken is dat Ons Belang Highway c.s. van Golden Food toestemming heeft verkregen voor deze verveelvoudiging. De conclusie is dan ook dat Ons Belang Highway c.s. daarmee inbreuk pleegt op de auteursrechten van Golden Food.

*Merkinbreuk*

4.20. Lufo stelt, met een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, dat Ons Belang Highway c.s. in het economisch verkeer gebruikt maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met haar merk, in elk geval met het woordmerk met inschrijfnummer 0896700. Optimistic Thinking heeft dit teken in licentie verstrekt aan Ons Belang Highway en Ons Belang Highway brengt producten voorzien van genoemd teken op de markt. Het teken wordt door Ons Belang Highway c.s. gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor de merken van Lufo zijn ingeschreven. De merken hebben een sterk onderscheidend vermogen en hebben in Nederland grote bekendheid verworven bij het relevante publiek. Van het woord/beeldmerk met inschrijvingsnummer 0572652 is het woord 'Lufo' het meest dominante bestanddeel. Er bestaat volgens Lufo gevaar voor verwarring bij het publiek.

4.21. Ons Belang Highway c.s. heeft daar tegen ingebracht dat het woord/beeldmerk van Lufo is ingeschreven voor andere waren dan die van Ons Belang Highway c.s., namelijk voor gezouten rundvlees. Dit merk is volledig afwijkend van het door Ons Belang Highway c.s. gebruikte teken. Bovendien was dit merk al minstens vijf jaren niet meer in gebruik. Ons Belang Highway c.s. gebruikt het teken voor andere waren, namelijk voor cassave, een product dat Lufo niet in haar assortiment heeft.

4.22. Voor zover Ons Belang Highway c.s. heeft bedoeld te betogen dat het woord/beeldmerk is komen te vervallen omdat dit merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren niet normaal is gebruikt (artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE), heeft te gelden dat Ons Belang Highway c.s. – gelet op het gemotiveerde en onderbouwde standpunt van Lufo dat er wel sprake was van een normaal gebruik van het merk – niet kan volstaan met het in algemene zin stellen dat dit het geval is. Nu Ons Belang Highway c.s. onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat het woord/beeldmerk niet normaal is gebruikt, faalt het beroep op artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE.

4.23. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring tussen merk en teken kan ontstaan.

---

Bij de vaststelling van verwarringsgevaar moet globaal 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 merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop het merk en het teken betrekking hebben, en het onderscheidend vermogen van het merk.

4.24. Niet gebleken is dat sprake is van bekende merken van Lufo. Wel constateert de rechtbank dat sprake is van merken met een sterk onderscheidend vermogen. De merknaam Lufo is niet beschrijvend voor de waar en komt daarom een grote beschermingsomvang toe. Beslissend voor de merkinbreukvraag is of het teken dat door Ons Belang Highway op haar verpakkingen voor cassave en pomtajer wordt gebruikt al dan niet een met de merken van Lufo overeenstemmend teken vormt.

4.25. Vergelijking van het woord/beeldmerk van Lufo met de door Ons Belang Highway c.s. gevoerde tekens op de verpakkingen van cassave en pomtajer, laat het volgende zien. Het woord/beeldmerk bestaat uit twee delen: het bovenste deel bestaat uit het woord 'Lufo', geplaatst in een ovaal en contrasterend met een donkere achtergrond. Het onderste deel, dat iets kleiner is, bevat links en rechts plaatjes van een koe, met daar tussen de aanduiding 'canabeef' en daaronder 'cured navel beef' en in iets grotere letters 'zoutvlees'. Een samengesteld merk, zoals hier aan de orde, kan worden geacht overeen te stemmen met een ander teken, dat gelijk is aan of overeenstemt met één van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Naar het oordeel van de rechtbank is het woord/teken 'Lufo' het meest onderscheidende bestanddeel van het merk. Het is geen beschrijvend teken, het verwijst niet naar de onder deze naam verkochte etenswaren. De afbeeldingen van koeien en de aanduidingen 'Canabeef' en 'zoutvlees' zijn beschrijvend voor de waar, te weten gezouten rundvlees. Deze afbeeldingen en aanduidingen zijn daarmee van minder belang voor de totaalindruk. Het onderscheidende woord Lufo, dat in hoofdletters boven de beschrijvende bestanddelen is geplaatst, domineert door de plaatsing de totaalindruk. Dit wordt versterkt door Lufo in veel grotere letters te plaatsen tegen een zwarte achtergrond en het woord Lufo te omcirkelen. Doordat dit dominerende bestanddeel is overgenomen, is sprake van een grote mate van visuele overeenstemming tussen het merk en het door Ons Belang op de verpakkingen voor cassave en pomtajer gebruikte teken.

4.26. De rechtbank beschouwt de door Ons Belang Highway c.s. verhandelde producten pomtajer en cassave als soortgelijke waar, nu dit levensmiddelen zijn die veel gebruikt worden in de Surinaamse keuken en in die zin complementair zijn. Beide producten zijn bovendien verkrijgbaar op verkooppunten voor dezelfde doelgroep, namelijk in winkels met Surinaamse levensmiddelen in Nederland.

4.27. Omdat sprake is van een grote mate van overeenstemming, van gebruik voor soortgelijke waar en van onderscheidend vermogen van het merk, zal er verwarringsgevaar bestaan bij het relevante publiek dat liefhebber is van producten voor de Surinaamse keuken. Dit alles voert tot de slotsom dat sprake is van merkinbreuk. Een afzonderlijke beoordeling van de vraag of ook inbreuk is gemaakt op het woordmerk LUF0 is dan ook niet meer nodig.



4.28. Nu in het voorgaande is geoordeeld dat sprake is van zowel auteursrecht- als merkrechtinbreuk door Ons Belang Highway c.s., zijn ook de vorderingen onder 1, 3 en onder 5 tot en met 7 toewijsbaar. De dwangsom zal worden beperkt, als hierna vermeld. Aan de beoordeling van de rechtsgrond onrechtmatige daad komt de rechtbank niet meer toe, nu Lufo daarbij geen afzonderlijk belang heeft.

4.29. Ons Belang Highway c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Lufo heeft vergoeding van de volledige proceskosten gevorderd, op grond van artikel 1019h Rv. Ons Belang Highway heeft daar geen specifiek verweer op gericht, zodat de vordering kan worden toegewezen. De kosten aan de zijde van Lufo worden begroot op:

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| - dagvaarding                       | € | 76,31     |
| - griffierecht                      |   | 568,00    |
| - salaris advocaat en kantoorkosten |   | 20.525,84 |
| Totaal                              | € | 21.170,15 |

## 5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart voor recht dat Ons Belang Highway c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Lufo;

5.2. verklaart voor recht dat de door Optimistic Thinking gedeponeerde merken met inschrijvingsnummers 868191, 878217 en 869552 nietig zijn en spreekt de doorhaling uit van deze inschrijvingsnummers;

5.3. beveelt Ons Belang Highway c.s. om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis elk gebruik van het teken 'Lufo' alsmede van het etiket als onder 2.9 genoemd en getoond te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per overtreding per gedaagde, dan wel – naar keuze van Lufo – voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat één of beide gedaagden in strijd met dit bevel handelt c.q. handelen;

5.4. veroordeelt Ons Belang Highway c.s. om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, een gecertificeerde verklaring te verstrekken aan mr. L.E.J. Jonker voornoemd, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van de verklaring, betreffende:

- a. de totale hoeveelheid door Optimistic Thinking en Ons Belang Highway geproduceerde en/of door hen ingekochte en/of door hen bestelde maar nog niet geleverde producten, voorzien van inbreukmakende tekens/etiketten, gespecificeerd per type product, onder vermelding van productnummers en/of andere relevante productherkenningstekens;
- b. de totale hoeveelheid door Optimistic Thinking en Ons Belang Highway reeds verkochte inbreukmakende producten, gespecificeerd per type product, onder vermelding van productnummers en/of andere relevante productherkenningstekens;

- c. de productie- of inkoopprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakende producten, gespecificeerd per type product, onder vermelding van productnummers en/of andere relevante productherkenningstekens;
- d. de totale hoeveelheid winst behaald door Optimistic Thinking en Ons Belang Highway als gevolg van het verhandelen van de inbreukmakende producten, gespecificeerd per type product, onder vermelding van productnummers en/of andere relevante productherkenningstekens, waarbij als winst geldt het verschil tussen de productie- of inkoopprijs en de verkoopprijs;
- e. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of producent(en) en/of eventuele tussenpersonen en/of afnemers, voor zover het professionele afnemers betreft, van de inbreukmakende producten, gespecificeerd per type product, onder vermelding van productnummers en/of andere relevante productherkenningstekens;

een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per overtreding per gedaagde, dan wel – naar keuze van Lufo – voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat één of beide gedaagden in strijd met dit bevel handelt c.q. handelen;

5.5. beveelt Ons Belang Highway c.s. om binnen 7 dagen na dit vonnis, al hun professionele afnemers aan te schrijven, met de (uitsluitende) mededeling dat de door hen geleverde producten vanwege de aanduiding 'Lufo' inbreuk maken op de merkrechten van Lufo, en de afnemers te verzoeken de inbreukmakende producten terug te leveren onder vergoeding van het aankoopbedrag, onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brieven aan mr. L.E.J. Jonker voornoemd op straffe van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat één of beide gedaagden in strijd met dit bevel handelt c.q. handelen;

5.6. maximeert het totaal aan op grond van het vorenstaande te verbeuren dwangsommen tot € 500.000,-;

5.7. veroordeelt Ons Belang Highway c.s. tot vergoeding van de ten gevolge van de inbreuk geleden of nog te lijden schade of, zulks ter keuze van Lufo, tot afdracht aan Lufo van de ten gevolge van de inbreuk gemaakte of nog te maken winst, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding;

5.8. veroordeelt Ons Belang Highway c.s. hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn gekweten, tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Lufo tot op heden begroot op € 21.170,15;

5.9. verklaart dit vonnis, uitgezonderd de verklaring voor recht als onder 5.1 en 5.2 tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings en in het openbaar uitgesproken op 7 maart 2012.



UITGEGEVEN VOOR GROSS&F  
De griffier van de  
Rechtbank Amsterdam

