

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/439182 / HA ZA 13-282

### Vonnis van 2 april 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**CRESCO HANDELS-B.V.**,  
gevestigd te Honselersdijk,  
eiseres,  
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**KOPPERT CRESS B.V.**,  
gevestigd te Monster,  
gedaagde,  
advocaat mr. M.W. Rijdsdijk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Cresco en Koppert Cress genoemd worden. De zaak is voor Cresco inhoudelijk behandeld door mr. G.S.C.M. van Roeyen en mr. M.R. Rijks, advocaten te Den Bosch en voor Koppert Cress door mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Bloemendaal.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 januari 2013 met producties 1 tot en met 16;
- de akte houdende in het geding brengen producties zijdens Cresco van 20 maart 2013 met productie 17;
- de conclusie van antwoord van 29 mei 2013 met producties 1 en 2;
- het tussenvonnissen van 12 juni 2013, waarin een comparitie van partijen is bepaald;
- de akte houdende in het geding brengen producties tevens vermeerdering van eis zijdens Cresco van 24 juli 2013 met producties 18 tot en met 20;
- het proces-verbaal van comparitie van 24 juli 2013 en de daarin vermelde stukken.

1.2. Na sluiting van de comparitie is de zaak pro forma aangehouden voor schikkingsonderhandelingen tussen partijen. Op 11 november 2013 hebben partijen de rechtbank verzocht vonnis te wijzen. Vervolgens is een datum voor vonnis bepaald.

---

## 2. De feiten

2.1. Cresco drijft een onderneming die gespecialiseerd is in het produceren van tuinkers en andere cressen of scheuten.

2.2. Koppert Cress drijft een onderneming die gespecialiseerd is in het produceren van cressen of scheuten en eetbare planten.

2.3. Koppert Cress is houder van de volgende Beneluxmerkinschrijvingen voor waren in klasse 31 (hierna samen: 'de Koppert Cress merken'):

2.3.1. het woordmerk SHISO, ingeschreven onder nummer 450659 en aangevraagd op 8 september 1988 voor de waren: land-, tuin- en bowbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen (hierna: 'het Shiso merk');

2.3.2. het woordmerk OYSTER LEAVES, ingeschreven onder nummer 909594 en aangevraagd op 8 september 2011 voor de waren: land- en tuinbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van verse vruchten, groenten en microgroenten (hierna: 'het Oyster Leaves merk').

2.4. Koppert Cress gebruikt het Shiso merk voor een kruid met de taxonomische soortnaam '*perilla frutescens*'. Koppert Cress gebruikt het Oyster Leaves merk voor een kruid met de taxonomische soortnaam '*mertensia maritima*'.

2.5. Op 9 oktober 2012 heeft een merkgemachtigde namens Koppert Cress Cresco aangeschreven en gesommeerd het gebruik van het teken 'Shiso' voor haar producten te staken, omdat dat gebruik volgens Koppert Cress inbreuk maakte op haar rechten op het Shiso merk.

2.6. In een ongedateerde brief van de merkgemachtigde van Koppert Cress heeft Koppert Cress Cresco vervolgens ook gesommeerd het gebruik van het teken 'Oyster Leaves' voor haar producten te staken.

2.7. In een productfolder van Koppert Cress met de titel "*Shiso® Green*" is vermeld:

*"Shiso Green is commonly used in North East Asia. Hardly any fish is eaten without the green leafed herb. (...) Both the green and the red Shiso are known in Asia as ingredient against food poisoning, (...)"*

2.8. Op de website [www.vitaminevoorthuis.nl](http://www.vitaminevoorthuis.nl) is vermeld:

*"Shiso® Purple is het paradepaardje uit het Koppert Cress assortiment en een culinaire topper."*

2.9. Op de website [www.groentenenfruit.nl/veggipedia/product/shiso-groen](http://www.groentenenfruit.nl/veggipedia/product/shiso-groen) van het GroentenFruit Bureau is vermeld:

*"Shiso® is een merknaam van Koppert Cress B.V. voor een blad van de plant met als genus 'Perilla' (...)."*

2 april 2014

2.10. Op de website van de brancheorganisatie voor de sector AGF (aardappelen, groente, fruit), [www.agf-online.nl](http://www.agf-online.nl) kan een zoekopdracht worden gegeven voor de term 'shiso'. Daarbij worden als zoekresultaten de cressen van Koppert Cress genoemd met toevoeging van het ®-symbool.

2.11. Bij het intoetsen van de zoekterm 'shiso' in de zoekfunctie van de website [www.passie.horeca.nl](http://www.passie.horeca.nl), een receptenwebsite voor de horeca, wordt automatisch vermeld dat het om een geregistreerd handelsmerk gaat.

2.12. In het publicatieblad van de Europese Unie van 15 november 2012 is in een lijst van de 'gecombineerde nomenclatuur' van scheuten opgenomen:

"0709 99 90 *scheuten van groene shiso of paarse shiso (Perilla frutescens)*"

2.13. In de zaadgids 2009 van zadenhandelaar Vreeken's Zaden zijn de volgende producten vermeld:

"209600 PERILLA 'Dark Night'  
Ook wel genoemd: TIATO, SHISO, JAPANSE MUNT"

en

"209700 PERILLA 'Green Day'  
Ook wel genoemd: TIATO, SHISO, JAPANSE MUNT"

2.14. Op de website [www.tokowijzer.nl](http://www.tokowijzer.nl) is vermeld:

**Shiso |zisu** |

14 juni 2009 [katebelleje](#) Een reactie plaatsen Ga naar commentaar



**Hoe heet het?**

Shiso, (paars) shisoblad, purple shiso, shiso, (purple) perilla, beestek plant, nojiso, zisu

**Wat is het?**

Een groen blaadje van ongeveer 10 cm lang met de vorm van een rond brandnetelblad. Het smaakt naar munt met een kleine toets van basilicum, kruidig. Decoratief met mooie gekartelde bladranden doet shiso het goed als ondergrond voor sushi en sashimi, maar ook als (fijngesneden) smaakmaker in gerechten als salades en vis. Er bestaat ook een paarse variant (purple shiso), die wordt in de Japanse keuken gebruikt om umeboshi (zoute pruimen) hun karakteristieke kleur te geven.

**Hoe te gebruiken?**

De blaadjes direct gebruiken als decoratie, of zonder te snijden verwerken in een handgerekte sushi. Snijdt de shiso in receptjes in een salade of op vis- en vleesgerechten. Shiso kan ook fijngesneden worden gebruikt op bijvoorbeeld noedelesoep, zoals in Vietnam. Blijf in de koelkast tot meer dan een week goed, daarna worden de randen van de blaadjes bruin en loopt de kwaliteit achteruit.

Wat is er te koop?



merk: Koppert Cress [Nederland]  
verpakking: rechthoekig plastic bakje in de koeling  
etiket: Shiso leaves (green) [klik op etiket](#)  
ingredienten: shiso  
prijs: € 1,95 (15 blaadjes)



merk: Buysman kruiden [Nederland]  
verpakking: verse plant in potje met plastic bescherming  
etiket: Notenkruid | Perilla  
ingredienten: shiso  
prijs: ongeveer € 2,50

Meer weten?

- Voorbeeld van [shisoblad als garnering met garnalen](#) op twaapje
- Leuke tip van Lex: [mojito met shiso](#), ik vond hier een filmpje: [How to make Shiso Mojito](#)

2.15. Op de website van Japans Specialiteitenrestaurant Kaishu in Maastricht is vermeld:

Main Menu	Sashimi
Home	
Wekamstwoord	Sashimi is een gerecht van eerste klas rauwe plakjes vis en wordt <u>gegarneerd met dalkon en/of met shiso</u> . Afhankelijk van wat voor soort vis, wordt sashimi in verschillende decoratieve vormen gesneden om de verschijning van de vis te accentueren.
Reserveren	

2.16. Op de website van sushi leverancier osakacooking.nl wordt onder meer de volgende sushi aangeboden:



Shisho maki  
gerolde sushi met ume en shiso-blad (zie plaatje). Ume is pulp van gezuurde pruimen. 8 stuks €5,50

2.17. Op de website van kruidenkweker Buysman Kruiden is bij het product notenkruid vermeld:

*“Shiso wordt in Azië gebruikt om producten mee in te maken. Daarom hebben veel ingemaakte Aziatische producten een rode kleur.”*

2.18. Op de website [www.mijnslager.info](http://www.mijnslager.info) is vermeld:



shiso

Een pittig kruid dat veel als garnering in de Japanse keuken wordt gebruikt. Andere namen zijn Viëtnamese koriander of Japanse munt. Er is een groene en een rode variant. Er wordt gezegd de smaak van de groene (ao-shiso) beter is dan de rode (aka-shiso). Daarnaast is de in Japan gekweekte volgens zeggen fijner van smaak en aroma. De plant groeit tegenwoordig overal, smaak dan ook echt zoveel minder is dan in Japan wordt betwijfeld. In Japan wordt shiso hoofdzakelijk gebruikt als versiering bij sashimi (dun gesneden rauwe vis), slaatjes en tempuu (gefritureerde deeghapjes).

2.19. In een uitgave van horecagroothandel Hocras B.V. is het volgende recept opgenomen:

## Canneloni van zeeduivel

met shiso en  
Dijon-vinaigrette

**Ingrediënten** voor 1 kilo onbereid

Zeeduivel: 65 gram per persoon à € 1,83	Voor 1 kilo
47.291.98 CA 1 KG ZEEDEUVEL VERS	1100 gr
Wortel: 40 gram per persoon à € 0,47	
43.083.55 BK 125 GR WORTEL	1000 gr
Dijonvinaigrette: 11 gram per persoon à € 0,83	
20.050.24 PK 12 PK JAZO ZOUT 1KG	0 gr
21.378.54 BS 435 GR APOLLO PEPER WIT GEMALEN	2 gr
21.648.72 PT 085 GR MAILLE DYONISOESTER+WITTE WJUN	100 ml
21.701.10 FL 1 LT ROYAL MAIL GEMBERSROOP (PETFLES)	100 ml
23.220.80 FL 1 LT OLIVER WILNAZLEN WIT	200 ml
25.115.20 CH 5 LT EL CORTIJO 'ORO' OLIE MET E.V. OLUFOLIE	200 ml
25.163.32 FL 3 LT VHC ZONNEBLOEMOLIE	375 ml
43.123.20 FL 1 KG DAVALEG EIGEEL	25 gr
Shiso: 10 gram per persoon à € 0,81	
43.574.48 KS 18 ST SHISO MEX	1 st
Condiment vinaigrette: ca. 18 gram per persoon à € 0,18	
20.050.24 PK 12 PK JAZO ZOUT 1KG	1 gr
21.378.54 BS 435 GR APOLLO PEPER WIT GEMALEN	1 gr
25.115.20 CH 5 LT EL CORTIJO 'ORO' OLIE MET E.V. OLUFOLIE	20 ml
43.119.85 DS 5 KG HOLLANDBA ROOMBOTER KLUIT	20 gr
Wortel: 40 gram per persoon à € 0,47	
43.083.55 BK 125 GR WORTEL	1000 gr

De ingrediënten van dit gerecht zijn per persoon € 2,20 excl. BTW (incl. distributie 14 02 09)

**Benodigdheden:** combi-steamoven, 100 graden (10 minuten)

**Mise en place:**

- Maak met de Japanse molen of een snijmachine moele brede wortelronden en blancheer deze.
- Snij de zeeduivel in stukken van ongeveer 2 bij 3 cm.
- Breng deze op smaak en rol ze in de wortel.
- Maak de dressing.



**Shiso** ←

Shiso zijn jonge plantjes uit zaad dat verwant is aan de muntfamilie. De plant komt oorspronkelijk uit noordoost-Azië. Er is groene en rode shiso. De groene shiso heeft wat meer smaak dan de rode, die men vooral gebruikt voor de geur en de uitgesproken kleur. Het kiemplantje heeft een heel aparte geur die vrijkomt als het blad gekneusd wordt en heeft een fijne smaak. De smaak van in Japan gekweekte shiso is nog wat fijner dan die van de in Europa gekweekte.

In Japan gebruikt men shiso als versiering bij tempura, sashimi of eskades. Ook in de westerse keuken komt shiso vooral als garnering op het bord.

**Handelingen**

- Gaar de zeeduivelcanneloni in de oven.
- Maak de sla aan met de dressing en verdeel deze over het bord.
- Dresseer hier de canneloni op.
- Decoreer met de shiso.

**voorgerecht** - 4-4

week

12, 13 en 14 maart 2009



Sauvignon Blanche & Chardonnay, SAUVIGNON PABLO, Mendoza/Argentina (08 838 02)  
Cruce de Sur: 100% Sauvignon Blanc, 100% Chardonnay

**mise en place**

**Algemeen:**

- Let op de randen van het bord.
- Werk volgens de HACCP norm. Dek af met plastic folie en label deze.
- Hetjes werken ter voorkoming van vlekken en vegen op bord, bestek of glas.

2.20. Op de website [www.culinair.net](http://www.culinair.net) is vermeld:

Culinair ABC  
Kruiden



→ **Shiso purper en groen voor de digestief**

De smaak van Shiso purper is voor veel consumenten nog onbekend. De smaak heeft iets van komijn maar is eigenlijk op zichzelf staand. Shiso purper is bekend vanwege de uitgesproken helrode kleur en is een specialiteit uit het uitgebreide cress-assortiment van speciaalproductenkwekerij Koppert in 's Gravenzande. Shiso is typisch een product uit Noordoost Azië. Het wordt met name gegeten door de Chinezen, Koreanen en Japanners. De rode kleurvariant van Shiso is zeer belangrijk

2.21. Op de Nederlandstalige pagina van de internetencyclopedie wikipedia.org is bij het lemma 'Shiso (plant)' vermeld:

**Naamgeving en uiterlijk**

Shiso is de Japanse naam voor deze plant. Deze naam wordt ook in het Nederlands taalgebied veel gebruikt. Ook de Latijnse soortnaam wordt gebezigd alsmede de bijnaam *Biefstukplant*. Andere gebruikte benamingen zijn *Japanse basilicum*, *Japanse netel* of *Notenkruid*. Op plaatsen met een mild klimaat herzaait de plant zichzelf. Er bestaan een

---

2.22. Koppert Cress heeft een aanvraag gedaan voor het Gemeenschapswoordmerk SHISO. Naar aanleiding van opmerkingen van derden op grond van artikel 40 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) is deze aanvraag op 27 april 2012 geweigerd omdat het merk elk onderscheidend vermogen mist en uitsluitend bestaat uit kenmerken van de waar. Daarbij baseerde het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) zich op Engelse publicaties waarin het teken 'shiso' als soortnaam werd gebruikt.

### 3. Het geschil

3.1. Cresco vordert na eisvermeerdering - samengevat - vernietiging, althans vervallenverklaring van het Oyster Leaves merk en het Shiso merk. Daarnaast vordert zij dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, Koppert Cress beveelt over te gaan tot doorhaling van het Oyster Leaves merk en het Shiso merk en, voor zover Koppert Cress daaraan niet zou voldoen, te bepalen dat het vonnis in de plaats treedt van een verzoek tot doorhaling door Koppert Cress. Tot slot vordert Cresco dat Koppert Cress wordt veroordeeld in de werkelijke proceskosten, te begroten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Cresco legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. De Koppert Cress merken zijn vatbaar voor vernietiging op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b en c Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE), omdat zij elk onderscheidend vermogen missen, althans uitsluitend bestaan uit tekens die dienen tot het aanduiden van kenmerken van de waar. 'Shiso' is volgens Cresco de oorspronkelijke Japanse benaming voor het kruid *Perilla*, dat in de Japanse keuken veel wordt gebruikt en onder die naam ook bekend is in de Benelux. 'Oyster Leaves' beschrijft volgens Cresco de smaak van het kruid *Mertensia maritima*, waarvan de benaming in de Benelux 'oesterblad' of 'oyster leaves' is. Subsidiair stelt Cresco dat de Koppert Cress merken door toedoen of nalaten van Koppert Cress zijn verworpen tot soortnaam, zodat zij op grond van artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE vervallen verklaard dienen te worden.

3.3. Koppert Cress voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

#### bevoegdheid

4.1. De vorderingen in deze procedure zien op nietigverklaring of vervallenverklaring van de Koppert Cress merken, twee Beneluxmerken. In een recent arrest heeft het Gerechtshof Den Haag<sup>1</sup> geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE (r.o. 34 van dat arrest). Uitgaande van dat oordeel is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo althans, voor zover artikel 22 lid 4 EEX-Vo de internationale bevoegdheid niet uitputtend zou regelen, op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo jo artikel 4.6 lid 1 BVIE omdat Koppert

<sup>1</sup> Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star)

---

Cress in Nederland, in het arrondissement Den Haag is gevestigd. Koppert Cress heeft de bevoegdheid van deze rechtbank overigens ook niet bestreden.

4.2. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen tot vervallenverklaring en/of nietigverklaring van de Koppert Cress merken dient te worden vastgesteld op basis van nationaal- of van Beneluxrecht. Zowel toepassing van artikel 99 Rv als toepassing van artikel 4.6 lid 1 BVIE leidt namelijk tot bevoegdheid van deze rechtbank.

#### Het Oyster Leaves merk

4.3. Cresco beroept zich primair op de nietigheid van het Oyster Leaves merk. De rechtbank zal eerst onderzoeken of het Oyster Leaves merk voldoet aan het vereiste van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE. Dat artikel bepaalt dat de nietigheid ingeroepen kan worden van de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of andere kenmerken van de waren.

4.4. Het publiek dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van de vraag of daarvan in de Benelux sprake is, bestaat volgens beide partijen grotendeels uit professionele afnemers in de horeca en toeleveranciers aan de horeca. Aan deze specialisten kan een relatief grote deskundigheid en productkennis worden toegedicht.

4.5. Daarnaast dient de beoordeling van de gestelde nietigheid plaats te vinden op grond van de omstandigheden ten tijde van de inschrijving van het Oyster Leaves merk, derhalve anno 2011.

4.6. Het in aanmerking komende publiek in de Benelux in 2011 wordt geacht een voldoende kennis van de Engelse taal te hebben om de benaming 'oyster leaves' op te vatten als 'oesterblad'. Koppert Cress ontkent niet dat het product dat zij onder het Oyster Leaves merk in de handel brengt, bestaat uit blaadjes die een oestersmaak hebben. Integendeel, zij betoogt dat die oestersmaak voor een kruid door het relevante publiek als verrassend wordt ervaren, omdat dat publiek niet verwacht dat een kruid de smaak van een oester, een schelpdier, heeft. Daardoor is het Oyster Leaves merk volgens Koppert Cress onderscheidend voor kruiden en groenten. In wezen betoogt Koppert Cress dus dat haar product onverwachte kenmerken heeft. Dat moge zo zijn, maar dat neemt niet weg dat het door haar voor dat product gekozen merk die (onverwachte) kenmerken van de waar beschrijft: een plant die naar oesters smaakt. Het Oyster Leaves merk beschrijft voor het relevante publiek derhalve kenmerken van de waar waarvoor het merk is ingeschreven, te weten land- en tuinbouwproducten met inbegrip van groenten en micro-groenten. Het Oyster Leaves merk bestaat uitsluitend uit de woorden 'oyster' en 'leaves' en de samentrekking van beide woorden verschilt ook niet merkbaar van de loutere som der delen<sup>2</sup>. Voorts is niet door Koppert Cress aangevoerd dat het Oyster Leaves merk na

<sup>2</sup> Vergelijk HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99, ECLI: 61999CJ0363 (Postkantoor) en HvJ EG 12 februari 2004, C-265/00, ECLI: 62000CJ0265 (Biomild) met betrekking tot artikel 7 lid 1 sub c van de Gemeenschapsmerkenverordening, welke bepalingen overeenstemmen met artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE en op dezelfde wijze uitgelegd dienen te worden.

---

inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Er is derhalve voldaan aan de vereisten voor nietigheid in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE.

4.7. Koppert Cress heeft nog aangevoerd dat er synoniemen bestaan voor het door Koppert Cress geleverde product, bijvoorbeeld 'oesterblad'. Dat doet echter niet af aan het voorgaande. Het algemeen belang dat concurrenten die eenzelfde kruid op de markt brengen vrijelijk de kenmerken van hun product kunnen beschrijven, brengt mee dat het Oyster Leaves merk geen merkbescherming dient te hebben, ongeacht de mogelijkheid voor concurrenten om andere benamingen te gebruiken<sup>3</sup>.

4.8. Cresco heeft onweersproken gesteld dat zij belanghebbende is bij haar vordering tot vernietiging van het Oyster Leaves merk. De vordering daartoe van Cresco is derhalve toewijsbaar.

#### Het Shiso merk

4.9. Met betrekking tot het Shiso merk stelt Cresco zich eveneens primair op het standpunt dat er sprake is van een vernietigbaar merk. Zij betoogt daartoe dat 'Shiso' de gebruikelijk Japanse benaming is voor dit kruid, die ook bij het in aanmerking komende publiek in de Benelux als zodanig bekend is. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

4.10. Overeenkomstig hetgeen in 4.5 is overwogen, dient de beoordeling van de gestelde nietigheid plaats te vinden op grond van de omstandigheden ten tijde van de inschrijving van het Shiso merk, op 8 september 1988. Daarnaast neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat het relevante publiek hetzelfde is als het voor het Oyster Leaves merk in 4.4 beschreven publiek.

4.11. Het relevante publiek in de Benelux kan niet geacht worden te beschikken over een uitgebreide kennis van de Japanse taal. Die kennis zal in 1988 nog beperkter zijn geweest dan op dit moment omdat de Japanse keuken in de tussenliggende decennia een opmars heeft gemaakt in de Benelux, zodat het relevante publiek nu meer Japanse culinaire termen zal kennen dan toen. De stukken die Cresco in het geding heeft gebracht ter onderbouwing van haar stelling dat het in aanmerking komende publiek desalniettemin bekend is met de Japanse benaming van het betreffende kruid, zijn allemaal ongedateerd of van een veel latere datum dan 8 september 1988. Dat het woord 'shiso' in september 1988 voor het relevante publiek uitsluitend beschrijvend was in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE of kenmerken van de waren beschreef in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE, is derhalve niet voldoende door Cresco onderbouwd. Voor de gevorderde vernietiging van de inschrijving van het Shiso merk op deze grond ziet de rechtbank dan ook onvoldoende grond.

4.12. Subsidiair vordert Cresco vervallenverklaring van het Shiso merk, op de grond dat het merk verworpen is tot soortnaam in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

4.13. In de eerste plaats is van belang dat Koppert Cress niet bestrijdt dat 'shiso' de Japanse naam is voor de *perilla frutescens* die Koppert Cress onder het Shiso merk op de

<sup>3</sup> Zie de in noot 2 vermelde jurisprudentie.



---

markt brengt. Dat product geniet blijkens de door partijen overgelegde producties bekendheid in de Benelux als ingrediënt in Japanse gerechten zoals sushi en sashimi. Er dient dan ook rekening mee te worden gehouden dat dat deel van het relevante publiek dat zich specifiek voor de Japanse keuken interesseert, bekend is geraakt met die Japanse naam voor dit product uit buitenlandse bronnen.

4.14. Uit de door Cresco in het geding gebrachte stukken (waarvan een gedeelte in 2.12 tot en met 2.21 is weergegeven) blijkt dat de naam 'shiso' heden ten dage veelvuldig wordt gebruikt voor het kruid *perilla frutescens*. Dit gebruik vindt niet alleen plaats op weblogs van hobby-moestuiniers en hobby-koks, zoals Koppert Cress betoogt, maar ook in kookboeken en recepten (zoals Koppert Cress ter zitting zelf heeft verklaard), in de Nederlandstalige versie van een officiële communautaire nomenclatuur ten behoeve van de douane (geciteerd in 2.12), in een verkoopcatalogus van een zadenhandelaar (zie 2.13), op de website van een kruidenkweker (zie 2.17), in menu's van een Japans restaurant en een Japanse cateraar (zie 2.15 en 2.16), in een recept van een horeca groothandel (zie 2.19) en op culinaire websites (zie 2.14, 2.18, en 2.20). Uit deze stukken komt naar voren dat het gebruik van de benaming 'shiso' voor *perilla frutescens* niet is beperkt tot hobby-tuiniers en -koks, maar eveneens gangbaar is bij het relevante publiek (de professionele afnemers in de horeca en horecatoeleveranciers). Daarbij kan ten overvloede nog worden opgemerkt dat het maar de vraag is of het relevante publiek voor het betreffende kruid niet tevens bestaat uit particulieren met een specifieke interesse in kruiden en/of de Japanse keuken. Ook zij zouden als eindgebruikers van dit kruid gerekend kunnen worden tot het relevante publiek<sup>4</sup>. De overgelegde producties wijzen er immers op dat het product ook door thuishokks wordt verwerkt en dat klanten van Japanse horecagelegenheden de naam 'shiso' in menu's tegenkomen.

4.15. Koppert Cress stelt dat er ook derden zijn die het Shiso merk wel met het ®-teken vermelden, of anderszins aangeven dat het gaat om een merk voor een product van Koppert Cress. Zij noemt daarbij concreet de in 2.8 beschreven website van een distributeur van haar producten, de in 2.9 en 2.10 beschreven websites van branche-organisaties voor haar sector en de in 2.11 beschreven receptensite [www.passie.horeca.nl](http://www.passie.horeca.nl). Op de laatstgenoemde website wordt de naam 'shiso' in de recepten zelf overigens genoemd zonder de vermelding dat het om een geregistreerd handelsmerk gaat of het ®-symbool. Koppert Cress voert ook nog aan dat de Shiso cressen die op een Belgische website zijn vermeld, uitsluitend afkomstig zijn van Koppert Cress. Dat laatste zegt echter niet zoveel over de vraag of het teken 'Shiso' op die website als merk of als soortnaam is gebruikt.

4.16. Koppert Cress heeft zich er voorts op beroepen dat het onderscheidend vermogen van het Shiso merk is toegenomen, doordat het product gedurende lange tijd uitsluitend door haar onder het Shiso merk in de Benelux op de markt is gebracht. Koppert Cress heeft deze stelling echter niet met bewijsstukken onderbouwd. Daarbij moet worden bedacht dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen *ex nunc* dient te geschieden, zodat een toename van het onderscheidend vermogen niet relevant is, als dat onderscheidend vermogen vervolgens is afgenomen doordat het publiek het merk is gaan opvatten als soort aanduiding. Het langdurig gebruik door Koppert Cress toont, zonder nadere onderbouwing die ontbreekt, dan ook niet aan dat het relevante publiek het Shiso merk op dit moment opvat als een onderscheidingsteken voor het product van Koppert Cress.

<sup>4</sup> HvJ EU 6 maart 2014, C-409/12, ECLI: 62012CJ0409 (Kornspitz).

---

4.17. Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat Cresco, gelet op het aanzienlijke aantal vermeldingen van generiek gebruik van de benaming 'shiso', voldoende heeft onderbouwd dat die benaming in de handel inmiddels een gebruikelijke benaming is geworden in de Benelux voor het kruid *Perilla*. Dat kruid valt onder alle warenomschrijvingen waarvoor het Shiso merk is ingeschreven. Het betreft immers een tuinbouwproduct, een verse groente en een levende plant.

4.18. Voor vervallenverklaring van het Shiso merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE is echter ook vereist dat de verwording tot soortnaam aan een toedoen of nalaten van Koppert Cress te wijten is. Cresco stelt dat de verwording tot soortnaam te wijten is aan nalaten door Koppert Cress, omdat Koppert Cress het gebruik van de naam 'shiso' als soortnaam door derden nooit is tegengegaan. Koppert Cress bestrijdt dat dat het geval is.

4.19. De rechtbank stelt voorop dat het in artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE bedoelde nalaten elk verzuim omvat waardoor de merkhouders onvoldoende erop toeziet dat zijn merk zijn onderscheidend vermogen behoudt<sup>5</sup>. Bij een beroep op een dergelijk nalaten rust op de merkhouders een zware motiveringsplicht van de door haar verrichte activiteiten ter voorkoming van de verwording tot soortnaam. Immers, de merkhouders weet als geen ander welke activiteiten hij heeft ondernomen om de verwording tot soortnaam tegen te gaan, terwijl de eisende partij doorgaans alleen concreet kan laten zien in welke gevallen het merk als soortnaam is gebruikt. Van een merkhouders kan in beginsel dan ook verlangd worden dat hij concreet aangeeft wat hij heeft gedaan om er voor te zorgen dat zijn merk onderscheidend vermogen behield. Dat betekent overigens niet dat van nalaten reeds sprake is als de merkhouders zijn rechten niet tegenover iedere derde heeft gehandhaafd.

4.20. Koppert Cress heeft onweersproken aangevoerd dat zij de producten die zij onder het Shiso merk aanbiedt, op haar website voorziet van het ®-symbool, zodat het publiek weet dat het om een geregistreerd merk gaat. Ook heeft zij onweersproken gesteld dat zij haar afnemers heeft verzocht om het Shiso merk te voorzien van het ®-symbool. Zij heeft echter niet gesteld dat zij actief heeft toegezien op de naleving van dat verzoek.

4.21. Daarnaast heeft Koppert Cress één concreet geval genoemd waarin zij een derde die 'shiso' als soortnaam gebruikte, heeft gewezen op haar merkrechten. Het gaat om een bericht dat Koppert Cress heeft gestuurd aan de auteur van het lemma 'Shiso (plant)' in de Nederlandstalige internetencyclopedie van wikipedia.org. In dat bericht heeft Koppert Cress zich beroepen op haar exclusieve rechten op het Shiso merk in de Benelux en de auteur verzocht om bij het gebruik van het teken 'shiso' het ®-symbool te gebruiken om duidelijk te maken dat het om een geregistreerd merk ging. Blijkens de door Cresco overgelegde afdruk van de huidige redactie van dit lemma (weergegeven in 2.21) en de door Cresco overgelegde discussie over dit lemma tussen Koppert Cress en de betreffende auteur, is aan dat verzoek geen gehoor gegeven omdat de auteur van mening was dat het om een soortaanwijzing ging. Volgens Koppert Cress baseerde de auteur zich daarbij op onjuiste informatie. Dat Koppert Cress de auteur daarop heeft gewezen of vervolgens nog andere acties tegen dit specifieke gebruik heeft ondernomen, heeft zij echter niet gesteld.

<sup>5</sup> Zie het in noot 4 vermelde arrest, r.o. 34.

---

4.22. Naast het hiervoor in 4.21 genoemde bericht heeft Koppert Cress geen concrete voorbeelden gegeven van optreden tegen gebruik van het woord 'shiso' als soortnaam. Koppert Cress heeft ter comparitie verklaard dat het lastig is om op te treden tegen auteurs van recepten en kookboeken, omdat een in druk verschenen recept niet meer zomaar te wijzigen is. Ook heeft zij aangevoerd dat het ondoenlijk is om op te treden tegen elk gebruik als soortnaam door derden.

4.23. Zoals hiervoor in 4.19 overwogen, is van een nalaten nog geen sprake als niet tegen ieder gebruik van het merk als soortnaam is opgetreden. In het onderhavige geval is echter niet onderbouwd of concreet gemotiveerd dat Koppert Cress, naast het in 4.21 besproken geval, ook maar in enig ander geval actie heeft ondernomen tegen het gebruik als soortnaam van het Shiso merk. Aan het door Koppert Cress daarvan aangeboden getuigenbewijs komt de rechtbank dan ook niet toe.

4.24. Gezien het grote aantal vermeldingen van de naam 'shiso' als soortnaam die door Cresco zijn overgelegd en de verklaring door Koppert Cress dat dit ook in recepten gebeurde, had het op de weg van Koppert Cress gelegen om meer inspanningen te verrichten om er voor te zorgen dat het publiek het Shiso merk zou blijven opvatten als een onderscheidingsteken voor het product van Koppert Cress. Het enkele vermelden van een ®-symbool bij haar eigen gebruik van het Shiso merk en het verzoek aan haar afnemers om dat ook te doen, volstond daartoe niet. Dat moet op enig moment ook voor Koppert Cress duidelijk zijn geworden en van haar mocht op dat moment verwacht worden haar merkrechten actief te handhaven tegenover het gebruik als soortnaam, ook al hoefde zij daarbij niet uitputtend te zijn.

4.25. Daarbij is van belang dat 'shiso', zoals hiervoor al overwogen, de Japanse soortnaam is voor het product waar Koppert Cress het Shiso merk voor gebruikt en dat dit product bekend is als ingrediënt in Japanse gerechten. Door juist deze naam als merknaam te kiezen voor het betreffende product, bestond er een aanzienlijk risico van verworping tot soortnaam en mocht van Koppert Cress veel aandacht voor de bestrijding van gebruik van het Shiso merk als soortnaam worden gevergd.

4.26. Daar komt nog bij dat Koppert Cress zelf ook niet helemaal consequent is geweest in haar merkgebruik. Gezien het feit dat zij – zoals zij zelf stelt – lange tijd de enige aanbieder is geweest van *Perilla* in de Benelux, had het op haar weg gelegen om consequent de Latijnse soortnaam of een andere soortaanduiding (zoals notenkruid of Japanse basilicum) te gebruiken waar zij de soort bedoelde en niet haar eigen product. Blijkens het in 2.7 weergegeven citaat, heeft zij dat niet consequent gedaan. In het betreffende citaat beschrijft zij immers niet haar eigen product maar het algemeen bekende gebruik in Azië van het betreffende kruid.

4.27. Uit het voorgaande volgt dat Koppert Cress een nalaten en zelfs enig toedoen verweten kan worden, waaraan de verworping tot soortnaam te wijten is.

4.28. Cresco heeft onweersproken gesteld dat zij belanghebbende is bij de vordering tot vervallenverklaring van het Shiso merk, zodat ook aan die voorwaarde voor een geslaagd beroep op artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE is voldaan. Het subsidiaire beroep van Cresco op verval van het Shiso merk voor alle waren waarvoor het is ingeschreven slaagt derhalve.

---

De vorderingen

4.29. De rechtbank zal het Oyster Leaves merk nietig verklaren en op de voet van artikel 4.5 lid 3 BVIE ambtshalve de doorhaling van dat merk uitspreken. Daarnaast zal de rechtbank het Shiso merk vervallen verklaren en ook van dat merk ambtshalve de doorhaling uitspreken op de voet van het voornoemde verdragsartikel.

4.30. Het gevorderde bevel aan Koppert Cress tot doorhaling met uitvoerbaar bij voorraad verklaring is niet toewijsbaar. De nietigverklaring en vervallenverklaring zelf kunnen naar hun aard niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard (wat overigens ook niet is gevorderd door Cresco). Voor een bevel aan gedaagde om al voordat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan en de nietigheid en vervallenverklaring effect krijgen, een verzoek tot doorhaling aan het BBIE<sup>6</sup> te doen, bestaat derhalve geen rechtsgrond. Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, kan de meest gerede partij op de voet van artikel 1.14 BVIE de doorhaling van de Koppert Cress merken verzoeken aan het BBIE. Bij een niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard bevel aan Koppert Cress om dat te doen heeft Cresco derhalve geen belang. Immers, als het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan kan zij zelf een verzoek daartoe aan het BBIE richten.

4.31. Koppert Cress zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Cresco heeft veroordeling in de werkelijke kosten, te begroten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. De onderhavige zaak betreft de nietig- en vervallenverklaring van de Koppert Cress merken. Een dergelijke vordering valt in beginsel niet onder de handhaving van intellectuele eigendomsrechten waarvoor een volledige proceskostenvergoeding kan worden verkregen<sup>7</sup>. In het onderhavige geval heeft Koppert Cress Cresco echter in de in 2.5 en 2.6 beschreven brieven gesommeerd het gebruik van de tekens 'Oyster Leaves' en 'Shiso' te staken met een beroep op de Koppert Cress merken. Gelet daarop kunnen de vorderingen van Cresco worden aangemerkt als een vooruitgeschoven inbreukverweer in de zin van het arrest Danisco/Novozymes<sup>8</sup>. De gevorderde proceskostenvergoeding conform artikel 1019h Rv is in dit geval derhalve wel toewijsbaar.

4.32. Cresco heeft opgegeven dat haar volledige advocaatkosten (inclusief griffierecht) € 11.075,53 bedragen. Koppert Cress heeft de hoogte van die kosten bestreden en heeft daartoe aangevoerd dat het om een eenvoudige bodemprocedure gaat en dat de door Cresco in het geding gebrachte producties vrijwel gelijk zijn aan de producties die in de in 2.22 beschreven procedure door derden naar voren zijn gebracht.

4.33. De rechtbank is van oordeel dat de onderhavige zaak niet aangemerkt kan worden als een eenvoudige bodemzaak. Het betreft in dit geval immers een vordering tot vernietiging, althans vervallenverklaring van twee afzonderlijke merken, waarvoor afzonderlijke feitelijke gronden zijn aangevoerd. Verder heeft Cresco wel stukken uit een oppositie procedure overgelegd, maar daarnaast ook allerlei andere producties zodat niet gezegd kan worden dat haar bewijsstukken al klaar lagen voorafgaand aan de onderhavige procedure. Tot slot heeft Koppert Cress zelf ook kosten gemaakt die hoger liggen dan het

<sup>6</sup> Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen).

<sup>7</sup> Hof van Justitie EU, 15 november 2012, ECLI:NL:XX:2012:BY4086 (Bericap/Plastinnova).

<sup>8</sup> Hof 's-Gravenhage 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902 (Danisco/Novozymes).

---

indicatietarief voor een eenvoudige bodemprocedure. Gelet op het indicatietarief voor overige bodemprocedures zonder re- en dupliek en/of pleidooi (€ 20.000,-), zijn de volledige door Cresco opgegeven advocaatkosten van € 11.075,53 dan ook toewijsbaar. De totale proceskostenveroordeling bedraagt daarmee (€ 11.075,53 + € 76,71 exploitkosten =) € 11.152,24. De proceskostenveroordeling zal wel, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

## 5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. verklaart het Beneluxwoordmerk OYSTER LEAVES met inschrijvingsnummer 909594 nietig voor alle waren waarvoor het is ingeschreven en spreekt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE uit;
- 5.2. verklaart het Beneluxwoordmerk SHISO met inschrijvingsnummer 450659 vervallen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven en spreekt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE uit;
- 5.3. veroordeelt Koppert Cress in de kosten van de procedure, aan de zijde van Cresco tot op heden begroot op € 11.152,24;
- 5.4. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 2 april 2014.

