

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/463274 / KG ZA 14-399

Vonnis in kort geding van 10 juni 2014

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
't IJS VAN COLUMBUS B.V.,
gevestigd te Loosdrecht, gemeente Wijdemeren,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
COLUMBUS BAKERY B.V.,
gevestigd te Loosdrecht, gemeente Wijdemeren,
3. **FREDERIK EGBERT NIJKAMP**,
wonende te Hilversum,
eisers,
advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SONNEVELD GROUP B.V.,
gevestigd te Papendrecht,
gedaagde,
advocaat mr. M.A.V. van Aardenne te Dordrecht.

Partijen zullen hierna 't IJs van Columbus (eisers gezamenlijk) en Sonneveld Group genoemd worden. Eisers zullen waar nodig afzonderlijk worden aangeduid als 't IJs van Columbus B.V., Columbus Bakery en Nijkamp.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 15 april 2014;
 - de producties 1 tot en met 15 van 't IJs van Columbus;
 - productie 1 van Sonneveld Group,
 - de mondelinge behandeling van 20 mei 2014, waarbij van beide zijden een pleitnota is overgelegd.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

C/09/463274 / KG ZA 14-399
10 juni 2014

2

2. De feiten

2.1. 't IJs van Columbus B.V. is een onderneming die zich bezighoudt met de verkoop van brood en banket. Columbus Bakery is een groothandel in voedingsmiddelen en produceert tevens etenswaren. Nijkamp is via zijn holdingmaatschappij indirect bestuurder van beide ondernemingen.

2.2. Nijkamp is houder van het Beneluxwoord/beeldmerk dat op 13 april 2007 is gedeponereerd en op 7 augustus 2007 onder het registratienummer 0823281 is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43, waaronder de waren aangeduid als: 'meel en graanpreparaten' en 'brood' (hierna te noemen: het merk). Een afbeelding van het merk wordt hieronder weergegeven.



2.3. 't IJs van Columbus B.V. en Columbus Bakery zijn licentienemers van het merk en zijn gerechtigd om op eigen naam op te treden tegen merkinbreuk.

2.4. 't IJs van Columbus B.V. en Columbus Bakery handelen beide onder de namen: "t IJs van Columbus", "het IJs van Columbus", respectievelijk "IJs van Columbus", met name in de regio's Amsterdam, 't Gooi, Amersfoort en Utrecht.

2.6. 't IJs van Columbus B.V. biedt haar producten tevens aan op haar website ijsvancolumbus.nl.

2.7. In 2013 heeft 't IJs van Columbus B.V. onder het merk een nieuw product op de markt gebracht, bestaande uit een op haver gebaseerd, meelloos brood. Dit product wordt zowel aan de tussenhandel als aan eindgebruikers aangeboden op ijsvancolumbus.nl.

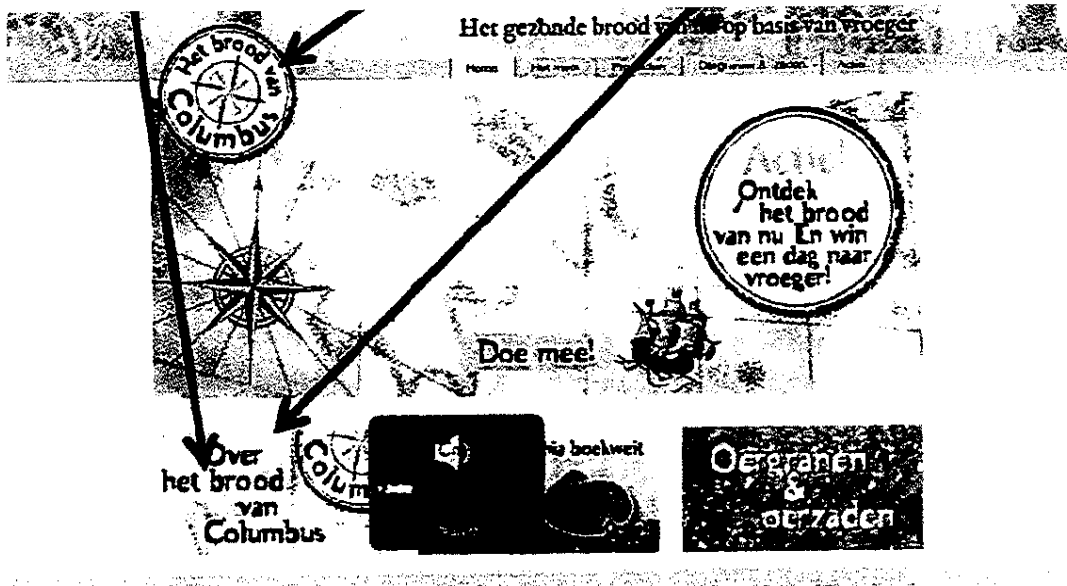
2.8. Sonneveld Group is een onderneming die zich bezighoudt met de productie van bakkerijgrondstoffen.

2.9. In januari 2014 is Sonneveld Group gestart met de exploitatie van een website via de domeinnaam "hetbroodvancolumbus.nl". Zij maakt daarbij gebruik van de onderstaande met rode pijlen aangegeven logo (verder: het logo) en tekst (verder: de tekst). Het logo en de

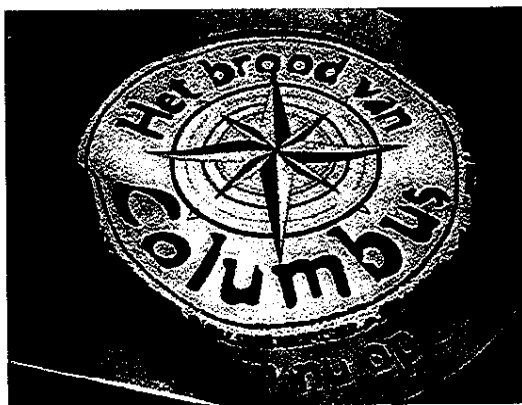
C/09/463274 / KG ZA 14-399
10 juni 2014

3

tekst (verder: de tekens) worden ook gebruikt in een folder, die door het verkoopteam van Sonneveld Group wordt uitgedeeld aan afnemers.



website



folder

De tekst wordt daarnaast gebruikt op facturen.

2.10. Op 24 januari 2014 heeft Sonneveld Group onder het nummer 1282894 een Beneluxmerkdepot verricht van het Beneluxwoordmerk HET BROOD VAN COLUMBUS voor waren in de klassen 1, 29 en 30, waaronder "grondstoffen en toevoegsels voor ambachtelijke en huishoudelijke toepassing bij de bereiding en verbetering van bakkers-

C/09/463274 / KG ZA 14-399
10 juni 2014

4

banketbakers- en suikerbakerswaren". 't IJs van Columbus heeft tegen het depot oppositie ingesteld.

2.11. 't IJs van Columbus heeft Sonneveld Group bij brieven van 18 maart 2014 respectievelijk 14 april 2014 gesommeerd de gestelde inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten te staken.

3. Het geschil

3.1. 't IJs van Columbus vordert, samengevat en naar de rechtbank begrijpt¹:

- 1.1 een gebod elk gebruik van de tekens te staken en gestaakt te houden;
- 1.2 een gebod om opdrachten aan derden voor (promotie)materiaal in te trekken en al geproduceerde materialen terug te roepen;
- 1.3 een gebod om advertenties op internet die verwijzen naar hetbroodvancolumbus.nl en Sonneveld.com ongedaan te maken;
- 1.4 een gebod om overige commerciële uitingen op websites van derden ongedaan te maken;
- 1.5 overdracht van de domeinnaam hetbroodvancolumbus.nl;
- 2.1 opgave van ingekochte en verkochte hoeveelheden broodproducten;
- 2.2 opgave van gegevens met betrekking tot met de verkoop behaalde winst;
- 2.3 opgave van naam- en adresgegevens van alle bij de verhandeling en productie van de broodproducten betrokken personen, onder meer leveranciers en zakelijke afnemers;
- 3.1 betaling van een voorschot op schadevergoeding;
- 4.1 een rectificatie;
- 5.1 een dwangsom;
- 6.1 subsidiair geboden en veroordelingen zoals de voorzieningenrechter deze passend acht en
- 7.1 vergoeding van bij staat op te maken schade;
- 8.1 primair en subsidiair met veroordeling van Sonneveld Group in de werkelijke proceskosten conform artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), althans in de proceskosten ex artikel 237 Rv;
- 8.2 met bepaling van een termijn ex artikel 1019i Rv op twee maanden.

3.2. 't IJs van Columbus legt, naar zij ter zitting nader heeft toegelicht, aan haar vorderingen ten grondslag dat Sonneveld Group door het gebruik van de tekens voor haar broodproducten op haar website, folder en facturen inbreuk maakt op de merkrechten van 't IJs van Columbus in de zin van 2.20 lid 1 sub a of sub b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Het gebruik van de domeinnaam hetbroodvancolumbus.nl merkt zij eveneens aan als merkgebruik² en als handelsnaamgebruik in strijd met haar oudere handelsnamen "*'t IJs van Columbus*", "*IJs van Columbus*" en "*het IJs van Columbus*" en in strijd met het merk, terwijl bovendien sprake zou zijn van een misleidende handelsnaam. In dit verband beroept 't IJs van Columbus zich op de artikelen 5, 5a en 5b Handelsnaamwet. Sonneveld Group zou de handelsnaam "*het brood van Columbus*" ook in mondelinge communicatie met haar

¹ De in de dagvaarding gebruikte nummering wordt aangehouden.

² Zie dagvaarding randnummer 30.

C/09/463274 / KG ZA 14-399
10 juni 2014

5

afnemers gebruiken. Daarnaast stelt 't IJs van Columbus dat zij schade lijdt door dit gesteld onrechtmatig handelen van Sonneveld Group.

3.3. Sonneveld Group voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het merk geldt dat het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE.³ Uitgaande van dit oordeel is de rechtbank in de bodemprocedure (en daarmee de voorzieningenrechter in kort geding) internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van 't IJs van Columbus op grond van artikel 2 EEX-Vo, omdat Sonneveld Group in Nederland gevestigd is. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid om kennis te nemen van deze vorderingen dient te worden vastgesteld op basis van nationaal- of van Benelux recht. Zowel toepassing van artikel 102 Rv als toepassing van artikel 4.6 lid 1 BVIE leidt namelijk tot bevoegdheid van deze rechtbank nu de gestelde merkinbreuk onder meer plaatsvindt op een website gericht op heel Nederland, derhalve ook in dit arrondissement.

4.2. Bevoegdheid bestaat eveneens voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de ingeroepen handelsnaamrechten, al omdat deze niet is bestreden.

spoedeisend belang

4.3. De spoedeisendheid van het gevorderde bevel tot staking van de gestelde inbreuk op het merkrecht en de handelsnaamrechten volgt uit het voortdurende karakter daarvan en is overigens ook niet bestreden.

artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE

4.4. 't IJs van Columbus wil kennelijk aanvoeren dat Sonneveld Group inbreuk maakt op het merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, omdat zij tekens zou gebruiken die identiek zijn aan het merk, althans verschillen vertonen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

4.5. Naar voorlopig oordeel is er echter geen sprake van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Het verschil tussen het wordelement "brood" in de gebruikte tekens en het wordelement "ijs" in het merk is niet zo ondergeschikt dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen. Ook omvat het merk een beeldelement, het schip, dat in de tekens ontbreekt. Het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE faalt derhalve.

³ Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star), r.o. 34.

C/09/463274 / KG ZA 14-399
10 juni 2014

6

Artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE

4.6. Tussen partijen is voorts in geschil of Sonneveld Group inbreuk maakt op het merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Dat is het geval indien Sonneveld Group een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor het merk is ingeschreven en daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.

4.7 Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie moet bij de vaststelling van het verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld of het relevante 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. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

4.8. De stelling van Sonneveld Group dat geen gevaar voor verwarring bestaat, omdat Sonneveld Group onder de tekens broodgrondstoffen aanbiedt aan bakkers en derhalve andere waren dan de waren die 't IJs van Columbus onder haar merk aanbiedt, te weten een broodvervanger voor consumenten, geeft blijk van een onjuist uitgangspunt. Bij de beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, niet welke waren of diensten een merkhouder aanbiedt. Het merk is onder meer ingeschreven voor "*meel- en graanpreparaten*". De broodgrondstoffen waarvoor Sonneveld Group de tekens gebruikt zijn aan te merken als meel- en graanpreparaten, zodat uitgegaan zal worden van gebruik van de tekens voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven.

4.9 Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat het relevante publiek voor de waren meel- en graanpreparaten bestaat uit zowel het algemene publiek als uit professionele afnemers zoals bakkers. Gezien de aard van de waren zal het aandachtniveau van in ieder geval het algemene publiek gering zijn.

4.10. Met betrekking tot de mate van overeenstemming tussen het merk en de gebruikte tekens overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Zoals 't IJs van Columbus terecht heeft aangevoerd, is het woordelement '*Columbus*' een dominerend bestanddeel van het merk. Anders dan Sonneveld Group stelt, geeft dit bestanddeel het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven voorshands oordelend een sterk onderscheidend vermogen, ook omdat het daaraan op geen enkele manier is gerelateerd maar een fantasie-element is. Dat Columbus de naam van een voor het relevante publiek bekende persoon is, zoals Sonneveld Group heeft betoogd, staat daar niet aan in de weg maar draagt integendeel bij aan het onderscheidend vermogen omdat de naam, door de associaties die het oproept, het relevante publiek gemakkelijker zal bijblijven.

4.11. Visueel en auditief stemmen het merk en de tekens deels overeen, namelijk waar het de woordelementen "*het*" en "*van Columbus*" betreft. Nu voorshands is aangenomen dat het element "*Columbus*" het dominerende bestanddeel van het merk is en dit bestanddeel in

C/09/463274 / KG ZA 14-399
10 juni 2014

7

de tekens eveneens voorkomt, is deze overeenstemming in het oog springend. In het merk zijn de woorden: “*het ijs van*” in een boogvorm geplaatst boven een schip en in het logo de woorden “*het brood van*” in een boogvorm boven de kompasroos, terwijl in beide gevallen onder de betreffende afbeelding de naam “*Columbus*” staat. De visuele overeenstemming wordt daardoor versterkt.

4.12. Ook begripsmatig is er naar voorlopig oordeel sprake van gedeeltelijke overeenstemming. Het ijs van Columbus en het brood van Columbus verwijzen beide naar etenswaar, afkomstig van Columbus, dan wel uit de tijd van Columbus. Dat daarmee in het geval van het brood van Columbus is bedoeld dat het broodgrondstoffen betreft met dezelfde ingrediënten als waarmee in de tijd van Columbus brood werd gemaakt, zoals Sonneveld Group heeft betoogd, terwijl het ijs van Columbus niet verwijst naar specifieke ingrediënten, doet aan de begripsmatige gelijkheid niet af.

4.13. Het beeldelement van het merk, de afbeelding van een oud zeilschip, ontbreekt in de tekst en in het logo. Het logo bevat de afbeelding van een kompasroos. Op dit punt wijken de tekens derhalve af van het merk. Echter bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is tevens van belang de context waarin de tekens worden gebruikt. De afbeelding van de kompasroos roept de associatie op met de antieke zeevaart. Op de website wordt het teken bovendien geplaatst in de hoek van een zeekaart, waarop ook een oud zeilschip is afgebeeld. Naar voorlopig oordeel zijn de tekens, zoals op de website en in de brochure afgebeeld, aldus gebruikt op een wijze die het verwarringsgevaar vergroot. Hetzelfde geldt voor de domeinnaam nu die aan deze website is gekoppeld.

4.14. Gezien het voorgaande bestaat verwarringsgevaar tussen het merk en de tekens in die zin dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Een en ander leidt tot de conclusie dat voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat Sonneveld Group met het gebruik van de tekens inbreuk maakt op het merk van ‘t IJs van Columbus in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het merkinbreukverbod (vordering 1.1) zal derhalve worden toegewezen zoals hierna verwoord.

handelsnaaminbreuk

4.15. De gestelde handelsnaaminbreuk hoeft niet te worden beoordeeld. Het gebruik van de domeinnaam hetbroodvancolumbus.nl valt binnen het uit te spreken verbod op merkinbreuk nu tussen partijen niet in geschil is dat de domeinnaam als handelsnaamgebruik én merkgebruik moet worden aangemerkt. Gebruik van de handelsnaam op andere wijze is door Sonneveld Group bestreden en door ‘t IJs van Columbus niet aannemelijk gemaakt.

overige vorderingen

4.16. Voor zover het gevorderde onder 1.2, 1.3 en 1.4 ziet op iets anders dan de onder 1.1. gevorderde staking van inbreuk, valt niet in te zien wat de grond daarvan is, zodat deze vorderingen in zoverre worden afgewezen. Spoedeisend belang bij de vordering tot overdracht van de domeinnaam van Sonneveld Group naast een verbod op inbreukmakend gebruik van die domeinnaam ontbreekt. Ook die vordering wordt afgewezen.

C/09/463274 / KG ZA 14-399
10 juni 2014

8

4.17. Ten aanzien van de gevorderde opgave geldt dat deze zal worden toegewezen voor zover de vordering bedoeld is om verdere inbreuk tegen te gaan. Alleen het gevorderde sub 2.3 geeft daartoe aanleiding, met dien verstande dat er geen reden is voor opgave van leveranciers en producenten. Niet gesteld is immers dat de leveranciers of producenten van Sonneveld Group de inbreukmakende tekens gebruiken. Spoedeisend belang bij de overige gevorderde opgaven ontbreekt.

4.18. Voor toewijzing van een voorschot op schadevergoeding heeft 't IJs van Columbus evenmin voldoende spoedeisend belang gesteld, zodat deze vordering al daarom zal worden afgewezen.

4.19. De gevorderde rectificatie zal worden toegewezen zoals in het dictum bepaald.

4.20. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen en gemaximeerd.

4.21. De subsidiair gevorderde geboden en veroordelingen zijn onvoldoende specifiek. Voor de gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure, zo dit in kort geding al mogelijk is, ontbreekt wederom spoedeisend belang.

Kosten

4.22. Sonneveld Group zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. 't IJs van Columbus heeft de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten van in totaal € 14.288,80, inclusief verschotten en inclusief een bedrag van € 2.374,37 aan BTW gevorderd op grond van artikel 1019h Rv. Sonneveld Group heeft de redelijkheid en evenredigheid van dit bedrag niet bestreden. Zij heeft zich enkel op het standpunt gesteld dat de kosten die zijn gemaakt ter voorbereiding van het ingediende verzoekschrift tot verkrijging van een ex parte verbod op inbreuk buiten beschouwing moeten blijven omdat het verzoek is afgewezen, zodat het nodeloos in ingediend.

4.23. Dit argument faalt. De enkele omstandigheid dat het verzoek is afgewezen is onvoldoende om aan te nemen dat deze kosten van handhaving van de merk- en handelsnaamrechten niet redelijk en evenredig zouden zijn. Mogelijk bestaat reden deze kosten buiten beschouwing te laten indien een dergelijk verzoek op voorhand als kansloos moet worden ingeschat, maar dat is door Sonneveld Group niet aangevoerd.

4.24. De gevorderde proceskosten, met uitzondering van een bedrag van € 2.374,37 aan voor 't IJs van Columbus te verrekenen BTW, zijn derhalve toewijsbaar.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. gebiedt Sonneveld Group binnen vier werkdagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de tekens dat inbreuk maakt op het merk te staken en gestaakt te houden;

C/09/463274 / KG ZA 14-399
10 juni 2014

9

5.2. gebiedt Sonneveld Group binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de raadsman van 't IJs van Columbus opgave te doen van de naam- en adresgegevens van zakelijke afnemers van de waren die onder de inbreukmakende tekens zijn verkocht;

5.3. gebiedt Sonneveld Group om uiterlijk op 1 augustus 2014 in het vakblad "*Bakkers in bedrijf*" op eigen kosten een rectificatie te plaatsen zonder begeleidend commentaar, met de navolgende tekst:

"Rectificatie – het Brood van Columbus:

Sonneveld Group B.V. uit Papendrecht heeft begin 2014 producten aangeboden en verkocht onder de naam Het Brood van Columbus. Daarmee heeft zij onrechtmatig gehandeld jegens de verkoper van brood onder het Beneluxmerk Het IJs van Columbus (registratienummer 0823281). De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag heeft dit in een vonnis van 10 juni 2014 bepaald."

5.4. veroordeelt Sonneveld Group om aan 't IJs van Columbus een dwangsom te betalen van € 5.000,- per dag dat zij niet voldoet aan een of meer van de geboden zoals weergegeven onder 5.1, 5.2 en 5.3 tot een maximum van € 500.000,- is bereikt;

5.5. veroordeelt Sonneveld Group in de proceskosten, aan de zijde van 't IJs van Columbus tot op heden begroot op € 11.914,43;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op twee maanden na dagtekening van dit vonnis;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het bijzijn van de griffier mr. B.O. Büller in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2014.

