

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 176395 / HA ZA 08-1778

Vonnis van 9 september 2009

in de zaak van

de vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika
THE COCA-COLA COMPANY,
gevestigd en kantoorhoudend te Atlanta, Verenigde Staten van Amerika
eiseres,
advocaten mr. A.M.E. Verschuur en mr. Ch. Gielen te Amsterdam,

tegen

de coöperatie met beperkte aansprakelijkheid
COÖPERATIEVE INKOOP-VERENIGING SUPERUNIE B.A.,
gevestigd en kantoorhoudend te Beesd, gemeente Geldermalsen,
gedaagde,
advocaat mr. C.J.M Govers te Amsterdam.

Partijen zullen hierna The Coca-Cola Company en Superunie genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 4 februari 2009
 - het proces-verbaal van comparitie van 23 juni 2009
 - de akte van The Coca-Cola Company
 - de akte van Superunie.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. The Coca-Cola Company houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van non-alcoholische dranken. Zij brengt cola van het merk Coca-Cola op de markt, onder meer in flessen van 1,5 liter. Deze flessen van 1,5 liter noemt zij de Contour-flessen (hierna ook: de 1,5L Contour-flessen). Zij heeft deze 1,5L Contour-flessen in januari 2006 op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Deze flessen waren al eerder aanwezig op de Belgische markt.

2.2. Superunie is een inkooporganisatie die in Nederland 16 onafhankelijke retailorganisaties vertegenwoordigt, waaronder bijvoorbeeld supermarktketens als Coöp, Jumbo en Spar. Zij beschikt over ruim 2000 winkels. Haar leden bieden een groot scala aan

producten aan van gerenommeerde A-merken, maar ook van B- en C-merken. Superunie verkoopt al tientallen jaren producten van The Coca-Cola Company. Van de cola die wordt verkocht door de bij Superunie aangesloten supermarktketens is 70% afkomstig van The Coca-Cola Company.

2.3. Superunie heeft in 1996 in haar winkels cola geïntroduceerd van het merk First Choice. De cola van dit merk is uitgegroeid tot een succesvol product met een eigen naam en reputatie. Sinds 1999 gebruikt Superunie het hieronder afgebeelde logo, dat sinds 1 juni 2000 in twee varianten als beeldmerk is ingeschreven bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) onder de nummers 0658723 en 0658724.



2.4. Superunie heeft in 2005 een nieuw model laten ontwerpen voor haar First Choice-flessen. Zij kende op dat moment de 1.5L Contour-flessen van The Coca-Cola Company, omdat die toen aanwezig waren op, in elk geval, de Belgische markt. De mallen voor de productie van deze nieuwe First Choice flessen zijn in 2005 geproduceerd. De beslissing van Superunie om een nieuw model fles te laten ontwerpen had mede te maken met het feit dat in januari 2006 de verplichting om frisdrank te verkopen in hervulbare statiegeldflessen werd afgeschaft, waardoor flessen van lichter en beter modelleerbaar materiaal konden worden gemaakt.

2.5. Superunie heeft de voor haar ontworpen nieuwe First Choice flessen met cola vervolgens in februari 2007 op de markt gebracht. De First Choice flessen zien er als volgt uit:



2.6. Op 22 februari 2007 heeft Superunie haar nieuwe model fles als vormmerk, zonder etiket of kleur, ingeschreven bij het BBIE, zoals hieronder afgebeeld. In de vorm van de fles is het First Choice-logo gestanst. Dit vormmerk is onder nummer 0818658 ingeschreven voor de volgende waren uit klasse 32: 'Minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen'.



2.7. Op 30 mei 2007 heeft The Coca-Cola Company drie van de door haar gebruikte Contour-flessen, te weten voor de soorten 'light, cafeïne free', 'light' respectievelijk 'regular' als beeldmerk gedeponereerd, in kleur en inclusief etiket en inhoud. De depots zijn verricht in klasse 32 voor onder meer dezelfde waren als waarvoor Superunie haar hierboven weergegeven vormmerk heeft ingeschreven. Deze depots hebben geleid tot de hieronder weergegeven inschrijvingen op 22 juni 2007 met de nummers 0824681, 0824682 en 0824683:



2.8. Bij brief van 28 juni 2007 heeft The Coca-Cola Company Superunie gesommeerd om – onder meer – inbreuk op haar rechten op de bovengenoemde merken of ander onrechtmatig handelen te staken en het gebruik van de nieuwe First Choice-flessen voor cola in de varianten 'regular', 'light' en 'light cafeïne free' te staken en gestaakt te houden. Partijen hebben vervolgens inspanningen verricht om tot een oplossing in der minne te komen, maar zijn daarin niet geslaagd.

3. Het geschil

3.1. The Coca-Cola Company vordert – samengevat – Superunie op straffe van een dwangsom te veroordelen om, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- a) inbreuk op haar merkrechten en ieder onrechtmatig handelen jegens haar met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door ieder gebruik van de 1,5L Contour flessen van The Coca-Cola Company en / of enig daarmee overeenstemmend teken dan wel nabootsingen daarvan te staken en gestaakt te houden,
- b) schriftelijke opgave te doen aan mr. drs. A.M.E. Verschuur van de naam (namen) en adres(sen) van alle toeleverancier(s) van Superunie van de in de

-
- dagvaarding bedoelde First Choice producten alsmede van de namen en adressen van alle afnemers van bedoelde producten,
- c) aan mr. drs. A.M.E. Verschuur schriftelijke, volledige en door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde opgave te doen van al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee inbreuk op de merkrechten van The Coca-Cola Company is / wordt gepleegd, dan wel anderszins onrechtmatig jegens haar is / wordt gehandeld, waaronder in ieder geval de in het petitum van de dagvaarding onder 3 a. tot en met f. opgesomde gegevens,
 - d) de voorraden van de producten zoals bedoeld onder 3 sub d en e van het petitum van de dagvaarding en van de op grond van het petitum onder 3 sub e aan Superunie teruggezonden producten op haar kosten te doen vernietigen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder die hiervan een voor The Coca-Cola Company bestemd proces-verbaal zal opmaken, welke binnen 5 dagen na het opmaken daarvan door mr. drs. A.M.E. Verschuur dient te zijn ontvangen,
 - e) zonder enige begeleidende tekst aan al haar afnemers van de First Choice producten een brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de inhoud, zoals weergegeven in het petitum van de dagvaarding onder 5 (in het kort neerkomend op vermelding van het vonnis en de veroordeling door de rechtbank en een verzoek om terugzending van de inbreukmakende producten), onder gelijktijdige toezending aan mr. drs. A.M.E. Verschuur van een lijst met de namen en adressen van de aangeschreven afnemers en de verzendingsbewijzen van deze brief,
 - f) aan The Coca-Cola Company overeenkomstig artikel 2.21 lid 1 BVIE en artikel 6:162 BW te vergoeden de als gevolge van de merkinbreuk en het overige onrechtmatige handelen door The Coca-Cola Company geleden en nog te lijden schade, exclusief winstderving, dit alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente,
 - g) aan The Coca-Cola Company overeenkomstig artikel 2.21 lid 4 BVIE te vergoeden de door Superunie ten gevolge van de inbreuk genoten netto winst, zoals deze mocht blijken uit de opgave als bedoeld onder 3 sub f van het petitum van de dagvaarding,
 - h) te verklaren dat de inschrijving van het Benelux merk van Superunie met nummer 0818658 nietig is,
 - i) ambtshalve de doorhaling uit te spreken van voornoemde nietig verklaarde merkinschrijving,
 - j) 1) primair: op grond van artikel 1019h Rv. aan The Coca-Cola Company te vergoeden de in de dagvaarding onder 73 toegelichte kosten, in elk geval bestaande uit de volledige, feitelijk door The Coca-Cola Company gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van haar advocaten, van het marktonderzoek, van vertalingen en van eventuele deskundigen, vermeerderd met de wettelijke rente,
2) subsidiair: aan The Coca-Cola Company te vergoeden de kosten van deze procedure en de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, waaronder in ieder geval de kosten van het marktonderzoek, van vertalingen en van eventuele deskundigen, alsmede de door The Coca-Cola Company gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2. Zij legt aan haar vorderingen primair merkinbreuk ten grondslag, gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b en sub c van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). De combinatie van vorm, kleurgebruik, etiket, lettertype en logo zou leiden tot een overeenstemmende totaalindruk tussen de First Choice flessen van Superunie en de 1,5L Contour flessen van The Coca-Cola Company. Daardoor kan bij het publiek verwarring ontstaan, inhoudende associatiegevaar. Ter onderbouwing van het associatiegevaar heeft The Coca-Cola Company, onder meer, in 2007 en in 2008 uitgevoerde marktonderzoeken overgelegd, in opdracht van haar uitgevoerd door IPM Research & Advies. Zij stelt daarnaast dat haar flessenmerken bekende merken zijn en dat Superunie door het gebruik, zonder geldige reden, van overeenstemmende tekens ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar merken. Subsidiair stelt The Coca-Cola Company zich op het standpunt dat Superunie onrechtmatig jegens haar handelt door het nodeloos veroorzaken van verwarringsgevaar. Haar vordering tot nietigverklaring van het vormmerk van Superunie baseert The Coca-Cola Company op artikel 2.28 lid 3 sub b BVIE juncto artikel 2.4 sub f onder 1 BVIE. Superunie wist ten tijde van het depot van haar First Choice vormmerk van het voorgebruik van de overeenstemmende Contour-fles door The Coca-Cola Company, althans had dit behoren te weten en heeft haar vormmerk dus te kwader trouw gedeponeed.

3.3. Superunie voert – samengevat – het volgende verweer. Superunie maakt geen inbreuk op de merkrechten van The Coca-Cola Company. Er is geen sprake van een overeenstemmende totaalindruk tussen de First Choice colafles en de 1,5L Contour-fles van The Coca-Cola Company, dus ook geen gevaar voor verwarring. De punten van overeenstemming betreffen louter zwak of niet-onderscheidende bestanddelen. Het kleurgebruik bij de etiketten en doppen is zeer gebruikelijk in de markt. Ook de vorm met knik onderin is niet erg onderscheidend ten opzichte van de grote variëteit aan bestaande frisdrankflessen op de markt. De cursieve ‘C’ met een krul komt veelvuldig voor op colaflessen. Daarentegen zijn er een groot aantal duidelijke punten van verschil. Bovendien heeft The Coca-Cola Company het gebruik van haar First Choice logo al meer dan vijf jaar gedoogd en daarom ingevolge artikel 2.24 lid 1 BVIE het recht verwerkt zich te verzetten tegen het gebruik van deze beeldmerken.

Superunie stelt dat de door IPM Research & Advies uitgevoerde marktonderzoeken buiten beschouwing moeten blijven omdat deze op tal van punten zeer ernstige gebreken vertonen. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft zij een rapportage van drs. P.H. van Westendorp overgelegd, waarin een aantal gebreken zijn omschreven. Eén van die gebreken zou zijn dat het uitgevoerde controleonderzoek geen verantwoorde uitspraken mogelijk maakt over het al dan niet optreden van een ‘marktleiderseffect’.

Voorts betwist Superunie dat de door The Coca-Cola Company ingeroepen beeldmerken bekende merken zouden zijn en dat, indien dit wel het geval zou zijn, er geen enkele aanwijzing is dat Superunie ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en/of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de door The Coca-Cola Company ingeroepen merken. Van slaafse nabootsing kan volgens Superunie evenmin sprake zijn, omdat de 1,5L Contour-flessen geen eigen plaats op de markt innemen en Superunie geen (nodeloze) verwarring sticht. Het uiterlijk van de First Choice flessen zou duidelijk afwijken van de 1,5L Contour-flessen. Tot slot betwist Superunie dat haar geregistreerde vormmerk nietig zou zijn. Zij is niet voornemens dit vormmerk tegen de 1,5L Contour-flessen in te roepen.

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

4. De beoordeling

4.1. Voor de beoordeling of er sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van gevaar van verwarring – inhoudende het gevaar van associatie - bij het relevante publiek tussen de onderhavige merken van The Coca-Cola Company en de hier bedoelde, door Superunie gebruikte First Choice flessen. Ook bij de beoordeling of er sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE speelt associatiegevaar een rol. In het licht van de sterk uiteenlopende standpunten van partijen met betrekking tot de betrouwbaarheid en / of de bruikbaarheid van de door The Coca-Cola Company overgelegde marktonderzoeken, waarmee The Coca-Cola Company haar stelling dat er sprake is van verwarringsgevaar – inhoudende associatiegevaar – onderbouwt, is ter comparitie aan de orde gekomen dat de rechtbank een nieuw deskundigenonderzoek nodig acht, alvorens tot de inhoudelijke beoordeling van de zaak over te gaan. Partijen hebben zich hierover bij akte uitgelaten.

4.2. The Coca-Cola Company heeft in haar akte als deskundige voorgesteld: dr. H. van den Berg, schrijver van het boek 'Marktonderzoek in de Rechtszaal. *De rol van marktonderzoek in merkengeschillen*' (2007, Stichting voor Culturele studies, Amsterdam). Superunie heeft in haar akte verklaard zich te kunnen refereren aan een eventuele voorkeur van de rechtbank of van eiseres voor dr. H. van den Berg. Verder hebben beide partijen hun voorkeur uitgesproken voor het benoemen van een professioneel marktonderzoeksbureau, naast de hiervoor genoemde deskundige. Van de zijde van Superunie is daarbij de naam Intomart GfK B.V. te Hilversum genoemd.

4.3. Dr. H. van den Berg heeft de rechtbank desgevraagd laten weten in staat en bereid te zijn om als deskundige in deze zaak op te treden. Hij wil de verantwoording voor de eerste fase van de opdracht op zich nemen: het maken van de opzet voor het onderzoek. Daarbij is overleg met het in te schakelen professioneel marktonderzoeksbureau volgens hem wenselijk. Hij stelt voor dat het in te schakelen marktonderzoeksbureau vervolgens verantwoordelijk zal zijn voor de tweede fase: de uitvoering van het onderzoek met inbegrip van de analyse en de rapportage. Dr. H. van den Berg is bereid om in deze tweede fase waar nodig een adviserende rol te spelen (met name bij de interpretatie van de resultaten). Dr. Van den Berg heeft geen bezwaar tegen het inschakelen van het hiervoor genoemde Intomart GfK B.V. te Hilversum als professioneel marktonderzoeksbureau.

4.4. Bij deze stand van zaken zal de rechtbank eerst tot benoeming van dr. H. van den Berg als deskundige overgaan. Zijn deskundigenbericht zal een tussenrapport met daarin een voorstel voor een onderzoeksopzet inhouden. De partijen zullen vervolgens de gelegenheid krijgen om daarop te reageren.

4.5. Aan de hand van de opgave van dr. H. Van den Berg wordt het voorschot op zijn loon en kosten, inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, bepaald op €1.500,--. De rechter ziet aanleiding om te bepalen dat beide partijen ieder de helft, zijnde €750,-- ter griffie zullen deponeren. The Coca-Cola Company heeft immers reeds kosten gemaakt voor een marktonderzoek en het betreft in feite een onafhankelijk tegenonderzoek naar aanleiding van de kritiek van Superunie.

4.6. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. benoemt tot deskundige voor het maken van een onderzoeksopzet – in overleg met een professioneel marktonderzoeksbureau zoals bijvoorbeeld Intomart GfK B.V. te Hilversum – voor een marktonderzoek naar de vraag of er sprake is van gevaar van verwarring, inhoudende het gevaar van associatie, tussen de onderhavige merken, specifiek de Contour-flessen, van The Coca-Cola Company en de hier bedoelde, door Superunie gebruikte First Choice flessen, waarbij het ‘marktleiderseffect’ zoveel mogelijk wordt uitgesloten :

dr. H. van den Berg
Associate Professor of Social Research Methodology
Faculty of Social Sciences, Vrije Universiteit
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
T + 31 20 5986873
E h.van.den.berg@fsw.vu.nl

5.2. bepaalt dat de griffier een kopie van dit vonnis aan de deskundige zal toezenden,

5.3. bepaalt dat The Coca-Cola Company voor **23 september 2009** (kopieën van) de overige processtukken en - voor zover mogelijk - de andere door de deskundige noodzakelijk geachte stukken aan de deskundige zal doen toekomen,

5.4. bepaalt dat beide partijen voor **23 september 2009** als voorschot op de kosten inclusief omzetbelasting van de deskundige dr. H. van den Berg ieder €750,- ter griffie van deze rechtbank dienen te deponeren door dit bedrag over te maken op rekening nummer 19.23.25.752 ten name van Arrondissement 533 Arnhem onder vermelding van het rolnummer en de namen van partijen,

5.5. bepaalt dat de griffier onmiddellijk na betaling van dit voorschot de deskundige hiervan in kennis zal stellen en dat de deskundige pas dan met het maken van de onderzoeksopzet hoeft te beginnen,

5.6. bepaalt dat de deskundige zich met vragen over het onderzoek of de onderzoeksopzet kan wenden tot de rechter mr. N.W. Huijgen,

5.7. bepaalt dat de plaats en de tijd waar en wanneer de deskundige tot het maken van een onderzoeksopzet zal overgaan, zullen worden vastgesteld door de deskundige in overleg met de raadslieden van de partijen,

5.8. bepaalt dat de deskundige een schriftelijk en ondertekend rapport zal inleveren ter griffie van deze rechtbank voor **4 november 2009**,

5.9. bepaalt dat de deskundige tegelijk met dit schriftelijk rapport zijn declaratie ter griffie zal indienen onder vermelding van het zaak- en rolnummer,

5.10. bepaalt dat de deskundige bij het maken van de onderzoeksopzet de partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat de deskundige in het schriftelijk rapport moet doen blijken of aan dit voorschrift is voldaan, onder vermelding in dat bericht van de eventueel gemaakte opmerkingen en/of gedane verzoeken,

5.11. verwijst de zaak naar de rolzitting van **2 december 2009** voor het nemen van een conclusie na (tussen)deskundigenbericht aan beide zijden,

5.12. verstaat dat hoger beroep van dit vonnis (behoudens het provisioneel deel ervan) alleen mogelijk is tegelijk met dat van het eindvonnis,

5.13. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 9 september 2009.

Coll. ES