

7 juli 2009

in Naam der Koningin

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de naamloze vennootschap BAVARIA N.V.,  
gevestigd te Lieshout,  
APPELLANTE,  
advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
A.P. HOLDING B.V.,  
gevestigd te Alkmaar,  
GEÏNTIMEERDE,  
advocaat: mr. W.J.H. Leppink te Rotterdam.

1. Het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna Bavaria en AP genoemd.

Voor het verloop van het geding tot aan het in deze zaak  
gewezen tussenarrest van 8 mei 2008 wordt naar dat arrest

verwezen. Bij dat arrest heeft het hof in het incident het verzoek van Bavaria tot schorsing van de procedure afgewezen en Bavaria verwezen in de op het incident gevallen kosten, nader vast te stellen bij arrest in de hoofdzaak. In de hoofdzaak is, met aanhouding van iedere verdere beslissing, de zaak naar de rol verwezen voor memorie van antwoord zijdens AP.

AP heeft vervolgens bij memorie van antwoord de grieven van Bavaria bestreden, producties overgelegd en geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis waarvan beroep en veroordeling van Bavaria in de volledige proceskosten ex art. 1019h Rv, althans de kosten volgens het liquidatietarief, van - naar het hof verstaat - het geding in hoger beroep, met inbegrip van het incident.

Daarop heeft Bavaria een akte uitlating producties genomen en daarbij een staat van kosten overgelegd.

Partijen hebben de zaak doen bepleiten op 3 december 2008, Bavaria door mr. E.J. Louwers, advocaat te Eindhoven, en AP door haar bovengenoemde advocaat, aan de hand van door ieder van partijen overgelegde pleitnotities. Beide partijen hebben bij die gelegenheid nog verdere producties - AP alleen specificerende stukken met betrekking tot de gevorderde proceskosten - overgelegd en Bavaria heeft bij akte haar eis verminderd. Tevens hebben partijen een aantal bierverpakkingen met de in het geding zijnde merkaanduidingen aan het hof getoond.

Ten slotte hebben partijen recht gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

## 2. Grieven

Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de memorie van grieven.

## 3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis van 10 mei 2007, waarvan beroep, onder 2.1 tot en met 2.10 een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daaromrent bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

## 4. Beoordeling

4.1. Bavaria is producent van bier onder verschillende merken. Zij is houdster van onder meer een drietal Benelux beeldmerken waarin het woord *Hollandia* is opgenomen, gedeponeed op respectievelijk 28 september 1994, 4 februari 1997 en 4 april 1997 en ingeschreven onder de nummers 0559356, 0617364 en 0607656. Ook is zij houdster van het Benelux woordmerk *Hollandia*, gedeponeed op 25 januari 2007 en ingeschreven onder nummer 0816306. Al deze merken zijn ingeschreven voor onder meer warenklasse 32 (bieren). Bier van Bavaria onder de naam *Hollandia* wordt onder meer via supermarkten verkocht in blikken met een inhoud van 0,5 liter.

4.2. AP heeft op 26 oktober 2006 de beeldmerken *Hollander* en *It must be a Hollander* gedeponeed, onder meer voor warenklasse 32 (bieren). Bij beslissingen van 30 juni 2008 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) de door Bavaria tegen de inschrijving van deze beide depots van AP ingestelde oppositie afgewezen. AP is voornemens om onder de naam *Hollander* bier op de markt te

brengen dat niet in supermarkten maar alleen bij de betere slijterijen te koop zal zijn. AP heeft voorts de domeinnamen *hollanderbier.nl*, *hollanderbeer.nl*, *hollanderbeer.com* en *itmusbearhollander.nl* laten registreren.

4.3. Bij de dit geding inleidende dagvaarding heeft Bavaria gevorderd, zeer kort samengevat, AP op straffe van verbeurte van een dwangsom te veroordelen tot staking van iedere vorm van gebruik van de aanduidingen *Hollander* en *It must be a Hollander* of andere met *Hollandia* overeenstemmende aanduidingen, het doorhalen van de desbetreffende merkinschrijvingen en tot het op naam van Bavaria doen stellen van (onder meer) de bovengenoemde domeinnamen, met bepaling van de in art. 260 (thans art. 1019i) Rv bedoelde termijn op 6 maanden en met veroordeling van AP in de werkelijk gemaakte proceskosten. Bij het vonnis waarvan beroep zijn de vorderingen van Bavaria afgewezen. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Bavaria op in hoger beroep. Het hof overweegt als volgt.

4.4. AP voert aan dat Bavaria, door het opwerpen van een incident en het dagvaarden op lange termijn, zelf de onderhavige procedure heeft vertraagd en daarmee heeft blijk gegeven geen spoedeisend belang (meer) te hebben bij haar vordering. Het hof gaat aan dit verweer voorbij. AP heeft naar eigen zeggen nog steeds het voornemen om bier onder het merk *Hollander* op de markt te brengen, hetgeen voor Bavaria (nog steeds) een voldoende spoedeisend belang oplevert bij de door haar ingestelde vordering.

4.5. Bavaria grondt haar vordering allereerst op merkinbreuk. Zij stelt dat AP door het (voorgenomen)

gebruik van de aanduidingen *Hollander* en *It must be a Hollander* inbreuk maakt op haar merkrecht zoals is bepaald in art. 2.20 lid 1 sub b en/of d BVIE. Aanvankelijk beriep zij zich ook nog op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (bekend merk), maar bij akte bij pleidooi van 3 december 2008 heeft zij die grondslag van haar vordering laten vallen.

4.6. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat, gelet op het geringe onderscheidend vermogen en de minimale beschermingsomvang van het merk *Hollandia* en het feit dat het hier om verschillende producten gaat die gericht zijn op verschillende marktsegmenten, het beroep van Bavaria op het bepaalde in art. 2.20 lid 1 sub b BVIE niet opgaat. Ook haar beroep op het zich voordoen van omstandigheden als bedoeld in het bepaalde sub d is, als onvoldoende aannemelijk, verworpen. Tegen deze beoordeling richten zich de grieven 1 tot en met 4, die door Bavaria gezamenlijk zijn toegelicht.

4.7. Het door Bavaria in 2007 gedeponeerde woordmerk met inschrijvingsnummer 0816306 komt in rangorde na de onderhavige merkdepots van AP en levert reeds daarom geen toereikende grondslag op voor het gevorderde. Het beeldmerk met inschrijvingsnummer 0617364, waarop Bavaria zich beroept, bestaat uit een ovaal embleem met letters er omheen, bovenin een leeuw-kroon wapen en in het midden de naam *Hollandia* in een specifiek, groter lettertype. Het beeldmerk met inschrijvingsnummer 0607656 is een versimpelde versie hiervan en wordt, naar het hof bij ontbreken van voldoende bewijs voorshands aanneemt, door Bavaria niet in die vorm gebruikt, evenmin als het in 1994 gedeponeerde beeldmerk met inschrijvingsnummer 0559356. Volgens Bavaria stemmen de door AP voor bier gebruikte of te gebruiken aanduidingen *Hollander* en *It must be a*

*Hollander* zodanig met haar merk overeen dat daardoor, direct dan wel indirect, verwarring kan ontstaan.

4.8. Hierin kan Bavaria niet worden gevolgd. Het woord *Hollandia*, dat in het merk van Bavaria de meeste aandacht trekt, is afgeleid van het woord Holland, een geografische aanduiding, en heeft als zodanig weinig onderscheidend vermogen. De tekens die AP wil gaan gebruiken bestaan uit een zwarte rechthoek respectievelijk een zwart vierkant met daarin in witte letters het woord *Hollander* respectievelijk de tekst *It must be a Hollander*, gecombineerd met een gestileerde letter H en een rode tulp. Daarmee is - mede gelet op het beschrijvende karakter van het element Holland in *Hollandia* en in de aangevallen tekens van AP en op het in verband daarmee geringe onderscheidend vermogen van het bestanddeel *Hollandia* - door AP voldoende afstand bewaard ten opzichte van het beeldmerk van Bavaria.

4.9. In het licht hiervan is het hof voorshands van oordeel dat de mate van overeenstemming tussen merk en teken onvoldoende is om het gevaar van daardoor optredende verwarring bij het publiek aannemelijk te maken. Dit brengt tevens mee dat voorshands evenmin voldoende aannemelijk is dat tussen de beeldmerken van Bavaria en die van AP een zodanig verband zal worden gelegd dat door AP ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk *Hollandia*. De voorzieningenrechter heeft het beroep op art. 2.20 lid 1 sub b en d BVIE daarom terecht verworpen. De grieven 1 tot en met 4 falen derhalve.

4.10. Bavaria heeft haar vordering mede gegrond op misleidende reclame door AP, aangezien volgens haar

stellingen het gebruik van de aanduidingen *Hollander* en *It must be a Hollander* kan leiden tot misleiding omtrent de identiteit van de producent en de herkomst van het betreffende bier. Met grief 5 bestrijdt Bavaria het oordeel van de voorzieningenrechter dat van misleidende reclame hier geen sprake is. Volgens Bavaria levert het handelen van AP, die naar zij stelt een overeenstemmend teken gebruikt waardoor nodeloze verwarring wordt veroorzaakt, oneerlijke mededinging op en handelt AP aldus onrechtmatig jegens haar. Het beroep op inbreuk op haar auteursrecht op de vormgeving van het bierflesje heeft Bavaria bij meergenoemde akte van 3 december 2008, zoals zij ter terechtzitting van het hof uitdrukkelijk heeft bevestigd, ingetrokken.

4.11. Ook deze grief faalt, aangezien de door Bavaria gestelde overeenstemming en verwarring zich hier niet voordoen. Het hof verwijst kortheidshalve naar zijn hierboven onder 4.9 gegeven oordeel. Bavaria heeft niet verder of anders onderbouwd waarom het door AP (voorgenomen) gebruik van meergenoemde tekens "ook los van de merkrechten van Bavaria misleidend is in de zin van art. 6:194 e.v. BW en ook overigens onrechtmatig is."

4.12. Grief 6 heeft geen zelfstandige betekenis en faalt eveneens. Ook grief 7 slaagt niet. Bavaria is als de in het ongelijk gestelde partij terecht door de voorzieningenrechter in de kosten veroordeeld.

## 5. Slotsom

5.1. Alle grieven falen en het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd. Bavaria wordt als de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van het hoger beroep.

5.2. AP maakt aanspraak op veroordeling van Bavaria in de volledige proceskosten als bedoeld in art. 1019h Rv, in appel door haar berekend op € 37.271,47. Bavaria heeft de hoogte betwist en AP heeft zich gerefereerd aan het oordeel van het hof. Het hof zal de ten laste van Bavaria te brengen redelijke en evenredige gerechtskosten van AP, die van het incident inbegrepen, gelet op de geschatte omvang van de benodigde werkzaamheden begroten op € 16.000,- inclusief opslag kantoorkosten en btw.

## 6. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

verwijst Bavaria in de kosten van het geding in hoger beroep, die van het incident inbegrepen, aan de zijde van AP tot op heden begroot op € 16.000,- voor salaris advocaat en op € 300,- aan verschotten;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P. Ingelse, N. van Lingen en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 7 juli 2009.



Mr. W.J.J. Los