

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 349598 / KG ZA 09-1368

Vonnis in kort geding van 1 december 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WESTLAND KAASSPECIALITEITEN B.V.,
gevestigd te Huizen,
eiseres,
advocaat mr. G.F. van Rappard, advocaat te Amsterdam,

tegen

X h.o.d.n. Y,
wonende en zaakdoend te Wijk en Aalburg,
gedaagde,
advocaat mr. J.P. de Man, advocaat te Rosmalen,

Partijen zullen hierna Westland Kaas en X genoemd worden. De zaak is aan de zijde van Westland Kaas mede behandeld door mr. Ch. Gielen, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 oktober 2009;
- de producties van de kant van Westland Kaas (1 t/m 12);
- een kostenstaat ex art. 1019h Rv van de kant van Westland Kaas;
- de mondelinge behandeling van 17 november 2009;
- de pleitnota van mr. Gielen;
- de pleitnota van mr. De Man, waaruit in verband met de intrekking van het kort geding tegen Z (vgl. hierna onder 1.2) de passages die op deze oorspronkelijke medegedaagde slaan zijn weggestreept.

1.2. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling is meegedeeld dat de zaak zoals die aanvankelijk tevens tegen Z was geëntameerd, in een schikking is geëindigd, zodat het kort geding tegen deze partij als ingetrokken kon worden beschouwd. Dat is aangetekend op het audiëntieblad.

1.3. Na afloop van de pleidooien is toen de zaak al voor vonnis stond door mr. Gielen bij e-mail van 20 november 2009 met instemming van - en onder het verzenden van kopie aan - mr. De Man het volgende aan de voorzieningenrechter ter kennis gebracht. Ter zitting is door mr. Gielen, op aangeven van een aanwezige bestuurder van Westland Kaas, als te-

genwerping op het hierna te bespreken verweer van X omtrent het hanteren van de aanduiding “oude Amsterdams(e)” gezegd dat dat volgens het op de Warenwet gebaseerde “Kaasbesluit” (waarvan zijdens Westland Kaas ter zitting desgevraagd geen vindplaats kon worden verschaft) alleen zou zijn toegestaan voor juist een hele jonge kaassoort van maximaal 5 kg met een hoog vochtgehalte (ongeschikt om te laten rijpen tot oude kaas), berust op een vergissing, aangezien voornoemd Kaasbesluit (overigens op twee thans niet ter zake doende artikelen na, zo voegt de voorzieningenrechter toe) inmiddels is ingetrokken. Kopie van dit e-mailbericht bevindt zich in het griffiedossier.

2. Uitgangspunten

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. Westland Kaas produceert en verkoopt kaas, waaronder een kaas met een zwarte korst waarvoor zij sinds 1985 het teken OLD AMSTERDAM als merk hanteert.

2.3. Westland Kaas is rechthebbende op onder meer de volgende woordmerken:

- het Gemeenschapswoordmerk OLD AMSTERDAM, onder nummer 1811776 op 1 april 1996 gedeponeerd en op 5 januari 1999 ingeschreven voor kaas (“cheese”) in klasse 29;
- het Beneluxwoordmerk OLD AMSTERDAM, onder nummer 0537620 na depot van 12 december 1993 op 1 juni 1994, onder meer ingeschreven voor “kaas” en “kaasprodukten” in klasse 29.

2.4. Voor haar onder deze merken op de markt gebrachte kaas heeft Westland Kaas volgens gegevens van consumentenmarktonderzoeksbureau Nielsen een reclamebudget van ongeveer 1,5 miljoen Euro per jaar voor de Benelux beschikbaar. Sinds 2002 is op de Nederlandse televisie een reclameboodschap voor OLD AMSTERDAM te zien gedurende 10 tot 12 weken per jaar, waarin de boodschap ongeveer 50 keer per week wordt uitgezonden. Volgens marktonderzoek is de merkbekendheid van OLD AMSTERDAM voor kaas in Nederland in de onderzoekspopulatie van boodschappen doende volwassenen tussen de 20 en 49 jaar de laatste jaren gegroeid van 77% tot 85%.

2.5. X is kaashandelaar.

2.6. In juli en augustus 2009 is op respectievelijk de markt van Tilburg en de markt van Dordrecht een kraam van X aangetroffen, waarin hij kaas te koop aanbood onder de aanduiding “Oud Amsterdam” of “Oude Amsterdam”. De betreffende kaas had een zwarte korst en betreft niet de kaas die door Westland Kaas onder haar merk OLD AMSTERDAM te koop wordt aangeboden. Foto’s van de betreffende kraam van X zijn hieronder afgebeeld.



2.7. Westland Kaas heeft X herhaaldelijk tevergeefs gesommeerd ter zake van merkinbreuk en onrechtmatig handelen.

2.8. Bij vonnis van de economische meervoudige kamer van de Bredase rechtbank van 21 april 2006 is een onderneming waar X bij betrokken is strafrechtelijk veroordeeld voor misdrijven houdende overtreding van artt. 4(1) en 5(1) Warenwet met als straf stillegging gedurende 6 maanden van de kaashandelonderneming en een voorwaardelijke geldboete in verband met het veelvuldig op onhygiënische wijze verkopen van bedorven en ernstig beschimmelde zuivelproducten. Hieraan is ook in de pers de nodige ruchtbaarheid gegeven.

3. Het geschil

3.1. Stellende dat X met de aanduidingen “Oude Amsterdam” en “Oud Amsterdam” voor kaas in zwarte korst niet zijnde de vanwege Westland Kaas op de markt gebrachte oude kaas in zwarte korst onder het merk OLD AMSTERDAM merkinbreuk pleegt, vordert Westland Kaas – samengevat – een merkinbreukverbod in de Europese Gemeenschap op straffe van een dwangsom met veroordeling van X in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv en bepaling van een termijn bedoeld in art. 1019i Rv.

3.2. X voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Omdat blijkt hetgeen hierna in 4.11 wordt overwogen niet wordt toegekomen aan beoordeling van de Beneluxmerkenrechtelijke grondslag van dit geschil, kan de vraag naar de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om van dat deel van het geschil kennis te nemen in het onderhavige geval in het midden blijven. De exclusieve Gemeenschapsmerkenrechtelijke bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter volstaat hier.

ontvankelijkheid

4.2. Het op geen enkele wijze onderbouwde verweer dat X in persoon “geen markthandel doet”, maar “marktstandplaatsen” zou hebben “overgedaan aan derden, waaronder zijn kinderen” wordt verworpen. Desgevraagd is zijdens X ter zitting niet voldoende steekhoudend betwist dat de op de overgelegde foto’s voorkomende marktkramen in Tilburg en Dordrecht marktkramen van hem betreffen. In het inhoudelijk deel van zijn verweer (vgl. pleitnota mr. De Man p. 2) rept X vervolgens ook herhaaldelijk over de door Westland Kaas overgelegde foto’s die zijn gemaakt van “zijn (winkel)kraam” en “bij hem in de kraam”, waarbij sprake zou zijn geweest van heimelijk kijken “bij hem in de keuken”.

merkinbreuk

4.3. Voorshands moet worden aangenomen dat sprake is van merkinbreuk op het Gemeenschapswoordmerk OLD AMSTERDAM. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.4. Niet voldoende steekhoudend bestreden is dat X in zijn marktkramen in Tilburg en Dordrecht kaas in zwarte korst verkoopt onder gebruikmaking van de tekens “Oude Amsterdam” en “Oud Amsterdam”, die geen door Westland Kaas met het merk OLD AMSTERDAM in het verkeer gebrachte kaas betreft, terwijl evenmin toestemming van Westland Kaas is verkregen voor het hanteren van de gewraakte tekens. Daarbij is voorshands aannemelijk geworden dat tevens “echte” kaas voorzien van het merk OLD AMSTERDAM (afkomstig van Westland) ter verkoop gereed ligt en origineel reclamemateriaal voor deze kaas in de marktkraam aanwezig is (zie bijvoorbeeld de onderste foto uit 2.6 aan de linker onderzijde). Niet weersproken is dat bij een bestelling voor OLD AMSTERDAM eerstbedoelde merkloze kaas met zwarte korst wordt geleverd.

4.5. De maatstaf voor het voor merkinbreuk vereiste verwarringsgevaar bedoeld in art. 9(1)(b) GMVo (hierna: "sub b") is of het merk zoals ingeschreven en de tekens "Oude(e) Amsterdam" zoals gebruikt, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, op grond van auditieve, visuele of begripsmatige overeenstemming en in aanmerking genomen de soortgelijkheid van de betrokken waren, alsmede het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (uitgaande van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtig en oplettende gewone consument van kaas) verwarring wordt gewekt tussen merk en tekens (directe (herkomst)verwarring) danwel indirecte verwarring doordat de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen Westland Kaas en X.

4.6. Niet in geschil is dat het identieke waren, kaas, betreft. Het merk OLD AMSTERDAM stemt naar voorlopig oordeel visueel en begripsmatig – en in mindere mate ook auditief – zodanig overeen met de door of vanwege X gebruikte tekens “Oud(e) Amsterdam” – mede in aanmerking genomen de grote onderscheidende kracht van het Gemeenschapsmerk – dat daardoor verwarringsgevaar bij het publiek omtrent de herkomst voorshands aannemelijk is geworden. Dat is op zichzelf ook niet inhoudelijk bestreden door X. Dat levert dan ook in beginsel voorshands merkinbreuk “sub b” op. Als mee te wegen bijzondere omstandigheid van het onderhavige geval is voorshands ook aan te merken dat X de door hem onder de gewraakte tekens gevoerde kaas aanbiedt in zwarte korsten, waarin ook Westland Kaas haar OLD AMSTERDAM gemerkte kaas op de markt brengt. Dat dit soort korst gebruikelijk zou zijn voor hele oude kaas, zoals X stelt, maar niet onderbouwt, is in dit kort geding niet aannemelijk geworden.

4.7. Evenmin is bestreden dat het Gemeenschapswoordmerk OLD AMSTERDAM een bekend merk is in de zin van art. 9(1)(c) GMVo (hierna: "sub c"), hetgeen door Westland Kaas harerzijds voldoende aannemelijk is gemaakt met de feitelijke gegevens als vermeld in 2.4, en dat X door het aanprijzen van kaas in zwarte korst, niet zijnde vanwege Westland Kaas op de markt gebrachte kaas voorzien van het merk OLD AMSTERDAM, probeert in het kielzog te varen van het in de Benelux, althans in Nederland, bekende merk OLD AMSTERDAM en zodoende zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het bekende merk van Westland Kaas. Alleen al dat levert voorshands in beginsel inbreuk “sub c” op. Daarbij wordt dan nog daargelaten dat X als "grote" marktpartij in de kaashandel in

Nederland geen onbesproken reputatie geniet, waar Westland Kaas onvoldoende steekhoudend bestreden op wijst ter onderbouwing van de door haar gestelde afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar Gemeenschapsmerk en het aspect van reputatieschade. Deze andere pijler van de "sub c" inbreuk kan hier verder in verband met het vorenoverwogene blijven rusten.

4.8. X voert – overigens voor het eerst bij gelegenheid van de mondelinge behandeling van dit kort geding en zonder dat tevoren bij de wederpartij aan te kondigen (terwijl de zaak al sinds afgelopen zomer speelt) – als (enig) inhoudelijk verweer dat “Amsterdamse kaas” al sinds meer dan honderd jaar zou bestaan en voorzien zou zijn van een rijkskeurmerk “Amsterdam” en dat hij deze gewoon onder de aanduiding “Amsterdamse/Amsterdammer” – vergelijkbaar met “Goudse”, “Edamse” of “Leidse” kaas – zou mogen verkopen. Dat het bij dit type Amsterdamse kaas juist om een zeer jonge kaassoort zou gaan met een hoog vochtgehalte, zoals Westland Kaas ter zitting op zichzelf onbestreden heeft aangevoerd, zou volgens X niet verhinderen dat hij deze kaas gewoon kan laten rijpen tot deze oud wordt, vervolgens de korst daarvan zwart kan maken, omdat dat gebruikelijk zou zijn voor (hele) oude kaas en vervolgens kan aanprijzen en verkopen als “Oud(e) Amsterdam”.

4.9. Dit verweer wordt verworpen. Krachtens de nu geldende warenwettelijke regeling bestaat de aanduiding “Amsterdamse kaas” niet (meer). Alleen de aanduidingen “Goudse kaas”, “Edammer kaas” respectievelijk “Commissiekaas” of “Mimolette” zijn als zodanig in het economisch verkeer erkende aanduidingen voor soorten kaas.¹ Voor zover het beroep van X aldus moet worden opgevat dat hij vanwege de beweerdelijk gebruikelijke type-aanduiding “Amsterdamse kaas” een geldige reden in de zin van art. 9(1)(c) GMVo zou hebben, faalt dit voorshands alleen al bij gebreke van dragende onderbouwing.

4.10. Een hele andere kwestie is dat X op grond van uitputting door of met toestemming van Westland Kaas op de markt gebrachte kaas onder het merk OLD AMSTERDAM gewoon mag wederverkopen, zoals hij aanvoert. Daar heeft Westland Kaas zo is ter zitting bevestigd ook helemaal geen bezwaar tegen; dat is evenwel niet de merkenrechtelijke kwestie die partijen verdeeld houdt.

slotsom

4.11. Het vorenoverwogene brengt mee dat het gevorderde Gemeenschapsmerkinbreukverbod op straffe van dwangsom kan worden toegewezen als in het dictum verwoord. Aangezien dat verbod de verste strekking heeft, wordt niet toegekomen aan de Beneluxmerkenrechtelijke grondslag van de vordering, zoals in 4.1 al is aangegeven.

4.12. X zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Hij heeft de hoogte van de in het kader van art. 1019h Rv zijdens Westland Kaas opgevoerde kosten bestreden. Voor zover in dat betoog een beroep op het voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets moet worden gelezen, slaagt dit verweer in die zin, dat zal worden aangeknoopt bij de Indicatietarieven IE. De onderhavige zaak moet worden aangemerkt als een eenvoudig kort geding, zodat gelet op bedoeld verweer de proceskostenveroordeling zal

¹ Vgl. artt. 2 en 4 Landbouwkwaliteitsregeling kaas 2006. OLD AMSTERDAM kaas van Westland Kaas is Goudse kaas. Daarnaast is een aantal "buitenlandse" kaasbenamingen erkend, maar dat speelt in deze zaak geen rol.

worden toegewezen tot het bedrag van €6.000,- aan salaris advocaat, vermeerderd met vast recht en deurwaarderskosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt X om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het ten processe bedoelde Gemeenschapsmerk OLD AMSTERDAM van Westland Kaas in de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder om te staken en gestaakt te houden in de Europese Gemeenschap het (doen) produceren, verkopen en/of handelen in producten, waarbij de tekens "OUD AMSTERDAM" en/of "OUDE AMSTERDAM" worden gehanteerd, althans enig met het merk van Westland verwarrend overeenstemmend teken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van €10.000,- voor iedere dag dat X dit bevel niet (volledig) nakomt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend;

5.2. veroordeelt X in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Westland Kaas begroot op €334,25 aan verschotten en €6.000,- aan salaris advocaat;

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. bepaalt dat dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.5. bepaalt de termijn bedoeld in art. 1019i Rv op 6 maanden na de dag van deze uitspraak;

5.6. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 1 december 2009 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.