

# In naam van de Koning

**Beschikking** inzake (aangehecht) verzoekschrift H.J.M. de Vries en Leidseplein Beheer B.V.  
/ Magic Leaf V.O.F.

## De beoordeling

Het verzoek om een onmiddellijke voorziening bij voorraad te verkrijgen als bedoeld in artikel 1019e Rv is toewijsbaar zoals hierna te melden.

Er is geen aanleiding verzoekers te bevelen zekerheid te stellen als bedoeld in artikel 1019e lid 2 Rv. De verzochte dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd en zal worden toegewezen als na te melden.

## De beslissing

- A. Beveelt gerekwestreerde om, vanaf vierentwintig uur na betekening van deze beschikking, iedere inbreuk op het in het verzoekschrift aangeduide merkrecht van verzoekers te staken en gestaakt te houden, en meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden het gebruik van het in het lichaam van het verzoekschrift aangeduide en omschreven teken van de kop van een bulldog, waaronder begrepen het aanbieden, verhandelen, importeren of exporteren (of ter uitvoering van één van de hiervoor genoemde handelingen in voorraad houden) van grinders voorzien van dit teken, dan wel een daarmee overeenstemmend teken.
- B. Veroordeelt gerekwestreerde tot betaling aan verzoekers van een dwangsom van € 5.000,-- per dag voor iedere dag, of gedeelte daarvan, dat gerekwestreerde handelt in strijd met het onder A gegeven bevel, met een maximum van € 100.000,--.
- C. Bepaalt de termijn waarbinnen verzoekers de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv dienen in te stellen op vier maanden na heden.
- D. Verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
- E. Wijst het meer of anders verzochte af.

Amsterdam, 7 september 2018

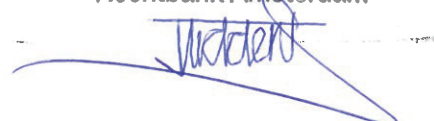
De voorzieningenrechter



mr. A.J. Beukenhorst



UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
Rechtbank Amsterdam



**VERZOEKSCRIFT EX ARTIKEL 1019E RV TOT HET TREFFEN VAN EEN  
ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOORRAAD ZONDER OPROEPING VAN MAGIC LEAF**

Aan de Edelachtbare Heer / Vrouwe  
Voorzieningenrechter in de Rechtbank Amsterdam  
Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam



Verzoekers zijn:

1. de heer  wonende te (1058 HX) Amsterdam, aan Jacob Marisstraat 55, (hierna te noemen ),
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LEIDSEPLEIN BEHEER B.V.**, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1014 BC) Amsterdam aan Kabelweg 86 (hierna te noemen ("Leidseplein")),

te dezer zake beide woonplaats kiezende te (1054 ES) Amsterdam aan het adres Stadhouderskade 14A, ten kantore van BINGH Advocaten, van welk kantoor mr. L. Bakers en mr. A.M.C. Sitsen voor verzoekers tot advocaat worden gesteld en als zodanig voor hen in rechte zullen optreden;

Gerekwestreerde is:

De vennootschap onder firma **MAGIC LEAF V.O.F.**, gevestigd te Zwanenburg en kantoorhoudende te (1161 AL) Zwanenburg, aan Kruiswaal 13 (hierna te noemen: "Magic Leaf").

**I. Kern van het geschil**

1. Magic Leaf maakt, door het zonder toestemming van  en Leidseplein (hierna: "Leidseplein c.s.") verkopen van *grinders* (vermalers van wiettoppen) die zijn voorzien van een teken dat nagenoeg identiek is aan het Beeldmerk van Leidseplein c.s., inbreuk op de exclusieve merkrechten van Leidseplein c.s. De inbreukmakende producten zijn

verkrijgbaar in de eigen winkels van Magic Leaf en zij verhandelt deze als groothandel eveneens aan wederverkopers. Leidseplein c.s. heeft Magic Leaf aangesproken op de verhandeling van de inbreukmakende producten, maar Magic Leaf bleef de producten verkopen. Leidseplein c.s. heeft vervolgens het bureau voor namaakbestrijding REACT, waarbij zij is aangesloten, ingeschakeld. Controleurs van REACT hebben Magic Leaf en enkele afnemers van Magic Leaf bezocht en aangesproken op de verkoop van de inbreukmakende grinders.

2. Van de betreffende wederverkopers heeft Leidseplein c.s. een afstandsverklaring, een onthoudingsverklaring en de door hen op dat moment gehouden voorraad afgegeven. Magic Leaf heeft echter geweigerd medewerking te verlenen en een onthoudings- en afstandsverklaring te tekenen. Bovendien heeft Leidseplein c.s geconstateerd dat Magic Leaf na het bezoek van de controleurs van REACT inbreukmakende grinders is blijven uitleveren, waarbij niet kan worden uitgesloten dat zij thans tracht haar resterende voorraad te dumpen. Recentelijk is nog een partij uitgeleverd aan de winkel Buy & Fly aan Nieuwendijk 152 te Amsterdam. Gezien de handelwijze van Magic Leaf waardoor de inbreukmakende producten onverkort worden aangeboden in de winkels van Magic Leaf en haar afnemers, lijdt Leidseplein omvangrijke en onherstelbare schade, en wendt zij zich tot U Edelachtbare Voorzieningenrechter met het eerbiedige verzoek een onmiddellijke voorziening uitvoerbaar bij voorraad te geven zonder Magic Leaf te horen en op te roepen.
3. Leidseplein c.s. hebben recht op en belang bij een ex parte verbod, omdat alleen die maatregel zal leiden tot een effectieve handhaving van haar merkrechten. De uitkomst van een regulier kort geding kan niet worden afgewacht, nu het voldoende aannemelijk is dat Magic Leaf de periode tot aan een vonnis in kort geding zal gebruiken, zo nodig misbruiken, om haar resterende voorraad uit te leveren aan derden. Die voorraad zal zich dan binnen een korte periode verspreiden over een tal van kleinere souvenirwinkels en smart-shops in (met name) Amsterdam, waardoor er geen gerichte actie meer op kan plaatsvinden. Nu er nog een voorraad geconcentreerd bij Magic Leaf ligt, kan wel effectief worden opgetreden en kan de verspreiding van die voorraad over de gefragmenteerde

markt van afnemers effectief worden tegengegaan. Dit kan binnen enkele dagen anders zijn.

II. Inleiding

Introductie van partijen

en Leidseplein

4.  is oprichter van "The Bulldog", onder welke naam hij in 1975 zijn eerste horecagelegenheid opende aan de Oudezijds Voorburgwal 90 te Amsterdam. De Vries is houder van diverse Benelux en internationale woord- en beeldmerkregistraties voor THE BULLDOG en voor daaraan gerelateerde merken, waaronder Benelux merkinschrijving nr. 1025010 voor het onderstaande beeldmerk. Dit beeldmerk bestaat uit de kop van een buldog met een agressieve uitdrukking en met een halsband met stekelige studs (hierna: "het Beeldmerk") en is geïnspireerd op de toenmalige hond van  een buldog. Uitdraaien van Benelux merkinschrijving nr. 1025010 voor het Beeldmerk en van overige merkinschrijvingen voor het Beeldmerk zijn bijgesloten als **Bijlage 1**.



5. Het Beeldmerk is voor de Benelux onder meer in klasse 34 ingeschreven voor: "Artikelen voor rokers, waaronder vloeipapier, filters, filtertips en hoezen voor sigaretten en gewrichten, asbakken, *grinders*, aanstekers, (...)".
6. Leidseplein is licentiehouder van de door  ingeschreven merken, waaronder het Beeldmerk, en neemt de exploitatie van de verschillende hierna te noemen activiteiten voor haar rekening. Binnen de Benelux worden de merken van  sinds 1975

intensief gebruikt voor onder meer horecadiensten, waaronder voor vijf coffeeshops, twee (grand) cafés, een loungebar, een hotel en enkele kleding- en souvenirwinkels. Voorts worden de merken gebruikt in het kader van diverse merchandise activiteiten, waaronder de verhandeling van allerhande rokersartikelen (**Bijlage 2**). Tot die artikelen behoren ook grinders met het Beeldmerk (**Bijlage 3**). Grinders zijn apparaatjes waarmee grove of te natte stukken wiettoppen kunnen worden vermalen tot in joints bruikbare kruimels. Een kopie van de handelsregisterinschrijving van Leidseplein wordt bij dit verzoekschrift gevoegd als **Bijlage 4**.

7. Vanwege het jarenlange intensieve gebruik en de daarmee gepaard gaande uitgebreide publiciteit voor de activiteiten onder de THE BULLDOG merken – in het kader waarvan Leidseplein c.s. belangrijke investeringen heeft verricht – hebben de woord- en beeldmerken van  waaronder het Beeldmerk, zowel binnen als buiten de Benelux een grote mate van bekendheid verworven.

#### *Magic Leaf*

8. Op basis van de handelsregisterinschrijving van Magic Leaf bestaan haar activiteiten uit: “Groothandel in glas, porselein en aardewerk; Winkels in tabaksproducten; Winkels in dranken; Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen; De im- en export alsmede de groothandel in rookaccessoires en souvenirs” (**Bijlage 5**). Magic Leaf heeft de handelsnamen Magic Leaf, SUPERGIFTS en Munchies Tobacco & Candies ingeschreven in het handelsregister en is actief onder deze drie namen. Zo beschikt Magic Leaf over twee eigen winkels: SUPERGIFTS aan Raadhuisstraat 14H te Amsterdam en Munchies Tobacco & Candies aan Stormsteeg 8 te Amsterdam. De groothandel van Magic Leaf is gevestigd te Zwanenburg en wordt gedreven onder de naam Magic Leaf. De twee vennoten van Magic Leaf zijn de heren O. Yilmaz, wonende te Haarlem, en de heer S. Emanuel, wonende te Eilat in Israël.
9. Leidseplein c.s. heeft eerder met Magic Leaf van doen gehad toen zij andere producten op de markt bracht die inbreuk maakten op de exclusieve merkrechten van Leidseplein c.s. Op 11 juni 2012 heeft Leidseplein c.s. Magic Leaf aangesproken op de verkoop van

aanstekers / aanstekerhoezen met daarop het Beeldmerk van Leidseplein c.s. (Bijlage 6). Magic Leaf heeft op 18 juni 2012 haar excuses aangeboden en geantwoord dat de verkoop van de betreffende producten zou worden gestaakt (Bijlage 7). Op een later moment zijn opnieuw inbreukmakende producten gesignaleerd waarop Magic Leaf is aangesproken en de producten uit de handel zijn genomen. Magic Leaf is derhalve volledig op de hoogte van de merkrechten van Leidseplein c.s. en maakt hierop willens en wetens inbreuk. REACT heeft Leidseplein c.s. laten weten dat Magic Leaf momenteel ook in andere namaakzaken voor haar leden is betrokken. Magic Leaf heeft derhalve geen beste reputatie met betrekking het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Geschil

10. Leidseplein c.s. heeft geconstateerd dat door Magic Leaf grindders worden aangeboden voorzien van een teken dat nagenoeg identiek is aan het Beeldmerk. Afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:



Verdere afbeeldingen van deze grindders zijn bijgevoegd als **Bijlage 8**.

11. Hieronder is een afbeelding opgenomen van de grinder die Leidseplein c.s. verhandelt met haar Beeldmerk:



12. Het teken dat op de grinders van Magic Leaf wordt gebruikt is nagenoeg identiek aan het Beeldmerk van Leidseplein c.s. Het Beeldmerk wordt door Leidseplein c.s. al vele jaren intensief gebruikt voor haar diensten en producten en is daardoor (ten minste in de Benelux) bekend onder het in aanmerking komende publiek.  is voorts houder van diverse merkinschrijvingen voor het Beeldmerk, en heeft het Beeldmerk onder meer op 21 september 2017 voor de Benelux gedeponeerd voor grinders in klasse 34.
13. Nadat Leidseplein c.s. had geconstateerd dat Magic Leaf de inbreukmakende grinders verhandelde heeft zij op 5 juli telefonisch contact gehad met een van de eigenaren van Magic Leaf, . In dit telefoongesprek bevestigde de heer  fouten te hebben gemaakt in het verleden en de verhandeling van de producten met het inbreukmakende teken uit de distributie en uit zijn eigen winkels te halen. Naderhand constateerde Leidseplein c.s. echter dat de inbreukmakende grinders nog steeds door Magic Leaf werden verhandeld. Leidseplein c.s. heeft toen meteen REACT ingeschakeld. Leidseplein c.s. heeft REACT toen de opdracht gegeven haar onderzoekers de winkels waar de grinders zouden worden verkocht te bezoeken en de aanwezige personen op de verhandeling aan te spreken.

14. Op 30 augustus 2018 hebben de onderzoekers van REACT diverse winkels bezocht, waaronder een van de eigen winkels van Magic Leaf: Munchies Tobacco & Candies aan Stormsteeg 8 te Amsterdam (**Bijlage 9**). Ook bezochten zij de winkel Phone & E-Smoking aan Nieuwendijk 78 te Amsterdam (**Bijlage 10**). De grinders met het inbreukmakende teken die werden aangetroffen in laatstgenoemde winkel zijn – zoals tevens opgenomen in de rapportage van de onderzoekers van REACT – afkomstig van Magic Leaf. Bij de rapportage zijn een afstandsverklaring gevoegd waarin dit zo is verklaard en een aankoopnota met de gegevens van Magic Leaf.
15. Leidseplein c.s. heeft Magic Leaf nimmer toestemming gegeven voor het gebruik van een teken dat nagenoeg identiek is aan haar Beeldmerk. Omdat het teken dat op de grinders wordt gebruikt nagenoeg identiek is aan het Beeldmerk, maakt Magic Leaf met het gebruik ervan inbreuk op de exclusieve merkrechten van Leidseplein c.s. Magic Leaf is zich bovendien terdege bewust van de merkrechten van Leidseplein c.s. aangezien zij ook in het verleden is aangesproken op het gebruik van tekens die inbreuk maakten op de intellectuele eigendomsrechten van Leidseplein c.s.
16. Er kan vanuit worden gegaan dat er nog een grote voorraad inbreukmakende grinders aanwezig is bij Magic Leaf. Het is niet interessant om slechts een kleine batch van dit soort producten te laten maken. Om marge te maken op de groothandel in grinders als hier aan de orde, zal in grotere hoeveelheden geproduceerd en aangeboden moeten worden. Leidseplein c.s. en REACT gaan er vanuit dat er thans nog een aanzienlijke voorraad inbreukmakende grinders in voorraad gehouden wordt door Magic Leaf. Bij uitlevering van die voorraad zullen Leidseplein c.s. aanzienlijke en onherstelbare schade lijden. Deze schade wordt verder vergroot doordat het bewuste type grinder met het inbreukmakende teken voor een (winkel)prijs van € 10,- wordt aangeboden, terwijl hetzelfde type grinder van Leidseplein c.s. vanaf € 14,90 in haar winkels wordt aangeboden (**Bijlage 11**). Beide typen grinder worden in de winkel bovendien naast elkaar verkocht (**Bijlage 12**).
17. Leidseplein c.s. wendt zich om die reden tot U Edelachtbare met het eerbiedige verzoek bij wege van beschikking een onmiddellijke voorziening uitvoerbaar bij voorraad te geven, zonder daarbij Magic Leaf te horen.



**III. Juridisch kader en inbreuk**

*Merkinbreuk sub b*

18. Artikel 2.20 lid 1 sub b van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom ("BVIE") bepaalt dat de merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen het gebruik van een teken kan verbieden dat overeenstemt met zijn merk en dat wordt gebruikt voor dezelfde producten indien daardoor verwarringsgevaar ontstaat. Het begrip verwarring wordt in dat verband ruim opgevat en omvat zowel 'directe' als 'indirecte' verwarring<sup>1</sup>.
19. Of sprake is van verwarringsgevaar tussen merk en teken dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval<sup>2</sup>. Daarbij speelt de overeenstemming tussen het betrokken merk en teken een belangrijke rol, die kan bestaan uit een auditieve, een visuele en/of een begripsmatige overeenstemming<sup>3</sup>. Het oordeel over de overeenstemming tussen merk en teken op basis van deze drie vormen moet voorts berusten op de totaalindruk die het merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten achterlaten<sup>4</sup>. Gelijkenis in één van deze opzichten kan overigens al voldoende zijn om overeenstemming aan te nemen<sup>5</sup>.
20. Belangrijk is verder dat de gemiddelde consument merk en teken meestal niet tegelijk voor zich zal hebben en dus ook niet op die manier met elkaar zal vergelijken. Om die reden moet worden uitgegaan van het onvolmaakte beeld van merk en teken dat bij het relevante publiek achterblijft<sup>6</sup>. In de vergelijking dient bovendien rekening gehouden te worden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken<sup>7</sup> en dient meer gewicht toegekend te worden aan de punten van overeenstemming tussen merk en teken dan aan de eventuele verschillen<sup>8</sup>.

---

<sup>1</sup> HvJEG 11-11-1997 C-251/95, NJ 1998, 9 Puma/Sabel  
HvJEG 29-9-1998, C-39/97, NJ 1999, 393 Canon/Cannon

<sup>2</sup> HvJEG Puma/Sabel; HvJEG Canon/Cannon

<sup>3</sup> HvJEG Puma/Sabel

<sup>4</sup> HvJEG 22-6-1999 c-342/97, NJ 2000, 375 Lloyd/Loint's

<sup>5</sup> HvJEG Lloyd/Loint's

<sup>6</sup> HvJEG Lloyd/Loint's

<sup>7</sup> HvJEG Puma/Sabel; HvJEG Lloyd/Loint's

<sup>8</sup> HR 16-4-1999, NJ1999, 697 Bigott-Batco/Doucal

21. De *globale* beoordeling van het verwarringsgevaar wordt nog verder onderstreept door het feit dat de overeenstemming tussen merk en teken enerzijds en de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten anderzijds als het ware communicerende vaten zijn<sup>9</sup>; een grotere mate van soortgelijkheid van de waren kan leiden tot verwarringsgevaar bij een minder sterke mate van overeenstemming tussen merk en teken, terwijl omgekeerd een sterke overeenstemming tussen merk en teken ook bij een minder grote mate van soortgelijkheid van de waren en/of diensten tot verwarringsgevaar kan leiden.

*Vergelijking merk en teken*

22. Wanneer het Beeldmerk en het door Magic Leaf gebruikte teken op basis van voornoemde drie vormen van overeenstemming worden vergeleken, valt allereerst op dat het Beeldmerk en het teken visueel gezien nagenoeg identiek zijn. Zowel het Beeldmerk als het teken bestaan uit de kop van een bulldog die op nagenoeg gelijke wijze is weergegeven, met een agressieve blik, uitstekende ondertanden, grote wangzakken en opstaande oren. Op zowel het Beeldmerk als het teken is de kop weergegeven met een halsband met stekelige studs. De consument zal daardoor visueel geen verschil opmerken tussen het Beeldmerk enerzijds en het door Magic Leaf gebruikte teken anderzijds en daardoor direct in verwarring raken. Volledigheidshalve is het Beeldmerk (links) en het teken (midden) hieronder nogmaals afgebeeld. Voorts is rechts een afbeelding opgenomen van het Beeldmerk zoals door Leidseplein c.s. gebruikt op hetzelfde type metalen grinder.



---

<sup>9</sup> HvJEG Canon/Cannon

23. Naast de hoge mate van visuele overeenstemming, stemmen het Beeldmerk en het teken ook op begripsmatig vlak overeen. Zowel het Beeldmerk als het teken geven de kop van een bulldog met een agressieve uitstraling weer. Aangezien het Beeldmerk en het teken louter uit beeldelementen bestaan is een auditieve vergelijking tussen beide niet mogelijk.

*Vergelijking producten*

24. De voor onderhavige kwestie relevante producten waarvoor het Beeldmerk is ingeschreven en tevens wordt gebruikt zijn identiek aan de producten waarvoor het teken door Magic Leaf wordt gebruikt. In beide gevallen betreft het grinders: apparaatjes die worden gebruikt voor het prepareren van wiettoppen.

*Verwarringsgevaar*

25. Het Beeldmerk en het door Magic Leaf gebruikte teken zijn visueel nagenoeg identiek. Temeer indien rekening wordt gehouden met het onvolmaakte beeld dat van het Beeldmerk en het gebruikte teken achterblijft bij de gemiddelde consument, en met het gegeven dat meer gewicht toekomt aan de punten van overeenstemming tussen het Beeldmerk en het teken dan aan de punten van verschil. Begripsmatig zijn het Beeldmerk en het teken identiek. Een auditieve vergelijking is gezien het ontbreken van woardelementen niet mogelijk. De producten (grinders) die zijn geclaimd onder het Beeldmerk en de producten (grinders) waarop het teken wordt gebruikt zijn identiek.
26. Aangezien zowel het Beeldmerk en het teken (nagenoeg) identiek zijn alsook de betrokken producten, zal de consument na het zien van het Beeldmerk en geconfronteerd met het teken direct menen dat sprake is van één en hetzelfde merk en/of één en dezelfde achterliggende onderneming(en). Hierdoor is zowel sprake van direct als indirect verwarringsgevaar. Het gebruik van het teken maakt daarom inbreuk op het Beeldmerk ex art. 2.20 lid 1 sub b BVIE.

*Merkinbreuk sub c*

27. Een merkhouders kan tevens op grond van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE iedere derde het gebruik van een teken verbieden dat overeenstemt met haar merk, ongeacht of het wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke producten, indien het merk bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Van overeenstemming is in dat verband sprake indien het merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het relevante publiek een verband tussen beide legt<sup>10</sup>. Een dergelijk verband wordt er geacht te zijn indien het jongere merk het oudere merk oproept<sup>11</sup>.
28. Het Beeldmerk is – ten minste in de Benelux – bekend onder het relevante publiek. Het Beeldmerk wordt door Leidseplein c.s. sinds de jaren '80 gebruikt voor de door haar verleende diensten en aangeboden producten (**Bijlage 13**). De horecaondernemingen van Leidseplein c.s. trekken sinds de opening van de eerste zaak in 1975 volop media-aandacht en zijn sindsdien zeer succesvol (**Bijlage 14**). De zaken van Leidseplein c.s. worden uitermate goed bezocht door zowel binnenlands als buitenlands publiek. Leidseplein c.s. gebruikt haar bekende Beeldmerk onder meer voor een breed assortiment rokersartikelen, waaronder grindders. De artikelen worden internationaal in meer dan dertig landen zowel offline als online verkocht.
29. De consument die geïnteresseerd is in de aankoop van een grinder zal zonder enige twijfel bekend zijn met THE BULLDOG en haar Beeldmerk. THE BULLDOG is de oudste en bekendste coffeeshop van Amsterdam. De producten van Leidseplein c.s. die aangeboden worden onder haar Beeldmerk genieten bovendien een uitstekende reputatie in de markt.
30. Op grond van de bekendheid van het Beeldmerk is Leidseplein c.s. gerechtigd ex art. 2.20 lid 1 sub c BVIE tegen merkinbreuk op te treden. Hetgeen Leidseplein c.s. in het voorgaande uiteen heeft gezet ten aanzien van de overeenstemming tussen het Beeldmerk en het door

<sup>10</sup> HvJEG 23-10-2003, IER 2004, p. 239 Adidas / Fitnessworld

<sup>11</sup> HvJ EG 27-11-2008, IER 2009/7, p. 18 Intel/Intelmark

Magic Leaf gebruikte teken en de overeenstemming tussen de betrokken producten, geldt evenzo voor de beoordeling van de merkinbreuk onder sub c.

31. Voor een inbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE is vereist dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk. Deze vormen van inbreuk doen zich voor wanneer het publiek een verband legt tussen het teken en het bekende merk. Of een dergelijk verband bestaat moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval<sup>12</sup>.
32. Ongerechtvaardigd voordeel wordt uit het onderscheidend vermogen van het merk getrokken indien sprake is van meeliften op het bekende merk en op die wijze profijt wordt gehaald uit het gebruik van het teken. In dat kader is het voordeel ongerechtvaardigd indien de derde in het kielzog tracht te varen van het bekende merk en op die manier van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van het merk profiteert en zonder vergoeding of passende inspanning voordeel haalt uit de commerciële inspanningen van de merkhouder om het merkimago te creëren en te onderhouden<sup>13</sup>.
33. Zoals hiervoor al aangegeven zal het in aanmerking komend publiek – de in de aankoop van een grinder geïnteresseerde consument – bekend zijn met THE BULLDOG als meest bekende coffeeshop van Amsterdam. Het publiek dat wordt geconfronteerd met het nagenoeg identieke teken van Magic Leaf zal dan ook direct een verband leggen met het oudere bekende Beeldmerk van Leidseplein c.s. Magic Leaf tracht middels het gebruik van het betreffende teken in het kielzog te varen van het bekende Beeldmerk, en op die manier te profiteren van de inspanningen van Leidseplein c.s. Door het verband dat de consument legt tussen het teken en het Beeldmerk profiteert Magic Leaf van de aantrekkingskracht van het Beeldmerk, en haar reputatie en prestige. Zo haalt Magic Leaf zonder daarvoor enige vergoeding aan Leidseplein c.s. te betalen of een passende inspanning te verrichten voordeel uit de jarenlange inspanningen en investeringen van Leidseplein c.s. in haar business en het bekende Beeldmerk.

---

<sup>12</sup> HvJ EG Intel/Intelmark

<sup>13</sup> HvJEG 18-06-2009, NJ 2009/576 L'Oréal/Bellure

34. Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk wordt in de beoordeling onder sub c ook wel verwatering genoemd, hetgeen inhoudt dat het merk door het gelegde verband minder in staat is de exclusieve band met de middels het merk onderscheiden producten te leggen. Voorts wordt door het gebruik van het teken afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk gedaan indien het economisch gedrag van de gemiddelde consument is gewijzigd of indien er – op basis van logische gevolgtrekkingen – een grote kans is dat dit gebeurt<sup>14</sup>.
35. Magic Leaf doet door het gebruik van het teken afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende Beeldmerk. Als gevolg van het gebruik van het teken zal Leidseplein c.s. minder in staat zijn met haar Beeldmerk de exclusieve band met de aangeboden producten te leggen. Het publiek dat in aanraking komt met het teken zal direct een verband leggen met het Beeldmerk en met de onder dit merk aangeboden producten. Op die manier is sprake van verwatering van het Beeldmerk.
36. Voorts wordt het economisch gedrag van de consument door het gebruik van het teken beïnvloed, althans is er – op basis van logische gevolgtrekkingen – een aanzienlijke kans is dat dit gebeurt. Gezien de grote mate van overeenstemming tussen het teken en het Beeldmerk zal de consument direct een verband leggen tussen beide en als gevolg daarvan zal haar interesse verschuiven van de producten aangeboden onder het Beeldmerk naar de (goedkopere) producten die worden aangeboden onder het inbreukmakende teken. Het onderscheidend vermogen van het Beeldmerk zal hierdoor dalen en de aantrekkelijkheid en verkoop van de originele grinders voorzien van het Beeldmerk zal afnemen.
37. Op grond van het voorgaande heeft het gebruik daar Magic Leaf van het nagenoeg identieke teken merkinbreuk ex art. 2.20 lid 1 sub c BVIE tot gevolg.

---

<sup>14</sup> HvJ EG Intel/Intelmark  
HvJ EU 14-11-2013, NJ 2014/124 Environmental Manufacturing/BHIM

*Tussenconclusie*

38. Omdat aan alle voorwaarden van een merkinbreuk onder zowel artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE als artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE is voldaan, heeft Leidseplein c.s. er recht op en belang bij dat het Magic Leaf wordt verboden nog langer inbreuk te maken op haar Beeldmerk.

**IV. Spoedeisend belang bij ex parte verbod en dwangsom**

39. Leidseplein c.s. heeft een spoedeisend belang bij een onmiddellijke voorziening zonder Magic Leaf te horen.
40. Leidseplein c.s. constateerde dat de bewuste grinders met het inbreukmakende teken door Magic Leaf werden aangeboden. Leidseplein c.s. heeft hierover contact opgenomen met Magic Leaf en haar werd toen toegezegd dat de producten uit de verkoop zouden worden gehaald. Enkele weken later bleek echter dat de producten nog steeds werden verkocht. Omdat Magic Leaf over eigen winkels beschikt en de producten tevens als groothandel aan wederverkopers verhandelt, geldt dat sprake is van een grootschalige inbreuk op de merkrechten van Leidseplein c.s. Bovendien is het Leidseplein c.s. uit eigen ervaring bekend dat het niet lucratief is dergelijke producten in lage aantallen te (laten) produceren en is het daarom aannemelijk dat Magic Leaf over aanzienlijke voorraden van de inbreukmakende grinders beschikt.
41. Leidseplein c.s. heeft geconstateerd dat Magic Leaf is blijven leveren aan afnemers en de inbreukmakende producten derhalve op het moment van indiening van onderhavig verzoekschrift nog steeds te koop worden aangeboden, onder meer bij Buy & Fly Souvenirs aan Nieuwendijk 152 te Amsterdam (**Bijlage 15**). Het voorgaande ondanks het contact dat Leidseplein c.s. en REACT met Magic Leaf hebben gehad en ondanks het bezoek van de controleurs van REACT aan één van de winkels van Magic Leaf. Daarnaast is er een zeer aanzienlijk risico dat Magic Leaf haar bestaande voorraad thans op een zo kort mogelijke termijn zal proberen uit te leveren.

42. Leidseplein c.s. hebben recht op en belang bij een ex parte verbod, omdat alleen die maatregel thans kan en zal leiden tot een effectieve handhaving van haar merkrechten. De uitkomst van een regulier kort geding kan niet worden afgewacht, nu het voldoende aannemelijk is dat Magic Leaf de periode tot aan een vonnis in kort geding zal gebruiken, zonedig misbruiken, om haar resterende voorraad uit te leveren aan derden. Die voorraad zal zich dan binnen een korte periode verspreiden over een tal van kleinere souvenirwinkels en smart-shops in (met name) Amsterdam, waardoor er geen gerichte actie meer op kan plaatsvinden. Nu er nog een voorraad geconcentreerd bij Magic Leaf ligt, kan wel effectief worden opgetreden en kan de verspreiding van die voorraad over de gefragmenteerde markt van afnemers effectief worden voorkomen en worden tegengegaan. Dit kan binnen enkele dagen anders zijn.
43. Leidseplein c.s. heeft er dan ook recht op en spoedeisend belang bij dat de verdere verkoop en (uit)levering van de inbreukmakende grindars door Magic Leaf per direct wordt gestaakt.
44. Leidseplein c.s. verzoekt U Edelachtbare aan het bij beschikking op te leggen verbod tot verhandeling van de inbreukmakende producten een hoge dwangsom te verbinden. De reden hiervoor ligt in het herhaaldelijk inbreukmakend gedrag van Magic Leaf en het aannemelijk is dat Magic Leaf nog over voorraden van de producten beschikt en deze via haar eigen winkels en wederverkopers tracht kwijt te raken. Het dient te worden voorkomen dat Magic Leaf in de verleiding kan worden gebracht de inbreukmakende producten onverlet het gegeven verbod te blijven verkopen / uitleveren. Leidseplein c.s. zal haar wederverkopers op de hoogte moeten brengen en de producten uit de winkels moeten verwijderen. Indien de dwangsom onvoldoende hoog is en onvoldoende prikkel geeft, kan het verbeuren van dwangsommen per saldo goedkoper zijn dan het staken en gestaakt houden van het aanbod en de verkoop van de inbreukmakende producten. Dat dient te worden voorkomen.



**V. Bevoegdheid**

45. Magic Leaf maakt inbreuk op de merkrechten van Leidseplein in het arrondissement van de rechtbank Amsterdam aangezien zij binnen dit arrondissement beschikt over meerdere winkels, waaronder aan Raadhuisstraat 14H te Amsterdam onder de naam SUPERGIFTS en aan Stormsteeg 8 te Amsterdam onder de naam Munchies Tobacco & Candies. Omdat het schadeveroorzakende feit (de inbreuk) zich derhalve (in ieder geval) voordoet in het arrondissement Amsterdam, is de rechtbank Amsterdam op grond van artikel 4.6 BVIE jo artikel 102 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv") bevoegd kennis te nemen van dit verzoek. Voorts is Magic Leaf gevestigd te Zwanenburg, dat valt onder het arrondissement van de rechtbank Amsterdam en is de rechtbank Amsterdam mede ex artikel 99 Rv bevoegd van deze kwestie kennis te nemen.

**VI. Zekerheid**

46. Leidseplein en  zijn kapitaalkrachtig en bieden derhalve voldoende zekerheid om eventuele schade van Magic Leaf te vergoeden indien achteraf mocht blijken dat geen sprake is van inbreuk op de merkrechten van Leidseplein c.s. Het stellen van zekerheid is derhalve niet noodzakelijk.

**VII. Verweer Magic Leaf**

47. Leidseplein c.s. is geen inhoudelijk verweer van Magic Leaf bekend.

**WESHALVE:**

Het de Voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam moge behagen, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- I. Magic Leaf te bevelen, met onmiddellijke ingang na betekening van de in deze zaak te wijzen beschikking, iedere inbreuk op de merkrechten van Leidseplein c.s. te staken en gestaakt te houden, en meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden het gebruik

van het in het lichaam van dit verzoekschrift aangeduide en omschreven teken van de kop van een bulldog, waaronder begrepen het aanbieden, verhandelen, importeren of exporteren (of ter uitvoering van één van de hiervoor genoemde handelingen in voorraad houden) van de grinders voorzien van dit teken, dan wel een daarmee overeenstemmend teken;

- II. Magic Leaf te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere overtreding van hetgeen bepaald onder I., alsmede een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat een dergelijke overtreding voortduurt, althans een door u Edelachtbare in goede justitie te bepalen dwangsom;
- III. de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op vier maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking wordt gewezen, althans op een door uw Edelachtbare in goede justitie te bepalen termijn.



ADVOCaat

---

Deze zaak wordt inhoudelijk behandeld door mr. L. Bakers en mr. A.M.C. Sitsen van BINGH Advocaten, Stadhouderskade 14A, 1054 ES, Amsterdam, telefoon: 020 – 753 2900, fax: 020 753 2901, e-mail: [bakers@bingh.com](mailto:bakers@bingh.com) / [sitsen@bingh.com](mailto:sitsen@bingh.com).