

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.224.829/01

arrest van 14 mei 2019

in de zaak van

Service-Bund GmbH & Co. KG,
gevestigd te Lübeck, Duitsland,
appellante,
hierna aan te duiden als Service-Bund,
advocaat: mr. B. Sujecki te Utrecht,

tegen

Rodeo Nederland Beheer B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
geïntimeerde,
hierna aan te duiden als Rodeo,
advocaat: mr. A. van Hees te Amsterdam,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 16 oktober 2018 in het hoger beroep van het door de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch, onder zaaknummer C/01/305314/HA ZA 16-176 gewezen vonnis van 5 juli 2017.

5. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenarrest van 16 oktober 2018 waarbij het hof een pleidooi heeft gelast;
- het pleidooi van 10 april 2019, waarbij voor Service-Bund is gepleit door haar advocaat en voor Rodeo door mr. M. Brinks, advocaat te Amsterdam, die beiden pleitnotities hebben overgelegd;
- de bij H-formulier door Service-Bund toegezonden aktes houdende producties 12 en 13, ingekomen ter griffie op 27 maart 2019 en de bij brief van 9 april 2019 toegezonden akte houdende productie 14, ingekomen ter griffie op 9 april 2019, welke stukken bij het pleidooi bij akte in het geding zijn gebracht;
- de bij H-formulier door Rodeo toegezonden akte houdende productie 16, ingekomen ter griffie op 28 maart 2019 en de bij H-formulier toegezonden akte houdende productie 17, ingekomen ter griffie op 9 april 2019, welke stukken bij het pleidooi bij akte in het geding zijn gebracht.

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.

De beoordeling

6.1. Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) stelt het hof met betrekking tot de op de merkenrechtelijke grondslagen gebaseerde vorderingen ambtshalve vast dat in eerste aanleg de rechtbank Oost-Brabant en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen.

De feiten

6.2.1. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.7 de feiten vastgesteld waarvan zij is uitgegaan. Deze feiten vormen ook voor het hof het uitgangspunt, voor zover in hoger beroep nog van belang en niet betwist. Daarnaast acht het hof nog andere (gestelde en niet of onvoldoende gemotiveerd betwiste) feiten van belang. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

6.2.2. Service Bund is een verband van 30 middelgrote toeleveranciers van levensmiddelen voor de horeca.

6.2.3. Service Bund is houdster van het internationale woordmerk "RODEO". Dit merk is op 17 november 1981 geregistreerd onder het nummer 465144 voor waren en diensten in de klassen 29 (kort gezegd: vlees, worst, vis, gevogelte, groente en fruit), 30 (kruiden en sauzen) en 42 (kortweg: restauratie en catering). Het merk van Service Bund is onder meer geregistreerd voor de Benelux. In de Benelux is de inschrijving voor de diensten in klasse 42 (thans 43) niet geldig.

6.2.4. Rodeo exploiteert een franchiseformule voor restaurants in Nederland en België.

6.2.5. Rodeo is houdster van het op 2 mei 2001 gedeponeerde en hieronder afgebeelde Benelux woord- en beeldmerk "Saloon Restaurant Rodeo" voor de dienst restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) in klasse 43 (hierna: het 1e Rodeo merk). Het inschrijvingsnummer is 0986674.



6.2.6. Rodeo heeft op 27 april 2012 het hieronder afgebeelde Benelux woord- en beeldmerk "Rodeo Latin American Grill Restaurant" gedeponeerd voor (kort gezegd) de diensten van restaurants in klasse 43 (hierna: het 2e Rodeo merk). Het inschrijvingsnummer is 1246719.



6.2.7. Rodeo biedt op haar menukaart brood aan onder de naam "Rodeo Bread", een vleesgerecht onder de naam "Rodeo Creation" en een toetje onder de naam "Rodeo Dessert".

6.2.8. Rodeo heeft een website met de naam www.restaurant-rodeo.nl.

De procedure bij de rechtbank

6.3.1. In deze procedure vorderde Service-Bund, samengevat:

1. het door Rodeo geregistreerde Benelux woord/beeldmerk met registratienummer 1246719 [hof: het 2° Rodeo merk] voor diensten in de klasse 43 nietig te verklaren en de doorhaling hiervan uit te spreken;
2. voor recht te verklaren dat Rodeo inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Service-Bund ten aanzien van het woordmerk "RODEO" in de Benelux;
3. Rodeo te gebieden zich te onthouden van iedere inbreuk op de merkrechten van Service-Bund ten aanzien van "RODEO" in de Benelux, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik van de tekens "RODEO" voor vleesproducten in het economische verkeer te staken en gestaakt te houden;
4. Rodeo te veroordelen in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

6.3.2. Aan deze vordering heeft Service-Bund, kort gezegd, ten grondslag gelegd dat Rodeo in strijd handelt met de merkrechten van Service-Bund.

6.3.3. Rodeo heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Dat verweer zal, voor zover in hoger beroep van belang, in het navolgende aan de orde komen.

6.3.4. In het tussenvonnis van 1 juni 2016 heeft de rechtbank een comparitie van partijen gelast. Deze zitting heeft op 11 april 2017 plaatsgevonden. Het proces-verbaal daarvan bevindt zich bij de stukken.

6.3.5. In het bestreden eindvonnis heeft de rechtbank de vorderingen van Service-Bund afgewezen en haar op de voet van artikel 1019h Rv in de proceskosten (begroot op € 23.303,91) veroordeeld.

Samengevat oordeelde de rechtbank daartoe het volgende. Service-Bund heeft niet aangetoond dat zij ten tijde van de registratie van het 1° Rodeo merk in 2001 en in de vijf daaraan voorafgaande jaren normaal gebruik heeft gemaakt van haar woordmerk "RODEO" in de Benelux. Nu het 1° Rodeo merk is gedeponeerd in de vervalrijpe periode van het woordmerk "RODEO" kan Service-Bund zich niet op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b of c

BVIE verzetten tegen gebruik van het 1^e Rodeo merk en kan zij evenmin de nietigheid van dat merk inroepen (4.2).

Het woord "Rodeo" is het meest dominante en onderscheidende bestanddeel van zowel het 1^e als het 2^e Rodeo merk. Het tweede dominante en onderscheidende bestanddeel in het 1^e Rodeo merk is de gestileerde stier. Diezelfde gestileerde stier komt, zij het kleiner en tweemaal in plaats van éénmaal, terug in het 2^e Rodeo merk. Het gebruik van het 2^e Rodeo merk kan worden beschouwd als voortgezet gebruik van het 1^e Rodeo merk in gewijzigde vorm. Daarom, gegeven de toegelaten co-existentie van het 1^e Rodeo merk naast het merk van Service-Bund, kan Service-Bund zich evenmin verzetten tegen gebruik van het 2^e Rodeo merk en evenmin de nietigheid van dat merk inroepen (4.5 en 4.6).

Voor wat betreft het door Service-Bund gestelde verwarringsgevaar geldt dat ook al zou daarvan sprake zijn als gevolg van gebruik van het 1^e Rodeo merk, de vordering niet toewijsbaar is omdat dat gebruik nu eenmaal is toegestaan. Verder heeft Service-Bund onvoldoende onderbouwd dat sprake zou zijn van verwarringsgevaar als gevolg van gebruik van het 2^e Rodeo merk (4.7).

Service-Bund heeft onvoldoende onderbouwd dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken door Rodeo of afbreuk doen aan de reputatie van het merk van Service-Bund (4.9). Datzelfde geldt voor wat betreft het gestelde gevaar van verwarring tussen het merk van Service-Bund en de handelsnaam van Rodeo (4.10).

Voor het gebruik van het woord "Rodeo" in haar domeinnaam heeft Rodeo een geldige reden (4.11).

Met de aanduiding "Rodeo Creation" op haar menukaart gebruikt Rodeo het teken "Rodeo" niet voor vleesproducten maar als verwijzing naar de naam van het restaurant, zodat geen sprake is van gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE (4.12).

Hoger beroep

6.4.1. Service-Bund heeft in hoger beroep zes grieven aangevoerd en vernietiging van het beroepen vonnis gevorderd. Zij heeft verder haar eis vermeerderd door tevens te vorderen de nietigverklaring van het 1^e Rodeo merk (zie rov. 6.2.5) en het uitspreken van de doorhaling van dat merk en een dwangsom verbonden aan overtreding van het gevorderde inbreukverbod (zie rov. 6.3.1 onder 3).

6.4.2. Rodeo heeft geen bezwaar gemaakt tegen de eisenwijziging van Service-Bund. Het hof ziet ook geen aanleiding de eisenwijziging ambtshalve buiten beschouwing te laten wegens strijd met de goede procesorde. Recht zal worden gedaan op de gewijzigde eis.

6.4.3. Met haar eerste grief maakt Service-Bund bezwaar tegen het oordeel van de rechtbank (in 4.5 en 4.6) dat sprake is van voortgezet gebruik.

Grief 2 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank (in 4.7) dat geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken van Service-Bund en Rodeo. Service-Bund voert met deze grief ook aan dat sprake is van inbreuk op haar merkrechten op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Met grief 3 betoogt Service-Bund dat Rodeo op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE inbreuk maakt op haar merkrechten.

De vierde grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank (in 4.11) dat Rodeo met haar domeinnaam geen inbreuk maakt op de merkrechten van Service-Bund.

Grief 5 bestrijdt het oordeel van de rechtbank (in 4.12) dat van een gebruik door Rodeo voor vleesproducten (dezelfde waren in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE) geen sprake is.

De zesde grief is gericht tegen de in het dictum van het bestreden vonnis opgenomen

oordelen. Deze grief heeft geen zelfstandige betekenis.

Gewijzigde eis. Normaal gebruik van het 1^e Rodeo merk door Rodeo?

6.5.1. Service-Bund heeft aangevoerd dat Rodeo sinds de inschrijving van het 2^e Rodeo merk het 1^e Rodeo merk niet meer normaal gebruikt. Het 1^e Rodeo merk moet daarom vervallen worden verklaard, aldus Service-Bund. Service-Bund heeft de nietigverklaring en doorhaling van dit merk gevorderd. Tijdens het pleidooi heeft de advocaat van Service-Bund desgevraagd laten weten dat bedoeld is de vervallenverklaring van het 1^e Rodeo merk te vorderen. Rodeo heeft de vordering ook zo begrepen.

6.5.2. Volgens Rodeo wordt sinds 1999 in de Benelux een franchise model geëxploiteerd van Rodeo restaurants. Zij heeft zelf een aantal restaurants en een aantal heeft zij in franchise uitgegeven aan derden. Daarbij maakt zij gebruik van het 1^e Rodeo merk, waarvan zij in eerste instantie exclusief licentienemer was en sinds 13 november 2015 houdster, alsmede van haar 2^e Rodeo merk dat direct op haar naam is ingeschreven. Rodeo verwijst naar voorbeelden van gebruik van het 1^e Rodeo merk (prod. 12 mva). De vordering tot vervallenverklaring van het 1^e Rodeo merk wegens non-usus moet worden afgewezen, aldus Rodeo.

6.5.3. Naar het oordeel van het hof volgt uit de door Rodeo overgelegde foto's (prod. 12 mva) genoegzaam dat Rodeo het eerste merk normaal heeft gebruikt en ook na het depot van het 2^e Rodeo merk is blijven gebruiken. Uit het overgelegde materiaal blijkt duidelijk genoeg van gebruik van de gestileerde stier met daaronder de letters "Rodeo" in het lettertype zoals ingeschreven. Het gebruik varieert van afbeeldingen van het merk op houten plankjes waarop eten wordt geserveerd, op uithangborden bij de verschillende Rodeo restaurants, op een deurmat bij de ingang van een Rodeo restaurant, in een advertentie waarin een restaurant manager wordt gezocht, op bedrijfskleding en op koffiekopjes en beslaat verschillende tijdstippen in de jaren 2016, 2017 en 2018.

6.5.4. Tijdens het pleidooi is dit fotomateriaal besproken. Service-Bund heeft erkend dat de gestileerde stier en het woord "Rodeo" aldus worden gebruikt. Volgens haar levert dat echter geen in stand houdend normaal gebruik van het 1^e merk op omdat de woorden "saloon" en "restaurant" niet zijn vermeld c.q. het woord "restaurant" op een andere plaats is vermeld dan de plaats van dit woord in het merk zoals dat is ingeschreven. Het hof volgt Service-Bund hierin niet. De woorden "saloon" en "restaurant" zijn naar het oordeel van het hof niet de meest onderscheidende elementen van het merk. De meest onderscheidende elementen, de gestileerde stier en het woord "Rodeo" in het lettertype zoals ingeschreven, zijn gebruikt. Aldus is sprake van gebruik van het 1^e Rodeo merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt (artikel 2.23bis lid 5 sub a BVIE, voorheen artikel 2.26 lid 3 onder a BVIE). Service-Bund heeft niet (voldoende) gesteld dat dit gebruik van een zodanig geringe omvang was, dat het niet kan worden aangemerkt als een normaal gebruik.

6.5.5. Bij die stand van zaken is de vordering tot vervallenverklaring van het 1^e Rodeo merk niet toewijsbaar.

Gebruik 2^e Rodeo merk voortgezet gebruik 1^e Rodeo merk? Grief 1.

6.6.1. Volgens Service-Bund heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat gebruik van het 2^e Rodeo merk voortgezet gebruik in gewijzigde vorm van het 1^e Rodeo merk is en dat daarom ook het 2^e merk kan profiteren van de co-existentieregeling in het BVIE. Service-Bund voert, samengevat, het volgende aan. Rodeo is pas op 13 november 2015 houdster van het 1^e Rodeo merk geworden nadat zij door Service-Bund was aangesproken. Rodeo heeft het 1^e Rodeo merk dus niet normaal gebruikt en zij heeft het 2^e Rodeo merk niet als voortzetting van het 1^e Rodeo merk geconcipieerd. Een beroep op het 1^e Rodeo merk in dit kader is bovendien als misbruik van recht te kwalificeren.

Evenmin is sprake van voortgezet gebruik van het 2^e Rodeo merk omdat door het 2^e Rodeo merk het onderscheidend vermogen van het 1^e Rodeo merk wordt gewijzigd. Dit heeft de rechtbank volgens Service-Bund ten onrechte niet onderzocht. De rechtbank heeft alleen onderzocht of de onderscheidende onderdelen van het 1^e Rodeo merk terug te vinden zijn in het 2^e Rodeo merk, maar dat is volgens Service-Bund niet juist. Het onderscheidend vermogen en de totaalindruk van het 1^e en het 2^e Rodeo merk zijn aanzienlijk anders. Zo is in het 1^e Rodeo merk de gestileerde stier een zeer dominant en onderscheidend bestanddeel. In het 2^e Rodeo merk is de gestileerde stier meer op de achtergrond en hierdoor ondergeschikt en zijn daarentegen veel andere elementen toegevoegd. Er is dus geen sprake van normaal in stand houdend gebruik in gewijzigde vorm, zodat Rodeo zich met betrekking tot het 2^e Rodeo merk niet op de co-existentieregeling kan beroepen. Bovendien is de co-existentieregeling in strijd met de Harmonisatierichtlijn, althans moet de co-existentieregeling beperkt worden uitgelegd, aldus Service-Bund.

6.6.2. Rodeo heeft, samengevat, onder meer het volgende aangevoerd. Omdat het 1^e Rodeo merk aan haar het recht geeft om het merk "Rodeo" te gebruiken voor haar restaurants en alle daaraan verbonden diensten, kunnen de vorderingen en grieven van Service-Bund niet er toe leiden dat Rodeo geen gebruik meer mag maken van de aanduiding "Rodeo" voor restaurantdiensten. Service-Bund heeft daarom geen belang bij haar vorderingen als bedoeld in artikel 3:303 BW, aldus Rodeo.

Dat het 1^e Rodeo merk op 13 november 2015 aan Rodeo is overgedragen is niet relevant, aangezien Rodeo ook al vóór die datum op exclusieve basis gebruik maakte van dat merk. Gebruik van het 2^e Rodeo merk betreft voortgezet gebruik in gewijzigde vorm van het 1^e Rodeo merk. De consument zal het 1^e Rodeo merk waarnemen als een verwijzing naar de naam "Rodeo" van het restaurant met afbeelding van de gestileerde stier. De naam "Rodeo" komt in het zelfde lettertype terug in het 2^e Rodeo merk, evenals de gestileerde stier. De overige elementen in het 2^e Rodeo merk zijn van ondergeschikte betekenis en hebben in ieder geval niet tot gevolg dat het onderscheidend vermogen van het 2^e Rodeo merk verandert ten opzichte van het onderscheidend vermogen van het 1^e Rodeo merk, aldus Rodeo. Volgens Rodeo wordt met het gebruik van dezelfde onderscheidende elementen in zowel het 1^e als het 2^e Rodeo merk voor het relevante publiek eenzelfde onderscheidende kracht en eenzelfde herkomstfunctie van beide merken gewaarborgd. Daarom kwalificeert het 2^e Rodeo merk als een voortgezet gebruik in gewijzigde vorm van het 1^e Rodeo merk, aldus Rodeo.

6.6.3. Het hof oordeelt als volgt. Als onbestreden staat vast dat de aanvraag voor het 1^e Rodeo merk is gedeponereerd tijdens de vervalrijpe periode van het woordmerk "RODEO" van Service-Bund. Ingevolge artikel 2.27 lid 4 (voorheen artikel 2.27 lid 3) BVIE kan Service-Bund zich dus niet met een beroep op de artikelen 2.20 lid 2 sub a, b en c BVIE (het gewijzigde BVIE verwijst in artikel 2.27 lid 4 ten onrechte nog naar 2.20 lid 1, sub a, b en c

BVIE) verzetten tegen gebruik door Rodeo van haar 1^e Rodeo merk. Dat het 1^e Rodeo merk aanvankelijk niet op naam van Rodeo stond doet aan het voorgaande niet af. Het gaat er om dat het 1^e Rodeo merk is ingeschreven tijdens de periode waarin het woordmerk "RODEO" van Service-Bund vervallen kon worden verklaard. Het hof volgt Service-Bund evenmin in haar stelling dat het beroep van Rodeo op het 1^e Rodeo merk misbruik van recht is. Het enkele feit dat het 1^e Rodeo merk aan Rodeo is overgedragen nadat Service-Bund Rodeo duidelijk had gemaakt dat zij zich op haar merkrechten zou gaan beroepen, levert zonder bijkomende omstandigheden, die zijn gesteld noch gebleken, geen misbruik van recht op. Daar komt bij dat Rodeo zowel in haar memorie van antwoord als tijdens het pleidooi heeft toegelicht dat het 1^e Rodeo merk aanvankelijk is ingeschreven op naam van de vennootschap van de vader van de heer R. Heijmans, directeur van Rodeo, aangezien de vader van R. Heijmans de start van de Rodeo restaurants financierde. Volgens Rodeo heeft zij van begin af aan op exclusieve basis het 1^e Rodeo merk mogen gebruiken. Tijdens het pleidooi heeft Service-Bund erop gewezen dat van die exclusieve licentie geen bewijs is overgelegd. Naar het oordeel van het hof is daarin niet een voldoende gemotiveerde betwisting te lezen van hetgeen Rodeo omtrent de aanvankelijke inschrijving van het 1^e Rodeo merk heeft gesteld, te meer niet nu in de door Service-Bund overgelegde akte van overdracht (mvg prod. 8) een aanwijzing voor de juistheid van de stelling van Rodeo is te lezen. In die akte is als gevolmachtigde van overdrager "E. Heijmans" vermeld (en als verkrijger "D. Heijmans, DGA Rodeo Beheer"), hetgeen strookt met de toelichting door R. Heijmans namens Rodeo, dat het 1^e Rodeo merk aanvankelijk op naam van (de vennootschap van) zijn vader stond.

6.6.4. Anders dan Rodeo heeft aangevoerd betekent het feit dat het 1^e Rodeo merk is ingeschreven tijdens de vervalrijpe periode van het woordmerk van Service-Bund en dus gebruikt kan worden echter niet dat Service-Bund geen belang heeft bij haar vorderingen. Service-Bund heeft immers de vervallenverklaring van het 1^e Rodeo merk wegens non usus gevorderd en verder stellen de grieven het gebruik van het 2^e Rodeo merk ook aan de orde. Dat vergt, anders dan Rodeo heeft betoogd, een inhoudelijke behandeling.

6.6.5. Naar het oordeel van het hof kan het 2^e Rodeo merk (in tegenstelling tot het 1^e Rodeo merk) niet profiteren van de in artikel 2.27 lid 4 BVIE neergelegde co-existentieregeling. Het 2^e Rodeo merk is in 2012 ingeschreven en dus niet in de vervalrijpe periode van het woordmerk "RODEO" van Service-Bund. Rodeo heeft betoogd (welk betoog door de rechtbank is gevolgd) dat het gebruik door Rodeo van het 2^e Rodeo merk als voortgezet gebruik in gewijzigde vorm van het 1^e Rodeo merk moet worden gezien, zodat het 2^e Rodeo merk langs die weg toch onder de co-existentieregeling valt.

Dit betoog kan niet slagen. De in (het huidige) artikel 2.23bis BVIE neergelegde regeling omtrent normaal gebruik van het merk, waaronder begrepen het (in het vijfde lid onder a omschreven) gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven niet wijzigt, heeft betrekking op het merkgebruik door de merkhouder, niet op gebruik door de (beweerdelijke) inbreukmaker. Dit volgt uit de plaats van die bepaling in de regeling, die immers gaat over het normaal gebruik door de merkhouder dat strekt tot instandhouding van zijn recht, naar welk gebruik in de aanhef van lid 5 ook uitdrukkelijk wordt verwezen.

Doch ook indien de redenering van Rodeo juist zou zijn (dat het 2^e Rodeo merk langs de weg van artikel 2.23bis lid 5 onder a BVIE als normaal gebruik van het 1^e Rodeo merk geldt en daarom onder de voor het 1^e Rodeo merk geldende co-existentieregeling valt) kan dat Rodeo evenmin baten. Het 2^e Rodeo merk verschilt immers zozeer van het 1^e Rodeo merk dat sprake is van een afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het 1^e Rodeo merk zoals dat is ingeschreven wijzigt. Weliswaar komen de onderscheidende elementen van het

1^e Rodeo merk (de gestileerde stier en het woord "Rodeo") terug in het 2^e Rodeo merk, maar de gestileerde stier springt in het 2^e Rodeo merk, anders dan in het 1^e Rodeo merk, niet in het oog. Wel in het oog springen de cirkel en de kleuren, elementen die in het 1^e Rodeo merk in het geheel niet voorkomen.

6.6.6. De eerste grief slaagt dus in zoverre. Of dat ook tot vernietiging van het bestreden vonnis leidt, bespreekt het hof hierna.

6.6.7. Daartoe moet worden onderzocht of Service-Bund kan verlangen dat het 2^e Rodeo merk wordt nietig verklaard en doorgehaald respectievelijk of zij zich kan verzetten tegen gebruik van het 2^e Rodeo merk op grond van de artikelen 2.2ter lid 1 respectievelijk 2.20 lid 2 BVIE. Dat komt met bespreking van de grieven 2 tot en met 5 aan de orde.

Nietigheid c.q. inbreuk wegens verwarringsgevaar? Grieven 2 en deels 4.

6.7.1. Service-Bund heeft betoogd dat de waren van Service-Bund soortgelijk zijn aan de diensten van Rodeo, omdat die waren – vleesproducten – niet zijn weg te denken bij de exploitatie van een restaurant, in het bijzonder van een restaurant als van Rodeo, dat zich juist op het aanbieden en verkopen van steaks richt. Het relevante publiek is volgens Service-Bund de consument van vleesproducten. Er is sprake van verwarringsgevaar. Service-Bund levert niet alleen levensmiddelen. Zij stelt aan haar afnemers ook een heel restaurantconcept ter beschikking. Daardoor zijn de door Service-Bund ontwikkelde merken ook rechtstreeks aan de eindafnemer, de restaurantbezoeker gericht. De kans is aanzienlijk dat consumenten menen dat de waren van Service-Bund en de diensten van Rodeo van dezelfde dan wel van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn, aldus Service-Bund. De rechtbank heeft dan ook ten onrechte geoordeeld dat geen sprake was van verwarringsgevaar en mitsdien de vorderingen van Service-Bund tot nietigverklaring en doorhaling van het 2^e Rodeo merk (2.2ter lid 1 sub b BVIE) respectievelijk een gebruiksverbod (artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE) afgewezen.

6.7.2. Rodeo heeft aangevoerd dat Service-Bund uitsluitend op groothandel niveau actief is op het gebied van de verhandeling van vleesproducten aan professionele afnemers en Rodeo haar restaurantdiensten juist aanbiedt binnen de consumentenmarkt. De waren en diensten én het relevante publiek verschillen volgens Rodeo daarom volledig. Zij heeft er verder op gewezen dat het woordmerk "RODEO" van Service-Bund geweigerd is voor klasse 43 (restaurantdiensten), terwijl het 2^e Rodeo merk juist enkel voor die klasse is ingeschreven. Van enig bewijs dat Service-Bund bezig zou zijn met een uitbreiding van haar restaurant concept is niet gebleken. Bovendien heeft Rodeo in de Benelux oudere rechten voor het merk Rodeo in klasse 43 en is het merk van Service-Bund voor die klasse geweigerd, aldus Rodeo.

6.7.3. Daargelaten of sprake is van soortgelijke waren en diensten, kan naar het oordeel van het hof geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE worden vastgesteld. Voor wat betreft het merk van Rodeo zullen het restaurantbezoekers zijn die in aanraking komen met dat merk. Nergens blijkt uit dat dit publiek in de Benelux ook in aanraking kan komen met het woordmerk "RODEO" van Service-Bund. Service-Bund is naar eigen zeggen een verband van 30 toeleveranciers van levensmiddelen voor de horeca (inleidende dagvaarding sub 1). Daarnaast is zij aan haar afnemers een 'restaurantconcept' gaan aanbieden. In dat verband stelt zij voorwerpen ter beschikking waarop haar merk is afgedrukt, zoals prikkers met een vlaggetje, luciferdoosjes en dergelijke. Service-Bund heeft gesteld dat er in Duitsland tientallen restaurants zijn die in het kader van haar

restaurantconcept het merk gebruiken, bijvoorbeeld door op/in een in een restaurant geserveerde steak een prikkertje met vlaggetje te plaatsen met daarop een afbeelding van een stierenkop en de letters "RODEO STEAK". Op de vraag tijdens het pleidooi of van dergelijk gebruik ook buiten Duitsland sprake is, heeft Service-Bund laten weten dat dit (alleen) het geval is in Luxemburg. Rodeo heeft dat betwist en Service-Bund heeft deze stelling vervolgens op geen enkele wijze onderbouwd, zodat het hof daaraan voorbij gaat.

6.7.4. Bij deze stand van zaken kan Service-Bund zich niet met een beroep op artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE verzetten tegen gebruik door Rodeo in de Benelux van haar 2^e Rodeo merk. De tweede grief slaagt niet.

6.7.5. In de toelichting op haar vierde grief heeft Service-Bund ook aangevoerd dat het gebruik van het woord "Rodeo" door Rodeo in haar domeinnaam op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE moet worden verboden. Dit betoog strandt reeds op het feit dat het door Service-Bund gestelde gebruik van de domeinnaam geen merkgebruik is.

Inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE? Verbod op grond van artikel 5a Handelsnaamwet? Grieven 3 en 4.

6.8.1. Service-Bund heeft, samengevat, onder meer het volgende aangevoerd. Rodeo gebruikt in haar handelsnaam het woordmerk van Service-Bund. Er is verwarringsgevaar. Rodeo heeft geen geldige reden om in haar handelsnaam en in haar domeinnaam het teken "Rodeo" te gebruiken. Het is niet zeker dat Rodeo dezelfde eisen stelt aan de kwaliteit van de door haar aangeboden vleesproducten als Service-Bund. Door het aanbieden van vlees van mindere kwaliteit wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk van Service-Bund, aldus Service-Bund.

6.8.2. Rodeo heeft betwist dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk van Service-Bund. Zij heeft er op gewezen dat de enkele verwijzing van Service-Bund naar bij haar bestaande onduidelijkheid met betrekking tot de door Rodeo gehanteerde kwaliteitseisen geen onderbouwing is van enige zodanige afbreuk. Bovendien heeft Rodeo een geldige reden voor gebruik van het teken "Rodeo" in haar handelsnaam. Er is verder geen sprake van enig verwarringsgevaar. De vordering is noch op basis van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE noch op basis van artikel 5a Handelsnaamwet (Hnw) toewijsbaar, aldus Rodeo.

6.8.3. Naar het oordeel van het hof heeft Service-Bund onvoldoende onderbouwd dat door het gebruik van het teken "Rodeo" door Rodeo in haar handels- en domeinnaam afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk van Service-Bund. De enkele stelling, dat zij vreest dat Rodeo in haar restaurants vlees serveert dat van mindere kwaliteit is dan het door Service-Bund aan haar afnemers verkochte vlees, welke stelling niet is onderbouwd, is daartoe onvoldoende. Verder heeft Service-Bund niets, dan wel onvoldoende gesteld omtrent eventuele afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar woordmerk of omtrent enig ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE. De op dit artikel gegronde vordering is niet toewijsbaar.

Datzelfde geldt voor wat betreft de op artikel 5a Hnw gebaseerde vordering. Nergens blijkt uit dat door het gebruik van het teken "Rodeo" in de handelsnaam van Rodeo bij het publiek verwarring in de zin van dit artikel is te duchten. Het hof verwijst kortheidshalve naar hetgeen het in rov. 6.7.3 omtrent verwarringsgevaar heeft overwogen. Weliswaar is de merkenrechtelijke toets bij onderzoek naar verwarringsgevaar niet precies gelijk aan de handelsnaamrechtelijke toets in dit verband, maar het feit dat nergens uit blijkt dat de

bezoeker van een restaurant van Rodeo in de Benelux ook in aanraking kan komen met het woordmerk "RODEO" van Service-Bund terwijl ook geen andere omstandigheden zijn gebleken waaruit een gevaar voor verwarring voortvloeit, brengt mee dat de vordering op grond van artikel 5a Hnw ook strandt.

Inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE? Grief 5.

6.9.1. Volgens Service-Bund verwijst Rodeo met het teken in haar menukaart naar het product dat Rodeo onder deze naam verkoopt en niet naar het restaurant. Rodeo gebruikt dus een identiek teken voor het aanbieden van haar vleesproducten. Dat is gebruik conform artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, aldus Service-Bund.

6.9.2. Rodeo heeft dat betwist. Zij heeft betoogd dat met de toevoeging van "Rodeo" aan een voor-, een hoofd- en een nagerecht met betrekking tot elke gang een bepaalde specialiteit van het restaurant wordt aangeprezen.

6.9.3. Het hof oordeelt als volgt. Als niet dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist staat vast dat Rodeo op haar menukaart de naam Rodeo verbindt aan één voorgerecht, één hoofdgerecht en één nagerecht. Haar toelichting dat zij dat doet om per gang een bepaalde specialiteit van het restaurant aan te prijzen is niet door Service-Bund betwist. Een dergelijk gebruik heeft betrekking op de restauratiedienst (de wijze waarop het gerecht is geprepareerd en geserveerd), waarvoor het 1^e en het 2^e Rodeo merk ook zijn ingeschreven (klasse 43) en het woordmerk "RODEO" van Service-Bund niet. Tijdens het pleidooi heeft Service-Bund nog gewezen op een overzicht van merkregistraties op haar naam (mvg prod. 4), waaruit zou blijken dat haar woordmerk ook voor klasse 43 is ingeschreven. Uit dat overzicht blijkt echter niet van een inschrijving voor die klasse in de Benelux, nog daargelaten dat Service-Bund geen grief heeft gericht tegen het door de rechtbank (in 2.2) vastgestelde feit dat in de Benelux de inschrijving van het woordmerk van Service-Bund voor klasse 42, thans 43, niet geldig is. Voor zover Service-Bund tijdens het pleidooi heeft bedoeld dat alsnog te doen, is dat bovendien te laat (twee-conclusie-regel).

6.9.4. Nu geen gebruik door Rodeo in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE kan worden vastgesteld is de vordering van Service-Bund evenmin toewijsbaar op grond van dit artikel.

Slotsom

6.10. De slotsom is dat alleen grief 1 deels slaagt, maar niet tot vernietiging van het bestreden vonnis kan leiden omdat de vorderingen van Service-Bund hoe dan ook niet toewijsbaar zijn. Service-Bund zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, begroot op de voet van artikel 1019h Rv, zoals door Rodeo gevorderd. De hoogte en specificatie van deze kosten, totaal een bedrag van € 21.446,99, heeft Service-Bund niet betwist en het hof ziet ook overigens geen grond waarop deze vordering niet toewijsbaar zou zijn.

7. De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het bestreden vonnis van 5 juli 2017;

veroordeelt Service-Bund in de proceskosten van het hoger beroep, en begroot die kosten tot op heden aan de zijde van Rodeo, op € 716,- aan griffierecht en op € 21.446,99 aan salaris advocaat;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.A. Wabeke, H.AE. Uniken Venema en H. Struik en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 14 mei 2019.

griffier

rolraadsheer



w.g. de griffier

w.g. de rolraadsheer

VOOR GROSSE / AFSCHRIFT

Afgegeven aan: adv. ~~app.~~ / geïntm.:

Griffier gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d.:

Mr. A. van Hees

14-05-2019