

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/581242 / HA ZA 19-1062

Vonnis in incident van 27 mei 2020

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
IMPOSSIBLE FOODS INC.,
te San Francisco, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in de hoofdzaak,
eiseres in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening,
verweerster in het incident tot schorsing,
verweerster in het bevoegdheidsincident,
advocaat mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam,

tegen

1. **NESTLÉ NEDERLAND B.V.**,
te Amsterdam,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
NESTLÉ S.A.,
te Vaud, Zwitserland,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
Société des Produits NESTLÉ S.A.,
te Vaud, Zwitserland,
4. de rechtspersoon naar vreemd recht
NESTLÉ ITALIANA S.P.A.,
te Milaan, Italië,
5. de rechtspersoon naar vreemd recht
NESTLÉ DEUTSCHLAND AG,
te Frankfurt am Main, Duitsland,
6. de rechtspersoon naar vreemd recht
TIVALL DEUTSCHLAND GMBH,
te Frankfurt am Main, Duitsland,
7. de rechtspersoon naar vreemd recht
NESTLÉ SVERIGE AB,
te Skåne, Zweden,
8. de rechtspersoon naar vreemd recht
NESTLÉ DANMARK A/S,
te Kopenhagen, Denemarken,
9. de rechtspersoon naar vreemd recht
SUOMEN NESTLÉ OY,
te Uusimaa, Finland,
10. de rechtspersoon naar vreemd recht

NESTLÉ BELGILUX,
te Brussel, België,
gedaagden in de hoofdzaak,
verweersters in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening,
eiseressen in het incident tot schorsing,
eiseressen in het bevoegdheidsincident,
advocaat mr. A.M.E. Verschuur te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Impossible Foods en Nestlé c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden. Gedaagden 2 tot en met 10 worden hierna gezamenlijk Nestlé SA c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd en gedaagden afzonderlijk Nestlé BV, Nestlé SA, SP Nestlé, Nestlé S.p.A., Nestlé AG, Tivall, Nestlé AB, Nestlé A/S, Nestlé Oy en Nestlé Belgilux. De zaak is voor Impossible Foods inhoudelijk behandeld door mr. Cohen Jehoram voornoemd, mr. S.L.H. Bergsma, mr. S.A.P. Poot en mr. Y. Song, advocaten te Amsterdam en voor Nestlé c.s. door mr. Verschuur voornoemd, mr. L.R. Bekke en mr. L.M. Delleman, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de exploitatie van dagvaarding van 9 augustus 2019, tevens houdende de incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening,
- de brief van mr. Cohen Jehoram aan de rechtbank van 8 oktober 2019 met het verzoek een datum te bepalen voor een mondelinge behandeling van de incidentele vordering ex artikel 223 Rv;
- de akte houdende overlegging producties van Impossible Foods van 9 oktober 2019, met producties 1 tot en met 38;
- de incidentele conclusie houdende verzoek tot schorsing ex artikel 132 UMVo¹, tevens houdende exceptie van onbevoegdheid ex artikel 11 Rv² jo artikel 125 UMVo van Nestlé c.s. van 9 oktober 2019, met producties 1 tot en met 8;
- de brief van mr. Cohen Jehoram aan de rechtbank van 11 oktober 2019 met het verzoek een datum te bepalen voor een mondelinge behandeling van de incidentele vordering ex artikel 223 Rv alsmede van het door Nestlé c.s. opgeworpen incident tot schorsing van de hoofdzaak en het incident ex artikel 223 Rv;
- de brief van mr. Verschuur aan de rechtbank van 15 oktober 2019 inhoudende een reactie op de brieven van mr. Cohen Jehoram van 8 en 11 oktober 2019;
- het door Impossible Foods ingediende B16-formulier van 24 oktober 2019 met het verzoek een termijn te stellen voor antwoord in het incident ex artikel 223 Rv;
- het door Nestlé c.s. ingediende B11-formulier van 28 oktober 2019 waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het door Impossible Foods gedane verzoek;
- de conclusie van antwoord in het schorsings- en bevoegdheidsincident van Impossible Foods van 30 oktober 2019, met producties 39 tot en met 41;

¹ Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

² Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

-
- het door Impossible Foods ingediende B16-formulier van 6 december 2019 met bijlage waarbij wordt verzocht een datum te bepalen voor pleidooi in het door Nestlé c.s. opgeworpen bevoegdheidsincident alsmede in het incident ex artikel 223 Rv;
 - het door Nestlé c.s. ingediende B11-formulier van 10 december 2019 waarbij zij bezwaar maakt tegen het reeds bepalen van een datum voor een mondelinge behandeling in het bevoegdheidsincident en in het incident ex artikel 223 Rv;
 - de e-mail van de griffier van de rechtbank aan partijen dat de rechtbank het opportuun acht in dit stadium van de procedure een datum te bepalen voor de mondelinge behandeling van het incident ex artikel 223 Rv alsmede van het bevoegdheidsincident waarbij het vonnis in het schorsingsincident wordt aangehouden tot er tevens beslist kan worden op (de omvang van) de bevoegdheid van de rechtbank;
 - de conclusie van antwoord in het incident ex artikel 223 Rv van Nestlé c.s. van 29 januari 2020, met producties 9 tot en met 43;
 - de akte houdende overlegging producties tevens vermindering van eis van Impossible Foods van 3 maart 2020, met producties 42 tot en met 52;
 - de akte houdende overlegging productie van Nestlé c.s. van 3 maart 2020, met productie 44;
 - de akte houdende overlegging producties van Impossible Foods van 3 maart 2020, met producties 53 en 54;
 - de akte houdende overlegging productie van Nestlé c.s. van 3 maart 2020, met productie 45;
 - de e-mail van mr. Verschuur aan de rechtbank van 28 februari 2020 met de mededeling dat partijen een afspraak hebben gemaakt over de proceskosten van de drie incidenten;
 - het pleidooi van 3 maart 2020 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Impossible Foods en Nestlé c.s.

1.2. Vonnis in de incidenten is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Impossible Foods is een in 2011 opgericht Amerikaans bedrijf dat plantaardige vervangers voor dierlijke producten maakt. Na jaren van onderzoek heeft Impossible Foods in juli 2016 in de Verenigde Staten haar eerste vleesgelijkende product onder de merknaam IMPOSSIBLE BURGER uitgebracht. Inmiddels wordt de IMPOSSIBLE BURGER in ongeveer 9.000 restaurants in de Verenigde Staten aangeboden. Op 1 april 2019 is Impossible Foods een samenwerking aangegaan met Burger King. Vanaf 8 augustus 2019 is de IMPOSSIBLE™ WHOPPER®-burger geïntroduceerd in alle 7.200 Burger King-locaties in de Verenigde Staten.

2.2. Impossible Foods is houdster van het Uniewoordmerk IMPOSSIBLE BURGER, ingeschreven op 28 februari 2019 onder nummer 017968798 (hierna: het Uniemark). Het Uniemark is ingeschreven voor waren en diensten in de klasse 29 voor de volgende waren:

Vervangingsmiddelen voor voedingsmiddelen, te weten, Vleesvervangers op plantaardige basis, Visvervangers op plantaardige basis, en plantaardige vervangingsmiddelen voor kip; Vlees, vis, zeevruchten, gevogelte en wild; Voedselproducten gemaakt van vlees, vis, zeevruchten, gevogelte of wild; Extracten voor voedsel bereid van vlees, vis, zeevruchten, gevogelte of wild; Geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten, groenten, noten, zaden, zeewier en algen; Voedselproducten gemaakt van vruchten, groenten, noten, zaden, zeewier of algen; Extracten voor

voedsel van vruchten, groenten, noten, zaaizaden, zeewier of algen; Eieren, Eiwit [wit van het ei], Eigeel, Eierproducten, Eiervervangers; Melk, melkproducten, melkvervangers; Proteïnemelk en proteïnemelkproducten; Eetbare oliën en vetten; Vervangingsmiddelen voor voedsel van dieren of dierlijke producten, met name hamburgers op plantaardige basis; Vervangingsmiddelen voor voedingsmiddelen, te weten, Vleesvervangers op plantaardige basis, Visvervangers op plantaardige basis, en plantaardige vervangingsmiddelen voor kip; Vleesvervangers; Vissurrogaten; Vervangingsmiddelen voor zuivel, boter, niet op basis van zuivel, margarine, niet op basis van zuivel, kazen, niet op basis van zuivel, hüttenkäse, niet op basis van zuivel, zuivelvrije roomkaas, room, niet op basis van zuivel, yoghurt, niet op basis van zuivel, melk, niet op basis van zuivel, halfvolle melk, niet op basis van zuivel, karnemelk, niet op basis van zuivel, advocaat, niet op basis van zuivel, drank op basis van eieren, melkvervanger en suiker, zure room, niet op basis van zuivel, slagroom, niet op basis van zuivel, slagroom, niet op basis van zuivel, dipsausen, niet op basis van zuivel, uitgezonder[d, toegevoegd, rechtbank] salsa en andere sausen, poederkaas, niet op basis van zuivel; Voedingsmiddelen gemaakt van vervangingsmiddelen voor vlees, vis, zeevruchten of zuivel; Snacks op plantaardige basis; Bereide maaltijden op basis van bonen; Snacks op basis van bonen.

2.3. Op 18 maart 2019 heeft SP Nestlé een vordering tot nietigverklaring van het Uniemerkt ingesteld bij het EUIPO³ (hierna: de Nietigheidsprocedure).

2.4. Impossible Foods is de introductie van de IMPOSSIBLE BURGER op de Europese markt aan het voorbereiden. Zij is thans in afwachting van de marktvergunning die zij heeft moeten aanvragen in verband met de (deels) genetisch gemanipuleerde ingrediënten.

2.5. Nestlé SA is het Zwitserse moederbedrijf van een multinationalaal voedingsmiddelenconcern (hierna: de Nestlé-groep). De overige gedaagden vormen dochterondernemingen die een breed scala aan voedingsproducten produceren en verhandelen, waaronder plantaardige vleesvervangers. Nestlé c.s. verkoopt haar vleesvervangers in de Scandinavische landen onder de merknaam HÄLSANS KÖK en in de rest van Europa onder de merknaam GARDEN GOURMET.

2.6. Eind 2018 heeft Nestlé c.s. bekend gemaakt dat zij een op vlees gelijkende plantaardige burger op de markt zal gaan introduceren onder de naam INCREDIBLE BURGER.

2.7. Bij brief van 17 januari 2019 heeft Impossible Foods Nestlé USA gewaarschuwd dat het teken INCREDIBLE BURGER inbreuk maakt op het Amerikaanse IMPOSSIBLE BURGER-merk. Nestlé c.s. heeft de burger vervolgens onder de merknaam AWESOME BURGER op de Amerikaanse markt gebracht.

2.8. In Europa heeft Nestlé c.s. de burger onder het teken INCREDIBLE BURGER op de markt gebracht, eerst in Zweden in februari 2019, later in Finland en Denemarken in maart 2019 en vervolgens in Duitsland, Noorwegen en Nederland in april 2019, in juni 2019 in Italië, Oostenrijk, België en Luxemburg en ten slotte in Tsjechië in oktober 2019. Nestlé BV, Nestlé S.p.A. en Nestlé Belgilux zijn verantwoordelijk voor de productie en distributie van de INCREDIBLE BURGER in respectievelijk Nederland, Italië en België. Nestlé AG en Tivall zijn betrokken bij de levering van de INCREDIBLE BURGER in Duitsland en Oostenrijk. Nestlé AB, Nestlé A/S en Nestlé Oy verzorgen in de Scandinavische regio de

³ Bureau van Intellectuele Eigendom van de Europese Unie

marketing, distributie en verkoop van de INCREDIBLE BURGER. Hieronder zijn voorbeelden opgenomen van de voorkant en achterkant van verpakkingen van de INCREDIBLE BURGER (waarbij voor de duidelijkheid stukjes tekst van de achterkant van de verpakking onder de verpakking uitvergroot zijn opgenomen) en daarnaast zijn voorbeelden opgenomen van een aantal afbeeldingen van het overig gebruik:



Nederland



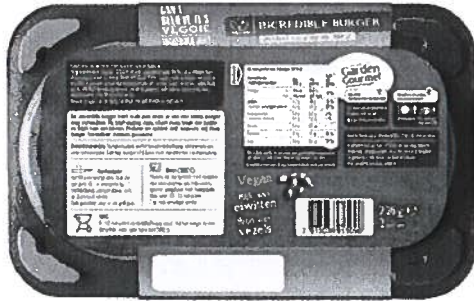
Denemarken, Finland, Zweden



Duitsland, Oostenrijk

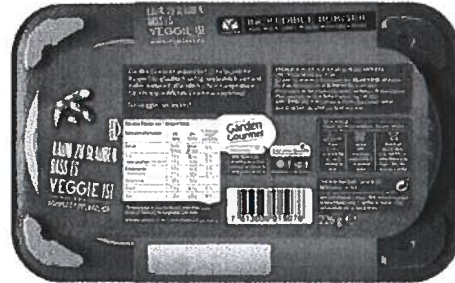


Italië



De Incredible burger bakt in de pan zoals je van een echte burger mag verwachten. Hij blijft sappig, mals, kleurt mooi bruin van buiten.

Nederland



Garden Gourmet präsentiert: The Incredible Burger! Unglaublich saftig, unglaublich zart und

Duitsland, Oostenrijk



Il GARDEN GOURMET Incredible Burger durante la cottura diventa ben rosolato all'esterno e rimane tenero

Italia





2.9. Op 6 maart 2019 respectievelijk 4 april 2019 heeft Impossible Foods sommatiebrieven gestuurd aan Nestlé AG respectievelijk Tivall met de eis dat de Nestlé-entiteiten zouden toezeggen af te zien van verder gebruik van het INCREDIBLE BURGER-tekens. Nestlé AG en Tivall hebben schriftelijk laten weten niet op de eis te zullen ingaan.

2.10. Op 28 maart 2019 respectievelijk 15 april 2019 heeft Impossible Foods Duitse rechters van het Landgericht Frankfurt am Main respectievelijk het Landgericht Hamburg verzocht ex-parte-inbreukverboden aan Nestlé AG en Tivall op te leggen. De betreffende Nestlé-entiteiten hadden al grijsmakingsbrieven ingediend bij de Duitse rechtbanken. Telefonisch hebben de Duitse rechtbanken Impossible Foods laten weten dat er geen ex-parte-inbreukverbod zal worden opgelegd. Impossible Foods heeft vervolgens haar verzoeken ingetrokken.

2.11. Bij brief van 9 augustus 2019 heeft (de Nederlandse advocaat van) Impossible Foods Nestlé c.s. gesommeerd het gebruik van het teken INCREDIBLE BURGER te staken.

3. Het geschil in de hoofdzaak

3.1. Impossible Foods vordert - na vermindering van eis en samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, Nestlé c.s. zal verbieden binnen vier weken na betekening van het vonnis inbreuk te maken op de merkrechten van Impossible Foods in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken INCREDIBLE BURGER als onderscheidingsteken op of voor voedingsproducten, versterkt met een dwangsom en met veroordeling van Nestlé c.s. tot schadevergoeding, inclusief een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van de uitspraak.

3.2. Ter onderbouwing van de (neven)vorderingen stelt Impossible Foods - verkort weergegeven - dat Nestlé c.s. met gebruik van het teken INCREDIBLE BURGER inbreuk maakt op haar Uniemerk op basis van artikel 9 lid 2 sub b UMVo.

4. Het geschil in het schorsingsincident

4.1. Nestlé c.s. vordert - verkort weergegeven - dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, de zaak, inclusief de daarin gevorderde voorlopige voorziening, ex artikel 132 lid 1 UMVo zal schorsen, althans aan zal houden, totdat in de Nietigheidsprocedure met betrekking tot het Uniemerk een onherroepelijk eindoordeel is geveld, met veroordeling van Impossible Foods in de kosten van het incident ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van de uitspraak.

4.2. Aan haar vordering legt Nestlé c.s. ten grondslag dat de hoofdzaak op basis van artikel 132 lid 1 UMVo moet worden geschorst, nu door SP Nestlé op 18 maart 2019 de vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk bij het EUIPO is ingesteld en de dagvaarding in de onderhavige hoofdzaak dateert van 9 augustus 2019. Er is geen sprake van 'bijzondere redenen om de behandeling voort te zetten' en de zaak niet te schorsen. Daarnaast stelt Nestlé c.s. dat de procedure ten aanzien van de incidentele voorlopige voorziening eveneens dient te worden geschorst. Op basis van artikel 132 lid 3 UMVo kan de rechtbank dit gedeelte van de procedure doorgang laten vinden, maar om redenen van doelmatigheid dient zij daarvan af te zien. Het is ook uit proceseconomisch oogpunt niet opportuun wanneer twee verschillende instanties zich tegelijkertijd buigen over de vraag of het Uniemerk geldig is.

4.3. Impossible Foods voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in het schorsingsincident

5.1. De rechtbank stelt vast dat op het moment dat de onderhavige procedure aanhangig werd gemaakt (9 augustus 2019), door SP Nestlé al een vordering tot nietigverklaring van het Uniemerkt bij het EUIPO was ingesteld.

5.2. Artikel 132 lid 1 UMVo schrijft voor dat, indien bij een rechtbank voor het Uniemerkt een vordering als bedoeld in artikel 124 UMVo - anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk - wordt ingesteld terwijl bij het EUIPO (ten aanzien van hetzelfde Uniemerkt) al een vordering tot nietigverklaring is ingediend, die rechtbank de procedure ambtshalve, na partijen te hebben gehoord, dient te schorsen, tenzij er bijzondere redenen zijn de behandeling voort te zetten.

5.3. Impossible Foods verzet zich tegen schorsing van de procedure in de hoofdzaak, met een beroep op bijzondere redenen om de behandeling voort te zetten. Daartoe voert zij aan dat de door SP Nestlé ingestelde nietigverklaring van het Uniemerkt bij het EUIPO evident ongegrond is. In mei 2019 heeft SP Nestlé zowel de geldigheid van de aanvraag van het Uniemerkt IMPOSSIBLE als de geldigheid van de aanvraag van het Uniemerkt IMPOSSIBLE SAUSAGE met Third Party Observations tevergeefs bestreden. In het kader van de nietigheidsprocedure tegen het onderhavige Uniemerkt heeft SP Nestlé nagenoeg gelijklopende argumenten aangevoerd. Nu het EUIPO al heeft beslist dat met betrekking tot de beide voornoemde Uniemerken SP Nestlé's opmerkingen geen serieuze twijfel deden rijzen voor wat betreft de geschiktheid van deze Uniemerken, is er geen reden om aan te nemen dat het oordeel van het EUIPO met betrekking tot het Uniemerkt anders zal luiden. De procedure is door SP Nestlé enkel aanhangig gemaakt met het doel een actie wegens merkinbreuk op grond van het Uniemerkt te vertragen en procedures zoals de onderhavige te frustreren. Dat is geen rechtens te respecteren belang en vormt geen rechtvaardiging voor schorsing.

5.4. Voorop wordt gesteld dat de bewoordingen van artikel 132 lid 1 UMVo er geen misverstand over laten bestaan dat in het daar beschreven geval van een samenloop van een eerdere procedure bij het EUIPO en een latere procedure bij een rechtbank voor het Uniemerkt, schorsing van die latere procedure dwingend wordt voorgeschreven. Voortzetting om bijzondere redenen is daarmee slechts bij uitzondering mogelijk, waarbij het begrip bijzondere redenen beperkt dient te worden uitgelegd. Daarbij dient te worden bedacht dat artikel 132 UMVo eerst en vooral ertoe strekt onverenigbare uitspraken met betrekking tot de geldigheid van het in het geding zijnde Uniemerkt te voorkomen. Gelet hierop kan voortzetting - als beperkte uitzondering op de hoofdregel - dan ook alleen aan de orde zijn in gevallen waarin het risico op divergerende uitspraken ten aanzien van de geldigheid van het in het geding zijnde Uniemerkt te verwaarlozen is of in de gevallen waarin zich zodanige omstandigheden voordoen dat een goede rechtsbedeling of redenen van proceseconomie daartoe onmiskenbaar dwingen.

5.5. In dit geval brengt de hoofdregel van artikel 132 lid 1 UMVo mee dat de hoofdzaak dient te worden geschorst. Bijzondere redenen om het Uniemerktrechtelijke geschil in de hoofdzaak niettemin voort te zetten, zoals Impossible Foods bepleit, acht de

rechtbank niet aanwezig. Het enkele gegeven dat het EUIPO bij toetsing van de geldigheid van de merken IMPOSSIBLE en IMPOSSIBLE SAUSAGE de Third Party Observations van SP Nestlé terzijde heeft gesteld, is onvoldoende om op voorhand evident te achten dat het EUIPO het Uniemerkt geldig zal verklaren en daar in de onderhavige hoofdzaak ook vanuit te gaan. Tegen de merken IMPOSSIBLE en IMPOSSIBLE SAUSAGE zijn overigens nietigheidsprocedures ingesteld die thans nog lopen. Bovendien heeft Impossible Foods haar belangen deels veiliggesteld met het instellen van de voorlopige voorziening (waarvan schorsing niet aan de orde is, zoals de rechtbank hieronder nader zal overwegen). Het voorgaande betekent dat de rechtbank de hoofdzaak zal schorsen op grond van artikel 132 lid 1 UMVo. De meest gereede partij kan de zaak weer op de continuatierol plaatsen voor het nemen van een akte uitlaten over de voortgang van de procedure, zodra er een definitieve beslissing is in de Nietigheidsprocedure. Met een 'definitieve beslissing' bedoelt de rechtbank in dit verband een beslissing waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat.

5.6. Met betrekking tot de door Impossible Foods gevorderde voorlopige voorziening, heeft ook Nestlé c.s. onderkend dat in geval van schorsing van de procedure in de hoofdzaak, artikel 132 lid 3 UMVo de rechtbank voor het Uniemerkt de mogelijkheid biedt voorlopige maatregelen te treffen. De rechtbank verwerpt het betoog van Nestlé c.s. dat het uit proceseconomisch oogpunt wenselijk is het oordeel van het EUIPO af te wachten in de Nietigheidsprocedure. De schorsingsregeling in de UMVo is niet voor niets in beginsel beperkt tot de bodemprocedure. De merkhouder moet de mogelijkheid hebben een voorlopige voorziening te kunnen verkrijgen om haar merkrechten te beschermen. De procedure voor wat betreft de door Impossible Foods gevorderde voorlopige voorziening zal dan ook niet worden geschorst. Evenmin zal de rechtbank de behandeling van de voorlopige voorziening aanhouden totdat er een definitieve beslissing is in de Nietigheidsprocedure, zoals subsidiair door Nestlé c.s. verzocht.

5.7. De rechtbank zal de beslissing over de proceskosten in het incident aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.

6. Het geschil in het bevoegdheidsincident

6.1. Impossible Foods grondt de bevoegdheid van de rechtbank met betrekking tot de door haar ingestelde vorderingen in de hoofdzaak op artikel 124 aanhef en sub a en artikel 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, aangezien Nestlé BV in Nederland is gevestigd. De bevoegdheid strekt zich uit over de gehele Europese Unie op basis van artikel 126 lid 1 sub a UMVo. Ten aanzien van Nestlé S.p.A., Nestlé AG, Tivall, Nestlé AB, Nestlé A/S en Nestlé Belgilux komt de rechtbank volgens Impossible Foods bevoegdheid toe op grond van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo⁴ omdat tussen de vorderingen jegens Nestlé BV en genoemde Nestlé-entiteiten een zodanig nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling. Om dezelfde redenen komt de rechtbank bevoegdheid toe ten aanzien van Nestlé SA en SP Nestlé op grond van artikel 6 lid 1 Lugano II⁵. Voor wat betreft de voorlopige voorzieningen is de rechtbank volgens Impossible Foods bevoegd

⁴ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

⁵ Verdrag van 30 oktober 2007 betreffende rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

daarvan kennis te nemen voor de gehele Europese Unie op grond van artikel 131 lid 2 UMVo.

6.2. Nestlé c.s. vordert - samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, zich onbevoegd zal verklaren tot kennisneming van de vorderingen voor zover deze merkinbreuk buiten Nederland betreffen, met veroordeling van Impossible Foods in de kosten van het incident ex artikel 1019h Rv te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van de uitspraak.

6.3. Ter onderbouwing stelt Nestlé c.s. - samengevat - dat enkel ten aanzien van Nestlé BV op grond van artikel 125 lid 1 UMVo grensoverschrijdende bevoegdheid bestaat. Voor wat betreft Nestlé SA c.s. beperkt de bevoegdheid zich tot Nederland op grond van artikel 125 lid 5 jo 126 lid 2 UMVo voor zover de beweerdelijke inbreuk in Nederland plaatsvindt. Bevoegdheid op grond van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo dan wel artikel 6 lid 1 Lugano II is niet aan de orde. Nestlé c.s. pleegt niet in de hele Europese Unie dezelfde beweerdelijke inbreukmakende handelingen. De verschillende gedaagde entiteiten opereren niet gezamenlijk en zijn op verschillende geografische gebieden actief, terwijl alleen Nestlé BV in Nederland actief is. Daarmee is per entiteit en per territorium sprake van een ander feitencomplex. Bovendien is in de onderhavige zaak de in de rechtspraak geformuleerde uitzondering van toepassing dat bevoegdheid niet aan de orde is, wanneer een forum enkel is benaderd om een partij van de volgens de UMVo bevoegde rechter af te trekken. Er is hier sprake van misbruik van procesrecht. Het centrum van de activiteiten van Nestlé bevindt zich in Zwitserland en binnen de EU is Duitsland veruit de grootste markt. In Duitsland is bovendien over materieel dezelfde rechtsvraag tussen dezelfde partijen tot tweemaal toe een verzoekschrift ingediend. Dat het in die zaken niet gekomen is tot *inter partes* beslissingen doet daar niet aan af.

6.4. Impossible Foods voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

7. De beoordeling in het bevoegdheidsincident

7.1. De rechtbank stelt - met partijen - voorop dat haar internationale en relatieve bevoegdheid toekomt om kennis te nemen van de vorderingen van Impossible Foods jegens Nestlé BV op basis van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 onder a en artikel 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu Nestlé BV in Nederland is gevestigd.

7.2. Ten aanzien van Nestlé SA overweegt de rechtbank dat haar waarschijnlijk internationale en relatieve bevoegdheid toekomt op basis van de voornoemde artikelleden uit de UMVo waarop zij haar bevoegdheid ten aanzien van Nestlé BV heeft gegrond. Dit omdat Nestlé SA het moederbedrijf is van de Nestlé-groep, zodat Nestlé BV gekwalificeerd kan worden als een vestiging van Nestlé SA in Nederland in de zin van het Hummel / Nike arrest.⁶ Nu partijen zich daarover echter niet hebben uitgelaten, kan de rechtbank dit niet met zekerheid vaststellen.

⁶ HvJ EU 18 mei 2017, C-617/15, ECLI:EU:C:2017:390

7.3. Daarnaast komt de rechtbank met betrekking tot de vorderingen jegens de overige gedaagden (inclusief Nestlé SA) internationale en relatieve bevoegdheid toe op basis van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo, respectievelijk artikel 6 lid 1 Lugano II. Daartoe wordt als volgt overwogen.

7.4. Artikel 122 lid 1 en 125 lid 1 UMVo verklaren de algemene bevoegdheidsregels van Brussel I bis-Vo ook van toepassing op procedures betreffende Uniemerken, voor zover daar in de UMVo niet van wordt afgeweken. In de UMVo wordt niet afgeweken van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo. Een rechtbank voor het Uniemerken kan derhalve op basis van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo bevoegd zijn om kennis te nemen van vorderingen die zijn ingesteld tegen een gedaagde die geen woonplaats heeft in de lidstaat waar deze rechtbank zich bevindt, indien en voor zover aan de voorwaarden voor toepassing van dit artikellid is voldaan. Op grond van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo kan bevoegdheid ten aanzien van de tegen Nestlé S.p.A., Nestlé AG, Tivall, Nestlé AB, Nestlé A/S, Nestlé Oy en Nestlé Belgilux ingestelde vorderingen alleen worden aangenomen indien (1) deze rechtbank kan worden aangemerkt als het “gerecht van de woonplaats” van (één van) de medegedaagden van voornoemde gedaagden en bovendien (2) sprake is van een zodanig nauwe band met de vorderingen tegen die medegedaagde(n) dat een goede rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige behandeling en berechting teneinde tegenstrijdige beslissingen te voorkomen. Daarbij geldt dat deze vereisten terughoudend dienen te worden uitgelegd. Dit betekent onder meer dat het enkele feit dat zich divergerende uitspraken kunnen voordoen, onvoldoende is om te kunnen spreken van bedoelde nauwe band. Vereist is dat de divergentie zich kan voordoen in het kader van eenzelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens, waarbij overigens niet is vereist dat de tegen de verschillende gedaagden ingestelde vorderingen dezelfde rechtsgrond hebben.⁷

7.5. Aan het onder (1) gestelde vereiste is - met verwijzing naar r.o. 7.1 - voldaan, nu de rechtbank Den Haag heeft te gelden als gerecht van de woonplaats van Nestlé BV. Ook aan het onder (2) gestelde vereiste is voldaan, nu aan alle gedaagden dezelfde inbreuk op het Uniemerken van Impossible Foods wordt verweten, met eenzelfde inbreukmakend teken INCREDIBLE BURGER voor hetzelfde vleesvervangende product (vergelijk onder 2.8). Daarmee is sprake van dezelfde situatie feitelijk en rechtens. Dat Nestlé S.p.A., Nestlé AG, Tivall, Nestlé AB, Nestlé A/S, Nestlé Oy en Nestlé Belgilux niet steeds in de gehele Europese Unie (exact) dezelfde vermeende inbreukmakende handelingen verrichten, is - wat daar ook van zij - niet relevant.

7.6. Met betrekking tot Nestlé SA en SP Nestlé geldt het volgende. In die zaken zou in beginsel volgens 125 lid 3 UMVo, nu eiser en deze gedaagden niet in een EU-lidstaat zijn gevestigd, de rechterlijke instanties van de lidstaat waar het EUIPO zijn zetel heeft bevoegd zijn. Niettemin is deze rechtbank van oordeel dat zij bevoegd is op basis van 125 lid 1 UMVo omdat - net als hiervoor in r.o. 7.4 en 7.5 is overwogen - Nestlé BV is meegedagvaard. Ten eerste bevat het op de Zwitserse gedaagden toepasselijke Lugano II een zelfde regeling in artikel 6 lid 1 als in artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo. De omstandigheid dat Lugano II niet is genoemd in artikel 122 UMVo maakt dit niet anders. Het tegendeel aannemen zou betekenen dat voor EU-gedaagden wel de regeling van connexiteit bij pluraliteit van gedaagden toepasselijk zou zijn maar niet voor gedaagden met zetel buiten de

⁷ HvJEU 21 mei 2015, C-352/13, ECLI:EU:C:2015:335 (Cartel Damage Claims / Akzo Nobel) r.o. 17 tot en met 20

EU met tot gevolg dat zowel de Nederlandse rechter als rechter te Alicante over dezelfde materie zouden moeten beslissen, wat tot onverenigbare uitspraken kan leiden. Door juist artikel 8 van Brussel I-bis niet van toepasselijkheid uit te sluiten in de opsomming van artikel 122 lid 2 UMVo, is duidelijk dat de Gemeenschapswetgever bedoeld heeft (onder meer) onverenigbare uitspraken te voorkomen. Ten tweede komt uit artikel 125 UMVo komt naar voren dat de bevoegdheid van 125 lid 3 UMVo is bedoeld als restbevoegdheid, eerst aan de orde indien leden 1 en 2 geen bevoegdheid verlenen. Die restbevoegdheid dient naar haar aard restrictief te worden toegepast, zeker als er goede reden is om bevoegdheid op basis van 125 lid 1 UMVo aan te nemen zoals in deze zaak.

7.7. Voor zover Nestlé c.s. in dit kader nog bedoeld heeft te betogen dat Nestlé SA en SP Nestlé niet betrokken zijn bij de vermeende merkinbreuk, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Vooropstellend dat dit verweer bij het vaststellen van de bevoegdheid slechts marginaal kan worden meegewogen⁸, geldt dat Nestlé SA eind 2018 persberichten met de aankondiging van de INCREDIBLE BURGER heeft gepubliceerd (vergelijk productie EP09A en EP09B), waaruit volgt dat zij zich ten minste met de marketing van de producten van haar dochtermaatschappijen bezighoudt. Voorts heeft Impossible Foods - onweersproken - betoogd dat alle websites die worden gebruikt voor marketing en/of verkoop van (onder andere) de INCREDIBLE BURGER toebehoren aan SP Nestlé (vergelijk productie EP11C), zodat ook SP Nestlé geacht moet worden vermeend inbreukmakende handelingen te verrichten.

7.8. Dat de bevoegdheid van deze rechtbank op grond van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo zich ten aanzien van de desbetreffende gedaagden uitstrekt tot de gehele Europese Unie, volgt uit artikel 126 lid 1 UMVo. Daarin is bepaald dat dat zo is, tenzij de bevoegdheid is gebaseerd op artikel 125 lid 5 UMVo. Die uitzondering is in dit geval niet aan de orde. Het unitaire karakter van het Uniemerkt brengt dan mee dat de bevoegdheid van deze rechtbank die is gegrond op artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo de gehele Unie bestrijkt.⁹ Nu artikel 6 lid 1 Lugano II een met artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo vergelijkbare regeling betreft, overweegt de rechtbank dat haar bevoegdheid zich met betrekking tot Nestlé SA en SP Nestlé eveneens uitstrekt tot de gehele Europese Unie.

7.9. De rechtbank gaat eveneens voorbij aan de stelling van Nestlé c.s. dat de vordering enkel in Nederland zou zijn ingesteld om Nestlé SA c.s. van de bevoegde rechter af te trekken dan wel dat sprake is van misbruik van procesrecht. Impossible Foods betoogt terecht dat voor het aannemen van een dergelijke uitzondering een hoge drempel geldt. Nu de beweerdelijke Uniemerkinbreuk door Nestlé c.s. in verschillende landen is gepleegd, heeft Impossible Foods op basis van artikel 125 lid 1 UMVo de keuze een procedure aanhangig te maken tegen een Nestlé-entiteit in het land van vestiging van die betreffende Nestlé-entiteit. In Nederland vindt op relevante wijze beweerdelijke Uniemerkinbreuk plaats, waarmee bevoegdheid voor de Nederlandse rechter niet kunstmatig is gecreëerd. Impossible Foods is vervolgens gerechtigd andere Nestlé-entiteiten voor hetzelfde gerecht te dagen wanneer aan de vereisten van artikel 8 lid 1 UMVo / artikel 6 lid 1 Lugano II wordt voldaan. Misbruik van procesrecht is niet aan de orde vanwege het enkele gegeven dat

⁸ HvJ EU 28 januari 2015, C-375/13 (Kolassa), r.o. 64 en HvJ EU 16 juni 2016, C-12/15 (Universal Music), r.o. 45

⁹ HvJEU 27 september 2017, C-24/16 en C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724 (Nintendo / Big Ben c.s.) r.o. 44, 63 en 64

Impossible Foods niet heeft gekozen voor de rechtbank voor het Uniemerkt van de Nestlé-entiteit met het grootste marktaandeel in de Europese Unie, van de moedermaatschappij, of van de Nestlé-entiteit in het land waar al een ex parte verbod is gevraagd.

7.10. Het voorgaande betekent dat de vordering in het bevoegdheidsincident zal worden afgewezen. De rechtbank zal de beslissing over de proceskosten in het incident aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.

8. Het geschil in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening

8.1. Impossible Foods vordert - na vermindering van eis - dat de rechtbank, in een voorlopige voorziening voor de duur van het geding in de hoofdzaak, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad

- (A) Nestlé c.s. hoofdelijk verbiedt, binnen vier weken na betekening van dit incidentele vonnis, direct of indirect inbreuk te maken op het IMPOSSIBLE BURGER Merk van Impossible Foods, door Nestlé c.s. te verbieden gebruik te maken van het teken "INCREDIBLE BURGER" als onderscheidingsteken op of voor voedingsproducten, met dien verstande dat louter beschrijvend gebruik (i.e. als onderdeel van een complete Engelstalige zin, binnen een anderszins Engelstalige context, waarin het woord gebruikt wordt zonder accentueringen en zonder afwijkende lettergrootte/hoofdletters) *(waarbij de rechtbank begrijpt dat in het petitum zoals opgenomen in de akte houdende overlegging producties tevens vermindering van eis, op deze plaats de woorden "is toegestaan" of woorden van gelijke strekking, zijn weggefallen)*¹⁰, hetzij zelfstandig hetzij via gelieerde ondernemingen, waarbij het verbod van kracht zal zijn op het grondgebied van elke lidstaat van de Europese Unie;
- (B) Nestlé c.s. veroordeelt tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Nestlé c.s. of enige met Nestlé c.s. verbonden (rechts)personen in overtreding zijn van het onder (A) genoemde verbod;
- (C) Nestlé c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van de volledige door Impossible Foods gemaakte proceskosten, met inbegrip van advocaatkosten, in overeenstemming met artikel 1019h Rv zoals door Impossible Foods nader te specificeren, te vermeerderen met de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van de uitspraak.

8.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen zoals genoemd in 8.1 stelt Impossible Foods - samengevat - dat Nestlé c.s. met het gebruik van het teken INCREDIBLE BURGER inbreuk maakt op haar Uniemerkt op basis van artikel 9 lid 2 onder b UMVo. Nestlé c.s. gebruikt het teken in het economisch verkeer ter onderscheiding van waren, zodat sprake is van merkgebruik in de zin van de UMVo. Omdat Nestlé c.s. het teken gebruikt voor dezelfde waren waarvoor Impossible Foods haar Uniemerkt heeft ingeschreven en omdat het teken ten opzichte van het Uniemerkt, globaal beoordeeld en naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief en begripsmatig een sterke gelijkenis vertoont, is verwarringsgevaar bij de gemiddelde consument te duchten. Overigens heeft daadwerkelijke verwarring zich in de praktijk al voorgedaan.

¹⁰ Zo heeft Nestlé c.s. dit onderdeel van het petitum blijktens haar pleitnota onder 89 ook begrepen.

27 mei 2020

8.3. Nestlé c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

9. De beoordeling in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening

Niet-ontvankelijkheid

9.1. Nestlé c.s. betoogt dat Impossible Foods in ieder geval ten aanzien van Nestlé AG en Tivall niet-ontvankelijk verklaard dient te worden vanwege misbruik van procesrecht. Dit omdat Impossible Foods in Duitsland heeft getracht tegen Nestlé AG en Tivall een ex parte verbod te krijgen. Beoordeling in de onderhavige zaak van de vorderingen tegen Nestlé AG en Tivall zou neerkomen op een beoordeling van materieel dezelfde rechtsvraag tussen dezelfde partijen. De rechtbank verwerpt dit betoog. Impossible Foods heeft de verzoeken tot ex parte verboden, na slechts een telefonisch bericht van de Duitse rechtbanken, ingetrokken (vergelijk onder 2.10). Een telefonisch, niet nader onderbouwd, bericht betreft geen inhoudelijke beoordeling van ingestelde vorderingen, nog daargelaten dat het instellen van eenzelfde vordering tussen dezelfde partijen niet zonder meer leidt tot het aannemen van misbruik van procesrecht. Waarom Impossible Foods jegens de andere Nestlé entiteiten ook niet-ontvankelijk zou zijn heeft Nestlé niet onderbouwd, zodat die stelling wordt verworpen.

Processueel belang

9.2. Impossible Foods heeft voldoende processueel belang bij de incidentele vordering. De gevraagde voorlopige voorziening hangt samen met de hoofdvordering en is gericht op een voorziening die voor de duur van de aanhangige bodemprocedure kan worden gegeven. Aan het betoog van Nestlé c.s. dat Impossible Foods onvoldoende belang heeft bij de incidentele vordering omdat zij onvoldoende heeft toegelicht waarom van haar niet gevegd kan worden dat zij de afloop van de hoofdzaak afwacht, gaat de rechtbank voorbij. Het gaat erom of Impossible Foods een voldoende belang heeft bij de voorlopige voorziening (en dat hoeft niet een spoedeisend belang te zijn zoals vereist in een kort geding). Daarvan is in de onderhavige procedure sprake, nu inmiddels is beslist dat de hoofdzaak zal worden geschorst in afwachting van de uitkomst van de Nietigheidsprocedure (vergelijk r.o. 5.5). Dat betekent dat - zoals Impossible Foods heeft aangevoerd - een (eind)vonnissen in de hoofdzaak geruime tijd op zich zal laten wachten, ook rekening houdend met de lange doorlooptijden van het EUIPO. Impossible Foods heeft gesteld dat zij door de beweerdelijke voortdurende merkinbreuk van Nestlé c.s. aanzienlijke schade heeft geleden en lijdt, voornamelijk omdat Nestlé c.s. daarmee de succesvolle lancering van de IMPOSSIBLE BURGER op de Europese markt frustreert en marktaandeel tracht te veroveren dat haar niet toekomt. Mede gelet op de gestelde voortdurende inbreuk door Nestlé c.s. kan van Impossible Foods niet gevegd worden dat zij de uitkomst van de onderhavige hoofdzaak afwacht. Impossible Foods heeft derhalve voldoende belang bij een voorlopige voorziening, waarmee beoordeeld moet worden of een afweging van de materiële belangen van partijen de gevorderde ordemaatregel rechtvaardigt.

Nietigheid Uniemerks

9.3. Nestlé c.s. heeft aangevoerd dat zij geen inbreuk maakt op het Uniemerks van Impossible Foods omdat het Uniemerks IMPOSSIBLE BURGER uitsluitend beschrijvend is

in de zin van artikel 7 lid 1 sub c UMVo en ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7 lid 1 sub b UMVo.

IMPOSSIBLE BURGER beschrijvend voor de betrokken waar?

9.4. Een Uniemerkt wordt nietig verklaard als het beschrijvend is in de zin van de in r.o. 9.3 genoemde bepaling. Het daaraan ten grondslag liggende algemeen belang is dat tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven. Voor het oordeel dat een merk beschrijvend is, is voldoende dat het teken of de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten. Hierbij geldt dat het verband voldoende rechtstreeks en concreet moet zijn. Voorts geldt als referentiebasis de wijze waarop het relevante publiek het betrokken woord normaliter opvat en kan dit worden onderbouwd bijvoorbeeld aan de hand van de uitleg in een woordenboek van vergelijkbare termen.

9.5. Het Uniemerkt is ingeschreven voor een scala aan plantaardige vlees-, vis- en gevogeltevervangers en daarvan afgeleide producten, voor diverse zuivelvervangers en voor vlees, vis, zeevruchten, gevogelte, wild en diverse zuivelproducten (zie onder 2.2). Daarmee is het relevante publiek in dit kader de gemiddelde consument binnen de Europese Unie die dergelijke producten aanschaft. Voorlopig oordelend volgt de rechtbank Nestlé c.s. dat dit feitelijk het algemene publiek is, nu de meeste mensen vlees, vis, gevogelte en zuivelproducten en/of plantaardige vervangers van al deze producten zullen consumeren. Het aandachtsniveau van dit relevante publiek is bij dergelijke alledaagse consumptiegoederen relatief laag. Daarbij gaat de rechtbank ervan uit dat het relevante publiek consumenten uit de gehele Europese Unie omvat, nu het Uniemerkt basale Engelse termen behelst, die niet alleen begrijpelijk zijn voor consumenten uit lidstaten met Engels als officiële voertaal, dan wel uit lidstaten waar de kennis van het Engels over het algemeen goed is, maar ook voor consumenten uit lidstaten met een beperkte standaard kennis van het Engels. Dat geldt temeer nu de term “impossible” in verschillende Europese talen op vergelijkbare wijze voorkomt met dezelfde betekenis (Frankrijk: impossible; Italië: impossibile; Spanje: imposible; Portugal: impossível; Roemenië: imposibil en Malta: impossibbli). Dat geldt in nog grotere mate voor de term “burger”, nu dit naar voorlopig oordeel een algemeen bekende (universele) Engelse term is.

9.6. Volgens Nestlé c.s. is het Uniemerkt puur beschrijvend voor de waren in klasse 29 omdat het relevante publiek “impossible burger” kan en zal opvatten als een beschrijving van een kenmerk van de waar. Het is een plantaardige burger die onmogelijk veel op vlees lijkt. Daarnaast zou de term “impossible” een lovende of wervende connotatie hebben omdat het de positieve kwaliteiten van de betreffende waren of diensten benadrukt. Dat betekent dat met “impossible” de kwaliteit en daarmee een kenmerk van de waar wordt beschreven.

9.7. Naar voorlopig oordeel slaagt dit betoog van Nestlé c.s. niet. In het spraakgebruik betekent “impossible burger” een onmogelijke burger, oftewel een burger die niet kan

bestaan. Daarmee wordt geen generiek productkenmerk van de burger beschreven. Integendeel zelfs, zoals Impossible Foods terecht opmerkt. Het bijvoeglijk naamwoord “impossible” is anti-beschrijvend ten opzichte van een burger die wel degelijk fysiek aanwezig is. Het zegt niets over bijvoorbeeld de soort, kwaliteit of samenstelling van de burger in kwestie. Dat het publiek uit de enkele term “impossible burger” zou opmaken dat het hier gaat om een vegetarische burger waarbij het de bedoeling is die zoveel mogelijk op vlees te laten lijken, kan de rechtbank niet volgen. De rechtbank gaat eveneens voorbij aan de stelling dat de consument het woord “impossible” vóór een zelfstandig naamwoord altijd als aanduiding van heel goede kwaliteit zal zien en in die zin direct als een aanprijzing zal opvatten en daarmee als beschrijving van de kwaliteit van de burger (waarmee het een kenmerk is van de waar). De woorden “impossible burger” confronteren de consument eerder met een tegenstrijdigheid, te weten met een burger die blijkbaar niet kan bestaan en zetten daardoor aan tot denken, zoals Impossible Foods terecht opmerkt. Dat is anders bij de voorbeelden die door Nestlé c.s. zijn aangehaald, waarbij “king burger” het dichtst bij “impossible burger” in de buurt komt. Het woord “king” heeft in zijn algemeenheid een positieve connotatie wanneer het in combinatie met een bepaald product wordt gebruikt, waardoor consumenten dit gemakkelijker als aanprijzende term zullen opvatten. Dat is bij de term “impossible” anders. Zo het al geen negatieve connotatie heeft (het kan niet bestaan), roept het minst genomen vragen op. Daarmee kan “impossible burger” niet als een algemeen aanprijzende woordcombinatie worden gezien waarmee enkel de kwaliteit wordt omschreven.

IMPOSSIBLE BURGER niet onderscheidend voor de betrokken waar?

9.8. Een Uniemerkt wordt eveneens nietig verklaard als het ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van de in r.o. 9.3 genoemde bepaling. Redengevend is daarvoor dat in het kader van het algemeen belang geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de wezenlijke functie van een merk te vervullen. Een Uniemerkt heeft onderscheidend vermogen indien het zich ertoe leent de waren waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en aldus van de waar van andere ondernemingen te onderscheiden. Of het merk deze herkomstfunctie kan vervullen dient daarbij telkens te worden beoordeeld aan de hand van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is verricht en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek.

9.9. Met verwijzing naar r.o. 9.6 en 9.7 gaat de rechtbank voorbij aan het betoog van Nestlé c.s. dat het Uniemerkt onderscheidend vermogen mist voor waren in klasse 29 omdat het puur beschrijvend zou zijn.

9.10. Daarnaast betoogt Nestlé c.s. dat het Uniemerkt onderscheidend vermogen mist omdat het door het publiek enkel als lovende/wervende boodschap wordt gezien en niet als een op zichzelf staande oorsprongsindicator. Het Uniemerkt is volgens Nestlé c.s. samengesteld uit bestanddelen zonder onderscheidend vermogen voor de betrokken waren, waarmee het Uniemerkt in zijn geheel ook onderscheidend vermogen mist voor deze waren. Het is gebruikelijk om bij verwijzing naar voedingsmiddelen de term “impossible” voorafgaand aan het type producten gebruiken, als algemene aanprijzing.

9.11. Met verwijzing naar r.o. 9.7 kan “impossible burger” naar voorlopig oordeel niet als een algemeen aanprijzende woordcombinatie worden gezien. Het heeft in die zin

onderscheidend vermogen, waarbij de herkomstfunctie extra wordt versterkt door de relatie in naamgeving met Impossible Foods.

9.12. Het voorgaande betekent dat IMPOSSIBLE BURGER naar voorlopig oordeel een geldig merk betreft.

Merkinbreuk

Artikel 9 lid 2 onder b UMVo

9.13. Een merkhouder kan op grond van artikel 9 lid 2 onder b UMVo een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.

9.14. Van een dergelijke inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 onder b UMVo is sprake als teken (in dit geval INCREDIBLE BURGER) en merk (in dit geval het Uniemerk) zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de visuele, fonetische (auditieve) en/of begripsmatige overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Verwarringsgevaar kan eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen. De voornoemde toetsing van het verwarringsgevaar vindt in fasen plaats. Eerst wordt beoordeeld of sprake is van overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig niveau. Vervolgens - als sprake is van ten minste enige overeenstemming - vindt de globale beoordeling van het verwarringsgevaar plaats met inaanmerkingneming van alle omstandigheden van het geval.¹¹

9.15. Visueel is er een behoorlijke mate van overeenstemming. De twee woorden van het merk en teken hebben beide exact dezelfde lengte (hetzelfde aantal letters). In tegenstelling tot wat Nestlé c.s. aanvoert, is dat in het onderhavige geval voor de mate van visuele overeenstemming wel degelijk van belang. Nestlé c.s. merkt op zich terecht op dat in zijn algemeenheid merken / tekens die even lang zijn niet alleen om die (enkele) reden visueel gelijk zijn, omdat het publiek over het algemeen niet bekend is met het aantal letters

¹¹ HvJ 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory)

in een teken. Maar ze vergeet te melden dat wanneer het gaat om de beoordeling van visuele overeenstemming van een woordmerk met een teken bestaande uit (een) woord(en), wel degelijk van belang is wat de lengte (het aantal letters) van het merk dan wel het teken is, wanneer letters in dezelfde volgorde voorkomen. Dat is hier het geval, nu het merendeel van de letters van merk en teken gelijk is geplaatst. Daarbij beginnen de eerste woorden van merk en teken beide met “i” en eindigen ze op “ible” en is het tweede woord van merk en teken volledig gelijk. Nestlé c.s. haalt in dit kader nog aan dat “ible” een veelvoorkomend achtervoegsel is in de Engelse taal en dat het tweede element van merk en teken “burger” volledig beschrijvend is. Dat laatste is bij de toets van de mate van overeenstemming echter niet relevant. Bij de vraag of sprake is van (visuele) overeenstemming gaat het immers om vergelijking van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.

9.16. Het onderhavige merk en teken stemmen fonetisch ook in zekere mate overeen. Bij de uitspraak verschilt enkel de tweede lettergreep van het eerste woord van het merk en het teken hoorbaar, te weten *im-po-sa-ble* versus *in-cre-da-ble*. Dit is de lettergreep waarop de klemtoon valt, zodat fonetisch enig verschil hoorbaar is. De derde lettergreep van beide woorden verschilt fonetisch nauwelijks, nu alleen de medeklinker verschilt waarmee de klankkleur van deze lettergreep gelijk blijft en op deze lettergreep geen klemtoon valt. Het tweede woord van zowel het merk als het teken, *burger*, stemt volledig overeen. Van het totale merk en het teken is het aantal lettergrepen identiek waarmee ook de cadans hetzelfde is.

9.17. Begripsmatig is er slechts sprake van een geringe mate van overeenstemming tussen het Uniemark en het teken. Dat losse woorden in het Uniemark of teken tot een soortnaam behoren, tot eenzelfde categorie van Romaanse woorden in het Engels die op eenzelfde wijze zijn opgebouwd, als uitroep worden gebruikt of volledig identiek zijn, zoals Impossible Foods aanvoert, is niet zonder meer relevant. Het gaat erom of sprake is van begripsmatige overeenstemming wanneer het gehele Uniemark met het gehele teken wordt vergeleken. Daarbij gaat de rechtbank er - met verwijzing naar r.o. 9.5 - vanuit dat het relevante publiek voldoende kennis heeft van de Engelse taal om de betekenis van zowel het Uniemark als het teken te begrijpen. In r.o. 9.5 is dat voor wat betreft het Uniemark nader uitgelegd. Dezelfde redenering gaat ook op voor het teken omdat het eerste woord van het teken “incredible” eveneens in verschillende Europese talen op vergelijkbare wijze voorkomt met dezelfde betekenis (Frankrijk: *incroyable*; Italië: *incredibile*; Spanje: *increíble*; Portugal: *incrível*; Roemenië: *incredibil* en Malta: *inkredibbli*). Rekening houdend met het voorgaande, zal het relevante publiek “impossible burger” naar voorlopig oordeel opvatten als een burger die onmogelijk kan bestaan en “incredible burger” als een burger die ongelooflijk is. Daarbij is de rechtbank het met Nestlé c.s. eens dat het publiek waarschijnlijk zal begrijpen dat bij “incredible burger” bedoeld is te verwijzen naar de ongelooflijke kwaliteit. Daarmee is enerzijds sprake van een begripsmatig verschil tussen het Uniemark en het teken, maar anderzijds is er naar voorlopig oordeel wel enige overeenstemming omdat zowel het Uniemark als het teken begripsmatig de vraag oproepen wat er zo onmogelijk / ongelooflijk is aan de desbetreffende burgers.

9.18. De vraag is of, gegeven de behoorlijke mate van overeenstemming tussen het Uniemark en het teken, bij globale beoordeling sprake is van verwarringsgevaar. Naar voorlopig oordeel is dat het geval. Daarbij worden de volgende omstandigheden in aanmerking genomen.

9.19. Het onderscheidend vermogen van het Uniemerkt is naar voorlopig oordeel gemiddeld, waarbij van belang is dat het element IMPOSSIBLE niet beschrijvend is voor de onderhavige waren (vergelijk r.o. 9.9 tot en met 9.11). De rechtbank volgt Impossible Foods evenwel niet in haar stelling dat het Uniemerkt een grote intrinsieke onderscheidingskracht heeft omdat het fantasievol en contra-intuïtief van aard zou zijn. Het Uniemerkt heeft zeker een twist omdat het relevante publiek zich zal afvragen wat onmogelijk is aan de betreffende burger, maar het is niet zo fantasievol of verrassend dat het Uniemerkt daarmee meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen toekomt. Anderzijds is er evenmin aanleiding om aan te nemen dat het Uniemerkt hooguit een zwak onderscheidend vermogen zou hebben, zoals Nestlé c.s. betoogt.

9.20. Het relevante publiek is de consument in de volledige Europese Unie die plantaardige burgers koopt en consumeert, waarbij het aandachtsniveau van dit publiek relatief laag zal zijn (vergelijk r.o. 9.17 en zoals hierna wordt overwogen in r.o. 9.27).

9.21. De waren die onder het Uniemerkt en het teken worden verkocht, zijn volledig soortgelijk. Het zijn plantaardige burgers, in de subcategorie hamburgerschijven waarmee wordt geprobeerd elk aspect van vlees zo getrouw mogelijk na te bootsen, van smaak tot textuur.

9.22. De bovenstaande omstandigheden zijn ruim voldoende om te kunnen concluderen dat er verwarringsgevaar te duchten is. Daarbovenop zijn er echter nog twee omstandigheden die de rechtbank sterken in dit voorlopig oordeel.

9.23. In de eerste plaats zijn dat de voorbeelden van daadwerkelijke verwarring die al heeft plaatsgevonden op de Europese markt, zelfs zonder dat de IMPOSSIBLE BURGER nog op deze markt is geïntroduceerd. In die voorbeelden wordt de smaak en kwaliteit van de INCREDIBLE BURGER als minder beschouwd, hetgeen ten gevolge van de verwarring aan Impossible Foods zal blijven kleven. Nestlé c.s. merkt op zich terecht op dat terughoudendheid is geboden bij het toekennen van gewicht aan bewijs van gevallen van daadwerkelijke verwarring. Dat laat echter onverlet dat in het onderhavige geval de voorbeelden van Impossible Foods bevestigen dat de door Nestlé c.s. gekozen naam voor haar teken zo dicht tegen het Uniemerkt aan ligt dat verwarringsgevaar bepaald niet denkbeeldig is.

9.24. In de tweede plaats weegt mee dat Impossible Foods heeft gesteld dat Nestlé c.s. in de zomer van 2018 Impossible Foods heeft benaderd om te onderhandelen over een eventuele zakelijke samenwerking / een licentieovereenkomst met betrekking tot de IMPOSSIBLE BURGER, in welk kader Impossible Foods vertrouwelijke en gevoelige informatie over onder andere de IMPOSSIBLE BURGER met Nestlé c.s. heeft gedeeld. Terwijl deze onderhandelingen nog gaande waren, heeft Nestlé c.s. eind 2018 ineens de lancering van de INCREDIBLE BURGER aangekondigd. Impossible Foods heeft vervolgens de onderhandelingen afgebroken. De rechtbank gaat in dit kader voorbij aan de enkele betwisting van het bestaan van onderhandelingen door de advocaat van Nestlé c.s. op de zitting, bij gebrek aan wetenschap. Impossible Foods heeft de door haar gestelde gang van zaken bij dagvaarding al geschetst, zodat er voldoende tijd is geweest voor Nestlé c.s. om haar advocaat ter zake in te lichten. De rechtbank houdt het er dus voorlopig voor dat de onderhandelingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en dat vertrouwelijke informatie in dat kader door Impossible Foods met Nestlé c.s. is gedeeld. Dat doet het vermoeden rijzen

dat Nestlé c.s. op merkgebied bewust een strategie heeft gekozen om een succesvolle lancering van een product onder het merk IMPOSSIBLE BURGER door Impossible Foods op de Europese markt te frustreren door zelf als eerste een vergelijkbaar product op de Europese markt te brengen met een overeenstemmende naamgeving. Dat klemt temeer nu Nestlé c.s., nadat zij door Impossible Foods is gesommeerd de naamgeving van de INCREDIBLE BURGER te wijzigen in verband met merkinbreuk, in de Verenigde Staten - waar de IMPOSSIBLE BURGER succesvol in de markt aanwezig is - de naam heeft gewijzigd in AWESOME BURGER, maar voor de Europese markt de naam ongewijzigd heeft gelaten.

9.25. Het voorgaande betekent dat Impossible Foods zich op grond van artikel 9 lid 2 onder b UMVo in beginsel kan verzetten tegen het gebruik van het teken INCREDIBLE BURGER door Nestlé c.s.

Gebruik van het teken als merk?

9.26. Nestlé c.s. voert nog als verweer dat zij het teken niet gebruikt voor waren in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo. Volgens haar is - verkort weergegeven - slechts sprake van gebruik op puur beschrijvende wijze, namelijk enkel om de kwaliteit en eigenschappen van het specifieke product dat zij onder haar merken GARDEN GOURMET en HÄLSANS KÖK verkoopt, te communiceren. Het woord "incredible" zou een veelvoorkomende, promotionele, zuiver verkoop bevorderende term zijn met een aanprijzende connotatie, waarbij het doel is om een bepaalde waarde van iets te communiceren en niet om een herkomstaanduiding te zijn. De woordcombinatie "incredible burger" wordt door het publiek dan ook opgevat als een aanprijzing voor een burger van een ongelooflijke, buitengewone kwaliteit. Het is volgens Nestlé c.s. tevens een puur beschrijvende term omdat het een productaanduiding betreft en de consument ook begrijpt dat opvallend weergegeven termen beschrijvende productaanduidingen zijn. Nestlé c.s. betoogt daartoe dat zij op haar overige producten van het merk GARDEN GOURMET / HÄLSANS KÖK op dezelfde plaats als waar het teken INCREDIBLE BURGER op de verpakking van dit product is gezet, eveneens beschrijvende productaanduidingen plaatst, zoals bijvoorbeeld "schnitzel" of "kaasburger".

9.27. Zoals Impossible Foods terecht opmerkt, is sprake van merkgebruik in de zin van voornoemd artikellid wanneer (in dit geval) Nestlé c.s. het teken op zodanige wijze gebruikt dat de consumenten het kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar.¹² Bij die beoordeling dient rekening gehouden te worden met alle omstandigheden van het geval en de perceptie van het relevante publiek. Zoals partijen terecht hebben opgemerkt, is het relevante publiek bij de beoordeling of sprake is van merkinbreuk, het publiek dat niet alleen de waren gebruikt die door het Uniemerk worden bestreken, maar dat ook het product gebruikt dat wordt bestreken door het teken. Daarmee spitst het relevante publiek zich in het onderhavige geval toe op de consument die plantaardige burgers koopt en consumeert. Omdat het gaat om dagelijkse consumptiegoederen met een hoge omloopsnelheid die relatief laaggeprijsd zijn, is de rechtbank het voorlopig oordelend met Impossible Foods eens dat het aandachtsniveau van het publiek in kwestie laag zal zijn.

¹² Vergelijk HvJEG 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497 (Céline)

9.28. Dat Nestlé c.s. het teken alleen puur beschrijvend zou gebruiken, verwerpt de rechtbank. Zoals Impossible Foods terecht aangeeft, geeft de term “incredible burger” geen enkele informatie over de productsamenstelling (behalve dat het een burger betreft). Nestlé c.s. spreekt zichzelf hierin ook tegen met de voorbeelden van de termen die Nestlé c.s. voor haar andere plantaardige burgers gebruikt zoals linzenburger, kaasburger en jalapeño burger. Al deze termen geven duidelijke informatie over productsamenstelling c.q. belangrijke ingrediënten van het product. Dat is bij “incredible burger” niet het geval. Bovendien gebruikt Nestlé c.s. het teken in alle taalgebieden zowel op de voorkant van de verpakkingen als op de achterkant consequent in het Engels, in zijn geheel in hoofdletters of met de eerste letters van de beide woorden als hoofdletter (zie onder 2.8). Dat duidt op naamgeving, wat het relevante publiek zal interpreteren als aanduiding van de herkomst. De andere promotionele aanduidingen op de voorkant van de verpakking zijn in de eigen landstaal opgenomen evenals de andere voornoemde termen die Nestlé c.s. gebruikt om types burgers (zoals bijvoorbeeld linzenburger) aan te duiden. Ook de tekst op de achterkant van de verpakking is - behoudens “Incredible Burger” - in de eigen landstaal (vergelijk onder 2.8). In de andere marketingvoorbeelden (zie wederom onder 2.8) wordt het teken door Nestlé c.s. evenzo in hoofdletters prominent gebruikt en ook hier ongeacht de landstaal altijd in het Engels. Aan het verweer van Nestlé c.s. dat het teken vergelijkbaar is met andere Engelse leenwoorden die ongewijzigd blijven bestaan in verschillende talen, zoals “ice tea”, “chocolate chip cookies” en “bitter lemon”, zodat het logisch is dat zij deze beschrijvende term niet vertaalt, gaat de rechtbank voorbij. Met Impossible Foods is de rechtbank van oordeel dat “incredible burger” niet een zodanig gangbare term betreft dat het inmiddels zou zijn verworpen tot een Engels leenwoord in de diverse Europese talen. Dat daarvan sprake zou zijn, heeft Nestlé c.s. ook niet aannemelijk gemaakt.

9.29. Beide partijen hebben marktonderzoeken overgelegd om hun argumenten kracht bij te zetten. Dit is van de zijde van Impossible Foods het Motivaction rapport van oktober 2019 (productie EP38) en van de zijde van Nestlé c.s. het Kien rapport van november 2019 (productie GP37A). Deze marktonderzoeken geven de rechtbank geen aanleiding haar voorlopig oordeel bij te stellen al was het maar omdat partijen over en weer (onder andere) de vraagstelling in het rapport van de wederpartij met juistheid als ondeugdelijk bekritisieren, zodat de rechtbank deze marktonderzoeken niet bruikbaar acht omdat niet duidelijk is in hoeverre deze daadwerkelijk een correct en representatief beeld geven van hoe het relevante publiek het teken INCREDIBLE BURGER interpreteert.

9.30. Het voorgaande leidt tot het voorlopig oordeel dat Nestlé c.s. het teken INCREDIBLE BURGER wel degelijk (ook) gebruikt ter onderscheiding van haar waren, zodat het gebruik daarvan afbreuk kan doen aan de herkomstfunctie van het Uniemerk.

Eerlijk beschrijvend gebruik

9.31. Nestlé c.s. betoogt in het verlengde van het vorenstaande dat, ook indien INCREDIBLE BURGER als merk wordt opgevat, zij geen merkinbreuk maakt omdat op basis van artikel 14 UMVo een merkhouders niet kan optreden tegen eerlijk beschrijvend gebruik. Daarvan is volgens Nestlé c.s. sprake omdat INCREDIBLE BURGER een aanduiding is van een kenmerk van de waar, dan wel omdat het geen onderscheidend vermogen heeft.

27 mei 2020

9.32. Met verwijzing naar r.o. 9.28 verwerpt de rechtbank het verweer dat met INCREDIBLE BURGER een aanduiding van (een) kenmerk(en) van de waar wordt gegeven. Met INCREDIBLE BURGER wordt niets ten aanzien van soort, hoedanigheid, hoeveelheid of een ander kenmerk van de waar prijsgegeven. Dat deze burger ongelooflijk is, is niet als een kenmerk te beschouwen.

Vorderingen

9.33. Nu de verweren van Nestlé c.s. niet slagen en in het kader van dit incident voorshands voldoende aannemelijk is dat sprake is van inbreuk op het Uniemerkt van Impossible Foods, is het in 8.1 onder (A) gevorderde provisionele verbod in beginsel toewijsbaar. De rechtbank overweegt in dit kader als volgt.

Opleggen verbod?

9.34. Nestlé c.s. betoogt dat een verbod zou neerkomen op het moeten “rebranden” van haar product en op vernietiging van de huidige voorraad (in verband met beperkte houdbaarheid), wat feitelijk neerkomt op definitieve maatregelen, zodat de rechtbank in het voordeel van Nestlé c.s. zou moeten beslissen het verbod niet toe te wijzen in afwachting van de beslissing in de hoofdzaak, althans de rechtbank begrijpt dat Nestlé c.s. dit bedoelt aan te voeren.

9.35. Voorop wordt gesteld dat in een kort geding procedure toewijzing van (en de omvang van) een inbreukverbod afhankelijk is van een belangenafweging waarbij onder meer enerzijds het voorlopig karakter van het rechterlijk oordeel in kort geding en de ingrijpendheid van de gevolgen van een eventueel verbod voor de verweerder in aanmerking dienen te worden genomen en anderzijds de omvang van de schade die voor de eiser dreigt, indien een verbod zou uitblijven. Nu een inbreukverbod in een voorlopige voorziening een met een verbod in kort geding vergelijkbare maatregel is, ziet de rechtbank aanleiding ook hier een dergelijke belangenafweging te maken. Daarbij geldt dat de omstandigheid dat een zodanige afweging, wanneer de rechtbank (zoals in het onderhavige geval) de gedragingen onrechtmatig oordeelt, in de regel toewijzing van het gevorderde verbod voor de hand doet liggen, in het bijzonder wanneer schade door voortzetting van die gedragingen dreigt, niet wegneemt dat de rechtbank in de gegeven omstandigheden van een verbod kan afzien, bijvoorbeeld in verband met zijn oordeel dat aan de belangen van de eiser voorlopig voldoende op andere wijze is of kan worden tegemoet gekomen.

9.36. In dit verband weegt de rechtbank mee dat Nestlé c.s. ruimschoots bekend was met het Uniemerkt van Impossible Foods (en zelfs heeft onderhandeld over samenwerking dan wel een licentie) en voor de Europese naamgeving van haar plantaardige burger gekozen heeft voor een teken dat in het directe verlengde ligt van het Uniemerkt. Dit in tegenstelling tot het teken waarvoor (uiteindelijk, na sommatie door Impossible Foods in januari 2019) is gekozen in de Verenigde Staten (vergelijk r.o. 9.24). Van een zuiver toevallige keuze van dit teken lijkt dan ook geen sprake. Gezien genoemde sommatie diende Nestlé c.s. ervan uit te gaan dat gebruik van het teken door Impossible Foods zou worden beantwoord met handhaving van haar merkrecht. Zo beschouwd is de Europese introductie vanaf februari 2019 *at risk* geweest. Ten slotte is er voorshands sprake van een duidelijke merkinbreuk.

9.37. Onder deze omstandigheden heeft Nestlé c.s. het over zichzelf afgeroepen dat zij met het gebruik van het inbreukmakende teken INCREDIBLE BURGER voor een plantaardig product met beperkte houdbaarheid, geconfronteerd zou kunnen worden met (hoge) kosten ten gevolge van een verbod vanwege inbreuk op de rechten van Impossible Foods.

Verbod

9.38. Met verwijzing naar r.o. 9.28 gaat de rechtbank voorbij aan het betoog van Nestlé c.s. dat de “carve out” met betrekking tot beschrijvend gebruik van de woorden “incredible burger” te onduidelijk zou zijn omdat Nestlé c.s. deze woorden thans al enkel beschrijvend gebruikt. Het toegelaten beschrijvend gebruik is door Impossible Foods helder genoeg omschreven en zal als zodanig in het dictum worden opgenomen.

9.39. Impossible Foods vordert dat niet enkel aan Nestlé c.s. een inbreukverbod wordt opgelegd, maar ook aan “gelieerde” ondernemingen. Op welke grondslag dit onderdeel van de vordering is gebaseerd, heeft zij niet toegelicht. Enkel met betrekking tot de gedaagde entiteiten is in het onderhavige vonnis beslist dat sprake is van (dreigend) inbreukmakend handelen. Voor veroordeling van niet in de procedure betrokken entiteiten is geen aanleiding. Dit onderdeel van de vordering zal dan ook worden afgewezen. Dat geldt ook voor de gevorderde indirecte inbreuk. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat de UMVo daarvoor basis biedt.

Territoriale reikwijdte verbod

9.40. De geografische reikwijdte van het verbod moet volgens Nestlé c.s. worden beperkt omdat Impossible Foods geen bewijs van verwarring heeft overgelegd buiten Duitsland en Zweden en sprake is van een uitermate zwakke zaak, waarmee reden is om een uitzondering te maken op het uitgangspunt van het opleggen van een EU-wijd verbod, zoals bedoeld in het DHL / Chronopost- arrest¹³. De rechtbank gaat voorbij aan dit betoog. Met Impossible Foods is de rechtbank van oordeel dat er geen aanleiding bestaat voor een dergelijke territoriale beperking. In het DHL / Chronopost- arrest is overwogen dat ingeval de rechtbank voor een Uniemerk op grond van (thans) artikel 125 lid 1 tot en met 4 UMVo bevoegd is om kennis te nemen van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten (dat is in de onderhavige procedure het geval), een opgelegd verbod op voortzetting van (dreigende) inbreuken van een Uniemerk in beginsel van kracht dient te zijn op het gehele grondgebied van de Unie. Slechts wanneer de rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat de (dreigende) inbreuk op een Uniemerk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken. Daarvan is volgens het Hof van Justitie in het bijzonder sprake wanneer de partij die het verbod vordert, de territoriale werking van haar vordering heeft begrensd, of omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen. In de onderhavige zaak doet zich dit niet voor, nu de rechtbank juist heeft vastgesteld dat naar voorlopig oordeel verwarringsgevaar zich kan voordoen in alle lidstaten van de Europese Unie. De dreigende inbreuk strekt zich

¹³ HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238 (DHL / Chronopost)

derhalve uit tot alle lidstaten, waarmee ook het verbod zich tot alle lidstaten dient uit te strekken.

Termijn in verband met mogelijke executieproblemen

9.41. Nestlé c.s. betoogt in haar conclusie van antwoord in het incident ex artikel 223 Rv dat zij vier weken nodig heeft om aan een op te leggen verbod te voldoen, waarna Impossible Foods haar vordering in die zin heeft gewijzigd. Vervolgens voert Nestlé c.s. in haar pleitnota aan dat ook deze termijn te kort is en dat het drukken van een nieuwe verpakking in ieder geval zes weken zal duren. De rechtbank is van oordeel dat de door Impossible Foods gevorderde aangepaste termijn Nestlé c.s. ruim voldoende gelegenheid geeft aan het verbod te voldoen, zodat aan die termijn wordt vastgehouden.

Dwangsom

9.42. De dwangsom van € 25.000,- per dag of gedeelte van een dag dat Nestlé c.s. in overtreding is met het op te leggen verbod komt niet buitenproportioneel over. De rechtbank zal het bedrag van de dwangsom wel maximaliseren op € 250.000,- per gedaagde partij.

Proceskosten

9.43. De rechtbank zal de beslissing over de proceskosten in het incident aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.

10. De beslissing

De rechtbank

in het schorsingsincident (voor wat betreft de hoofdzaak) en in de hoofdzaak

10.1. schorst de procedure op de voet van artikel 132 lid 1 UMVo,

10.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot het eindvonnis in de hoofdzaak,

in het schorsingsincident (voor wat betreft de voorlopige voorziening)

10.3. wijst het gevorderde af,

10.4. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot het eindvonnis in de hoofdzaak,

in het bevoegdheidsincident

10.5. wijst de vordering af,

10.6. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot het eindvonnis in de hoofdzaak,

in het incident houdende voorlopige voorziening

10.7. verbiedt Nestlé c.s. hoofdelijk om binnen vier weken na betekening van het vonnis, inbreuk te maken op het IMPOSSIBLE BURGER Uniemerkt van Impossible Foods in de gehele Europese Unie, meer in het bijzonder door gebruik te maken van het teken "INCREDIBLE BURGER" als onderscheidingsteken op of voor voedingsproducten, met dien verstande dat louter beschrijvend gebruik is toegestaan (i.e. als onderdeel van een complete Engelstalige zin, binnen een anderszins Engelstalige context, waarin het woord gebruikt wordt zonder accentueringen en zonder afwijkende lettergrootte/hoofdletters),

10.8. bepaalt dat de betreffende gedaagde een dwangsom verbeurt van € 25.000,- per dag - een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend - dat deze gedaagde in strijd handelt met het onder 10.7 opgenomen verbod tot een maximum van € 250.000,- per gedaagde,

10.9. wijst het meer of anders gevorderde af,

10.10. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot het eindvonnis in de hoofdzaak,

in de hoofdzaak

10.11. bepaalt dat de meest gereede partij de zaak kan opbrengen op de continuatierol voor de in r.o. 5.5 bedoelde akte zodra er een definitieve beslissing is in de Nietigheidsprocedure,

10.12. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel op 27 mei 2020.

