



vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/691561 / KG ZA 20-939 CdK/LO

Vonnis in kort geding van 24 november 2020

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma
V.O.F. DELICIOUS FOOD & GOURMET,
gevestigd te Roelofarendsveen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CUCUMIS SATIVUS B.V.,
gevestigd te Roelofarendsveen,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GEURTSSEN B.V.,
gevestigd te Maarssen,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
H&L FOOD B.V.,
gevestigd te Roelofarendsveen,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CRUZ B.V.,
gevestigd te Zaandam,
eiseressen bij dagvaarding van 20 oktober 2020,
advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ENRICO B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat mr. M.E. Verwoert te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Delicious Food en Enrico worden genoemd.

1. De procedure

Tijdens de mondelinge behandeling op 10 november 2020 heeft Delicious Food de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Enrico heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben producties en een pleitnota ingediend. Vonnis is bepaald op heden.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de kant van Delicious Food: W.E.H. Geurtsen, namens Geurtsen B.V. en E.T.G. van Ruiten, informant en zoon van Van Ruiten senior, met mr. Maatjes;
aan de kant van Enrico: R. Heetkamp met mr. Verwoert.

2. De feiten

2.1. Delicious Food produceert en verkoopt diverse delicatessen, zoals tapas, kruiden, pasta, noten en tapenades. Delicious Food richt zich met haar producten onder de merknaam 'Delicious' voornamelijk op de producenten van kerstpakketten en op delicatessenwinkels. Eiseressen sub 2 tot en met 5 zijn vennoten in Delicious Food, dat sinds 15 mei 2002 is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Eisers sub 2 en 4 zijn stille vennoten, maar dat blijkt niet uit dit register. De dagelijkse leiding is in handen van W.E.H. Geurtsen en C. Cruz, (indirect) bestuurder van Cruz B.V. J.H.M. van Ruiten (Van Ruiten senior) is bestuurder, en via zijn persoonlijke holding aandeelhouder van eiser sub 2, Cucumis Sativus.

2.2. Enrico brengt eveneens delicatessen waaronder noten, tapenades en pasta op de markt en gebruikt hierbij sinds 2015 de aanduiding 'Delizioso'. Ook Enrico richt zich op producenten van kerstpakketten. Zij is sinds 2003 actief.

2.3. Delicious Food gebruikt sinds 2011 haar huidige logo op verpakkingen, visitekaartjes en brochures.



2.4. Enrico gebruikte tot en met 2018 het volgende logo op haar verpakkingen, veelal in witte letters tegen een grijze achtergrond, en hier afgebeeld in zwarte letters op een bruine papieren zak.



2.5. In 2019 heeft Enrico haar logo gewijzigd zoals hieronder afgebeeld. Zij heeft een deel van haar producten reeds met dit logo geleverd in kerstpakketten in 2019.



2.6. Op 21 juni 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen G. van Mansum (inkoopmanager bij Enrico) en Van Ruiten senior. Over de inhoud van dat gesprek verschillen partijen van mening.

2.7. In maart vindt jaarlijks de GePeBe kerstpakkettenbeurs plaats, waar beide partijen een *stand* hebben. In maart 2020 is Delicious Food benaderd door klanten die er melding van maakten dat Enrico het logo van Delicious Food 'had gekopieerd'. Geurtsen heeft het nieuwe logo van Enrico toen ook gezien.

2.8. Op 14 september 2020 heeft Delicious Food het onder 2.3 weergegeven beeldmerk door middel van een spoedinschrijving gedeponerd bij het BOIP (het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) voor de klassen 29, 30 en 31 (verschillende levensmiddelen).

2.9. Bij brief van 2 oktober 2020 heeft Delicious Food Enrico gesommeerd om – onder meer – iedere inbreuk op de merkrechten van Delicious Food te staken en gestaakt te houden.

2.10. Bij brief van 9 oktober 2020 heeft de advocaat van Enrico geschreven dat het Delicious-merk ieder onderscheidend vermogen mist, dat het depot te kwader trouw is verricht, en wordt Delicious Food gesommeerd de sommatie aan een afnemer van Enrico (Makro) in te trekken en geen nieuwe afnemers van Enrico aan te schrijven.

2.11. Op 23 oktober 2020 heeft de advocaat van Enrico een vordering tot nietig- of vervallenverklaring van de inschrijving van Delicious Food ingediend bij het BOIP. Die procedure loopt nog.

3. Het geschil

3.1. Delicious Food vordert – samengevat – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- I. Enrico te veroordelen na betekening van het vonnis iedere inbreuk op het merkrecht van Delicious Food te staken en gestaakt te houden;
- II. Enrico te veroordelen om na betekening van het vonnis ieder onrechtmatig handelen zoals omschreven in de dagvaarding te staken en gestaakt te houden;
- III. op straffe van een dwangsom;
- IV. de termijn als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in samenhang met artikel 50, lid 6 Trips-verdrag te bepalen op zes maanden vanaf de datum waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;
- V. Enrico te veroordelen in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, de nakosten en de wettelijke rente daarover.

3.2. Delicious Food heeft aan haar vorderingen – samengevat en voor zover van belang – het volgende ten grondslag gelegd. Enrico maakt inbreuk op haar merkrechten in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE (Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom). Delicious Food gebruikt haar huidige beeldmerk sinds 2011 en is dan ook als voorgebruiker aan te merken. Enrico gebruikt haar huidige logo pas sinds 2019. Bij de vergelijking van de totaalindrukken valt op dat de overeenstemming groot is. De betekenis van de woorden ‘delicious’ en ‘delizioso’ is identiek en ook de letters en klank zijn grotendeels hetzelfde. Beide logo’s maken gebruik van een zwart label met daarin witte letters, waarbij onder de letters witte sierlijke takken zijn afgebeeld. Delicious Food en Enrico bieden soortgelijke waren aan en richten zich op dezelfde markt. Dat er niet alleen gevaar voor verwarring bij het relevante publiek is, maar dat deze verwarring zich ook reeds heeft voorgedaan blijkt uit het feit dat Delicious Food vragen heeft gekregen over en bestellingen heeft ontvangen van producten van Enrico. Producenten van kerstpakketten gebruiken vaak producten van verschillende aanbieders, hetgeen de verwarring alleen maar groter maakt. Subsidiair heeft Delicious Food gesteld dat Enrico onrechtmatig jegens Delicious Food handelt in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

3.3. Enrico voert – samengevat en voor zover van belang – het volgende verweer. Delicious Food heeft in de eerste plaats geen spoedeisend belang. Enrico heeft al in juni 2019 gemeld bereid te zijn haar logo aan te passen en heeft na dat gesprek nooit meer iets over dit onderwerp van Delicious Food gehoord. Delicious Food heeft dus 15 maanden stilgezeten en op dit moment is het niet mogelijk de

verpakkingen te wijzigen zonder enorme schade te lijden. De producten voor de kerstpakketten 2020 zijn immers al voor 50% besteld en zelfs geleverd. Delicious Food maakt met deze procedure misbruik van recht in de zin van artikel 3:13 BW en zij heeft geen belang in de zin van artikel 3:303 BW. Enrico is overigens nog steeds bereid haar etiketten per 1 januari 2021 aan te passen, met een uitverkooptermijn van een half jaar voor de restanten.

Het merk van Delicious Food betreft daarnaast een zeer recente spoedinschrijving, waarvan de oppositietermijn nog liep op de dag van de zitting. Enrico heeft een verzoek tot doorhaling ingediend en die procedure loopt nog. Het merk mist bovendien onderscheidend vermogen. De markt voor luxe kerstpakketten is volledig gestandaardiseerd. Alle producenten van luxe kerstpakketten maken gebruik van een zwarte achtergrond, witte letters en sierlijke elementen. Het woord 'delicious' in het beeldmerk is verder beschrijvend voor een eigenschap van delicatessenproducten.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Geldig Benelux-beeldmerk

4.1. Het BOIP heeft de inschrijving op absolute gronden getoetst en geldig bevonden, zodat het beeldmerk van Delicious Food is ingeschreven. Voorshands wordt dan ook uitgegaan van de rechtsgeldigheid van het beeldmerk van Delicious Food, al heeft Enrico daartegen een verzoek tot nietigheid dan wel vervallenverklaring ingediend. Op een eventuele toewijzing van dat verzoek kan niet vooruit worden gelopen, reeds omdat de rechtsgevolgen verschillen, afhankelijk van of een merk nietig dan wel vervallen wordt verklaard. Slechts in het eerste geval heeft de verklaring terugwerkende kracht. In elk geval is Delicious Food voorgebruiker van het teken.

Merkinbreuk

4.2. Vervolgens is aan de orde of Enrico met het gebruik van het teken inbreuk maakt op de merkrechten van Delicious Food. Delicious Food heeft zich beroepen op artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE.

Vast staat dat partijen het merk/teken gebruiken voor soortgelijke waren, namelijk delicatessen, en dat zij zich richten op dezelfde markt, namelijk die van leveranciers van kerstpakketten.

Voor de beoordeling van de gelijkenis tussen het merk en het teken moet worden gekeken naar de totaalindruk die door het merk/teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek. Beide partijen maken gebruik van een zwarte achtergrond en witte letters. Beide partijen gebruiken het woord 'delicious'/'delizioso' al is het in verschillende talen. Ook wordt in beide gevallen gebruik gemaakt van een gekrulde versiering. In het geval van Delicious Food zijn dat gestileerde olijventakken met krullen en blaadjes, die zowel aan de onder- als aan de bovenzijde van het woord 'delicious' zijn afgebeeld. Enrico maakt gebruik van een versiering, volgens haar

een 19^e-eeuws ornament, waarin eveneens krullen en blaadjes zouden kunnen worden gezien. Hoewel deze verschillende elementen los van elkaar niet tot inbreuk zouden kunnen leiden, omdat bijvoorbeeld alle aanbieders van luxe kerstpakketten gebruik maken van witte letters op een zwarte achtergrond of het woord 'delicious' beschrijvend zou kunnen zijn, wordt geoordeeld dat de totaalindruk van beide tekens overeenstemt. Niet aannemelijk is dat de kleine verschillen die er zijn ('delicious'/'delizioso', takken aan onder- en bovenkant of alleen onder) bij het relevante publiek direct zullen blijven hangen. Ook het verschil tussen olijftak en ornament is slechts bij nauwkeurige bestudering zichtbaar. Te meer omdat, zoals Enrico heeft aangevoerd, alle producenten in de luxe kerstpakkettenmarkt gebruik maken van witte letters op een zwarte achtergrond, kan snel verwarring ontstaan.

4.3. Verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling moet wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft berusten op de totaalindruk die door het merk/teken wordt opgeroepen, waarbij rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Zoals hiervoor onder 4.2 is overwogen is sprake van een met het merk overeenstemmend teken, dat wordt gebruikt voor dezelfde waren. De totaalindruk van beide tekens die zowel visueel, auditief als begripsmatig gelijkenis vertoont levert gevaar voor verwarring op. Dat die verwarring ook daadwerkelijk is opgetreden heeft Delicious Food aangetoond door het overleggen van verschillende e-mails van klanten, die vragen naar producten van Enrico. Gelet op al het voorgaande wordt geoordeeld dat Enrico met het gebruik van het teken als weergegeven onder 2.5 inbreuk maakt op het merkrecht van Delicious Food.

Misbruik van recht

4.4. Enrico heeft aangevoerd dat Delicious Food al vanaf juni 2019 op de hoogte was van het gebruik van het logo weergegeven onder 2.5. In een gesprek tussen Van Mansum (inkoopdirecteur bij Enrico) en Van Ruiten (stille vennoot van Delicious Food) heeft Enrico al medegedeeld bereid te zijn tot aanpassing, maar Delicious Food is er nooit meer op teruggekomen, op een grappig bedoelde opmerking over namaken van het logo op de Gepebe-beurs in maart 2020 na. De sommatie van 2 oktober 2020 kwam dan ook voor Enrico uit de lucht vallen en lijkt volgens haar slechts bedoeld om Enrico uit de kerstpakkettenmarkt 2020 te drukken. Aldus steeds Enrico.

4.5. Delicious Food heeft gesteld dat Van Ruiten niet kan worden vereenzelvigd met Delicious Food zodat niet kan worden aangenomen dat Delicious Food al in juni 2019 op de hoogte was van het gebruik van het teken door Enrico. Het valt te betwijfelen of het gebruik van het teken door Enrico niet ter sprake is geweest in het gesprek in juni 2019 (zie 2.6). Van Ruiten heeft dit in ieder geval niet echt ontkend. In een reactie op een door Enrico ingediend verslag van een gesprek van 21 juni 2019 schrijft Van Ruiten immers: *'Er wordt in het verslag geschreven*

“Van Ruiten gaf aan dat hij vond dat het Delizioso etiket te veel was opgeschoven naar hun Delicious kerstmerk” Ook dit is volledig onjuist, Ruiten Foodpack heeft namelijk helemaal geen eigen kerstmerken (...). In ieder geval kan er vanuit worden gegaan dat Delicious Food in maart 2020 op de hoogte was van het gebruik van het teken door Enrico, toen zij dit heeft gezien op de Gepebe-beurs en daar een opmerking over heeft gemaakt.

4.6. Het verweer terzake misbruik van recht gaat in dit geval niet op. Hoewel Enrico terecht heeft gesteld dat Delicious Food haar na het gesprek in juni 2019 noch na de beurs in maart 2020 ooit expliciet heeft verzocht om de etiketten aan te passen, is het wel zo dat Delicious Food het door haar recent ingeschreven beeldmerk/teken al jaren gebruikt, en dat het teken dat Enrico in 2019 is gaan gebruiken erg dicht tegen dat van Delicious Food aan ligt. Delicious Food heeft er dan ook spoedeisend belang bij om in rechte tegen Enrico op te treden. Delicious Food had de procedure op een andere manier kunnen inkleden, maar gelet op haar legitieme belang kan niet worden geoordeeld dat zij misbruik van recht maakt.

Ingangsdatum

4.7. Wel speelt het tijdsverloop tussen het moment dat Delicious Food op de hoogte raakte van het gebruik van het teken door Enrico, en het verzenden van de eerste sommatie een rol bij de beoordeling van de ingangsdatum. Beide partijen zijn actief in dezelfde markt en Delicious Food weet dus dat de voorbereidingen voor de kerstpakketten reeds in januari daaraan voorafgaand beginnen, en dat de te verkopen producten in oktober reeds van etiketten zijn voorzien en deels al zijn verkocht en geleverd. Om Enrico thans nog te gebieden voor het kerstseizoen van 2020 haar producten uit de handel te halen dan wel van andere etiketten te voorzien wordt dan ook disproportioneel geacht. Het verbod zal daarom gelden vanaf 1 maart 2021 zodat Enrico de restanten tot die datum nog kan verkopen.

4.8. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

Proceskosten

4.9. Hoewel Enrico grotendeels in het ongelijk wordt gesteld zullen de proceskosten worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. Delicious Food is immers reeds vanaf in ieder geval maart 2020 op de hoogte van het gebruik van het teken door Enrico, nog voordat Delicious Food überhaupt een merkrecht had. Indien zij Enrico op dat moment had verzocht haar verpakkingen aan te passen had Enrico dat nog zonder veel kosten kunnen doen. Delicious Food heeft dat niet gedaan en heeft tot september 2020 gewacht met het inschrijven van haar beeldmerk. Vervolgens heeft zij Enrico gesommeerd, op het moment dat de productie en verkoop voor kerst 2020 al in volle gang was. Enrico heeft na de sommatie aangeboden haar verpakkingen aan te passen per 1 januari 2021, maar Delicious Food heeft daar geen genoegen mee genomen. Onder deze omstandigheden heeft Delicious Food het eveneens aan haar zelf te wijten dat

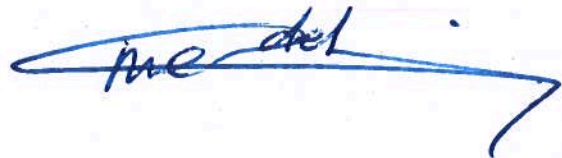
zij schade lijdt door het gebruik van het teken door Enrico, en is het de vraag of dit kort geding nodig was om de merkinbreuk te staken.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. veroordeelt Enrico om met ingang van 1 maart 2021 iedere inbreuk op het merkrecht van Delicious Food te staken en gestaakt te houden,
- 5.2. veroordeelt Enrico om aan Delicious Food een dwangsom te betalen van € 500,- voor iedere keer dat zij niet aan de in 5.1 uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 50.000,- is bereikt,
- 5.3. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden,
- 5.4. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
- 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.E. de Koning, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 november 2020.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE


Griffier van de
Rechtbank Amsterdam