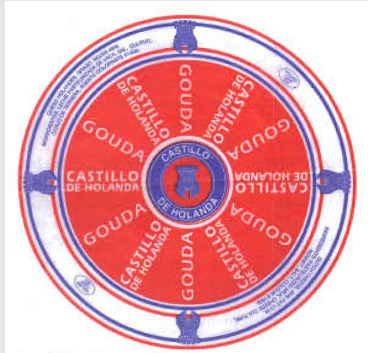


**Rb Haarlem, 12 maart 2002, Frico v Uniekaas (Castillo de Holanda)**

Beeldmerk I



Beeldmerk II



Beeldmerk III



**MERKENRECHT**

**Exportmerk – relevant publiek**  
publiek van de exportmarkt relevant en niet het Benelux publiek

Het komt dus aan op de uitleg van het woord "publiek" en de vraag of voor toepasselijkheid van art. 13.A lid 1 onder b BMW de mogelijkheid van associatie, richtlijnconform te interpreteren als "verwarringsgevaar", tussen het merk en het teken moet worden gewekt bij het publiek binnen het territoir waarop de BMW van toepassing is, of dat toepasselijkheid van dat artikeldeel ook kan voortvloeien uit verwarringsgevaar bij publiek daarbuiten. De rechtbank komt tot een ander oordeel dan de fungerend president. Nu in het tweede lid het (enkel) uitvoeren van waren onder een teken als gebruik in de zin van het eerste lid is omschreven, en bij die activiteit geen verwarring kan ontstaan bij het publiek binnen genoemd territoir, moet worden aangenomen dat de tweede uitleg de juiste is. Dit komt overeen met de beslissing van het Benelux-Gerechthof (BGH) van 13 juni 1994 (NJ 1994, 666, Champion). Deze uitspraak is weliswaar gewezen in het licht van de vóór 1996 geldende tekst van de wet, maar noch uit de verdrags- of wetsgeschiedenis, noch uit latere jurisprudentie van dit Hof of van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen volgt, dat deze uitleg onjuist zou zijn. (...).

• Gemiddelde, al dan niet Spaanse, kaaskopende consument

Naar het oordeel van de rechtbank moet als het relevante publiek worden gezien de consument, al dan niet op de Spaanse markt, die kazen van één of beide partijen koopt of overweegt te kopen. Het gaat dus om de gemiddelde consument.

**Gevaar voor verwarring**

Bij de gemiddelde consument kan bij een vluchtige beoordeling van dit totaalbeeld verwarring ontstaan.

De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat dit gevaar voor verwarring inderdaad bestaat. In de eerste plaats is van belang dat het hier om gelijke waren, namelijk kazen gaat, afkomstig uit Nederland en van gelijke vorm, namelijk afgerond schijfvormig. Zeer overeenstemmend tussen het merk en het teken zijn de ronde afbeelding boven op het midden van deze kazen van een kasteel en het Spaanse woord "Castillo" daarboven en voorts de Spaanse woorden "de Holanda" en "Holandes" daaronder. Tenslotte stemmen de gebruikte kleuren, rood en blauw en de witte letters, overeen. Dit geldt in het bijzonder voor de woorden "(el) Castillo de Holanda" resp. "Holandes", die in witte letters op een blauwe ronde band zijn aangebracht, terwijl juist het tweede deel van de naam van het teken "San Cristobal" in witte letters op de rode band is aangebracht. Daarmee wordt het verband tussen het eerste en tweede deel van de naam van het teken verbroken en worden de woorden "el Castillo" meer verbonden met "Holandes" gelezen. Bij de gemiddelde consument kan bij een vluchtige beoordeling van dit totaalbeeld verwarring ontstaan. Kort gezegd: het is denkbaar dat de consument met de verkeerde Hollandse kasteelkaas thuiskomt.

**PROCESRECHT**

**Relatieve nietigheid****Verweer dat depot Frico te kwader trouw is kan Uniekaas niet baten, nu dit verweer slechts kan worden ingeroepen door die derde, hier Glomari, en zij geen partij is in dit geding.**

Alvorens nader te beoordelen of tussen het merk en het teken verwarringsgevaar bestaat, zal de rechtbank eerst het meest verstrekkende betoog van Uniekaas beoordelen, inhoudende dat Frico geen vorderingsrecht toekomt, omdat haar depot te kwader trouw zou zijn verricht in de zin van art. 4 lid 6 BMW in het licht van het woordmerk El Castillo San Cristobal. Uniekaas heeft daartoe gesteld dat door haar oppositie Frico moest weten dat haar depot werd verricht wetende dat Glomari haar woordmerk, dat met dat van Frico overeenstemt en dat betrekking heeft op soortgelijke waren, in het Beneluxgebied heeft gebruikt dan wel daarbuiten heeft gebruikt, en dat van toestemming van Glomari niet is gebleken. Dit betoog kan Uniekaas in deze procedure niet baten, nu dit verweer slechts kan worden ingeroepen door die derde, hier Glomari, en zij geen partij is in dit geding.

Vindplaatsen: IER 2002, nr. 28

**Rb Haarlem, 12 maart 2002**

(xxx )

Friesland Brands BV,  
gevestigd te Leeuwarden,  
eisende partij,  
adv.: mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam,  
proc.: mr. P. Heidinga,  
tegen

Uniekaas Dijkman BV,  
gevestigd te Castricum,  
gedaagde partij,  
adv.: mr. J.R. Kluyver te Utrecht,  
proc.: mr. P. Ingwersen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Frico respectievelijk Uniekaas.

**1. De loop van het geding**

(...)

**2. De vaststaande feiten**

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweersproken inhoud van overgelegde producties, staat in dit geding het volgende vast:

a. Partijen zijn beide kaasproducerende bedrijven. Zij beide exporteren kaas, onder meer naar de Canarische eilanden (Spanje).

b. Friesland Brands BV, zichzelf aanduidende met Friesland Coberco, hierna Frico is in de Benelux exclusief rechthebbende op het op bijlage 1 bij dit vonnis afgebeelde beeldmerk, hierna ook "beeldmerk I" te noemen, dat op 12 januari 1999 is gedeponeerd en in mei 1999 voor waren in de klasse 29 (kaas) onder nummer 0637942 bij het Benelux-Merkenbureau is ingeschreven.

c. Voorts is Frico in de Benelux exclusief rechthebbende op het op bijlage 2 bij dit vonnis afgebeelde beeldmerk ("beeldmerk II") dat op 2 juni 1993 door de Verenigde coöperatieve Melkindustrie "Coberco" BA is gedeponeerd en in december 1993 onder nummer 531825 is ingeschreven, eveneens voor waren in de klasse 29.

d. Frico heeft op 24 juni 1999 bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk "Castillo de Holanda", hierna "het woordmerk", gedeponeerd voor waren in de klasse 29. Dit woordmerk is in december 1999 ingeschreven met Frico als exclusief rechthebbende.

e. Frico heeft op 27 oktober 1999 bij het Benelux-Merkenbureau het beeldmerk III, zoals weergegeven in bijlage 3 gedeponeerd. Dit beeldmerk is eveneens in december 1999 ingeschreven met Frico als exclusief rechthebbende. De beeldmerken en het woordmerk van Frico worden hierna gezamenlijk als haar merk aangeduid.

f. Frico produceert kaas onder de naam "Castillo de Holanda". Die kaas wordt in Nederland verpakt en, voorzien van een etiket met beeldmerk I en III, geëxporteerd naar de Canarische Eilanden, alwaar de kaas wordt verhandeld.

g. Uniekaas produceert in Nederland kaas, die zij voorziet van het op bijlage 4 afgebeelde teken (hierna: "het teken") en eveneens op de Canarische Eilanden op de markt brengt.

h. Noch de onder f. noch de onder g. genoemde kaas wordt binnen de Benelux aan consumenten aangeboden.

i. De Spaanse afnemer van Uniekaas, Glomari, heeft het woordmerk El Castillo San Cristobal in 1997 voor Spanje gedeponeerd en het is, na vruchteloze oppositie van Frico in 1998 toegelaten. Het is ook gedeponeerd in de Benelux in 1994. Glomari heeft Frico geen toestemming gegeven voor gebruik van haar merk.

j. Frico heeft Uniekaas bij brief van 6 juli 1999 onder meer gesommeerd het gebruik van het teken te staken en gestaakt te houden.

k. Uniekaas heeft daaraan geen gevolg gegeven.

l. Bij vonnis van 23 november 1999 onder nummer 59847/KG ZA 99-597 heeft de fungerend president van deze rechtbank de vordering van Frico, strekkende - kort gezegd - tot verbod van gebruik van tekens in strijd met rechten van Frico, tot verstrekking van gegevens omtrent dit gebruik en een voorschot op schadevergoeding, afgewezen.

**3. De vordering**

3.1. Frico vordert in dit geding, na vermindering van eis, Uniekaas, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

1. te gebieden om binnen één week nabetekening van het te wijzen vonnis in de Benelux het gebruik van de afbeelding van een kasteeltoren en/of het woord Castillo - dan wel daarmee overeenstemmende tekens - op haar kazens te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van f 25 000 per dag dat of per product waarmee Uniekaas het gebod niet nakomt, zulks ter keuze van Frico;

2. te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. Frico legt aan haar vordering kort gezegd ten grondslag dat Uniekaas inbreuk maakt op haar rechten onder de Benelux Merkenwet, doordat Uniekaas in Nederland op haar kazen tekens aanbrengt op de verpakking en deze kazen vervolgens verpakt exporteert naar Spanje.

#### 4. Het verweer

4.1. Uniekaas heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voor zover van belang, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

#### 5. Beoordeling van het geschil

5.1. De fungerend president heeft het verweer van Uniekaas, inhoudende dat er geen verwarringsgevaar bestaat, gehonoreerd en op die grond de vordering in kort geding afgewezen. Hij heeft daartoe in rechts-overwegingen 3.8, 3.9 en 3.10 in pr. het volgende overwogen:

*"De spanning tussen enerzijds de bescherming van exportmerken, anderzijds het territoriale geldingsbereik van de BMW lijkt alleen te worden opgelost te kunnen worden wanneer aangenomen wordt dat exportmerken slechts dan bescherming genieten, indien binnen de Benelux inbreuk wordt gemaakt, dat wil zeggen indien gevaar voor verwarring tussen merk en teken bestaat bij degenen die binnen de Benelux kaas willen betrekken met het oog op export. Noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van zulk verwarringsgevaar is tenminste dat zowel de kaas onder het merk als die onder het teken binnen de Benelux verkrijgbaar worden gesteld; daarzonder is er niemand bij wie binnen de Benelux verwarring kan ontstaan. Aan deze voorwaarde is niet voldaan."*

5.2. Frico heeft zich in deze bodemprocedure niet neergelegd hij dat voorlopig oordeel. Art. 13.A lid 1 en 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) luidt:

"A. 1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

- a. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;
- b. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;
- c. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
- d. elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd

voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:

- a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken;
- c. het in- en uitvoeren van waren onder het teken;
- d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame."

5.3. Het komt dus aan op de uitleg van het woord "publiek" en de vraag of voor toepasselijkheid van art. 13.A lid 1 onder b BMW de mogelijkheid van associatie, richtlijnconform te interpreteren als "verwarringsgevaar", tussen het merk en het teken moet worden gewekt bij het publiek binnen het territorium waarop de BMW van toepassing is, of dat toepasselijkheid van dat artikeldeel ook kan voortvloeien uit verwarringsgevaar bij publiek daarbuiten.

5.4. De rechtbank komt tot een ander oordeel dan de fungerend president. Nu in het tweede lid het (enkel) uitvoeren van waren onder een teken als gebruik in de zin van het eerste lid is omschreven, en bij die activiteit geen verwarring kan ontstaan bij het publiek binnen genoemd territorium, moet worden aangenomen dat de tweede uitleg de juiste is. Dit komt overeen met de beslissing van het [Benelux-Gerechtshof \(BGH\) van 13 juni 1994 \(NJ 1994, 666, Champion\)](#). Deze uitspraak is weliswaar gewezen in het licht van de vóór 1996 geldende tekst van de wet, maar noch uit de verdrags- of wetsgeschiedenis, noch uit latere jurisprudentie van dit Hof of van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen volgt, dat deze uitleg onjuist zou zijn.

5.5. Alvorens nader te beoordelen of tussen het merk en het teken verwarringsgevaar bestaat, zal de rechtbank eerst het meest verstrekkende betoog van Uniekaas beoordelen, inhoudende dat Frico geen vorderingsrecht toekomt, omdat haar depot te kwader trouw zou zijn verricht in de zin van art. 4 lid 6 BMW in het licht van het woordmerk El Castillo San Cristobal. Uniekaas heeft daartoe gesteld dat door haar oppositie Frico moest weten dat haar depot werd verricht wetende dat Glomari haar woordmerk, dat met dat van Frico overeenstemt en dat betrekking heeft op soortgelijke waren, in het Beneluxgebied heeft gebruikt dan wel daarbuiten heeft gebruikt, en dat van toestemming van Glomari niet is gebleken.

5.6. Dit betoog kan Uniekaas in deze procedure niet baten, nu dit verweer slechts kan worden ingeroepen door die derde, hier Glomari, en zij geen partij is in dit geding.

5.7. Uniekaas heeft nog betoogd, dat hier sprake zou zijn van een strijd tussen het beeldmerk van Frico en woordmerk van Glomari, en dat zich hier het spiegelbeeld zou voordoen van het geval dat beslist in de uitspraak van het [BGH van 16 december 1994 \(NJ 1996, 34, Michelin\)](#), en dat het beeldmerk van Uniekaas zozeer een woordmerk is, dat het als zodanig

gedeponeerd had moeten worden, en nu dat niet geschied is, het tegen het woordmerk van Glomari geen bescherming toekomt. Dit betoog faalt reeds nu Uniekaas niet gerechtigd is tot het woordmerk van Glomari en die laatste geen partij is in dit geding. Overigens heeft Frico het woordmerk "Castillo de Holanda" gedeponeerd.

5.8. Thans moet derhalve worden beoordeeld of door het gebruik van het teken door Uniekaas verwarringsgevaar wordt geschapen met het merk van Frico. Met betrekking tot de maatstaf tot beoordeling van verwarringsgevaar heeft het [Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen \(HvJ EG\) in zijn arrest van 11 november 1997 \(IER 1997, nr. 54, Puma/Sabel\)](#) in de r.o. 22 i.f., 23 en 24 het volgende overwogen:

*"Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.*

*23. Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat "'bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie'", speelt de indruk die hij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan.*

*24. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit."*

5.9. Nu het hier gaat om een merk en een teken voor niets slechts soortgelijke, maar zelfs gelijke waren, namelijk kazen van Nederlandse afkomst, bestaat een gevaar verwarring eerder, dan wanneer het zou gaan om geheel verschillende waren ([HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393, Canon/Cannon](#)).

5.10. Naar het oordeel van de rechtbank moet als het relevante publiek worden gezien de consument, al dan niet op de Spaanse markt, die kazen van één of beide partijen koopt of overweegt te kopen. Het gaat dus om de gemiddelde consument.

5.11. De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat dit gevaar voor verwarring inderdaad bestaat. In de eerste plaats is van belang dat het hier om gelijke waren, namelijk kazen gaat, afkomstig uit Nederland en van gelijke vorm, namelijk afgerond schijfvormig. Zeer overeenstemmend tussen het merk en het teken zijn de ronde afbeelding boven op het midden van deze kazen van een kasteel en het Spaanse woord "Castillo" daar-

boven en voorts de Spaanse woorden "de Holanda" en "Holandes" daaronder. Tenslotte stemmen de gebruikte kleuren, rood en blauw en de witte letters, overeen. Dit geldt in het bijzonder voor de woorden "(el) Castillo de Holanda" resp. "Holandes", die in witte letters op een blauwe ronde band zijn aangebracht, terwijl juist het tweede deel van de naam van het teken "San Cristobal" in witte letters op de rode band is aangebracht. Daarmee wordt het verband tussen het eerste en tweede deel van de naam van het teken verbroken en worden de woorden "el Castillo" meer verbonden met "Holandes" gelezen. Bij de gemiddelde consument kan bij een vluchtige beoordeling van dit totaalbeeld verwarring ontstaan. Kort gezegd: het is denkbaar dat de consument met de verkeerde Hollandse kasteelkaas thuiskomt.

5.12. Het betoog van Uniekaas, dat toewijzing van het gevorderde verbod strijdig zou zijn met het recht van vrij verkeer van goederen binnen de Europese gemeenschap faalt. De BMW is in de richtlijnconforme interpretatie niet strijdig met gemeenschapsrecht. Uniekaas wordt door het merkrecht van Frico niet beperkt haar goederen uit te voeren naar Spanje, maar wel onder het teken dat zij voert.

5.13. Dit leidt tot de conclusie dat Uniekaas door het teken op haar kazen aan te brengen en haar kazen onder het teken uit te voeren inbreuk maakt op het merkrecht van Frico. De vordering van Frico zal worden toegewezen, nu tegen de modaliteiten van het gevorderde dictum geen verweer is gevoerd. Als de in het ongelijke gestelde partij zal Uniekaas worden veroordeeld in de kosten van dit geding aan de zijde van Uniekaas gevallen.

## 6. Beslissing

De rechtbank:

6.1. Gebiedt Uniekaas om binnen één week na betekening van dit vonnis in de Benelux het gebruik van de afbeelding van een kasteeltoren en/of het woord Castillo - dan wel daarmee overeenstemmende tekens - op haar kazen te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 11 345 per dag dat of per product waarmee Uniekaas het gebod niet nakomt, zulks ter keuze van Frico; (...).