

Vzgr Rb Den Haag, 18 mei 2005, Bacardi v Mad Bat

**Vernietigd: IEPT20070823, Hof Den Haag, Bacardi v Mad Bat**



## MERKENRECHT

### Onderscheidende kracht

#### Geen grote onderscheidende kracht afbeelding vleermuis

Uitgangspunt is dat de afbeelding van een vleermuis in zijn algemeenheid niet reeds voert tot een grote onderscheidingskracht. Een vleermuis is immers een algemeen bekend dier, dat bovendien ook voor andere waren dan voor dranken als onderscheidingsteken wordt gebruikt (te denken valt aan de "Batman" verhalen en films). Eiseres heeft evenwel betoogd dat haar beeldmerk door (onder meer) langdurig en intensief gebruik een grote bekendheid geniet bij het in aanmerking komende publiek en daarmee een grote onderscheidingskracht heeft verworven. Gedaagden hebben die stelling gemotiveerd bestreden. Tegenover die betwisting heeft eiseres de door haar gestelde bekendheid voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt. Daarbij is van belang dat ten processe is gebleken dat het beeldmerk van eiseres vrijwel altijd wordt gebruikt in combinatie met het prominent weergegeven woordmerk BACARDI van eiseres. Onbetwist is dat het merk BACARDI zeer bekend is en een grote onderscheidingskracht geniet, maar daarmee is nog niet gegeven dat een in combinatie daarmee gebruikt logo ook zelfstandig een grote bekendheid geniet en daaraan grote onderscheidingskracht ontleent. In concreto is omtrent een grote bekendheid van het beeldmerk van eiseres te weinig komen vast te staan. Eiseres heeft weliswaar de resultaten van enig marktonderzoek overgelegd doch die zijn, gelet op de daarbij gehanteerde vraagstelling, niet op voorhand als voldoende concludent en overtuigend te beschouwen. De slotsom uit het voorgaande is dat niet op voorhand is komen vast te staan dat het beeldmerk van eiseres hetzij van huis uit, hetzij als gevolg van bekendheid, een grote onderscheidingskracht bezit voor de waren waarvoor het is gedeponeerd.

### Geen gevaar voor verwarring

#### Onvoldoende is vast komen te staan dat er sprake is van direct of indirect verwarringsgevaar

Gelet op de als voormeld aangenomen beperkte onderscheidingskracht van het beeldmerk van eiseres, de in het oog lopende verschillend tussen het logo van Bat Beverage en dat merk alsmede de omstandigheid dat het logo uitsluitend in combinatie met een prominent

woordmerk wordt gebruikt, kan niet worden gezegd dat in dit kort geding voorhand voldoende is vast komen te staan dat er sprake is van direct of indirect verwarringsgevaar als vereist voor toewijzing van een inbreukverbod in een bodemprocedure. Dat betekent dat de voorziening die eiseres vordert niet kan worden gegeven op basis van de door haar ingeroepen, thans besproken bepalingen.

### Geen verwatering

#### Voor toewijzing is vereist dat sprake is van een bekend merk

Subsidiar heeft eiseres haar vordering gegrond op artikel 9 lid 1 sub c van de Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 13A lid 1 onder c BMW, en daaraan de stelling meegegeven dat gedaagden door het gebruik van het logo van Bat Beverage zonder geldige reden voordeel trekken uit en/of afbreuk doen aan het onderscheidend karakter of de reputatie van de merken van eiseres. Ook die grondslag is ongenoegzaam om tot toewijzing van de vordering van eiseres te kunnen komen, reeds omdat voor een dergelijke toewijzing in elk geval is vereist dat er sprake is van een bekend merk terwijl, zoals uit het vorenoverwogene blijkt, geoordeeld wordt dat daarvan voorshands niet is gebleken.

## PROCESRECHT

### Grensoverschrijdende voorlopige voorziening

#### Kan slechts worden gegeven indien met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten valt dat de bodemrechten een verbod zal uitspreken

Bij de beoordeling (naar vorenstaande maatstaven) van een verstrekkende voorziening in kort geding met gelding in de gehele Gemeenschap, zoals thans gevorderd, staat voorop dat een dergelijke voorziening slechts kan worden gegeven indien met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten valt dat de bodemrechter tot een verbod van het gebruik van het gewraakte onderscheidingsteken zal komen.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 92, p. 442, m.nt. Quaedvlieg

### Vzgr Rb Den Haag, 18 mei 2005

(J.W. du Pon)

Rolnummer KG 05/245

Datum vonnis: 18 mei 2005

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector Civiel Recht • Voorzieningenrechter

VONNIS IN KORT GEDING

gewezen in de zaak rolnummer KG 05/245

van:

de vennootschap naar vreemd recht

BACARDI & COMPANY LIMITED,

gevestigd en kantoorhoudende te Nassau, Bahama's, eiseres,

procureur: mr. H.C. Grootveld,

advocaten: mrs. W.J.H. Leppink en J.J.E. Bremer te Rotterdam,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FOOD BROKERS B.V., gevestigd te Zaltbommel,
2. de vennootschap naar vreemd recht BAT BEVERAGE GmbH, gevestigd te Mühlhausen, Duitsland,
3. de vennootschap onder firma FIRST BRANDS B.V. i.o., kantoorhoudende te Zaltbommel,
4. [X], wonende te Vlissingen,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

R. TIMMERS ZALTBOMMEL HOLDING B.V., gevestigd te Zaltbommel, gedaagden, procureur: mr. M.A.A. van Wijngaarden, advocaat: mr. D.J. Straathof te 's-Gravenhage.

**Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding:**

Eiseres heeft gedaagden doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 26 april 2005. Ter zitting hebben de raadslieden van eiseres de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities en producties. Gedaagden hebben verweer gevoerd bij monde van hun raadsman, die daarbij eveneens een pleitnota met producties heeft gehanteerd. Vervolgens hebben partijen vonnis gevraagd onder overlegging van de stukken, de pleitnota's daaronder begrepen.

**Overwegingen ten aanzien van het recht:**

**De feiten**

1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan:
  - a. Eiseres is rechthebbende op het navolgende, in zwart-wit uitgevoerde, Gemeenschaps( beeld)merk:

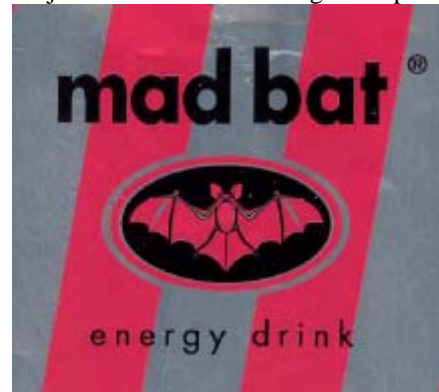


- b. Dat Gemeenschapsmerk is op 25 mei 1998 ingeschreven onder nummer 123265, en wel voor waren en diensten in (onder meer) de klassen 32 (niet-alcoholische dranken) en 33 (alcoholische dranken).
- c. Eiseres is tevens houdster van het Benelux(beeld)merk nr. 64894, ingeschreven voor dezelfde waren als voormeld Gemeenschapsmerk. Dit Beneluxmerk stemt met het Gemeenschapsmerk overeen.
- d. Gedaagde sub 2 (hierna ook te noemen: Bat Beverage) houdt zich bezig met de productie en verhandeling van verschillende soorten dranken, waaronder zogenaamde "energy drinks". Bat Beverage brengt (onder meer) in diverse landen in Europa dergelijke energy

drinks op de markt onder de naam POWER BAT en MAD BAT. In haar reclame-uitingen voor dergelijke energy-drinks gebruikt Bat Beverage een logo dat er als volgt uitziet:



- e. Bat Beverage heeft, in samenwerking met de overige gedaagden, op de vakbeurs Horecava te Amsterdam in januari 2005 producten aangeboden onder de naam MAD BAT. Meer in het bijzonder hebben zij toen aangeboden (en bieden dat ook sedertdien nog steeds in Nederland aan) een energy drink in een blikje van 25 cl. Dat blikje is voorzien van de volgende opdruk:



- f. Bat Beverage heeft in verschillende Europese landen merkdepots verricht. De door haar gedeponeerde merken bestonden telkens uit het onder 1 sub d weergegeven logo, in combinatie met de woorden MAD BAT of POWER BAT. Eiseres heeft tegen dergelijke depots oppositie ingesteld, telkens op de grond (samengevat) dat gevaar bestond voor verwarring van het merk van Bat Beverage met het beeldmerk van eiseres, als weergegeven onder 1 sub a. Voorzover Bat Beverage tegen die opposities verweer heeft gevoerd (en derhalve een beslissing op tegenspraak is verkregen) hebben die opposities -althans in eerste aanleg- het volgende resultaat gehad:

- In Engeland is de oppositie gegrond verklaard;
- In Duitsland, Frankrijk en Zwitserland is de oppositie ongegrond verklaard.

**De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer**

2. Eiseres vordert (samengevat) dat gedaagden in de Europese Gemeenschap respectievelijk in de Benelux zullen worden bevolen ieder gebruik van het Gemeenschapsmerk respectievelijk het Beneluxmerk van eiseres althans met die merken overeenstemmende merken (bedoeld zal zijn: tekens) te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen.
3. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt eiseres aan die vordering ten grondslag (samengevat) dat het gebruik door gedaagden van het onder 1 sub d weergegeven logo als onderscheidingsteken voor de producten van gedaagden heeft te gelden als inbreuk op

het Gemeenschapsmerk respectievelijk het Benelux-merk van eiseres, primair omdat dat logo op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het beeldmerk van eiseres en wordt gebruikt voor dezelfde althans soortgelijke waren, en subsidiair omdat door dat gebruik in elk geval afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het beeldmerk van eiseres.

4. Gedaagden hebben tegen de vordering van eiseres gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan.

#### **Beoordeling van het geschil**

5. Voorzover de vordering is gegrond op het Gemeenschapsmerk berust de bevoegdheid van de voorzieningenrechter op artikel 92 van de Gemeenschapsmerkenverordening juncto artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De voorzieningenrechter stelt verder vast dat hij ingevolge het bepaalde in artikel 37A van de Benelux Merkenwet (BMW) bevoegd is kennis te nemen van de vordering ten aanzien van het Beneluxmerk omdat de beweerde inbreukmakende handelingen mede in dit arrondissement plaatsvinden.

6. Eiseres beroept zich in de eerste plaats op artikel 9 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 13A lid 1 onder b BMW. Ingevolge die bepalingen kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat verwarring ontstaat bij het publiek, daaronder begrepen de mogelijkheid van associatie met het merk. De te hantieren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. Eén van die omstandigheden kan zijn de onderscheidingskracht van het merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan.

7. Bij de beoordeling (naar vorenstaande maatstaven) van een verstreckende voorziening in kort geding met gelding in de gehele Gemeenschap, zoals thans gevorderd, staat voorop dat een dergelijke voorziening slechts kan worden gegeven indien met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten valt dat de bodemrechter tot een verbod van het gebruik van het gewraakte onderscheidingsteken zal komen.

8. Partijen hebben (onder meer) gedebatteerd omtrent de volgende omstandigheden die een rol spelen bij de

overeenstemmingsvraag: - de bekendheid van het beeldmerk van eiseres en (mede in verband daarmee) de onderscheidingskracht daarvan;

- de vraag of het logo van Bat Beverage wordt gebruikt voor gelijke en/of soortgelijke waren;

- de feitelijke overeenkomsten en verschillen tussen het merk van eiseres en het logo van Bat Beverage;

- de wijze waarop Bat Beverage haar logo gebruikt.

Daaromtrent wordt het navolgende overwogen.

#### **Bekendheid en onderscheidingskracht**

9. Uitgangspunt is dat de afbeelding van een vleermuis in zijn algemeenheid niet reeds voert tot een grote onderscheidingskracht. Een vleermuis is immers een algemeen bekend dier, dat bovendien ook voor andere waren dan voor dranken als onderscheidingsteken wordt gebruikt (te denken valt aan de "Batman" verhalen en films).

10. Eiseres heeft evenwel betoogd dat haar beeldmerk door (onder meer) langdurig en intensief gebruik een grote bekendheid geniet bij het in aanmerking komende publiek en daarmee een grote onderscheidingskracht heeft verworven. Gedaagden hebben die stelling gemotiveerd bestreden. Tegenover die betwisting heeft eiseres de door haar gestelde bekendheid voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt. Daarbij is van belang dat ten processe is gebleken dat het beeldmerk van eiseres vrijwel altijd wordt gebruikt in combinatie met het prominent weergegeven woordmerk BACARDI van eiseres. Onbetwist is dat het merk BACARDI zeer bekend is en een grote onderscheidingskracht geniet, maar daarmee is nog niet gegeven dat een in combinatie daarmee gebruikt logo ook zelfstandig een grote bekendheid geniet en daaraan grote onderscheidingskracht ontleent. In concreto is omtrent een grote bekendheid van het beeldmerk van eiseres te weinig komen vast te staan. Eiseres heeft weliswaar de resultaten van enig marktonderzoek overgelegd doch die zijn, gelet op de daarbij gehanteerde vraagstelling, niet op voorhand als voldoende concludent en overtuigend te beschouwen.

11. De slotsom uit het voorgaande is dat niet op voorhand is komen vast te staan dat het beeldmerk van eiseres hetzij van huis uit, hetzij als gevolg van bekendheid, een grote onderscheidingskracht bezit voor de waren waarvoor het is gedeponeerd.

#### **Dezelfde en/of soortgelijke waren**

12. Tussen partijen is in confesso dat het logo van Bat Beverage niet wordt gebruikt voor alcoholische dranken, doch uitsluitend voor niet-alcoholische dranken. Voor laatstgenoemde categorie zijn de merken van eiseres ook ingeschreven, doch gedaagden hebben betoogd dat eiseres die merken niet voor die categorie heeft gebruikt, zodat te verwachten valt dat die merken voor die categorie vervallen zullen worden verklaard. Aan dat verweer van gedaagden zal voorbij worden gegaan, nu vast staat dat van een dergelijke vervallenverklaring in elk geval thans (nog) geen sprake is. Daarbij komt dat, indien het al ooit tot een vervallenverklaring zal komen, aannemelijk is dat de bodemrechter in dat geval zal oordelen dat het gebruik van het logo van Bat Beverage voor nietalcoholische

dranken kan gelden als gebruik voor waren, soortgelijk aan die waarvoor de merken van eiseres dan nog steeds ingeschreven blijven.

13. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat gedaagden het logo van Bat Beverage gebruiken voor dezelfde, in elk geval voor soortgelijke waren als waarvoor de merken van eiseres zijn ingeschreven.

#### **Vergelijking merk en logo**

14. Eiseres heeft er onder meer op gewezen dat het logo van Bat Beverage is uitgevoerd in dezelfde kleuren (zwart en rood) waarin het beeldmerk van eiseres in de praktijk aan het publiek wordt geopenbaard, en daaraan een argument ontleend voor de door eiseres gesteld overeenstemming van haar merk met dat logo. Dat argument faalt, aangezien het merk van eiseres in zwart-wit is uitgevoerd, zodat aan een vergelijking van kleuren niet wordt toegekomen.

15. Zowel merk als logo bevatten de afbeelding van een vleermuis, waarmee begripsmatige overeenstemming is gegeven. Nu het hier een beeldmerk betreft, kan van auditieve overeenstemming geen sprake zijn zodat nader moet worden bezien of er sprake is van visuele overeenstemming.

16. Het is duidelijk dat tussen merk en logo punten van visuele overeenstemming bestaan. In beide gevallen gaat het om een vanaf de voorzijde geziene vleermuis met uitgespreide vleugels, die in een omkadering wordt afgebeeld. Er zijn evenwel ook duidelijke punten van verschil. De meest in het oog lopende daarvan zijn: de veel wijdere spreiding van de vleugels in het logo, de ovale in plaats van ronde omkadering, het vooruit kijken van de vleermuis in het logo in plaats van opzij, en het weergeven van een lichte vleermuis tegen een donkere achtergrond in plaats van andersom zoals bij het merk.

#### **Gebruik van het logo**

17. Gedaagden hebben er op gewezen dat het logo van Bat Beverage op het in Nederland op de markt gebrachte product uitsluitend wordt gebruikt in combinatie met het prominent weergegeven merk MAD BAT. Daardoor is, aldus gedaagden, het logo slechts één van de factoren die bijdragen aan de totaalindruk die door het onderscheidingsteken van gedaagden als geheel (logo alsmede woordmerk) wordt opgeroepen. Het is ook juist dit element dat, aldus gedaagden, een rol heeft gespeeld bij het mislukken van de opposities van eiseres tegen de in Frankrijk en Duitsland door Bat Beverage gedeponeerde merken, die eveneens bestonden uit het logo, gecombineerd met een prominent woordmerk.

18. Eiseres heeft hier tegenover gesteld dat gedaagden het logo van Bat Beverage in Nederland ook zonder begeleidend woordmerk zouden gebruiken. Daartoe heeft eiseres enige afdrucken van de website van Bat Beverage overgelegd, doch hoewel daarop het logo in een enkel geval op enige afstand van het woordmerk wordt afgebeeld, is dat onvoldoende om tot zelfstandig gebruik als onderscheidingsteken te kunnen gelden. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat gedaagden het gewraakte logo inderdaad uitsluitend in combinatie met het woordmerk gebruiken.

#### **Slotsom overeenstemmingsvraag**

19. Gelet op de als voormeld aangenomen beperkte onderscheidingskracht van het beeldmerk van eiseres, de in het oog lopende verschillend tussen het logo van Bat Beverage en dat merk alsmede de omstandigheid dat het logo uitsluitend in combinatie met een prominent woordmerk wordt gebruikt, kan niet worden gezegd dat in dit kort geding voorhand voldoende is vast komen te staan dat er sprake is van direct of indirect verwarringsgevaar als vereist voor toewijzing van een inbreukverbod in een bodemprocedure. Dat betekent dat de voorziening die eiseres vordert niet kan worden gegeven op basis van de door haar ingeroepen, thans besproken bepalingen.

#### **Verwatering**

20. Subsidiar heeft eiseres haar vordering gegrond op artikel 9 lid 1 sub c van de Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 13A lid 1 onder c BMW, en daaraan de stelling meegegeven dat gedaagden door het gebruik van het logo van Bat Beverage zonder geldige reden voordeel trekken uit en/of afbreuk doen aan het onderscheidend karakter of de reputatie van de merken van eiseres.

21. Ook die grondslag is ongenoegzaam om tot toewijzing van de vordering van eiseres te kunnen komen, reeds omdat voor een dergelijke toewijzing in elk geval is vereist dat er sprake is van een bekend merk terwyl, zoals uit het vorenoverwogene blijkt, geoordeeld wordt dat daarvan voorshands niet is gebleken.

#### **Algehele slotsom**

22. De vordering van eiseres zal worden afgewezen. Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten.

#### **BESLISSING:**

De voorzieningenrechter:

WIJST de vordering AF;

VEROORDEELT eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op € 244,- aan verschotten en € 816,- aan procureursalaris.

Aldus gewezen door mr. J.W. du Pon en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 mei 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.