

Hof Amsterdam, 4 mei 2006, Aldi v (Ben)Aldim

155230



548962

**MERKENRECHT****Aldim Supermarkt en Ben Aldim Supermarkt zijn met bekende ALDI-merken overeenstemmende tekens**

Van die beide tekens, ieder in zijn geheel gezien, is het dominante bestanddeel ALDIM verreweg het meest kenmerkend en onderscheidend. Aan het bestanddeel SUPERMARKT komt in dit verband nauwelijks betekenis toe nu het zuiver beschrijvend is en bovendien in een kleiner lettertype dan het bestanddeel ALDIM wordt afgebeeld. Ook het bestanddeel BEN is niet onderscheidend voor het gevoerde teken, nu dit deel in het gehele teken bijna wegvalt omdat het in een nog kleiner lettertype dan het bestanddeel SUPERMARKT en in een andere schrijfwijze is vermeld in de linkerbovenhoek van het bestanddeel ALDIM, en bovendien in een andere minder in het oog springende kleur is aangebracht. Bij een vergelijking tussen enerzijds de merken van Aldi Einkauf en anderzijds de door Benaldim c.s. gebruikte tekens is het hof dan ook van oordeel dat deze laatste (de tekens ALDIM SUPERMARKT en BEN ALDIM SUPERMARKT) in zodanige mate in hun totaalindruk visueel en auditief overeenstemmen met zowel het woordmerk ALDI als het beeldmerk van Aldi Einkauf, zoals afgebeeld onder 2.4 van het vonnis

waarvan beroep, dat het gebruik daarvan in beginsel als inbreukmakend moet worden beschouwd.

Vindplaatsen: *LJN*: [AY4981](#); *BIE* 2007, nr. 6, p. 37.

Hof Amsterdam, 4 mei 2006

(N. van Lingen, R.J.F. Thiessen en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell)

in de zaak van:

1) de besloten vennootschap naar Duits recht ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG,

gevestigd te Essen, Duitsland,

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALDI HOLDING B.V.,

gevestigd te Culemborg,

APPELLANTEN,

procureur: mr. G.W. Kernkamp,

t e g e n

1) de vennootschap onder firma BENALDIM SUPERMARKT, voorheen ALDIM SUPERMARKT,

gevestigd te Amersfoort,

2) [A],

wonende te Amersfoort,

3) [B],

wonende te Amersfoort,

GEÏNTIMEERDEN,

procureur: mr. J.W. van Rijswijk.

1. Het geding in hoger beroep

1.1. Appellanten zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Aldi c.s. en appellante sub 1 als Aldi Einkauf; geïntimeerden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Benaldim c.s. en geïntimeerde sub 2 als [B].

1.2. Bij dagvaarding van 28 september 2005 zijn Aldi c.s. in hoger beroep gekomen van een vonnis van 1 september 2005 van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht, in deze zaak in kort geding gewezen onder nummer 197549/KG ZA 05-668/YT tussen Aldi c.s. als eiseressen en Benaldim c.s. als gedaagden. De appeldagvaarding bevat de grieven.

1.3. Bij memorie hebben Aldi c.s. overeenkomstig de appeldagvaarding van grieven gediend, een productie overgelegd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en opnieuw rechtdoende, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de vorderingen van Aldi c.s. alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Benaldim c.s. in de kosten van het geding in beide instanties.

1.4. Daarop hebben Benaldim c.s. bij memorie van antwoord de grieven bestreden, een productie overgelegd en geconcludeerd dat het hof, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen, met veroordeling van Aldi c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep.

1.5. Vervolgens hebben partijen ter terechtzitting van 25 januari 2006 van dit hof hun standpunten doen bepleiten; Aldi c.s. door mr. J.A. Schuman, advocaat te Utrecht, en Benaldim c.s. door mr. L. de Leon, eveneens advocaat te Utrecht. Mr. Schuman heeft gepleit aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen. Benaldim c.s. hebben nog een productie overgelegd.

Voorts hebben partijen antwoord gegeven op vragen van het hof.

1.6. Ten slotte hebben partijen aan het hof verzocht arrest te wijzen op de stukken van beide instanties.

2. Grieven

Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de appèldagvaarding.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 tot en met 2.9 de feiten opgesomd die bij de beoordeling van de zaak van partijen tot uitgangspunt zijn genomen. Grief I betreft de schrijfwijze van het woordmerk ALDI zoals onder de nummers 476296, 518179, 522048 en 512708 in het Benelux merkenregister ingeschreven. De grief strekt ten betoge dat de registrant van een woordmerk niet kan kiezen voor een bepaald lettertype of schrijfwijze: deze zijn gestandaardiseerd. Grief II richt zich tegen de weergave in het vonnis waarvan beroep onder 2.7 van het beeldmerk zoals ingeschreven in het Benelux merkenregister onder nummer 548962 in combinatie met de slagzin. Aldi c.s. maken bezwaar tegen het feit dat de voorzieningenrechter deze als twee naast elkaar staande elementen heeft weergegeven. Benaldim c.s. hebben tegen deze grieven geen verweer gevoerd. Het hof zal in het onderstaande met de door Aldi c.s. aldus geformuleerde bezwaren rekening houden, met dien verstande dat het eerste bezwaar niet opgaat voor de inschrijving onder nummer 512708 nu het daar, volgens de eigen stellingen van Aldi c.s., om een beeldmerk gaat. Omtrent de (overige) feiten bestaat geen geschil, zodat ook het hof van deze feiten uit zal gaan.

4. Beoordeling

4.1. Aldi c.s. houden zich bezig met onder meer algemene dienstverlening aan vennootschappen, die een supermarkt onder de naam ALDI exploiteren. Aldi Einkauf heeft een aantal merken doen inschrijven in het Benelux merkenregister als nader omschreven en afgebeeld in het vonnis waarvan beroep onder 2.3 tot en met 2.5.

4.2. Benaldim c.s. hebben op 18 februari 2005 in Amersfoort een supermarkt geopend. De supermarkt werd aanvankelijk onder de naam **ALDIM SUPERMARKT** gedreven; deze naam was onder meer vermeld op een aan de gevel van de supermarkt bevestigde lichtbak, op de winkelruit (productie 4 aan de zijde van Aldi c.s.), op een flyer (productie 3 aan de zijde van Aldi c.s.) en op prijskaarten (productie 13 aan de zijde van Aldi c.s.). De naam van de supermarkt is medio augustus 2005 gewijzigd. [B] heeft ten pleidooie in hoger beroep verklaard dat sindsdien (ook) de naam **BEN ALDIM SUPERMARKT** wordt gevoerd, in afwijking van de in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken geregistreerde handelsnaam Benaldim Supermarkt zoals deze blijkt uit het overgelegde uittreksel van 15 augustus 2005. De naam Ben Aldim is in ieder geval op de voornoemde lichtbak, winkelruit en de vlaggen van de winkel doorgevoerd op de wijze zoals blijkt uit productie 13 aan de zijde van

Aldi c.s., waarbij Ben in kleine blauwe letters en Aldim in grote rode letters is vermeld.

4.3. Bij de dit geding inleidende dagvaarding vorderen Aldi c.s., kort samengevat, (i) Benaldim c.s. te bevelen om ieder gebruik van de (handels)naam 'Aldim' en/of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom en (ii) de termijn in de zin van artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te bepalen op zes maanden na de betekening van de te nemen beslissing. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen. Tegen deze beslissing en de motivering daarvan zijn de grieven van Aldi c.s. gericht. De grieven lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

4.4. Ter onderbouwing van hun vorderingen hebben Aldi c.s. ten eerste gesteld dat Benaldim c.s. door het gebruik van het teken (BEN) ALDIM inbreuk maken op de merkrechten van Aldi Einkauf zoals bedoeld in artikel 13 A lid 1 sub b, c en d van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Benelux Merkenwet, BMW). Ten tweede hebben Aldi c.s. aangevoerd dat Benaldim c.s. in strijd handelen met de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw).

4.5. Uit het ten processe gebleken gebruik van Benaldim c.s. van het teken Ben ALDIM leidt het hof af dat dit teken wordt gebruikt ter onderscheiding van de onderneming van Benaldim c.s. Onvoldoende is gebleken dat het teken ook wordt gebruikt om de aangeboden en verleende diensten te onderscheiden van die van anderen of dat het gebruik van het teken als zodanig kan worden opgevat.

4.6. Onweersproken is dat de merken van Aldi Einkauf zeer bekend zijn bij het algemene publiek en mede daardoor een groot onderscheidend vermogen bezitten. Deze merken hebben dan ook een relatief grote beschermingsomvang.

4.7. Nu uit hun stellingen niet duidelijk is geworden of Benaldim c.s. de wijziging van de handelsnaam consequent hebben doorgevoerd, zullen beide door hen gebruikte tekens bij de beoordeling worden betrokken.

Van die beide tekens, ieder in zijn geheel gezien, is het dominante bestanddeel ALDIM verreweg het meest kenmerkend en onderscheidend. Aan het bestanddeel SUPERMARKT komt in dit verband nauwelijks betekenis toe nu het zuiver beschrijvend is en bovendien in een kleiner lettertype dan het bestanddeel ALDIM wordt afgebeeld. Ook het bestanddeel BEN is niet onderscheidend voor het gevoerde teken, nu dit deel in het gehele teken bijna wegvalt omdat het in een nog kleiner lettertype dan het bestanddeel SUPERMARKT en in een andere schrijfwijze is vermeld in de linkerbovenhoek van het bestanddeel ALDIM, en bovendien in een andere minder in het oog springende kleur is aangebracht. Bij een vergelijking tussen enerzijds de merken van Aldi Einkauf en anderzijds de door Benaldim c.s. gebruikte tekens is het hof dan ook van oordeel dat deze laatste (de tekens ALDIM SUPERMARKT en BEN ALDIM SUPERMARKT) in zodanige mate in hun totaalindruk visueel en auditief overeenstemmen met zowel het woordmerk ALDI als het beeldmerk van Aldi Einkauf, zoals afgebeeld onder 2.4 van het vonnis

waarvan beroep, dat het gebruik daarvan in beginsel als inbreukmakend moet worden beschouwd.

4.8. Voorts is van belang dat partijen in dezelfde branche van supermarkten voor het algemene publiek werkzaam zijn alsmede dat gesteld noch gebleken is dat voor Benaldim c.s. een geldige reden bestaat voor het gebruik van deze tekens.

4.9. Op grond van het voorgaande, is het hof voorshands van oordeel dat door gebruik van het teken van Benaldim c.s., zowel in de oorspronkelijke als de huidige vorm, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de merken van Aldi c.s. Het beroep van Aldi c.s. op artikel 13A lid 1 sub d BMW is derhalve gegrond en hun (mede) daarop gebaseerde vordering dient alsnog te worden toegewezen. De andere grondslagen van de vorderingen van Aldi c.s. behoeven geen nadere bespreking.

4.10. Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd. De vorderingen van Aldi c.s. zullen alsnog worden toegewezen. Benaldim c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van beide instanties.

5. Beslissing

Het hof:

- vernietigt het vonnis waarvan beroep;
 - opnieuw rechtdoende:
 - beveelt Benaldim c.s. met ingang van een week na betekening van dit arrest ieder gebruik van de tekens ALDIM SUPERMARKT en BEN ALDIM SUPERMARKT te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;
 - bepaalt dat bij overtreding van het hiervoor gegeven bevel een dwangsom wordt verbeurd van telkens € 1.000,- per dag(deel) dat Benaldim c.s. dan wel aan Benaldim verbonden (rechts)personen geheel of gedeeltelijk in strijd handelen met het gegeven bevel, met een maximum van €50.000,-;
 - bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 260 lid 1 Rv. op zes maanden vanaf de dag van betekening van dit arrest;
 - veroordeelt Benaldim c.s. in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Aldi c.s. in eerste aanleg begroot op €816,- aan salaris voor hun procureur en op €315,93 aan verschotten en in hoger beroep tot heden begroot op €2.682,- aan salaris voor hun procureur en €362,93 aan verschotten;
 - verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
 - wijst af het meer of anders gevorderde.
-