

**Hof Amsterdam, 14 september 2006, Pepsi v Ípsei****MERKENRECHT - PROCESRECHT****Grondslag inbreukvordering**

[Inbreukvordering op grond van gemeenschapsmerk heeft formeel andere grondslag dan vordering op basis van Benelux merk, maar materieel niet omdat het toetsingskader op grond van artikel 13 Benelux Merkenwet niet anders is dan op grond van artikel 9 Gemeenschapsmerkenverordening.](#)

Allereerst bestrijdt PepsiCo dat een inbreukvordering op grond van het Gemeenschapsmerk hetzelfde is als een inbreukvordering op basis van het Benelux merk. Hij wijst erop dat met de Gmv een nieuw, unitair, één en ondeelbaar Europees intellectueel eigendomsrecht is gecreëerd, dat geheel onafhankelijk is van de in de lidstaten bestaande rechten. Nationale merkenrechten coëxisteren met Gemeenschapsmerkenrechten, zij raken elkaar niet, beïnvloeden elkaar niet, zij zijn autonoom, aldus PepsiCo. (...) Op zich is juist dat vanuit gemeenschapsperspectief het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is ten opzichte van de nationale merkensystemen, en dat de toepassing los staat van welk nationaal systeem ook, zij het dat rekening dient te worden gehouden met het bepaalde in art. 105 lid 2 Gmv. Dat brengt echter niet mee dat het omgekeerde ook het geval is voor, met name, het Benelux merkensysteem. De toetsingsnorm omgenomen in art. 13 BMW is immers geen andere dan de norm opgenomen in art. 9 Gmv, terwijl de rechter zich bij de uitleg van 13 BMW dient te richten naar art. 9 Gmv. Formeel heeft PepsiCo dus wel gelijk waar hij zegt dat in het Utrechtse kort geding een andere grondslag aan de orde was dan in het Haagse kort geding, maar materieel heeft hij dat gelijk niet omdat het toetsingskader op grond van art. 13 BMW geen ander is dan dat op grond van art. 9 Gmv.

**Misbruik procesrecht**

[Misbruik van procesrecht nu in het tweede kort geding aangevoerde stellingen in het eerste kort geding zonder redelijke grond zijn achtergehouden en in het eerste kort geding in hoger beroep aan de orde kunnen komen.](#)

Voor de beantwoording van de vraag of PepsiCo in deze zaak misbruik heeft gemaakt van procesrecht, zoals de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, heeft als uit-

gangspunt te gelden dat de rechter in kort geding verplicht is om op alle in overeenstemming met de regelen van procesrecht aangevoerde relevante stellingen van partijen acht te slaan, ook als deze reeds in een eerder kort geding tussen dezelfde partijen naar voren gebracht hadden kunnen worden, maar niet naar voren gebracht zijn. Dit lijdt uitzondering wanneer de betreffende partij door pas in het tweede kort geding deze stellingen in te roepen misbruik van procesrecht zou maken. Dit zal zich kunnen voordoen en dan tot ter zijde laten van die stellingen kunnen leiden, wanneer deze stellingen, in weerwil van een redelijk belang van de tegenpartij dat ook daarop reeds destijds terstond zou worden beslist, in het eerste kort geding zonder redelijke grond zijn achtergehouden. Bij de beoordeling kan van belang zijn of de betreffende stellingen na het tweede kort geding alsnog in een nog niet geëindigd hoger beroep van het eerste kort geding aan de orde konden worden gesteld. Nu in het Utrechtse kort geding geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht of van elders zijn gebleken die het alsnog treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigen, PepsiCo de door hem in het Utrechtse kort geding aangevoerde grondslag in het Haagse kort geding bewust heeft achtergehouden en voorts hetgeen PepsiCo in de onderhavige zaak heeft aangevoerd ook aan de orde kan komen in het door hem ingestelde hoger beroep van het Haagse kortgedingvonnis, terwijl Coca-Cola er een redelijk belang bij heeft om niet zonder goede noodzaak ten tweede male in een kort geding tussen dezelfde partijen te worden betrokken waar geen andere stellingen aan de orde komen dan die in het eerdere kort geding aan de orde hadden kunnen worden gesteld, heeft de Utrechtse de voorzieningenrechter met juistheid geoordeeld dat PepsiCo in deze zaak misbruik maakt van procesrecht.

Vindplaatsen: LJN: [AZ5437](#); BIE 2007, nr. 128, p. 595

**Hof Amsterdam, 14 september 2006**

(J.H. Huijzer, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en G.C. Makkink)

in de zaak van:

de rechtspersoon opgericht naar het recht van de staat North-Carolina, Verenigde Staten van Amerika, PEP-SICO INC.,

gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika, APPELLANT,

procureur: mr. F.B. Falkena,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COCA-COLA NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amstelveen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COCA-COLA ENTERPRISES NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

GEÏNTEERDEN,

procureur: mr. Ch.E.F.M. Gielen.

## 1. Het geding in hoger beroep

De appelland wordt hierna PepsiCo genoemd en de geïntimeerden tezamen in enkelvoud Coca-Cola.

1.1 Bij dagvaarding van 12 april 2006 is PepsiCo in hoger beroep gekomen van een kort geding vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht van 16 maart 2006, in deze zaak onder nummer 207939/KG ZA 06-129 gewezen tussen PepsiCo als eiser en Coca-Cola als gedaagde. De dagvaarding bevat de grieven.

1.2 PepsiCo heeft -overeenkomstig de appèldagvaarding- twee grieven geformuleerd en toegelicht, met conclusie, kort gezegd, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, alsnog, zal beslissen als omschreven in de appèldagvaarding, met kosten.

1.3 Daarop heeft Coca-Cola geantwoord en bescheiden in het geding gebracht, met conclusie, kort gezegd, dat het hof het vonnis zal bekrachtigen, met kosten.

1.4 De partijen hebben de zaak op 19 juli 2006 doen bepleiten, PepsiCo door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam, Coca-Cola door haar procureur, beiden aan de hand van pleitnotities. Bij die gelegenheid zijn van weerszijden bij akte verdere bescheiden in het geding gebracht en heeft PepsiCo bij akte zijn eis gewijzigd.

1.5 Ten slotte is arrest gevraagd op de stukken van beide instanties.

## 2. Beoordeling

2.1 De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2, 2.1 tot en met 2.7, een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daarentoe bestaat geen geschil zodat ook in hoger beroep daarvan kan worden uitgegaan.

2.2 PepsiCo en Coca-Cola zijn de twee grootste frisdranken producenten ter wereld. Zij produceren beiden onder andere cola-dranken, waarvan de eigenschappen van algemene bekendheid mogen worden verondersteld. PepsiCo is sedert 24 september 1971 krachtens inschrijvingsnummer 0062607 rechthebbende op het Beneluxwoordmerk PEPSI, en sedert 28 oktober 1998 krachtens inschrijvingsnummer 000105247 rechthebbende op het Gemeenschapswoordmerk PEPSI. Het gaat in beide gevallen om waren in klasse 32, kort gezegd, niet-alcoholische dranken. PepsiCo gebruikt deze woordmerken voor door haar op de markt gebrachte cola-dranken.

2.3 Coca-Cola heeft in 2004 in Nederland en in andere landen van de Europese Gemeenschap onder de naam ípsei een niet-alcoholische, niet-koolzuurhoudende drank op de markt gebracht. De drank heeft een rode kleur en bestaat uit water met daaraan onder meer toegevoegd rooibos-extract en rode druiven.

2.4 PepsiCo heeft bezwaar tegen het gebruik van het teken ípsei door Coca-Cola, omdat dit volgens hem in een groot aantal opzichten grote gelijkenis vertoont met zijn woordmerk PEPSI.

In Duitsland heeft PepsiCo getracht bij het Landgericht Hamburg een verbod te verkrijgen voor het voeren van het teken ípsei door Coca-Cola. Zij is daar blijkens onder meer een beslissing van 26 juli 2004 niet in geslaagd. Verder voert PepsiCo oppositieprocedures bij het OHIM en het Engels merkenbureau tegen het als

merk inschrijven door Coca-Cola van het teken ípsei. In geen van beide procedures is nog een einduitspraak gegeven.

2.5 Zich baserend op art. 9 Gemeenschapsmerkenverordening (Gmv) en stellend dat Coca-Cola door het gebruik van het teken ípsei inbreuk maakt op zijn Gemeenschapswoordmerk PEPSI, heeft PepsiCo (tezamen met een aan haar gelieerde vennootschap) bij de voorzieningenrechter in de rechtbank te 's-Gravenhage gevorderd (hierna: het Haagse kort geding) – zeer kort samengevat – dat deze Coca-Cola (in dat geval de huidige geïntimeerden alsmede Amerikaanse, Engelse, Duitse en Ierse vestigingen van het Coca-Cola concern) zal bevelen het gebruik van het teken ípsei in het economisch verkeer in de Europese Unie te staken. Op 6 december 2005 heeft de Haagse voorzieningenrechter de vordering van PepsiCo afgewezen, overwegend (kort en zakelijk weergegeven):

(rov. 13) dat de punten van visuele en auditieve overeenstemming van het merk PEPSI en het teken ípsei zodanig in het niet vallen bij de punten van verschil, dat niet kan worden aangenomen dat er sprake is van overeenstemming die er toe zal leiden dat het publiek een verband legt tussen merk en teken.

(rov. 19) dat nu er geen overeenstemming is tussen het merk PEPSI en het teken ípsei die tot het leggen van verband tussen merk en teken kan leiden, er a fortiori geen sprake kan zijn van verwarring.

PepsiCo heeft hoger beroep ingesteld van het Haagse kort-gedingvonnis bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Voorts heeft PepsiCo een bodemprocedure ahangig gemaakt bij de Haagse rechtbank.

2.6 Zich baserend op art. 13 van de Benelux Merkenwet (BMW) en stellend dat Coca-Cola door het gebruik van het teken ípsei inbreuk maakt op zijn Beneluxwoordmerk PEPSI, heeft PepsiCo op 14 februari 2006 in eerste aanleg in de onderhavige zaak (hierna: het Utrechtse kort geding) gevorderd -zeer kort samengevat- dat de voorzieningenrechter Coca-Cola zal bevelen het gebruik van het teken ípsei in het economisch verkeer in de Benelux te staken.

De voorzieningenrechter heeft PepsiCo niet-ontvankelijk verklaard omdat –zeer kort en zakelijk weergegeven- PepsiCo zowel (rov. 4.3) een spoedeisend belang ontbeert bij zijn vordering, als (rov. 4.9) misbruik maakt van procesrecht omdat (rov. 4.4) hij opnieuw en op inhoudelijke dezelfde gronden in het Utrechtse kort geding een voorziening vordert die eerder in het Haagse kort geding is geweigerd.

2.7 Met grief I komt PepsiCo op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het instellen van de verbodsvordering op grond van zijn Benelux merkenschrijving met betrekking tot het woordmerk PEPSI misbruik van procesrecht oplevert.

2.8 Allereerst bestrijdt PepsiCo dat een inbreukvordering op grond van het Gemeenschapsmerk hetzelfde is als een inbreukvordering op basis van het Benelux merk. Hij wijst erop dat met de Gmv een nieuw, unitair, één en ondeelbaar Europees intellectueel eigendomsrecht is gecreëerd, dat geheel onafhankelijk is van de in de lidstaten bestaande rechten. Nationale

merkenrechten coëxisteren met Gemeenschapsmerkenrechten, zij raken elkaar niet, beïnvloeden elkaar niet, zij zijn autonoom, aldus PepsiCo.

2.9 Op zich is juist dat vanuit gemeenschapsperspectief het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is ten opzichte van de nationale merkensystemen, en dat de toepassing los staat van welk nationaal systeem ook, zij het dat rekening dient te worden gehouden met het bepaalde in art. 105 lid 2 Gmv.

Dat brengt echter niet mee dat het omgekeerde ook het geval is voor, met name, het Benelux merkensysteem. De toetsingsnorm omgenomen in art. 13 BMW is immers geen andere dan de norm opgenomen in art. 9 Gmv, terwijl de rechter zich bij de uitleg van 13 BMW dient te richten naar art. 9 Gmv.

Formeel heeft PepsiCo dus wel gelijk waar hij zegt dat in het Utrechtse kort geding een andere grondslag aan de orde was dan in het Haagse kort geding, maar materieel heeft hij dat gelijk niet omdat het toetsingskader op grond van art. 13 BMW geen ander is dan dat op grond van art. 9 Gmv.

2.10 Volgens PepsiCo geeft art. 105 lid 4 Gmv rechtstreeks de bevoegdheid het Utrechtse kort geding aan te spannen, omdat het de overige leden van dat artikel niet van toepassing verklaart op voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van recht. Hij leidt daaruit af dat van misbruik van procesrecht geen sprake kan zijn.

2.11 Voor de beantwoording van de vraag of PepsiCo in deze zaak misbruik heeft gemaakt van procesrecht, zoals de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, heeft als uitgangspunt te gelden dat de rechter in kort geding verplicht is om op alle in overeenstemming met de regels van procesrecht aangevoerde relevante stellingen van partijen acht te slaan, ook als deze reeds in een eerder kort geding tussen dezelfde partijen naar voren gebracht hadden kunnen worden, maar niet naar voren gebracht zijn. Dit lijdt uitzondering wanneer de betreffende partij door pas in het tweede kort geding deze stellingen in te roepen misbruik van procesrecht zou maken. Dit zal zich kunnen voordoen en dan tot ter zijde laten van die stellingen kunnen leiden, wanneer deze stellingen, in weerwil van een redelijk belang van de tegenpartij dat ook daarop reeds destijds terstond zou worden beslist, in het eerste kort geding zonder redelijke grond zijn achtergehouden. Bij de beoordeling kan van belang zijn of de betreffende stellingen na het tweede kort geding alsnog in een nog niet geëindigd hoger beroep van het eerste kort geding aan de orde konden worden gesteld.

2.12 In het Haagse kort geding stonden PepsiCo en een aan hem gelieerde vennootschap tegenover zes tot het Coca-Cola concern behorende partijen. In het Utrechtse kort geding waren dat nog slechts PepsiCo en Coca-Cola. Dat neemt echter niet weg dat in het Utrechtse kort geding is geweest tussen drie van de partijen die ook in het Haagse kort geding partij waren. In het Utrechtse kort geding stonden derhalve in zoverre dezelfde partijen tegenover elkaar als in het Haagse kort geding.

2.13 Het Gemeenschapsmerk dat in het Haagse kort geding aan de orde was en het Benelux merk dat in het

Utrechtse kort geding aan de orde was, betrof steeds het merk PEPSI. Dat merk geldt voor dezelfde waren, immers niet-alcoholische dranken.

Het ging in beide kort gedingen om dezelfde handelingen, het gebruik door Coca-Cola van het teken ípsei voor de hiervoor onder 2.3 genoemde drank, dat volgens PepsiCo inbreuk maakt op haar merk. In het Haagse kort geding betrof de vordering de gehele Europese Gemeenschap, dus ook Nederland, België en Luxemburg, terwijl de vordering in het Utrechtse kort geding die laatste drie landen betreft.

De vordering in het Utrechtse kort geding is derhalve wel beperkter maar in essentie geen andere dan in het Haagse kort geding, terwijl –zoals hiervoor onder 2.9 reeds is overwogen– de grondslag van beide vorderingen materieel dezelfde is.

2.14 Na het Haagse kort geding zijn ook geen feiten en omstandigheden gebleken die het treffen van een voorlopige voorziening alsnog rechtvaardigen.

PepsiCo stelt dat Coca-Cola na het Haagse kort geding is voortgegaan met inbreuk maken op haar merk (ook) in de Benelux, maar gesteld noch gebleken is dat Coca-Cola, nadat de Haagse voorzieningenrechter uitspraak had gedaan, andersoortige inbreukmakende handelingen heeft verricht, noch zijn er feiten of omstandigheden met betrekking tot door Coca-Cola verrichte handelingen naar voren gebracht, die niet reeds ten tijde van de uitspraak in het Haagse kort geding bekend waren.

In het Haagse kort geding heeft PepsiCo zich niet beroepen op zijn Benelux merk, maar –zo is ten pleidooie gebleken– het is de bewuste keus van PepsiCo geweest die grondslag achter te houden.

Het enige dat in het Utrechtse kort geding werkelijk nieuw was ten opzichte van het Haagse kort geding, is het rapport van 20 februari 2006 van marktonderzoeksbureau Invomar. Dat rapport betrof een onderzoek naar de associatie van het publiek met het teken ípsei (op de wijze geschreven zoals Coca-Cola dat op verpakkingen en in reclame gebruikt) in plaats van het eerder onderzochte, in een neutraal lettertype geschreven teken IPSEI. Dat onderzoek is klaarblijkelijk ingegeven door de uitkomst van het Haagse kort geding, en betreft geen nieuwe of andere handelingen van Coca-Cola dan reeds bij het Haagse kort geding bekend waren.

2.15 Nu in het Utrechtse kort geding geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht of van elders zijn gebleken die het alsnog treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigden, PepsiCo de door hem in het Utrechtse kort geding aangevoerde grondslag in het Haagse kort geding bewust heeft achtergehouden en voorts hetgeen PepsiCo in de onderhavige zaak heeft aangevoerd ook aan de orde kan komen in het door hem ingestelde hoger beroep van het Haagse kortgedingvonnis, terwijl Coca-Cola er een redelijk belang bij heeft om niet zonder goede noodzaak ten tweede male in een kort geding tussen dezelfde partijen te worden betrokken waar geen andere stellingen aan de orde komen dan die in het eerdere kort geding aan de orde hadden kunnen worden gesteld, heeft de Utrechtse de voorzieningenrechter met juist-

heid geoordeeld dat PepsiCo in deze zaak misbruik maakt van procesrecht. Het vonnis waarvan beroep dient derhalve reeds daarom te worden bekrachtigd.

Het beroep van PepsiCo op art. 105 lid 4 Gmv, wat daar verder van zij, kan aan het vorenoverwogene niet afdoen.

2.16 Grief II kan buiten bespreking blijven, omdat deze niet tot een andere uitkomst kan leiden.

2.17 In § 111 van haar memorie van antwoord heeft Coca-Cola aanspraak gemaakt op een veroordeling van PepsiCo in de werkelijke proceskosten, omdat deze onrechtmatig handelt jegens Coca-Cola door misbruik te maken van procesrecht/te handelen in strijd met een goede procesorde. Aan het eind van haar pleidooi heeft zij dat standpunt laten varen en daarvoor in de plaats maakt zij thans aanspraak op toeschatting van proceskosten op de voet van art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG welke op 29 april 2006 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd had moeten zijn. Zij heeft daarbij een kostenbegroting overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat in de onderhavige zaak door haar € 65.000,- aan advocaatkosten zijn gemaakt.

Hoewel Coca-Cola in deze zaak geïntimeerde is, moet de verandering van de door haar verlangde kostenveroordeling worden gelijk gesteld met een verandering van eis. Het is in strijd met een goede procesorde om deze eerst aan het einde van een pleidooi te verwoorden en voorts eerst op dat moment ter zitting een begroting aan de wederpartij te overhandigen. PepsiCo heeft zich daardoor immers ongenoegzaam kunnen verweren tegen het nieuw betrokken standpunt van Coca-Cola. Het hof zal daarom wel PepsiCo als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de kosten van het hoger beroep, maar deze kosten op de gebruikelijke wijze op de voet van art. 237 Rv toeschatten.

### **3. Beslissing**

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
  - verwijst PepsiCo in de proceskosten van het hoger beroep en begroot die kosten voorzover tot heden aan de kant van Coca-Cola gevallen, op € 296,- voor verschotten en op €2.682,- voor salaris van de procureur;
  - verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
-