

Vzgr Rb Alkmaar, 10 mei 2007, Hollandia v Hollander**MERKENRECHT****Bekendheid merk**

- **Beperkt onderscheidend vermogen**

AP voert als meest verstrekkende verweer aan dat de beschermingsomvang van het merk Hollandia beperkt is. Dit verweer slaagt en daartoe wordt het volgende overwogen. Voor de vraag naar de beschermingsomvang van een merk zijn allereerst het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk van belang. Bavaria stelt in dit kader dat Hollandia een bekend merk is en in de loop der tijd een toenemend onderscheidend vermogen heeft verkregen.

- **marktonderzoek niet representatief**

Bavaria wijst naar het in haar opdracht uitgevoerde marktonderzoek. Bij een onderzoek naar de bekendheid van een merk moet gekeken worden naar de biermarkt als geheel en naar de totale markt. Vast staat dat het in opdracht van Bavaria uitgevoerde onderzoek uitsluitend is uitgevoerd onder huishoudens die in 2006 in blik verpakt bier hebben gekocht bij Laurus. Bij dit onderzoek is dus slechts een zeer beperkt gedeelte van de biermarkt meegenomen. Uit dit onderzoek kan daarom niet met voldoende zekerheid worden afgeleid dat Hollandia in relatie tot bier een bekend merk is.

- **Meerdere "Holland"-merken**

Aan de resultaten van dit onderzoek wordt derhalve voorbijgegaan. Bavaria heeft vervolgens nagelaten op andere wijze aannemelijk te maken dat Hollandia een bekend biermerk is. Ten aanzien van de totale biermarkt heeft AP onweersproken gesteld dat andere producten van bier ook het woord Holland of vervoegingen daarvan gebruiken voor de aanduiding van bierproducten. Met betrekking tot de totale markt staat vast dat in het handelsregister meer dan 500 inschrijvingen voorkomen, waarin het woord "Holland" staat vermeld. Verder staat niet ter discussie dat die inschrijvingen zien op zeer uiteenlopende producten en diensten. Nu Holland door zoveel personen en bedrijven wordt gebruikt ter aanduiding van zoveel

verschillende producten en diensten, moet worden geoordeeld dat tekens met het woord "Holland" als bestanddeel, veelal in beschrijvende zin worden gebezigd en derhalve een gering onderscheidend vermogen hebben. Dit geldt ook voor het merk Hollandia van Bavaria, waarbij het gaat om een vervoeging van het woord Holland. Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat het onderscheidend vermogen en daarmee ook de beschermingsomvang van het merk Hollandia minimaal is.

Soortgelijkheid**Beperkte mate van soortgelijkheid door zelfgisting karakter en exclusief karakter**

Verder is van belang dat er maar een beperkte mate van soortgelijkheid bestaat tussen het product van Bavaria en dat van AP. Voorop gesteld wordt dat zowel Bavaria als AP de merken gebruiken voor bier. AP heeft evenwel onweersproken gesteld dat haar bier door het zelfgisting karakter daarvan eerder vergelijkbaar is met Belgische bieren en dat van Bavaria niet. Vast staat voorts dat het bier met de naam Hollander niet in supermarkten te koop zal zijn, alsmede dat de marketingcampagne daar niet op is gericht. In de campagne van AP wordt het bier neergezet als een bier met een exclusief karakter. Dit blijkt ook wel uit het feit dat het bier geïntroduceerd is op de Miljonair Fair. Ook de verpakking van het bier en de beoogde prijs wijzen op dat exclusieve karakter. AP richt zich met haar bier derhalve op het hogere marktsegment. Niet aannemelijk is geworden dat Bavaria zich op datzelfde segment richt.

Geen inbreuk**Verwarringsgevaar klein**

Gelet op het geringe onderscheidend vermogen, de minimale beschermingsomvang en het feit dat het hier om verschillende producten gaat die gericht zijn op verschillende marktsegmenten, wordt het verwarringsgevaar klein geacht.

Vindplaatsen: LJN: [BA4811](#); BIE 2008, nr. 9, p. 73

Vzgr Rb Alkmaar, 10 mei 2007

(J.M. Vrakking)

KG nummer: 94238/KG ZA 07-100

datum: 10 mei 2007

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

de naamloze vennootschap BAVARIA N.V.,
gevestigd en kantoor houdende te Lieshout,
EISERES IN KORT GEDING,

procureur mr. H.R.M. Jenne,

advocaat mrs. [E.J. Louwers](#) en V.M.H. Kwaaitaal, beiden te Eindhoven,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.P. HOLDING B.V.,

gevestigd en kantoor houdende te Alkmaar,

GEDAAGDE IN KORT GEDING,
procureur mr. C.H. Boll,
advocaat mrs. W.J.H. Leppink en [C.S. Mastebroek](#),
beiden te Rotterdam.

Partijen zullen verder worden genoemd "Bavaria" respectievelijk "AP".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 23 april 2007 heeft Bavaria gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte concept dagvaarding.

AP is vrijwillig verschenen en heeft de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Bavaria een concept dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2.1 Bavaria is een producent van bier onder verschillende merken. E?n van de biermerken van Bavaria is Hollandia. Dit bier wordt onder meer verkocht via supermarkten.

2.2 Bavaria is houdster van het Benelux woord-/beeldmerk Hollandia. De navolgende beeldmerken zijn ten behoeve van Bavaria gedeponerd bij het Benelux-Merkenbureau:



Beide beeldmerken van Bavaria hebben onder meer als klasse-aanduiding KI 32 Bieren. Ook is Bavaria houdster van het woordmerk Hollandia.

2.3 Het bier van Bavaria dat onder de naam Hollandia wordt verkocht, wordt onder meer verkocht in blikken met een inhoud van 0,5 liter, in een 'gewone' en een 'super strong'-variant. Bij beide varianten zijn de letters van de woorden die de buitenste ovale rand vormen in goudkleur afgedrukt. Ook de ovaalvormige rand, de leeuwen en de drie cirkels in het midden zijn goudkleurig afgebeeld. De woorden in die ovaalvormige rand zijn in het zwart afgedrukt. Het binnenste vlak is groen en het woord "Hollandia" is in beide varianten in witte letters afgedrukt.

2.4 AP is houdstermaatschappij van diverse ontwikkelbureau's, die zich onder meer bezig houden met de ontwikkeling van vernieuwende en technologisch geavanceerde concepten in verschillende marktsegmenten, alsmede met het op de markt brengen daarvan. Een recent project van AP is het op de markt brengen van een nieuw soort pilsener, waarbij AP zich richt op het hoogste marktsegment. AP is in dit kader voornemens om in 2007 bier onder de naam Hollander op de markt te brengen. Dit bier zal niet in supermarkten te koop zijn, maar alleen bij de betere slijterij.

2.5 AP heeft op 26 oktober 2006 de navolgende beeldmerken gedeponerd:



2.6 AP maakt in beide beeldmerken uitsluitend gebruik van de kleuren zwart (de achtergrond), rood (de bloem van de tulp) en wit (voor de rest van de afbeelding, waaronder de letters). Ook de beide beeldmerken van AP hebben onder meer als klasse-aanduiding KI 32 Bieren.

2.7 AP heeft daarnaast de domeinnamen hollanderbier.nl, hollanderbeer.nl, hollanderbeer.com en itmustbeahollander.nl laten registeren.

2.8 Bavaria heeft bij het Benelux-Merkenbureau oppositie ingesteld tegen de merken "Hollander" en "It must be a Hollander" van AP.

2.9 Bavaria heeft AP herhaaldelijk gesommeerd om het gebruik van de desbetreffende aanduidingen te staken. AP heeft hieraan geen gehoor gegeven.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 Bavaria vordert, samengevat, (I) veroordeling van AP om met onmiddellijke ingang iedere vorm van de aanduiding Hollander en It must be a Hollander of andere met Hollandia overeenstemmende aanduidingen te staken en gestaakt te houden, (II) AP te bevelen om de domeinnamen hollanderbier.nl, hollanderbeer.com, hollanderbeer.nl, hollanderbier.com, tmustbeahollander.nl, itmustbeahollander.com en eventuele andere domeinnamen met Hollander, It must be a Hollander of andere met Hollandia overeenstemmende aanduidingen op naam te doen stellen van Bavaria, (III) AP te veroordelen om eventuele (verzoeken om) inschrijvingen in enig merkenregister of ander register in binnen- en buitenland ongedaan te (doen) maken, zodanig dat noch het woord Hollander noch de slogan It must be a Hollander noch enig ander met het merk Hollandia overeenstemmend teken of woord daarin zal voorkomen, (IV) te bepalen dat AP een dwangsom verbeurt van euro 10.000,- voor iedere overtreding van de jegens haar gegeven veroordelingen in dit vonnis respectievelijk euro 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de verboden gedraging voortduurt, (V) voor zover nodig een redelijke termijn van zes maanden te bepalen waarin Bavaria een bodemprocedure aanhangig moet hebben gemaakt en (VI) veroordeling van AP in de aan de zijde van Bavaria werkelijk gemaakte redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Bavaria heeft gemaakt, zoals gespecificeerd in de kostenstaat.

3.2 Bavaria verzet zich op basis van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d van het Benelux verdrag intellectueel eigendom (BVIE) tegen het (voorgenomen) gebruik van Hollander en It must be a Hollander, omdat die aanduidingen zodanig overeenstemmen met het merk Hollandia van Bavaria dat er (in)direct gevaar voor verwarring bestaat. Hollandia is een bekend merk - zoals mede blijkt uit een in opdracht van Bavaria verricht marktonderzoek - dat met betrekking tot de 1/2 liter verpakkingen 8,1% marktaandeel vertegenwoordigt. Hollandia wordt al vele jaren gebruikt en is bepaald ingeburgerd en heeft daardoor een aanzienlijk sterker onderscheidend vermogen verworven. Ten aanzien van het gevaar voor verwarring stelt Bavaria voorop dat het hier om identieke producten, te weten bier, gaat. Verder voert Bavaria aan dat de gelijkens van beide merken tussen Hollander en It must be a Hollander enerzijds en Hollandia anderzijds zowel in visueel als auditief opzicht direct in het oog springt. Zo zijn beide merken visueel een afgeleide van het zevenletterig basiselement 'holland'. Het letterbeeld van beide merken is ook nagenoeg gelijk. Ook de auditieve gelijkens is treffend, omdat Hollander en Hollandia nagenoeg hetzelfde klinken. Het gevaar voor verwarring is daarom groot, alles aldus Bavaria.

3.3 Verder stelt Bavaria zich op het standpunt dat het gebruik van de aanduidingen Hollander en It must be a Hollander misleidend is, omdat het gebruik van die aanduidingen zou kunnen leiden tot misleiding omtrent de identiteit van de producent en de herkomst van het betreffende bier. Los van al het voorgaande moet de

handelwijze van AP als onrechtmatig jegens Bavaria worden aangemerkt, omdat AP op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de bekendheid van het merk Hollandia. Dit wordt nog eens versterkt door het (voorgenomen) gebruik van dezelfde uitstraling en verticale plaatsing van de merknaam Hollander als op het Bavaria-label Millennium Brew. AP brengt de consument bewust in verwarring en zet hem bewust op het verkeerde been. Door de handelwijze van AP lijdt Bavaria schade, die onder meer bestaat uit afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar merk, verwatering van de bekendheid daarvan en aantasting van de reputatie van het merk, alles aldus Bavaria.

3.4 AP heeft tegen de vorderingen verweer gevoerd.

3.5 Partijen hebben hun wederzijdse standpunten nader uiteengezet, onder meer aan de hand van de overgelegde pleitnotities. Voor zover nodig voor de beslissing zal daarop hierna afzonderlijk en uitdrukkelijk worden ingegaan.

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

4.1 AP voert als meest verstrekkende verweer aan dat de beschermingsomvang van het merk Hollandia beperkt is. Dit verweer slaagt en daartoe wordt het volgende overwogen. Voor de vraag naar de beschermingsomvang van een merk zijn allereerst het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk van belang. Bavaria stelt in dit kader dat Hollandia een bekend merk is en in de loop der tijd een toenemend onderscheidend vermogen heeft verkregen. Bavaria wijst naar het in haar opdracht uitgevoerde marktonderzoek. Bij een onderzoek naar de bekendheid van een merk moet gekeken worden naar de biermarkt als geheel en naar de totale markt. Vast staat dat het in opdracht van Bavaria uitgevoerde onderzoek uitsluitend is uitgevoerd onder huishoudens die in 2006 in blik verkapt bier hebben gekocht bij Laurus. Bij dit onderzoek is dus slechts een zeer beperkt gedeelte van de biermarkt meegenomen. Uit dit onderzoek kan daarom niet met voldoende zekerheid worden afgeleid dat Hollandia in relatie tot bier een bekend merk is. Aan de resultaten van dit onderzoek wordt derhalve voorbijgegaan. Bavaria heeft vervolgens nagelaten op andere wijze aannemelijk te maken dat Hollandia een bekend biermerk is. Ten aanzien van de totale biermarkt heeft AP onweersproken gesteld dat andere producten van bier ook het woord Holland of vervoegingen daarvan gebruiken voor de aanduiding van bierproducten. Met betrekking tot de totale markt staat vast dat in het handelsregister meer dan 500 inschrijvingen voorkomen, waarin het woord "Holland" staat vermeld. Verder staat niet ter discussie dat die inschrijvingen zien op zeer uiteenlopende producten en diensten. Nu Holland door zoveel personen en bedrijven wordt gebruikt ter aanduiding van zoveel verschillende producten en diensten, moet worden geoordeeld dat tekens met het woord "Holland" als bestanddeel, veelal in beschrijvende zin worden gebezigd en derhalve een gering onderscheidend vermogen hebben. Dit geldt ook voor het merk Hollandia van Bavaria, waarbij het gaat om een vervoeging van het woord Holland. Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat het onderscheidend

vermogen en daarmee ook de beschermingsomvang van het merk Hollandia minimaal is.

4.2 Verder is van belang dat er maar een beperkte mate van soortgelijkheid bestaat tussen het product van Bavaria en dat van AP. Voorop gesteld wordt dat zowel Bavaria als AP de merken gebruiken voor bier. AP heeft evenwel onweersproken gesteld dat haar bier door het zelfgistend karakter daarvan eerder vergelijkbaar is met Belgische bieren en dat van Bavaria niet. Vast staat voorts dat het bier met de naam Hollander niet in supermarkten te koop zal zijn, alsmede dat de marketingcampagne daar niet op is gericht. In de campagne van AP wordt het bier neergezet als een bier met een exclusief karakter. Dit blijkt ook wel uit het feit dat het bier geïntroduceerd is op de Miljonair Fair. Ook de verpakking van het bier en de beoogde prijs wijzen op dat exclusieve karakter. AP richt zich met haar bier derhalve op het hogere marktsegment. Niet aannemelijk is geworden dat Bavaria zich op datzelfde segment richt.

4.3 Gelet op het geringe onderscheidend vermogen, de minimale beschermingsomvang en het feit dat het hier om verschillende producten gaat die gericht zijn op verschillende marktsegmenten, wordt het verwarringgevaar klein geacht. Het beroep van Bavaria op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE slaagt daarom niet. Voormelde omstandigheden brengen tevens met zich dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat en op welke wijze ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Hollandia. Het beroep van Bavaria op het bepaalde in artikel 2.10 lid 1 sub c en d BVIE faalt derhalve ook.

4.4 Op grond van al het voorgaande is niet komen vast te staan dat AP inbreuk maakt op het merkenrecht van Bavaria, zodat zij zich niet met succes kan verzetten tegen het (voorgenomen) gebruik door AP van de tekens Hollander en It must be a Hollander. Bavaria stelt ook dat er sprake is van misleidende reclame, maar zij heeft echter op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat AP op welke manier dan ook in haar marketingcampagne een vergelijking maakt met Hollandia. Daarbij komt dat, zoals hiervoor reeds is overwogen, het verwarringgevaar minimaal is. Verder voert Bavaria aan dat AP op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de bekendheid van Hollandia-bier. Ook dit betoog faalt, gelet op voormelde conclusie dat niet aannemelijk is geworden dat Hollandia een bekend biermerk is.

4.5 De vorderingen van Bavaria worden op grond van al het voorgaande afgewezen. Bavaria wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding. Niet in geschil is dat AP een vergoeding kan vragen voor de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die zij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. AP heeft aan haar pleitnotitie een kostenstaat gehecht, waaruit blijkt dat zij aanspraak maakt op vergoeding van een bedrag van euro 38.634,54. Bavaria heeft de hoogte echter betwist. In het licht van alle omstandigheden - mede gezien de hoogte van de door Bavaria gemaakte kosten - komt een vergoeding van euro 17.000,-- redelijk voor

(inclusief een bedrag van euro 251,-- aan verschotten en euro 816,-- aan salaris procureur).

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- weigert de gevorderde voorziening;
- veroordeelt Bavaria in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van AP begroot op euro 17.000,--