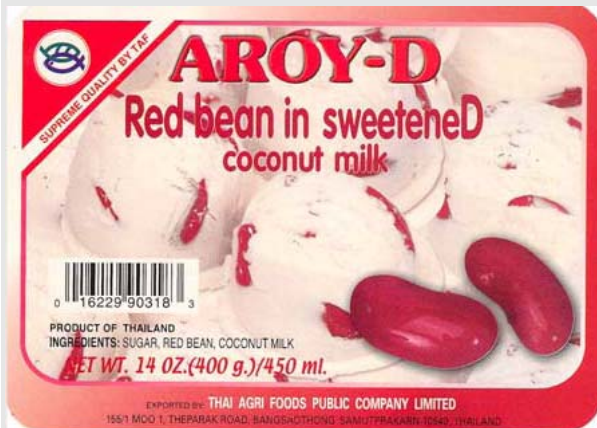


Vzgr Rb Den Haag, 31 juli 2007, AROY-D v AROY-ICE



## MERKENRECHT

### Nietigheid Gemeenschapsmerk

Ook in kort geding dient Gemeenschapsmerk als geldig te worden beschouwd, tenzij blijkt dat in een bodemprocedure een dergelijke reconventionele vordering is ingesteld of bij het Bureau een vordering tot vervallen- of nietigverklaring aanhangig is gemaakt, in welk geval de voorzieningenrechter dient te onderzoeken in hoeverre aannemelijk is dat de vordering tot verval of nietigverklaring zal worden toegewezen

Uitgangspunt bij de beoordeling van dit verweer is het volgende. Artikel 95 lid 1 GMeV bepaalt dat het gemeenschapsmerk als geldig wordt beschouwd tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring wordt bestreden. Deze bepaling heeft betrekking op de bodemprocedure en kan niet zonder meer in kort geding worden toegepast omdat een dergelijke reconventionele vordering in kort geding niet toewijsbaar is. Aangenomen moet echter worden dat ook de voorzieningenrechter in kort geding het gemeenschapsmerk als regel als geldig dient te beschouwen tenzij blijkt dat in een bodemprocedure een dergelijke reconventionele vordering is ingesteld of bij het Bureau een vordering tot vervallen- of nietigverklaring aanhangig is gemaakt. In dat geval dient de voorzieningenrechter te onderzoeken in hoeverre aannemelijk is dat de vordering tot verval of nietigverklaring zal worden toegewezen. Bij dat onderzoek dient in beschouwing te worden genomen dat de aanvraag van het gemeenschapsmerk vóór inschrijving door het Bureau is onderzocht op het bestaan van absolute weigeringsgronden en dat het Bureau op grond van dat vooronderzoek kennelijk geen beletsel heeft gezien voor inschrijving van het merk.

### Verval wegens niet gebruik

Niet aannemelijk dat Tang c.s. hun merk in de voorafgaande vijf jaar niet normaal hebben gebruikt voor onder meer consumptie-ijs.

## Gevaar voor verwarring

Hoge mate van overeenstemming tussen merk voor dezelfde waren leidt tot gevaar voor herkomstverwarring

Tussen de merken van partijen bestaat zowel auditief als visueel een hoge mate van overeenstemming. In het merk van H&S wordt de aandacht getrokken door de leesbare tekens AROY-ICE, in het bijzonder door het voor de gemiddelde consument in de gemeenschap onbekende woorddeel AROY. Dit dominerende bestanddeel stemt vrijwel geheel overeen met het woordmerk van Tang c.s.. In aanmerking genomen dat de merken gedeponereerd zijn voor (deels) dezelfde waren is aannemelijk dat bij het publiek verwarring tussen de merken kan ontstaan omtrent de herkomst van de producten. In het midden kan blijven of, zoals Tang c.s. hebben gesteld en H&S heeft bestreden, AROY-D een bekend merk is. Ook indien dat niet het geval is, moet worden aangenomen dat verwarrende overeenstemming tussen de merken bestaat als bedoeld in artikel 2.3 onder b BVIE. H&S neemt in de procedure bij het Bureau overigens ook zelf het standpunt in dat de merken elkaar in zoverre bijten.

## PROCESRECHT

### Grensoverschrijdend verbod

Verbod voor de Europese Gemeenschap en Zwitserland

Het verbod dient zich voorts ook uit te strekken tot handelingen in Zwitserland. Het internationale merk is gedeponereerd mede voor Zwitserland en H&S heeft geen gronden aangevoerd waarom Tang c.s. hun merkrecht in Zwitserland niet zouden kunnen handhaven.

Vindplaatsen: LJN: [BB1126](#)

## Vzgr Rb Den Haag, 31 juli 2007

(P.G.J. de Heij)

(...).

zaaknummer / rolnummer: 289115 / KG ZA 07-701

Vonnis in kort geding van 31 juli 2007

in de zaak van

de rechtspersonen naar vreemd recht

1. TANG FRÈRES (SOCIÉTÉ ANONYME), gevestigd te Parijs, Frankrijk,
2. THAI AGRI FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED,

gevestigd te Bangsaothong, Samutprakam, Thailand, eiseressen,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaten mrs. J.C.H. van Manen en A.M.E. Voerman te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. HEUSCHEN & SCHROUFF ORIENTAL FOODS TRADING B.V.,
2. HEUSCHEN & SCHROUFF FOOD GROUP B.V. beide gevestigd te Landgraaf,

gedaagden,  
procureur mr. drs. W.P. den Hertog,  
advocaat mr. L.L.F. Wassen te Maastricht.  
Partijen zullen hierna ook genoemd worden Tang,  
TAF, Tang c.s. (eiseressen gezamenlijk), H&S Trading,  
H&S Group en H&S (gedaagden gezamenlijk).

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:  
- de dagvaarding van 27 juni 2007;  
- de mondelinge behandeling op 17 juli 2007;  
- de pleitnota van Tang c.s.;  
- de pleitnota van H&S;  
- de ter zitting door partijen in het geding gebrachte producties.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

### 2. De feiten

In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende relevante feiten.

2.1. TAF produceert en verhandelt Aziatische voedingsmiddelen. Tang, een gelieerde vennootschap, importeert en distribueert producten van TAF in de Benelux.

2.2. H&S Trading is eveneens importeur en distributeur van Aziatische voedingsmiddelen. H&S Group is bestuurder van H&S Trading.

2.3. Tang c.s. zijn houdster van het woordmerk AROY-D, onder meer gedeponeerd als internationaal merk onder nummer 535773 op 12 oktober 1988 met gelding voor de Benelux, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Portugal en als gemeenschapsmerk onder nummer 004471157 op 3 juni 2005, in beide gevallen (onder meer) voor diverse voedingsmiddelen in klasse 29, 30 en 32, waaronder 'glaces comestibles' en 'lait de coco / lait de noix de coco'. Het gemeenschapsmerk is op 20 juni 2006 geregistreerd.

2.4. Op 4 april 2005 heeft H&S Trading onderstaand Benelux woord-/beeldmerk (verder te noemen: het merk AROY-ICE) met inschrijvingsnummer 0763837 gedeponeerd voor de waren consumptie-ijs en ijs in klasse 30:



2.5. H&S Trading heeft bij het Bureau, bedoeld in artikel 52 eerste lid van Verordening (EG) 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (verder: GMeV), de nietigheid gevorderd van het gemeenschapsmerk van Tang c.s. op de grond dat de inschrijving zich niet ver-

draagt met het oudere Benelux merk met inschrijvingsnummer 0763837.

2.6. Op 12 juli 2007 hebben Tang c.s. H&S gedagvaard voor deze rechtbank. De vorderingen in deze bodemprocedure zijn in grote lijnen gelijk aan die in dit kort geding. Daarnaast vorderen Tang c.s. dat de rechtbank de nietigheid zal uitspreken van de inschrijving van het merk AROY-ICE op grond van het oudere internationale merk en dat H&S zal worden geboden de procedure met betrekking tot de gestelde nietigheid van het gemeenschapsmerk van Tang c.s. in te trekken.

2.7. H&S verhandelt ijsproducten onder het merk AROY-ICE. Deze producten worden aangeboden op de website van H&S Group [www.heuschenschrouff.com](http://www.heuschenschrouff.com) in verpakkingen zoals hieronder als voorbeeld is afgebeeld.



Tot voor kort had H&S ook bevroren kokoswater onder dit merk in haar assortiment.

### 3. Het geschil

3.1. Na wijziging van de eis vorderen Tang c.s. zakelijk weergegeven het navolgende.

3.1.1. een verbod aan H&S om, rechtstreeks of door middel van een gelieerde rechtspersoon, inbreuk te maken op de merkrechten van Tang c.s. in de Europese Unie en in Zwitserland of anderszins onrechtmatig te handelen ten opzichte van Tang c.s., in het bijzonder een onmiddellijk verbod aan H&S om de aanduiding AROY-ICE te gebruiken voor voedingsmiddelen, in het bijzonder voor ijsproducten en voor kokoswater.

3.1.2. een verbod om de aanduiding AROY-ICE (nogmaals) in de Europese Unie of in Zwitserland als merk te deponeren;

3.1.3. een gebod aan H&S om het merk AROY-ICE door te halen dan wel over te dragen aan Tang totdat in de bodemprocedure ten aanzien van dit merk is beslist;

3.1.4. een gebod tot recall van inbreukmakende producten in de Europese Unie en Zwitserland en tot vernietiging van de verpakking van de producten;

3.1.5. een gebod tot opgave van afnemers van inbreukmakende producten;

3.1.6. het voorgaande op straffe van een dwangsom en met een kostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2. Tang c.s. baseren deze vorderingen op hun bovenstaande merkinschrijvingen en de stellingen dat het merk AROY-ICE verwarrend overeenstemt met het woordmerk AROY-D en door H&S wordt gebruikt voor identieke dan wel soortgelijke waren als waarvoor hun merken zijn ingeschreven.

3.3. H&S voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover relevant, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

4.1. Voor zover de vorderingen van Tang c.s. zijn gebaseerd op het gemeenschapsmerk is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 GMeV en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het ingeroepen internationale merk met gelding voor de Benelux is deze rechtbank op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (verder: BVIE) bevoegd daarvan kennis te nemen omdat de gestelde inbreuk mede in dit arrondissement plaatsvindt.

4.2. Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisende belang volgt uit de door Tang c.s. gestelde voortdurende inbreuk op hun merkrechten.

4.3. H&S bestrijdt de geldigheid van het merk AROY-D. Zij stelt zich op het standpunt dat het merk AROY-D onderscheidend vermogen mist. Aroy betekent volgens H&S in het Thai 'erg lekker' en beschrijft dus de hoedanigheid van een product als ijs. H&S vindt dat Tang c.s. haar niet kunnen beletten dezelfde mededeling met betrekking tot haar ijs te doen. In dit verband betoogt H&S dat zij haar producten nagenoeg uitsluitend verkoopt aan toko's en Aziatische foodmarkets en dat deze gespecialiseerde afnemers, en overigens ook jongeren die enige tijd in Thailand hebben verbleven, bekend zijn met de betekenis van het woord aroy. H&S wijst er verder op dat zij bij het Bureau de nietigheid van de inschrijving van het gemeenschapsmerk AROY-D heeft gevorderd met beroep op het oudere Beneluxmerk AROY-ICE.

4.4. Uitgangspunt bij de beoordeling van dit verweer is het volgende. Artikel 95 lid 1 GMeV bepaalt dat het gemeenschapsmerk als geldig wordt beschouwd tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring wordt bestreden. Deze bepaling heeft betrekking op de bodemprocedure en kan niet zonder meer in kort geding worden toegepast omdat een dergelijke reconventionele vordering in kort geding niet toewijsbaar is. Aangenomen moet echter worden dat ook de voorzieningenrechter in kort geding het gemeenschapsmerk als regel als geldig dient te beschouwen tenzij blijkt dat in een bodemprocedure een dergelijke reconventionele vordering is ingesteld of bij het Bureau een vordering tot vervallen- of nietigverklaring aanhangig is gemaakt. In dat geval dient de voorzieningenrechter te onderzoeken in hoeverre aannemelijk is dat de vordering tot verval of

nietigverklaring zal worden toegewezen. Bij dat onderzoek dient in beschouwing te worden genomen dat de aanvraag van het gemeenschapsmerk vóór inschrijving door het Bureau is onderzocht op het bestaan van absolute weigeringsgronden en dat het Bureau op grond van dat vooronderzoek kennelijk geen beletsel heeft gezien voor inschrijving van het merk.

4.5. Het betoog van H&S dat het merk onderscheidend vermogen mist overtuigt niet. Aan wie H&S haar producten verkoopt is in dit verband niet relevant. Bij beoordeling van de geldigheid van de inschrijving is slechts de vraag of het ingeschreven merk van Tang c.s. als beschrijvend moet worden beschouwd voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Het daarbij in aanmerking te nemen publiek waar het gaat om voedingsmiddelen, meer in het bijzonder consumptie-ijs, is de doorsnee consument. Dat die consument de betekenis kent van het woord aroy heeft H&S niet aannemelijk gemaakt. De resultaten van de prijsvraag die zij heeft uitgezet onder haar klanten over de betekenis van het woord geven over bekendheid met de betekenis geen nuttige informatie. Naar H&S zelf stelt zijn haar klanten nu juist geen doorsnee consumenten. Bovendien betekent een juist antwoord natuurlijk nog niet dat de betrokkene de betekenis reeds kende voordat ernaar gevraagd werd. Het ligt integendeel voor de hand dat een (onbekend) aantal klanten de betekenis heeft opgezocht of nagevraagd.

4.6. Het standpunt is voorts niet goed te rijmen met de omstandigheid dat, zoals uit de door Tang c.s. overgelegde productie 16b blijkt, H&S in de procedure bij het Bureau niet de nietigheid van de inschrijving heeft gevorderd om reden dat het merk geen onderscheidend vermogen zou hebben, maar uitsluitend op basis van het door haar gestelde oudere merkrecht.

4.7. Niet aannemelijk is dat gebrek aan onderscheidend vermogen tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk zal leiden. Voor beoordeling van het beroep op het oudere Beneluxmerk AROY-ICE, welk merk Tang c.s. in de onder 2.6 vermelde bodemprocedure op haar beurt onder vuur neemt op grond van haar internationale merkrecht, is van belang te bepalen welk van partijen het oudste merkrecht heeft.

4.8. Het internationale merk van Tang c.s. is reeds in 1988 gedeponeerd en derhalve ouder dan het Beneluxmerk AROY-ICE. H&S meent dat haar merk niettemin gehandhaafd kan worden omdat:

- 1) geen overeenstemming tussen beide merken bestaat
- 2) het merk van Tang c.s. inmiddels is vervallen voor waren in klasse 30 omdat Tang c.s. in de periode 2001 - 2007 geen waren in deze klasse onder het merk heeft aangeboden, in het bijzonder geen ijsproducten (artikel 2.26 lid 2 BVIE), terwijl voorts de waren waarvoor H&S haar merk heeft gedeponeerd niet gelijksoortig zijn aan de waren waarvoor het merk van Tang c.s. dan nog geldt (klasse 29 en 32) en
- 3) daarom geen gevaar bestaat voor verwarring.

4.9. H&S kan hierin niet worden gevolgd. In deze procedure is niet aannemelijk geworden dat Tang c.s. hun merk in de voorafgaande vijf jaar niet normaal hebben gebruikt voor onder meer consumptie-ijs. H&S verwijst

in dit verband naar de website van Tang c.s.. Hierop worden onder het merk onder meer producten aangeboden als 'coconut milk with redbean' en 'coconut milk with taro'. Tang c.s. hebben ter zitting de op de verpakking van deze producten gebruikte labels overgelegd als hieronder afgebeeld.



Voorshands moet uit de labels worden opgemaakt dat beide producten aan te merken zijn als consumptie-ijs. Er is daarom geen reden verval van het merk van Tang c.s. aan te nemen voor zover het gedeponneerd is voor de waar consumptie-ijs. Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming en het mogelijke gevaar van verwarring dient er derhalve van uitgegaan te worden dat de merken betrekking hebben op dezelfde waren.

4.10. Tussen beide merken bestaat overeenstemming indien de merken, 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 gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen de merken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op merken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk. Daarbij kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar een grote mate van soortgelijkheid een geringe mate van overeenstemming compenseren

en omgekeerd (vergelijk in dit verband HvJEG 29 september 1998, C-39/97 inzake Canon).

4.11. Tussen de merken van partijen bestaat zowel auditief als visueel een hoge mate van overeenstemming. In het merk van H&S wordt de aandacht getrokken door de leesbare tekens AROY-ICE, in het bijzonder door het voor de gemiddelde consument in de gemeenschap onbekende woorddeel AROY. Dit dominerende bestanddeel stemt vrijwel geheel overeen met het woordmerk van Tang c.s.. In aanmerking genomen dat de merken gedeponneerd zijn voor (deels) dezelfde waren is aannemelijk dat bij het publiek verwarring tussen de merken kan ontstaan omtrent de herkomst van de producten. In het midden kan blijven of, zoals Tang c.s. hebben gesteld en H&S heeft bestreden, AROY-D een bekend merk is. Ook indien dat niet het geval is, moet worden aangenomen dat verwarrende overeenstemming tussen de merken bestaat als bedoeld in artikel 2.3 onder b BVIE. H&S neemt in de procedure bij het Bureau overigens ook zelf het standpunt in dat de merken elkaar in zoverre bijten.

4.12. Het voorgaande leidt ertoe dat aannemelijk is dat Tang c.s. met succes de nietigheid van het Benelux-merk van H&S kunnen inroepen en dat om die reden niet aannemelijk is dat het gemeenschapsmerk van Tang c.s. nietig zal worden verklaard.

1.1. Uit hetgeen is overwogen volgt tevens dat de verhandeling door H&S van ijsproducten onder het merk AROY-ICE inbreuk maakt op het gemeenschapsmerkrecht van Tang c.s. In verband met het gevaar van verwarring is niet van belang dat de ijsproducten wellicht vooral aan toko's en foodmarkets worden verkocht reeds omdat de doorsnee consument die de toko's en foodmarkets bezoekt niet bekend zal zijn met de betekenis van het woord aroy.

1.2. De handelingen worden daarom verboden als hierna vermeld. Het verbod dient betrekking te hebben op handelingen in de gehele gemeenschap. Tang c.s. hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat H&S inbreuk maakt of dreigt te maken in de gehele gemeenschap omdat H&S op haar website aangeeft dat zij haar producten aflevert in vrijwel alle tot de gemeenschap behorende landen. H&S Group heeft bestreden dat zij bij de verkoop van de producten betrokken is. Dat verweer strandt daarop dat H&S Group, zoals Tang c.s. onweersproken hebben gesteld, houdster is van de domeinnaam van de website van H&S waarop de onder 2.7 bedoelde producten worden aangeboden. Zonder nadere, door H&S Group niet gegeven, motivering is dan niet in te zien waarom haar de inbreuk niet kan worden aangerekend. Het verbod zal daarom ook tot haar worden gericht. Voor een verbod dat zich mede uitstrekt tot handelingen van een aan H&S gelieerde rechtspersoon is onvoldoende gesteld. Het verbod dient zich voorts ook uit te strekken tot handelingen in Zwitserland. Het internationale merk is gedeponneerd mede voor Zwitserland en H&S heeft geen gronden aangevoerd waarom Tang c.s. hun merkrecht in Zwitserland niet zouden kunnen handhaven.

4.14. De overige vorderingen van Tang c.s. zijn onvoldoende gemotiveerd, te onbepaald of gaan verder dan

noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van Tang c.s. tegemoet te komen en worden derhalve afge-  
wezen.

4.15. H&S wordt als de voornamelijk in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten met toepassing van 1019h Rv. Deze kosten hebben volgens de onweersproken stelling van Tang c.s. in totaal € 34.000,- bedragen. 1.16. Een termijn voor het instellen van de vordering in de bodemzaak kan achterwege blijven nu die vordering reeds is ingesteld.

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

verbiedt H&S na verloop van 48 uur na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de merkrechten van Tang c.s. in de Europese Unie en in Zwitserland, in het bijzonder door het gebruik van de aanduiding AROY-ICE als merk ter onderscheiding van de onder 2.7 bedoelde producten, op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat of - ter keuze van Tang c.s. - van €250,- voor ieder product waarmee H&S in strijd handelt met dit verbod;

bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

veroordeelt H&S in de proceskosten, tot aan dit vonnis begroot op €335,31 aan verschotten en €34.000,- aan salaris van de procureur;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af.