

Rb Arnhem, 5 maart 2008, Café Plus v café+co



www.cafeplus.nl



www.cafeplusco.com



MERKENRECHT

Geen derdenwerking gedoog-overeenkomst zolang de vijf jaren van artikel 2.24 BVIE niet zijn verstreken, niet aan de rechtsopvolger van Eurogran A/S worden tegengeworpen, indien die afspraak niet is belichaamd in een licentie of is geformaliseerd en geregistreerd als een kwalitatieve verplichting van de merkhouder, dan wel is vastgelegd als een kettingbeding dat aan de rechtsopvolger bekend is gemaakt voor of bij de overdracht van het merkrecht

Primair stelt café+co zich op het standpunt dat het haar is toegestaan het merk CAFEPLUSCO te gebruiken omdat zij in november 2003 een overeenkomst heeft gesloten met Eurogran A/S, die inhoudt dat partijen elkaar ongemoeid zouden laten in het gebruik van de wederzijdse merken. Café+co heeft het over een mondelinge gentlemen's agreement en duidt deze overeenkomst als een "pactum de non petendo". Café+co stelt zich op het standpunt dat Café Plus de merken van Eurogran A/S heeft gekocht met alle rechten en beperkingen die daaraan kleefden, hetgeen inhoudt dat het Café Plus niet vrijstaat café+co in rechte aan te spreken. Dit verweer faalt. Café Plus betwist dat een dergelijke co-existentie c.q. gedoog-overeen-

komst tot stand is gekomen en dat is nog niet bewezen. Maar los daarvan kan die afspraak, zolang de vijf jaren van artikel 2.24 BVIE niet zijn verstreken, niet aan de rechtsopvolger van Eurogran A/S worden tegengeworpen, indien die afspraak niet is belichaamd in een licentie of is geformaliseerd en geregistreerd als een kwalitatieve verplichting van de merkhouder, dan wel is vastgelegd als een kettingbeding dat aan de rechtsopvolger bekend is gemaakt voor of bij de overdracht van het merkrecht. Café+co erkent dat geen sprake is van een licentie of een kwalitatieve verplichting. Wat betreft de bekendmaking aan Café Plus bij of voorafgaand aan de overdracht van het merkrecht stelt café+co wel dat Café Plus op de hoogte was van haar afspraak met Eurogran A/S, maar daarvan blijkt niet uit de overgelegde stukken. Integendeel, clause 1.2. van de desbetreffende overeenkomst tussen Eurogran A/S en Café Plus luidt: "Eurogran states and guarantees not to have granted any licences or other qualified rights in respect of the aforementioned brand name to third parties". Onder deze omstandigheden had het op de weg van café+co gelegen om tegenover de uitdrukkelijke en met correspondentie gestaafde betwisting door Café Plus concreet aan te geven door wie, wanneer, en op welke wijze die afspraak aan Café Plus zou zijn bekend gemaakt en ook concreet bewijs aan te bieden van die bekendmaking. Dat heeft café+co niet gedaan. Café+co heeft in de dagvaarding volstaan met een negativum, te weten de betwisting dat Café Plus niet van de afspraak op de hoogte zou zijn gebracht (randnummer 15) en in haar dupliek volstaat zij met de algemene stelling dat Café Plus op de hoogte was (randnummer 22). Zij stelt dus niet positief dat Café Plus op de hoogte is gebracht en in het bijzonder niet dat Eurogran A/S dat heeft gedaan voor of bij de overdracht van het merkrecht. Een kanttekening hierbij is dat café+co niet heeft weersproken dat de voormalige bestuurder K. Abrahamsen, met wie zij de mondelinge afspraak zou hebben gemaakt, ten tijde van de overdracht niet meer werkte bij Eurogran A/S. Voorts is het bewijsaanbod van café+co te vaag om tot bewijslevering te kunnen worden toegelaten. Zij volstaat hier met de opmerking: "uit het getuigenverhoor zal ook kunnen blijken van het feit, dat Café Plus Nederland van de overeenkomst op de hoogte was". Dit beschouwt de rechtbank als onvoldoende.

Geen verwarringsgevaar

De combinatie van "café" en "plus" heeft slechts weinig onderscheidend vermogen en is als merk zwak, daarom kunnen de andere elementen, te weten: aan de zijde van Café Plus het visuele logo (een stilistische kop en schotel) en aan de zijde van Café+co de verbale en begripsmatige toevoeging "CO", niet als van zo ondergeschikte aard worden beschouwd dat deze zijn te verwaarlozen.

Indien men enkel de verbale, auditieve en begripsmatige elementen naast elkaar zet, dan hebben de merken veel gelijkenis en lijkt verwarringsgevaar voor de hand te liggen. "CAFEPLUSCO" voegt immers aan "CAFE PLUS" slechts een achtervoegsel toe dat voor de ge-

middelste consument nauwelijks zelfstandige betekenis heeft (co staat voor: toebehoren) en in de uitspraak doorgaans geen of weinig nadruk zal krijgen, terwijl in de relevante taalgebieden beide combinaties van woorden zullen worden geïnterpreteerd als: koffie met iets erbij. Café Plus laat dat duidelijk zien in haar nadere depot voor de klasse 9 (“meer dan alleen koffie”). Maar de vergelijking mag niet beperkt blijven tot deze verbale, auditieve en begripsmatige elementen. Volgens vaste rechtspraak moet het gevaar voor verwarring bij het publiek namelijk globaal worden beoordeeld en moet gekeken worden naar de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Daarbij heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, recent nog in het [arrest van 12 juni 2007 \(Limoncello/Limochelo\)](#), IER 2007, 85 en in dat van [20 september 2007 \(Quicky\)](#) (nog niet in Nederlandse versie gepubliceerd), benadrukt dat bij de beoordeling van de overeenstemming naar de totaalindrucken van de tekens wel bezien kan worden of binnen die totaalindruk een element, woord of beeld, dominant is, maar de overeenstemming op basis van enkel dat dominerende bestanddeel alleen dan kan worden aangenomen, indien alle andere bestanddelen te verwaarlozen zijn. De eerste vraag is of het woordenbestanddeel in het merk van Café Plus eigenlijk wel dominant is. Daartegen pleit dat Café Plus haar merk niet als woordmerk heeft laten inschrijven, maar slechts als beeldmerk. Dit is echter niet van belang voor de perceptie van het publiek. De woorden “café” en “plus” maken nu eenmaal deel uit van het beeldmerk en springen er als het ware uit. In zoverre lijken die woordelementen dominant. Dit laat echter onverlet dat in aanmerking moet worden genomen dat de in beide merken gebruikte woorden “café” en “plus” door de gemiddelde consument als hoofdzakelijk beschrijvend voor de waar zullen worden beschouwd. “Café” is Frans voor koffie, maar wordt ook in het Nederlands niet alleen voor een horecagelegenheid gebruikt, maar in de spreektaal en op de Nederlandse menukaarten ook voor koffie, vooral in samenstellingen met andere Franstalige woorden. Hierbij valt te denken aan combinaties als: café crème, café complet, café glacé e.d. Het tweede woord “plus” is universeel voor “erbij” of “meer”. De combinatie van “café” en “plus” heeft dus slechts weinig onderscheidend vermogen en is als merk zwak. Daarom kunnen de andere elementen, te weten: aan de zijde van Café Plus het visuele logo (een stilistische kop en schotel) en aan de zijde van Café+co de verbale en begripsmatige toevoeging “CO”, niet als van zo ondergeschikte aard worden beschouwd dat deze zijn te verwaarlozen. Vanwege deze sterk afwijkende bijkomende elementen binnen beider merken en gelet op het zwak onderscheidend vermogen van de gelijkkluidende woorden, komt de rechtbank tot de slotsom dat de beide merken onvoldoende met elkaar overeenstemmen om de op het BVIE gebaseerde vorderingen van Café Plus tot nietigverklaring en staking van het gebruik van het merk van café+co te kunnen dragen.

Vindplaatsen: LJN: [BC7211](#)

Rb Arnhem, 5 maart 2008

(N.W. Huijgen, F.J. de Vries en J.R. Veerman)

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 152418 / HA ZA 07-313

Vonnis van 5 maart 2008

in de zaak van

[eiser], handelende onder de naam Café Plus Nederland,

wonende te [woonplaats],

eiser,

procureur mr. C. Nome,

tegen

de vennootschap naar Oostenrijks recht VENDING

HOLDING GmbH, thans genaamd CAFE + CO IN-

TERNATIONAL HOLDING GmbH,

gevestigd te A-1100 Wenen, Oostenrijk,

gedaagde,

procureur mr. J.M. Bosnak.

Partijen zullen hierna Café Plus en café+co genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 30 mei 2007

- het proces-verbaal van comparitie van 18 september 2007

- de conclusie van repliek, tevens akte wijziging van eis

- de conclusie van dupliek, tevens antwoordakte wijziging eis.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. De zaak is in verband met het belang van de aan de orde gestelde rechtsvragen verwezen naar een meervoudige kamer.

2. De feiten

2.1. Café Plus drijft een groothandel in koffieproducten en apparatuur. Daarbij concentreert Café Plus zich in het bijzonder op de Nederlandse, Scandinavische, Belgische, Duitse en Britse markt. Café Plus heeft een omzet van ruim één miljoen euro per jaar.

2.2. Café+co voert een kwaliteitsprogramma voor catering automaten, meer in het bijzonder voor koffie-, cacao- en theeproducten. Café+co is een van origine Oostenrijkse firma, die inmiddels actief is in bijna heel Europa en in het bijzonder ook handelt op de Beneluxmarkt. Café+co heeft alleen al in de Benelux een omzet van meer dan honderd miljoen euro per jaar.

2.3. De commerciële activiteiten van Café Plus en café+co overlappen elkaar.

Beide ondernemingen worden gedreven sinds het jaar 2000, met dien verstande dat café+co pas sinds 2002 in de Benelux handelt.

2.4. Beide ondernemingen doen of deden zaken met de Deense firma Eurogran A/S, die cacao-producten maakt en koffieproducten verpakt en deze producten exporteert. Eurogran A/S was rechthebbende op het merk “Café Plus” krachtens een internationale inschrijving in 1999 voor de klasse 30 (koffie, thee en cacao dranken).

2.5. Café Plus heeft in maart 2001 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor diezelfde klasse 30 en voor de klassen 29 (melkproducten), 35 (o.a. verhandeling koffieapparatuur) en 42 (horecadiensten) een Benelux-beeldmerk laten inschrijven, waarin naast een logo de woorden "CAFE PLUS" voorkomen. Dit beeldmerk is gedeponereerd als:



2.6. Eurogran A/S heeft in juli 2005 haar rechten op het merk "Café Plus" verkocht en overgedragen aan Café Plus voor wat betreft, zo begrijpt de rechtbank, het gebruik daarvan voor de verhandeling van de producten van Eurogran A/S binnen de Benelux.

2.7. Café Plus gebruikt de woorelementen "CAFE PLUS" van haar beeldmerk in het economisch verkeer op verschillende wijzen, onder meer als (deel van) haar handelsnaam. Zij bedient zich namelijk onder meer van de handelsnamen "Cafe Plus", "Café Plus International" en "Café Plus Nederland". Voorts gebruikt zij die woorden in haar domeinnamen www.cafeplus.nl en www.cafeplus.info en in haar e-mailadres info@cafeplus.nl.

Op haar koffie-, suiker-, melk- en chocoladezakjes, haar vier bestelwagens, haar gevelreclame en in haar brochures staat, voor zover getoond, telkens haar volledige beeldmerk afgebeeld, dit wil zeggen voormeld logo met daarnaast of daaronder de woorden "CAFE PLUS".

2.8. Café+co, destijds nog Vending Holding geheten, heeft middels internationale depots, die zich uitstrekken tot de Benelux, in juli 2002 het woord/beeldmerk "café+co" en in februari 2003 het woordmerk "CAFEPLUSCO" laten inschrijven voor klasse 30 en daarnaast ook voor, onder meer, de klasse 9 (o.a. drankuitgifte automaten).

2.9. Café+co bedient zich van een (handels)naam waarin het tussenvoegsel "plus" niet in letters wordt weergegeven maar met het "+"-teken. Ook in haar brochures bezigt zij haar merk als "café + co" en op de door haar verhandelde koffiepakken en -cups, op de circa 20.000 drankuitgifte apparaten/automaten die zij in Nederland heeft staan en op de honderden bestelwagens, waarmee zij c.q. haar licentiehouder in de Benelux rijdt, combineert café+co dit merkteken steeds met een logo in de vorm van een gevulde kop met schotel.

Dit samengestelde teken ziet er uit als volgt [Red. IEPT]:



In feite gebruikt café+co haar woordmerk "caféplusco" zoals dit in 2003 is ingeschreven alleen in haar internetadres www.cafeplusco.com. Haar verklaring hiervoor is dat zij haar merkteken en handelsnaam "café+co" niet als domeinnaam kon registreren, aangezien het "+"-teken technisch gezien niet valt vast te leggen in een URL.

2.10. In 2005 heeft Café Plus ook voor de klasse 9 (o.a. verkoopautomaten) haar met de woorden "Meer dan alleen koffie" en "More than just coffee" aangevuld beeldmerk in het Benelux Merkenregister laten inschrijven. Dit beeldmerk is gedeponereerd als:



3. Het geschil

3.1. Stellend dat door het gebruik van de naam Caféplusco voor (soort)gelijke producten in de Benelux, alwaar zij rechthebbende is op de merknaam Café Plus, verwarringsgevaar ontstaat, dan wel dat dat gebruik leidt tot associatie tussen beide merken bij de gemiddelde consument en stellend dat café+co door dat gebruik op onrechtmatige wijze inbreuk maakt op haar oudere rechten, vordert Café Plus, sinds haar vermeerdering van eis, samengevat:

- 1) een verklaring voor recht dat de inschrijving van het merk "CAFEPLUSCO" in het Beneluxmerkenregister nietig is, met ambtshalve doorhaling daarvan,
- 2) een bevel tot staking van het gebruik daarvan op het grondgebied van de Benelux op straffe van dwangsommen,
- 3) veroordeling van café+co in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. Café+co voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De rechtbank ontleent territoriale bevoegdheid aan artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) juncto artikel 102 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), nu de gestelde inbreuk op het merkrecht (onder meer) in Nederland wordt gepleegd en in het bijzonder in dit arrondisse-

ment. Het gaat in deze zaak om een species van onrechtmatige daad (inbreuk op een absoluut recht) binnen het grondgebied van Nederland. Daarom is Nederlands recht van toepassing voor zover de rechtsvragen niet worden beantwoord aan de hand van de regels van voormeld verdrag (artikel 3 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad).

4.2. Primair stelt café+co zich op het standpunt dat het haar is toegestaan het merk CAFEPLUSCO te gebruiken omdat zij in november 2003 een overeenkomst heeft gesloten met Eurogran A/S, die inhoudt dat partijen elkaar ongemoeid zouden laten in het gebruik van de wederzijdse merken. Café+co heeft het over een mondelinge gentlemen's agreement en duidt deze overeenkomst als een "pactum de non petendo". Café+co stelt zich op het standpunt dat Café Plus de merken van Eurogran A/S heeft gekocht met alle rechten en beperkingen die daaraan kleefden, hetgeen inhoudt dat het Café Plus niet vrijstaat café+co in rechte aan te spreken.

4.3. Dit verweer faalt. Café Plus betwist dat een dergelijke co-existentie c.q. gedoog- overeenkomst tot stand is gekomen en dat is nog niet bewezen. Maar los daarvan kan die afspraak, zolang de vijf jaren van artikel 2.24 BVIE niet zijn verstreken, niet aan de rechtsopvolger van Eurogran A/S worden tegengeworpen, indien die afspraak niet is belichaamd in een licentie of is geformaliseerd en geregistreerd als een kwalitatieve verplichting van de merkhouder, dan wel is vastgelegd als een kettingbeding dat aan de rechtsopvolger bekend is gemaakt voor of bij de overdracht van het merkrecht.

4.4. Café+co erkent dat geen sprake is van een licentie of een kwalitatieve verplichting. Wat betreft de bekendmaking aan Café Plus bij of voorafgaand aan de overdracht van het merkrecht stelt café+co wel dat Café Plus op de hoogte was van haar afspraak met Eurogran A/S, maar daarvan blijkt niet uit de overgelegde stukken. Integendeel, clause 1.2. van de desbetreffende overeenkomst tussen Eurogran A/S en Café Plus luidt: "Eurogran states and guarantees not to have granted any licences or other qualified rights in respect of the aforementioned brand name to third parties".

4.5. Onder deze omstandigheden had het op de weg van café+co gelegen om tegenover de uitdrukkelijke en met correspondentie gestaafde betwisting door Café Plus concreet aan te geven door wie, wanneer, en op welke wijze die afspraak aan Café Plus zou zijn bekend gemaakt en ook concreet bewijs aan te bieden van die bekendmaking. Dat heeft café+co niet gedaan.

Café+co heeft in de dagvaarding volstaan met een negativum, te weten de betwisting dat Café Plus niet van de afspraak op de hoogte zou zijn gebracht (randnummer 15) en in haar dupliek volstaat zij met de algemene stelling dat Café Plus op de hoogte was (randnummer 22). Zij stelt dus niet positief dat Café Plus op de hoogte is gebracht en in het bijzonder niet dat Eurogran A/S dat heeft gedaan voor of bij de overdracht van het merkrecht. Een kanttekening hierbij is dat café+co niet heeft weersproken dat de voormalige bestuurder K. Abrahamsen, met wie zij de mondelinge afspraak zou

hebben gemaakt, ten tijde van de overdracht niet meer werkte bij Eurogran A/S.

Voorts is het bewijsaanbod van café+co te vaag om tot bewijslevering te kunnen worden toegelaten. Zij volstaat hier met de opmerking: "uit het getuigenverhoor zal ook kunnen blijken van het feit, dat Café Plus Nederland van de overeenkomst op de hoogte was". Dit beschouwt de rechtbank als onvoldoende.

4.6. Subsidiair stelt café+co dat geen gevaar voor verwarring bestaat. Hieromtrent overweegt de rechtbank als volgt.

4.7. Uit de stellingen van partijen leidt de rechtbank af dat café+co niet of slechts in ondergeschikte mate evenals Café Plus in koffieproducten handelt en dat café+co (hoofdzakelijk) drankuitgifte automaten exploiteert. Voor deze drankuitgifte automaten, klasse 9, heeft café+co haar merk eerder voor de Benelux laten inschrijven dan Café Plus. Dit doet echter niet ter zake, omdat het complementaire en mitsdien soortgelijke waren betreft. Dit betekent dat, indien moet worden aangenomen dat het conflicterende merken zijn waardoor gevaar voor verwarring kan ontstaan, bij de beantwoording van de vraag welk teken voor welk merk zal moeten wijken, ervan zal moeten worden uitgegaan dat (de rechtsvoorganger van) Café Plus de oudste rechten heeft.

4.8. De vraag is echter of in dit geval, zoals omschreven in de artikelen 2.3 aanhef en onder b en 2.20 lid 1 onder b BVIE, sprake is van een merk of teken dat gelijk is of overeenstemt met het oudere merk en dat daardoor bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.

4.9. Indien men enkel de verbale, auditieve en begripsmatige elementen naast elkaar zet, dan hebben de merken veel gelijkenis en lijkt verwarringgevaar voor de hand te liggen. "CAFEPLUSCO" voegt immers aan "CAFE PLUS" slechts een achtervoegsel toe dat voor de gemiddelde consument nauwelijks zelfstandige betekenis heeft (co staat voor: toebehoren) en in de uitspraak doorgaans geen of weinig nadruk zal krijgen, terwijl in de relevante taalgebieden beide combinaties van woorden zullen worden geïnterpreteerd als: koffie met iets erbij. Café Plus laat dat duidelijk zien in haar nadere depot voor de klasse 9 ("meer dan alleen koffie").

4.10. Maar de vergelijking mag niet beperkt blijven tot deze verbale, auditieve en begripsmatige elementen. Volgens vaste rechtspraak moet het gevaar voor verwarring bij het publiek namelijk globaal worden beoordeeld en moet gekeken worden naar de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Daarbij heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, recent nog in het [arrest van 12 juni 2007 \(Limoncello/Limochelo\)](#), IER 2007, 85 en in dat van [20 september 2007 \(Quicky\)](#) (nog niet in Nederlandse versie gepubliceerd), benadrukt dat bij de beoordeling van de overeenstemming naar de totaalindrukken van de tekens wel bezien kan worden of

binnen die totaalindruk een element, woord of beeld, dominant is, maar de overeenstemming op basis van enkel dat dominerende bestanddeel alleen dan kan worden aangenomen, indien alle andere bestanddelen te verwaarlozen zijn.

4.11. De eerste vraag is of het woordenbestanddeel in het merk van Café Plus eigenlijk wel dominant is. Daartegen pleit dat Café Plus haar merk niet als woordmerk heeft laten inschrijven, maar slechts als beeldmerk. Dit is echter niet van belang voor de perceptie van het publiek. De woorden “café” en “plus” maken nu eenmaal deel uit van het beeldmerk en springen er als het ware uit. In zoverre lijken die woordelementen dominant. Dit laat echter onverlet dat in aanmerking moet worden genomen dat de in beide merken gebruikte woorden “café” en “plus” door de gemiddelde consument als hoofdzakelijk beschrijvend voor de waar zullen worden beschouwd. “Café” is Frans voor koffie, maar wordt ook in het Nederlands niet alleen voor een horecagelegenheid gebruikt, maar in de spreektaal en op de Nederlandse menukaarten ook voor koffie, vooral in samenstellingen met andere Franstalige woorden. Hierbij valt te denken aan combinaties als: café crème, café complet, café glacé e.d. Het tweede woord “plus” is universeel voor “erbij” of “meer”. De combinatie van “café” en “plus” heeft dus slechts weinig onderscheidend vermogen en is als merk zwak. Daarom kunnen de andere elementen, te weten: aan de zijde van Café Plus het visuele logo (een stilistische kop en schotel) en aan de zijde van Café+co de verbale en begripsmatige toevoeging “CO”, niet als van zo ondergeschikte aard worden beschouwd dat deze zijn te verwaarlozen.

4.12. Vanwege deze sterk afwijkende bijkomende elementen binnen beider merken en gelet op het zwak onderscheidend vermogen van de gelijkkluidende woorden, komt de rechtbank tot de slotsom dat de beide merken onvoldoende met elkaar overeenstemmen om de op het BVIE gebaseerde vorderingen van Café Plus tot nietigverklaring en staking van het gebruik van het merk van café+co te kunnen dragen. De algemene onrechtmatige daad grondslag is niet afzonderlijke onderbouwd en faalt daarom evenzeer.

De vorderingen worden dus afgewezen.

4.13. Café Plus zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Café+co heeft op de voet van Richtlijn 2004/48/EG Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten en artikel 1019h Rv aanspraak op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten, voor zover redelijk en evenredig. Het betreft het betaalde vast recht ad € 251,00 en de opgegeven kosten van haar Oostenrijkse en haar Nederlandse advocaat ad € 6.666,19 + 8.243,00, in totaal € 14.909,19.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Café Plus in de proceskosten, aan de zijde van café+co tot op heden gesteld € 15.160,19.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen, F.J. de Vries en J.R. Veerman en in het openbaar uitgesproken op 5 maart 2008.
