

Vzgr Rb Utrecht, 12 maart 2008, Unilever v Inproba



v



MERKENRECHT – OVEREENKOMST

Termijnoverschrijding toezegging

De termijnoverschrijding van Inproba met betrekking tot de nieuwe verpakking Bami Goreng is – gelet op de aangevoerde toezeggingen en ter zitting gedane toezeggingen – niet een zodanig ernstige schending van de door haar bij brief van 27 maart 2007 (punt 2.6.) gedane toezegging oplevert dat de vorderingen dienen te worden toegewezen.

De voorzieningenrechter overweegt dat het toegezegde doorvoeren van de nieuwe verpakking Bami Goreng en Nasi Goreng niet meebrengt dat de bestaande verpakkingen Bami Goreng en Nasi Goreng door Inproba uit de schappen dienen te worden gehaald. De afspraak tussen partijen zoals neergelegd in de brief van 27 maart 2007 (punt 2.6.) en bevestigd bij brief van 20 augustus 2007 (punt 2.7.) houdt naar het oordeel van de voorzieningenrechter in dat Inproba de bestaande verpakking Bami Goreng na ongeveer 8 maanden na 27 maart 2007 en de bestaande verpakking Nasi Goreng na ongeveer twaalf maanden niet meer aan haar afnemers zou leveren en de nieuwe verpakkingen zou doorvoeren. De bestaande verpakkingen zouden vervolgens na enige tijd vanzelf, door verkoop, verdwijnen. De aangevoerde onvoorziene omstandigheden en, de door Inproba ter zitting uitdrukkelijk gedane toezegging waaruit volgt dat de nieuwe verpakking Bami Goreng weliswaar later, maar dat de nieuwe verpakking Nasi Goreng eerder dan toegezegd wordt doorgevoerd en het feit dat het doorvoeren van de nieuwe verpakking niet betekent dat Inproba de reeds aan haar afnemers geleverde bestaande verpakkingen terug dient te halen,

leiden tot de conclusie dat de termijnoverschrijding van Inproba met betrekking tot de nieuwe verpakking Bami Goreng niet een zodanig ernstige schending van de door haar bij brief van 27 maart 2007 (punt 2.6.) gedane toezegging oplevert dat de vorderingen dienen te worden toegewezen.

Vindplaatsen: LJN: [BC6518](#)

Vzgr Rb Utrecht, 12 maart 2008

(M. van Delft-Baas)

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 244464 / KG ZA 08-176

Vonnis in kort geding van 12 maart 2008

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNILEVER NEDERLAND FOODS FACTORIES B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNILEVER NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseressen,

procureur mr. J.M. van Noort,

advocaten mr. J.S. Hofhuis en mr. A.M.E. Voerman te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INPROBA B.V.,

gevestigd te Baarn,

gedaagde,

procureur mr. S.R. Hagen,

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk als Conimex worden aangeduid en gedaagde zal Inproba genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 19 februari 2008;

- de mondelinge behandeling;

- de pleitnota van Conimex;

- de pleitnota van Inproba.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Conimex en Inproba verkopen beiden een breed assortiment oosterse voedingsproducten.

2.2. De basiskleur van de verpakkingen van de producten van zowel Conimex als Inproba is geel.

2.3. Op 15 juni 2004 heeft Unilever Nederland Foods Factories B.V. (eiseres sub 1) de kleur geel (PMS 1235) als merk gedeponeerd voor de Benelux voor Aziatische gerechten en ingrediënten voor Aziatische gerechten.

2.4. In de tweede helft van 2006 / begin 2007 heeft Inproba nieuwe verpakkingen voor een mix van groenten en specerijen voor Bami Goreng en Nasi Goreng geïntroduceerd.

2.5. Nadat Conimex Inproba begin 2007 heeft aangeschreven, ten einde buiten rechte een regeling met Inproba te treffen om de verpakkingen voor een mix van groenten en specerijen voor Bami Goreng en Nasi

Goreng aan te passen, heeft er tussen partijen in het bijzijn van hun advocaten op 1 maart 2007 een bespreking plaatsgevonden.

2.6. Bij brief van 27 maart 2007 heeft de raadsman van Inproba aan Conimex het volgende, voor zover van belang, meegedeeld:

(...)

“Afgesproken is dat Inproba met een voorstel zou komen. (...)

Inproba heeft tijdens de bespreking uitgelegd dat de uiteindelijke kleur geel van de Verpakkingen in de praktijk ietwat donkerder is uitgevallen dan aanvankelijk de bedoeling was, waardoor de Verpakkingen wat betreft de kleur geel afwijken van de overige verpakkingen van Inproba . Inproba heeft nu besloten de Verpakkingen in lijn te brengen met haar andere verpakkingen. (...) Door de druktechniek en het te bedrukken materiaal zal het geel op de verpakking in werkelijkheid PMS 109 benaderen. Tevens wordt op de nieuwe verpakkingen evenals op de andere verpakkingen van Inproba een gele balk geplaatst met daarin de productaanduiding. Het weer aanbrengen van de gele (yellow) balk met de productomschrijving dient er toe om het geel op de verpakking te benadrukken. (...)

De nieuwe verpakking voor de Bami Goreng kan en zal + 8 maanden na heden volledig worden doorgevoerd en de nieuwe verpakking voor de Nasi Goreng + 12 maanden na heden.[...]”

2.7. Bij brief van 20 augustus 2007 bericht de raadsman van Inproba het volgende aan Conimex:

(...)

“Tijdens het overleg tussen partijen op 1 maart 2007 en in de brief d.d. 27 maart 2007 heeft Inproba gemotiveerd uiteengezet waarom naar haar oordeel Unilever Inproba het gebruik van de Verpakkingen niet kan ontzeggen. Desondanks is Inproba bereid gebleken de kleur geel op de Verpakkingen te wijzigen. De nieuwe verpakkingen, die aan Unilever zijn getoond, bevatten nu de kleur geel die Inproba ook al sinds jaar en dag gebruikt op de verpakkingen van talloze andere producten van Inproba . Die verpakkingen hebben nimmer geleid tot enig conflict met Unilever/Conimex. Met de aangegeven wijzigingen van de Verpakkingen, die ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd binnen de in de brief d.d. 27 maart 2007 genoemde termijn, moet het geschil dus als opgelost worden beschouwd.[...]”

3. Het geschil

3.1. Conimex vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

i) Inproba te gebieden per direct ieder gebruik in de Benelux van de Litigieuze Bami Verpakking te staken en gestaakt te houden;

ii) Inproba te gebieden ieder gebruik in de Benelux van Litigieuze Nasi Verpakking uiterlijk 27 april 2008 te staken en gestaakt te houden;

iii) Inproba te gebieden binnen een week na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Conimex schriftelijk – deugdelijk gespecificeerde naar aantal en prijs – volledig en juist opgave te doen van het aantal na 27 december 2007 door Inproba geleverde Litigieuze Bami Verpakkingen, gespecificeerd per afnemer (inclusief

naam en adres(sen), een en ander gestaafd door middel van goed leesbare orders, orderbevestigingen, facturen en afschriften van andere in- en verkoopbescheiden;

iv) Inproba te gebieden uiterlijk op 27 maart 2008, bij alle afnemers waaraan Inproba na 27 december 2007 de Litigieuze Bami Verpakking geleverd heeft, deze verpakkingen terug te nemen, althans deze aldaar weg te (doen) halen, zo nodig door deze terug te kopen, althans onder het uitdrukkelijke aanbod tot vergoeding van de met een en ander redelijkerwijs gemoeide kosten, een en ander met een maximum van het aantal Litigieuze Bami Verpakkingen dat na 27 september aan de betreffende afnemer is geleverd;

v) Inproba te veroordelen tot betaling van een dwangsom van EUR 10.000,00 voor elke dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat, of, zulks ter vrije keuze van Conimex, van EUR 200,00 voor iedere verpakking waarmee, Inproba in strijd mocht handelen met de overeenkomstig sub i) tot en met iv) op te leggen geboden of enig gedeelte daarvan;

vii) Inproba te veroordelen in de kosten van dit geding, waaronder op basis van artikel 1019h Rv de werkelijke proceskosten, waaronder de advocaatkosten.

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

4. De beoordeling

4.1. Op de achtergrond van dit kort geding speelt tussen partijen een merkenrechtelijk geschil over het gebruik van de kleur geel op de huidige verpakkingen van Inproba voor een mix van groenten en specerijen voor Bami Goreng en Nasi Goreng (hierna: verpakkingen Bami Goreng en Nasi Goreng). Beide partijen gebruiken ieder tenminste vijftig jaar de basiskleur geel voor de verpakkingen van hun oosterse producten. Zowel Conimex als Inproba hebben in die vijftig jaar niet consequent van één bepaalde kleur geel gebruik gemaakt.

4.2. Conimex stelt zich op het standpunt dat Inproba op de huidige verpakkingen voor Bami Goreng en Nasi Goreng de warme gele kleur toepast die lijkt op de warme kleur geel die Conimex gebruikt voor haar producten. Partijen zijn voorts in gesprek geraakt en Inproba heeft mede om tot een oplossing te komen buiten rechte toegezegd om de kleur geel op de verpakkingen Bami Goreng en Nasi Goreng te wijzigen. Inproba heeft Conimex daarbij toegezegd dat de kleur geel op de nieuwe verpakkingen Bami Goreng en Nasi Goreng de gele kleur PMS 109 zal benaderen en dat op de nieuwe verpakkingen Bami Goreng en Nasi Goreng een gele balk wordt geplaatst met daarin de productaanduiding. Voorts heeft Inproba Conimex meegedeeld dat de nieuwe verpakking voor Bami Goreng binnen + acht maanden na 27 maart 2007 en de nieuwe verpakking Nasi Goreng binnen + twaalf maanden na 27 maart 2008 zal worden doorgevoerd (brieven 27 maart 2007 en 20 augustus 2007, punt 2.6. en punt 2.7.)

4.3. Vaststaat dat Inproba de termijn van acht maanden voor de nieuwe verpakking Bami Goreng niet heeft gehaald. Voorts is aan de orde de vraag of deze

termijnoverschrijding (dan wel te late nakoming) consequenties dient te hebben en zo ja, welke consequenties.

Inproba stelt dat de vertraging is veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden bestaande uit het feit dat Albert Heijn de huidige verpakkingen van Inproba voor Bami Goreng en Nasi Goreng een tijd uit de schappen haalde alsmede dat de verantwoordelijke persoon voor het doorvoeren van de wijziging van de huidige verpakking bij Inproba is vertrokken.

Ter zitting heeft Inproba uitdrukkelijk toegezegd dat op 4 maart 2008 zowel de nieuwe verpakking Bami Goreng als de nieuwe verpakking Nasi Goreng wordt geïntroduceerd met de kleur geel, die MPS 109 benadert, en voorzien van een gele balk met de productaanduiding. Deze nieuwe Bami Goreng en Nasi Goreng verpakkingen zijn samen met een kleurstaal ter zitting getoond. De voorzieningenrechter heeft ter zitting geconstateerd dat de gele basiskleur van de nieuwe Bami Goreng en Nasi Goreng verpakkingen inderdaad de gele kleur MPS 109 benadert.

Het doorvoeren van de nieuwe Bami Goreng verpakking vindt ongeveer drie maanden later plaats dan door Inproba toegezegd. De introductie van de nieuwe Nasi Goreng verpakking zal enkele maanden eerder dan toegezegd plaats vinden.

4.4. De voorzieningenrechter overweegt dat het toegezegde doorvoeren van de nieuwe verpakking Bami Goreng en Nasi Goreng niet meebrengt dat de bestaande verpakkingen Bami Goreng en Nasi Goreng door Inproba uit de schappen dienen te worden gehaald. De afspraak tussen partijen zoals neergelegd in de brief van 27 maart 2007 (punt 2.6.) en bevestigt bij brief van 20 augustus 2007 (punt 2.7.) houdt naar het oordeel van de voorzieningenrechter in dat Inproba de bestaande verpakking Bami Goreng na ongeveer 8 maanden na 27 maart 2007 en de bestaande verpakking Nasi Goreng na ongeveer twaalf maanden niet meer aan haar afnemers zou leveren en de nieuwe verpakkingen zou doorvoeren. De bestaande verpakkingen zouden vervolgens na enige tijd vanzelf, door verkoop, verdwijnen.

4.5. De aangevoerde onvoorziene omstandigheden en, de door Inproba ter zitting uitdrukkelijk gedane toezegging waaruit volgt dat de nieuwe verpakking Bami Goreng weliswaar later, maar dat de nieuwe verpakking Nasi Goreng eerder dan toegezegd wordt doorgevoerd en het feit dat het doorvoeren van de nieuwe verpakking niet betekent dat Inproba de reeds aan haar afnemers geleverde bestaande verpakkingen terug dient te halen, leiden tot de conclusie dat de termijnoverschrijding van Inproba met betrekking tot de nieuwe verpakking Bami Goreng niet een zodanig ernstige schending van de door haar bij brief van 27 maart 2007 (punt 2.6.) gedane toezegging oplevert dat de vorderingen dienen te worden toegewezen.

4.6. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Conimex zullen worden afgewezen. Conimex zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Inproba worden begroot op:

- vast recht EUR 254,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.070,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Conimex in de proceskosten, aan de zijde van Inproba tot op heden begroot op EUR 1.070,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Delft-Baas en in het openbaar uitgesproken op 12 maart 2008.