

**Rb Utrecht, 10 december 2008, Laverana v Sara Lee – Neutral**

Beneluxmerk nr. 0509930



v

**MERKENRECHT****Vrijhoudingsbehoefte – aanduiding kenmerk van de waar**

- aanduiding 'neutral' verwijst naar een (belangrijk) kenmerk van het product, namelijk dat het neutraal is voor de huid, en meer specifiek dat het een acceptabel zuurgehalte heeft voor consumenten met een gevoelige huid, namelijk Ph-neutraal

Sara Lee stelt zich op het standpunt dat de woordmerken 'NEUTRAL' niet onder het bereik van dit artikel(lid) zijn te brengen. Hiertoe voert zij aan dat de aanduiding 'neutral' de consument op geen enkele wijze vertelt dat de producten die onder die merknaam op de markt worden gebracht (1) vrij zijn van geur- en kleurstoffen, (2) niet noodzakelijke additieven en ingrediënten bevatten en (3) pH-(huid)neutraal, hypoallergeen en dermatologisch getest zijn. Deze stelling van Sara Lee wordt verworpen en daarvoor is het volgende redengevend. Het feit dat de woordmerken 'NEUTRAL' niet een (precieze) aanduiding vormen van alle kenmerken van de in het geding zijnde producten, is voor de beoordeling niet van belang. Wel is relevant of minstens een van de betekenissen van de woordmerken 'NEUTRAL' een kenmerk van de betrokken waren kan aanduiden. Tussen partijen staat vast dat de producten die Sara Lee onder de woordmerken 'NEUTRAL' op de markt brengt, bedoeld zijn voor gebruik door mensen met een (over)gevoelige huid, omdat die producten vrij zijn van stoffen die een (gevoelige) huid kunnen irriteren. Die producten zijn dus neutraal voor de huid, in die zin dat het gebruik geen nadelige invloed heeft op de gesteldheid van de (over)gevoelige huid. Daarnaast moeten volgens Sara Lee de producten die onder de merknamen 'NEU-

TRAL' op de markt worden gebracht pH-(huid)neutraal zijn. Hieruit volgt dat de Ph-neutraliteit - ook volgens Sara Lee - een belangrijk kenmerk is van de producten die geschikt zijn voor de consument met een (over)gevoelige huid, en die zij onder de merknamen 'NEUTRAL' op de markt brengt. Met het vorenstaande is gegeven dat de aanduiding 'neutral' verwijst naar een (belangrijk) kenmerk van het product, namelijk dat het neutraal is voor de huid, en meer specifiek dat het een acceptabel zuurgehalte heeft voor consumenten met een gevoelige huid, namelijk Ph-neutraal. Deze conclusie wordt ondersteunt door de 27 voorbeelden die Laverana heeft overgelegd met betrekking tot het gebruik van het woord 'neutra(a)' en/of pH-neutra(a) door andere aanbieders van huidverzorgingsproducten.

- In het licht hiervan moet de vraag worden beantwoord of de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, die tot de groep met een (over)gevoelige huid behoort, de vermoedelijke perceptie heeft dat het woord 'neutral' een beschrijving is van een van de kenmerken van het product. Deze vraag wordt positief beantwoord

De omstandigheid dat de woordmerken 'NEUTRAL' een aanduiding (kunnen) vormen van een kenmerk van de huidverzorgingsproducten die Sara Lee onder die naam op de markt brengt, is op zichzelf niet voldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat deze woordmerken nietig moeten worden verklaard. Vereist is namelijk ook dat het betrokken publiek deze koppeling tussen het woordmerk en het kenmerk van het product maakt. Met Sara Lee is de rechtbank van oordeel dat de relevante doelgroep van de neutral-producten in beginsel bestaat uit consumenten met een (zeer) gevoelige/problematische huid. Deze groep consumenten heeft immers belang bij de aanschaf van huidverzorgingsproducten die vrij zijn van stoffen die de (zeer) gevoelige huid kunnen irriteren. Dat ook andere consumenten deze producten kunnen gebruiken, maakt dit niet anders. In het licht hiervan moet de vraag worden beantwoord of de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, die tot de groep met een (over)gevoelige huid behoort, de vermoedelijke perceptie heeft dat het woord 'neutral' een beschrijving is van een van de kenmerken van het product. Deze vraag wordt positief beantwoord. Deze consument wenst immers een huidverzorgingsproduct aan te schaffen dat neutraal is voor de huid, dus ook een zuurgraad heeft die Ph-neutraal is. De consument met een (over)gevoelige huid zal bij het zien van de aanduiding 'neutral' dan ook de vermoedelijke perceptie hebben dat het product waarop die aanduiding staat (een van) de kenmerken bezit die voor hem geschikt zijn.

**Inburgering woordmerk**

- Van inburgering is sprake als het teken een nieuwe betekenis gekregen, die niet meer uitsluitend een kenmerk van de waar aanduidt.

Met inachtneming van de hiervoor omschreven stellingen van partijen merkt de rechtbank op dat een teken

door het gebruik dat ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen kan verkrijgen dat het aanvankelijk niet had, en dus als merk kan dienen. Van inburgering is sprake als het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving geldt, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. In een dergelijk geval heeft het teken een nieuwe betekenis gekregen, die niet meer uitsluitend een kenmerk van de waar aanduidt, hetgeen haar inschrijving als merk rechtvaardigt. Om vast te stellen of een merk na het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet onder meer rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (HvJ EG, 4 mei 1999, NJ 2000, 269 (Chiemsee)).

• **Inburgering woordmerk aangenomen**

De rechtbank neemt als vaststaand aan dat het merk 'NEUTRAL' voor het product 'wasmiddelen' al vanaf 1993 op de Nederlandse markt wordt gebruikt, derhalve gedurende een periode van 15 jaar. Tegen deze stelling van Sara Lee heeft Laverana geen gemotiveerd verweer gevoerd. In die periode heeft het merk 'NEUTRAL' volgens Sara Lee een marktaandeel van 50-55% opgebouwd op de markt voor wasmiddelen voor de (zeer) gevoelige problematische huid. Weliswaar heeft Laverana betwist dat dit percentage juist is, maar zij heeft niet gemotiveerd weersproken dat de wasmiddelen van het merk 'NEUTRAL' een groot aandeel hebben verworven op genoemde markt. In het licht hiervan is het voldoende aannemelijk geworden dat het merk 'NEUTRAL' bij consumenten met een (zeer) gevoelige huid sinds de start van het gebruik in 1993 een zodanige grote bekendheid is gaan genieten, dat die consument de waren - die onder die merknaam op de markt worden gebracht - als afkomstig van een bepaalde onderneming is gaan identificeren. Deze bekendheid van het merk 'NEUTRAL' voor de waar 'wasmiddelen' - en daarmee de inburgering - heeft, zoals hiervoor reeds is overwogen, een effect gehad ten gunste van de bekendheid van woordmerk 'NEUTRAL' dat Sara Lee in 2003 heeft gedeponereerd en vanaf toen is gaan gebruiken ter onderscheiding van huidverzorgingsproducten voor (eveneens) de consument met een (zeer) gevoelige huid. Dit gebruik is intensief geweest. Dit volgt uit de ter comparitie door Sara Lee ingenomen - en niet door Laverana gemotiveerd betwiste - stelling dat de neutral-huidverzorgingsproducten verkrijgbaar zijn bij tenminste 4000 verkooppunten in Nederland, waaronder algemene en gespecialiseerde drogisterijen, supermarkten, natuurwinkels en internet.

**Inbreuk**

• **Vrijhoudingsbehoefte als exceptie alleen ter zake van gebruik in verband met kenmerk van de waar**

In dit verband wijst de rechtbank erop dat Laverana zich alleen op de aan artikel 2.23. lid 1 onder b. ten grondslag liggende vrijhoudingsbehoefte kan baseren, wanneer de door haar gebruikte aanduiding, zoals die bepaling vereist, verband houdt met een van de kenmerken van de door Laverana verhandelde waar. Hieruit volgt dat van een zodanig (toegelaten) gebruik geen sprake is als Laverana de aanduiding 'neutral' vooreerst als merk gebruikt en dus niet als aanduiding (van een kenmerk) van haar waren.

• **Gebruik als merk**

Uit de verpakkingen/etiketten van de huidverzorgingsproducten van Laverana blijkt dat de aanduiding 'neutral' prominent iets boven het midden van het etiket/de verpakking is gepositioneerd en in grote donkerblauwe letters tegen een turkooizen achtergrond is afgebeeld, waarbij de 'N' in een kapitale letter is geschreven. Als gevolg van deze centrale positionering springt de aanduiding 'Neutral' direct in het oog. De kleur van het etiket/de verpakking buiten dit centrale kader is gebroken wit en aan de bovenzijde staat in zilveren letters het merk 'lavera' vermeld. Door op genoemde wijze de aanduiding 'neutral' prominent en in een apart kader op het etiket/de verpakking te vermelden, is de conclusie dat Laverana deze aanduiding ter onderscheiding van de door haar aangeboden waren, en dus als merk, gebruikt.

• **Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is de conclusie dat Laverana inbreuk maakt op de woord- en beeldmerken 'NEUTRAL' van Sara Lee.**

**Geen belanghebbende**

• **Geen belanghebbende bij vervallenverklaring nu nergens uit blijkt dat zij voornemens is bedoelde producten met gebruik van de aanduiding 'neutral' in de toekomst te gaan vermarkten**

In de akte houdende wijziging van eis stelt Laverana dat zij geen reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen op de markt brengt. Met het oog hierop en gegeven het feit dat nergens uit blijkt dat zij voornemens is bedoelde producten met gebruik van de aanduiding 'neutral' in de toekomst te gaan vermarkten, kan zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden geoordeeld dat Laverana in deze als belanghebbende bij een vervallenverklaring in de zin van artikel 2.27. lid 1 is te beschouwen. Dit leidt eveneens tot afwijzing van de vordering tot vervallenverklaring.

Vindplaatsen: LJN: [BG6478](#)

**Rb Utrecht, 10 december 2008**

(H.J. Schepen, mr. A.M. Verhoef en mr. J.P.H. van Driel van Wageningen)

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 239506 / HA ZA 07-2097

Vonnis van 10 december 2008

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht LAVERANA GMBH, gevestigd te Wennigsen, Duitsland, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat mr. P.J. Soede tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE NEDERLAND B.V., gevestigd te Utrecht, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr. J.M. van Noort  
Partijen zullen hierna Laverana en Sara Lee worden genoemd.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 28 november 2007
  - de akte aanvulling van de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie
  - het proces-verbaal van comparitie van 19 maart 2008.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Laverana is een onderneming die onder meer cosmetica- en huidverzorgingsproducten op de Nederlandse en Belgische markt brengt. Op 15 maart 2005 heeft Laverana voor het woordmerk 'lavera Neutral' een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend, bekend onder nummer 004339727 (verder: 'de gemeenschapsmerkaanvraag'). De gemeenschapsmerkaanvraag is ingediend voor waren en diensten in de klasse 3, 5, 10, 16, 21, 24, 25, 32, 42 en 44. Klasse 3 betreft een opsomming van - kort gezegd - cosmetica- en huidverzorgingsproducten. Sara Lee heeft op 27 april 2007 tegen klasse 3 van de gemeenschapsmerkaanvraag oppositie ingesteld bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt ('OHIM').

2.2. Sinds begin jaren tachtig worden in Scandinavië wasmiddelen onder de naam 'Neutral' op de markt gebracht en sinds 1993 ook in Nederland. Deze producten werden voor Nederland geproduceerd en verhandeld door Kortman Intradal, de rechtsvoorganger van Sara Lee. In de periode 1992 tot en met 1994 zijn de volgende merken, waarvan Sara Lee (thans) houder is, gedeponeerd:

- het woordmerk 'NEUTRAL' voor waren en diensten uit klasse 3 (depotdatum 7 februari 1992 onder nummer 0506972)
- het beeldmerk 'NEUTRAL' voor waren en diensten uit klasse 3 (depotdatum 28 juli 1993 onder nummer 0533398)
- het beeldmerk 'NEUTRAL' voor waren en diensten uit klasse 3 (depotdatum 8 april 1992 onder nummer 0509930)

2.3. Het assortiment dat door Sara Lee, althans haar rechtsvoorganger, onder het merk 'NEUTRAL' sinds 1993 in Nederland wordt aangeboden, is in 2003 uitgebreid met een aantal huidverzorgingsproducten, zoals handzeep, douchegel, shampoo, bodylotion en deodorant. In 2007 zijn aan het assortiment ten slotte babyverzorgingsproducten toegevoegd, waaronder

huidolie, badolie en zinkzalf. In 2003 heeft Sara Lee gedeponeerd:

- het woordmerk 'NEUTRAL' voor waren en diensten uit klasse 3 (depotdatum 25 februari 2003 onder nummer 0738687)
- het beeldmerk 'NEUTRAL' voor waren en diensten uit klasse 3 (depotdatum 5 maart 2003 onder nummer 0730918)
- het beeldmerk 'NEUTRAL' voor waren en diensten uit klasse 3 (depotdatum 5 maart 2003 onder nummer 0730349)

### 3. Het geschil in conventie

3.1. Laverana vordert - na wijziging van eis en voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad -:

1. de inschrijvingen in het Benelux Merkenregister ten name van Sara Lee van 7 februari 1992 onder nummer 0506972 en van 25 februari 2003 onder nummer 0738687 van het merk 'NEUTRAL' voor waren in klasse 3 nietig te verklaren;
2. de doorhaling te gelasten van de onder 1. genoemde merkinschrijvingen;
3. te verklaren voor recht dat Sara Lee zich niet kan verzetten tegen het gebruik door Laverana van de term 'neutral' voor waren in klasse 3, meer in het bijzonder niet tegen gebruik, bestaande in het voeren van deze term in het gecombineerd woordmerk 'lavera Neutral', waarvoor Laverana de gemeenschapsmerkaanvraag heeft verricht;
4. Sara Lee te bevelen zich te onthouden van ieder verzet tegen het gebruik door Laverana van de term 'neutral' voor waren in klasse 3, meer in het bijzonder tegen gebruik, bestaande in het voeren van deze term in het gecombineerd woordmerk 'lavera Neutral', waarvoor Laverana de gemeenschapsmerkaanvraag heeft verricht, zulks op straffe (van verbeurte) van (een) door de rechtbank in goede justitie vast te stellen dwangsom(regeling);
5. de merkinschrijvingen in het Benelux Merkenregister ten name van Sara Lee van 7 februari 1992 onder nummer 0506972, van 8 april 1992 onder nummer 0509930 en van 28 juli 1993 onder nummer 0533398, vervallen te verklaren voor wat betreft reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen alsmede voor wat betreft zeep;
6. Sara Lee te veroordelen in de kosten van de onderhavige procedure conform de Handhavingsrichtlijn/art. 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente over deze proceskosten vanaf de vijftiende dag na de dag van de uitspraak.

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

### in reconventie

3.3. Sara Lee vordert - voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad -:

- I. voor recht te verklaren dat Laverana inbreuk maakt op zowel de woordmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) als de beeldmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) van Sara Lee door in de Benelux:

i. producten te (doen) importeren, aan te (doen) bieden, in de handel te (doen) brengen en/of in voorraad te (doen) hebben onder de aanduiding 'Neutral' of enig andere met de woordmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) en/of de beeldmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) vergelijkbare aanduiding; en/of

ii. de aanduiding 'Neutral' of enig andere met de woordmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) en/of de beeldmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) vergelijkbare aanduiding, te gebruiken in zakelijke of commerciële uitingen;

II. Laverana te gelasten met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de woordmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) en beeldmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) van Sara Lee te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden door, voor wat de merkenrechtelijke grondslag betreft: in de gehele Benelux, of althans in een zodanig deel van de Benelux als de rechtbank in goede justitie zal vermenen te behoren, en voor wat de onrechtmatigheidsgrondslag betreft: in Nederland:

i. met onmiddellijke ingang geen producten te (doen) importeren, aan te (doen) bieden, in de handel te (doen) brengen en/of in voorraad te (doen) hebben onder de aanduiding 'Neutral' of enig andere met de woordmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) en/of de beeldmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) vergelijkbare aanduiding; en

ii. met onmiddellijke ingang het gebruik van de aanduiding 'Neutral', of enig andere met de woordmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) en/of de beeldmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) vergelijkbare aanduiding, in zakelijke of commerciële uitingen te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

III. Laverana te gelasten binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaten van Sara Lee schriftelijk, volledige en door een registeraccountant zelfstandig onderzochte en gefiatteerde schriftelijke opgave te doen van de volledige naam en adresgegevens van de professionele afnemers van de inbreukmakende producten in de Benelux;

IV. Laverana te gelasten om binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis bij alle afnemers in de Benelux waarvan zij weet of redelijkerwijs kan weten of vermoeden dat de inbreukmakende producten bij deze voorhanden (zullen) zijn, de gehele voorraad inbreukmakende producten terug te nemen, zonodig door deze terug te kopen, met een - binnen dezelfde termijn - door een registeraccountant, op grond van door deze zelfstandig verricht onderzoek, gefiatteerde schriftelijke en deugdelijk gespecificeerde opgave aan de advocaten van Sara Lee van de aantallen teruggehaalde producten, zulks gerangschikt naar afnemer;

V. Laverana te gelasten om (i) alle inbreukmakende producten die zij nog in voorraad heeft en die bestemd zijn voor de Benelux - binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis - en (ii) de inbreukmakende producten die zij (onder andere uit hoofde van de vordering onder IV) terugneemt - binnen 7 dagen na ontvangst/terugname ervan - op eigen kosten te (doen) vernietigen en daarvan binnen vijf werkdagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld pro-

ces-verbaal van constatering te zenden aan de advocaten van Sara Lee;

VI. Laverana te gelasten om binnen 7 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis op alle plaatsen waar zij heeft geadverteerd voor de inbreukmakende producten in de Benelux, eenzelfde advertentie (van eenzelfde grootte en op dezelfde plaats) te plaatsen - welke ten aanzien van advertenties op het Internet gedurende een periode van drie weken zullen blijven staan - in een rood kader met uitsluitend de volgende inhoud, althans met een inhoud door de rechtbank in goede justitie te bepalen, met afschrift van alle betreffende advertenties aan de advocaten van Sara Lee:

'Belangrijke mededeling 'Neutral'-producten

De rechtbank Utrecht heeft op (...) geoordeeld dat het door ons gebruikte 'Neutral'-teken inbreuk maakt op de merkrechten van Sara Lee Household and Body Care Nederland (Sara Lee). De verhandeling van de producten waarop dit merk is afgebeeld, is een inbreuk op het NEUTRAL merk van Sara Lee. In verband daarmee hebben wij deze producten direct uit ons assortiment gehaald en zullen deze niet meer leveren onder het teken 'Neutral'.

Mede in verband met het bovenstaande verzoeken wij u vriendelijk doch zeer dringend om alle bij u aanwezige door ons geleverde producten met erop het 'Neutral'-teken zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren. Wij zullen u dan onmiddellijk de aankoopprijs en de volledige verzendkosten vergoeden. Wij zijn ook gaarne bereid om de betreffende producten bij u te komen halen, waarna u de aankoopprijs vergoed krijgt.

[Ter keuze van Laverana, eventueel: onze excuses voor het hierdoor ontstane ongemak].

[Afsluiting]

VII. Laverana te veroordelen tot betaling aan Sara Lee van een dwangsom ten bedrage van EUR 25.000,-- voor elke dag dat zij, dan wel enige thans of in de toekomst aan haar verbonden (rechts)persoon, geheel of gedeeltelijk in strijd mocht handelen met (een van) de overeenkomstig het onder II, III, IV, V en VI gevorderde op te leggen ver- en geboden, dan wel - en zulks ter uitsluitende keuze van Sara Lee - van een dwangsom ten bedrage van EUR 500,-- voor ieder individueel inbreukmakend product ten aanzien waarvan respectievelijk waarmee Laverana, dan wel enige thans of in de toekomst aan haar verbonden (rechts)persoon, in strijd mocht handelen met (een van) de overeenkomstig het onder II, III, IV, V en VI gevorderde op te leggen ver- en geboden, of enig gedeelte daarvan, zulks met een maximum van EUR 500.000,--;

VIII. Laverana te veroordelen tot vergoeding van alle door Sara Lee geleden schade als gevolg van de merk-inbreuk en het onrechtmatige handelen door Laverana, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

IX. Laverana te veroordelen tot betaling van de volledige door Sara Lee gemaakte proceskosten, waaronder de advocaatkosten, de kosten van het geding en overige kosten en verschotten, waaronder de kosten van verta-

lingen, een en ander conform art. 1019h Rv, zoals nader door Sara Lee te specificeren.

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

#### **4. De beoordeling in conventie**

vordering tot nietigverklaring (3.1. onder 1.) en doorhaling (3.1. onder 2.)

##### **Stellingen van partijen**

4.1. De vordering tot nietigverklaring en doorhaling van de inschrijvingen in het Benelux Merkenregister ten name van Sara Lee van 7 februari 1992 onder nummer 0506972 en van 25 februari 2003 onder nummer 0738687 van het merk 'NEUTRAL' voor waren in klasse 3 (verder: de woordmerken 'NEUTRAL'), grondt Laverana - kort samengevat - op de volgende stellingen. De woordmerken 'NEUTRAL' missen elk onderscheidend vermogen en/of bestaan uitsluitend uit een teken of een benaming die in de handel kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van de betrokken waar. Met het gebruik van het teken 'neutral' wordt voor waren uit klasse 3 namelijk uitsluitend aangeduid dat zij geschikt zijn voor gebruik door mensen met een (over)gevoelige huid, omdat die waren vrij zijn van stoffen die een (gevoelige) huid kunnen irriteren.

4.2. Sara Lee voert tegen de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van de woordmerken - kort samengevat - het volgende verweer. Om vast te stellen of een aanduiding beschrijvend is, in de zin dat zij kan dienen ter aanduiding van eigenschappen van de betrokken producten en dus vrijgehouden moet worden voor andere marktdeelnemers, moet worden bepaald of de gemiddelde consument op de markt in kwestie onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband kan leggen tussen de aanduiding en de eigenschappen van het betrokken product. Consumenten met een (zeer) gevoelige/problematische huid leggen een dergelijk concreet en rechtstreeks verband niet onmiddellijk (zonder verder na te denken). Om die reden kan de aanduiding 'neutral' als merk dienen. De vordering tot nietigverklaring en doorhaling van de woordmerken 'NEUTRAL' moet dus worden afgewezen.

##### **Artikel 2.28. lid 1 aanhef en onder c**

4.3. De rechtbank overweegt als volgt. Er bestaan overwegingen van algemeen belang, met name verband houdend met de noodzaak van een onvervalste mededinging, waardoor het wenselijk is dat bepaalde tekens ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen worden gebruikt. Deze vrijhoudingsbehoefte is de ratio die ten grondslag ligt aan het bepaalde in de artikelen 2.11. lid 1 en 2.28. lid 1 Beneluxverdrag intellectuele eigendom ('BVIE'). In laatstgenoemd artikel is onder meer bepaald dat iedere belanghebbende de nietigheid kan inroepen van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist (sub b) en van de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid (-) of andere kenmerken van de waren of diensten (sub c). Met

inachtneming van dit wettelijk kader en gegeven de door Laverana ingestelde vorderingen tot nietigverklaring en doorhaling, moet dus worden beoordeeld of de ingeschreven woordmerken 'NEUTRAL' onder een van de in artikel 2.28. BVIE genoemde categorieën valt.

4.4. De regeling in artikel 2.28 lid 1 aanhef en onder c BVIE heeft betrekking op tekens of aanduidingen die in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kunnen dienen tot aanduiding van (een wezenlijk kenmerk van) de waar waarvoor het merk is ingeschreven. Als een zodanig teken of aanduiding als merk is ingeschreven kan nietigverklaring volgen. Sara Lee stelt zich op het standpunt dat de woordmerken 'NEUTRAL' niet onder het bereik van dit artikel(lid) zijn te brengen. Hiertoe voert zij aan dat de aanduiding 'neutral' de consument op geen enkele wijze vertelt dat de producten die onder die merknaam op de markt worden gebracht (1) vrij zijn van geur- en kleurstoffen, (2) niet noodzakelijke additieven en ingrediënten bevatten en (3) pH-(huid)neutraal, hypoallergeen en dermatologisch getest zijn. Deze stelling van Sara Lee wordt verworpen en daarvoor is het volgende redengevend. Het feit dat de woordmerken 'NEUTRAL' niet een (precieze) aanduiding vormen van alle kenmerken van de in het geding zijnde producten, is voor de beoordeling niet van belang. Wel is relevant of minstens een van de betekenissen van de woordmerken 'NEUTRAL' een kenmerk van de betrokken waren kan aanduiden. Tussen partijen staat vast dat de producten die Sara Lee onder de woordmerken NEUTRAL' op de markt brengt, bedoeld zijn voor gebruik door mensen met een (over)gevoelige huid, omdat die producten vrij zijn van stoffen die een (gevoelige) huid kunnen irriteren. Die producten zijn dus neutraal voor de huid, in die zin dat het gebruik geen nadelige invloed heeft op de gesteldheid van de (over)gevoelige huid. Daarnaast moeten volgens Sara Lee de producten die onder de merknamen 'NEUTRAL' op de markt worden gebracht pH-(huid)neutraal zijn. Hieruit volgt dat de Ph-neutraliteit - ook volgens Sara Lee - een belangrijk kenmerk is van de producten die geschikt zijn voor de consument met een (over)gevoelige huid, en die zij onder de merknamen 'NEUTRAL' op de markt brengt. Met het vorenstaande is gegeven dat de aanduiding 'neutral' verwijst naar een (belangrijk) kenmerk van het product, namelijk dat het neutraal is voor de huid, en meer specifiek dat het een acceptabel zuurgehalte heeft voor consumenten met een gevoelige huid, namelijk Ph-neutraal. Deze conclusie wordt onderstreept door de 27 voorbeelden die Laverana heeft overgelegd met betrekking tot het gebruik van het woord 'neutra(a)l' en/of pH-neutra(a)l door andere aanbieders van huidverzorgingsproducten.

4.5. De omstandigheid dat het woord 'neutral' binnen het Beneluxgebied uitsluitend in de Duitse taal op dezelfde wijze wordt geschreven, doet aan bovenstaande conclusie niet af. Uitgangspunt is namelijk dat een leenwoord uit een andere taal ook het kenmerk van een product kan aanduiden, indien de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving geldt in staat moeten

worden geacht de betekenis van het woord vast te stellen. Aangenomen moet worden dat de betrokken kringen binnen de Benelux, althans het grootste gedeelte daarvan, het woord 'neutral' zullen begrijpen als 'neutraal' (in het Nederlands sprekende gebied) of 'neutre' (in het Frans sprekende gedeelte). Dit volgt vooreerst uit het feit dat de woorden neutral, neutraal en neutre visueel, auditief en begripsmatig sterk op elkaar gelijken. Daarnaast is het zo dat het woord 'neutral' niet alleen in het Duits, maar ook in de Engelse taal de betekenis 'neutraal' respectievelijk 'neutre' heeft, zodat de vertaalslag naar de betekenis van dat woord in de eigen taal snel is gemaakt.

4.6. De omstandigheid dat de woordmerken 'NEUTRAL' een aanduiding (kunnen) vormen van een kenmerk van de huidverzorgingsproducten die Sara Lee onder die naam op de markt brengt, is op zichzelf niet voldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat deze woordmerken nietig moeten worden verklaard. Vereist is namelijk ook dat het betrokken publiek deze koppeling tussen het woordmerk en het kenmerk van het product maakt. Met Sara Lee is de rechtbank van oordeel dat de relevante doelgroep van de neutral-producten in beginsel bestaat uit consumenten met een (zeer) gevoelige/problematische huid. Deze groep consumenten heeft immers belang bij de aanschaf van huidverzorgingsproducten die vrij zijn van stoffen die de (zeer) gevoelige huid kunnen irriteren. Dat ook andere consumenten deze producten kunnen gebruiken, maakt dit niet anders. In het licht hiervan moet de vraag worden beantwoord of de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, die tot de groep met een (over)gevoelige huid behoort, de vermoedelijke perceptie heeft dat het woord 'neutral' een beschrijving is van een van de kenmerken van het product. Deze vraag wordt positief beantwoord. Deze consument wenst immers een huidverzorgingsproduct aan te schaffen dat neutraal is voor de huid, dus ook een zuurgraad heeft die Ph-neutraal is. De consument met een (over)gevoelige huid zal bij het zien van de aanduiding 'neutral' dan ook de vermoedelijke perceptie hebben dat het product waarop die aanduiding staat (een van) de kenmerken bezit die voor hem geschikt zijn.

#### **Inburgering**

4.7. Sara Lee heeft zich op het standpunt gesteld dat, in het geval geoordeeld wordt dat de woordmerken 'NEUTRAL' als een aanduiding van een kenmerk van haar producten kunnen dienen, deze woordmerken toch in stand moeten blijven. Hiertoe heeft Sara Lee aangevoerd dat door veelvuldig gebruik de woordmerken 'NEUTRAL' onderscheidend vermogen hebben gekregen, zodat deze woordmerken terecht zijn ingeschreven en niet nietig kunnen worden verklaard. In de conclusie van antwoord heeft Sara Lee ter onderbouwing van deze stelling de volgende omstandigheden naar voren gebracht. Het woordmerk 'NEUTRAL' wordt in Nederland al circa twintig jaar intensief gebruikt voor wasmiddelen en zeepproducten. In die periode heeft het merk een marktaandeel van 50-55% opgebouwd op de markt voor wasmiddelen voor de (zeer) gevoelige pro-

blematische huid. Het merk is zeer intensief gepromoot, met name in vele televisie commercials, huis-aan-huis bladen en via internet. Jaarlijks wordt bij benadering EUR 500.000,00 besteed aan de woordmerken 'NEUTRAL'. Deze investeringen zijn aanzienlijk gelet op de omzet die Sara Lee op de markten voor wasmiddelen en huidverzorgingsproducten voor de (zeer) gevoelige huis maakt: tussen EUR 11.500.000,00 en EUR 12.500.000,00 per jaar (voor beide markten). De promotionele investeringen hebben betrekking op het merk 'NEUTRAL' als concept en dus voor alle producten uit het neutral-assortiment. Het effect daarvan voor aan het assortiment toegevoegde producten blijkt uit het grote marktaandeel van 20-25% dat in slechts enkele jaren tijd is verworven op de markt voor huidverzorgingsproducten voor de (zeer) gevoelige/problematische huid. Ter comparitie heeft Sara Lee nog nadere informatie gegeven over (1) de totale omzet die door haar vanaf 1993 is gerealiseerd met de verhandeling van neutral-producten (EUR 96.000.000,00), (2) de gerealiseerde omzet per productgroep gedurende de afgelopen jaren, (3) de daartegenover staande promotieactiviteiten inclusief kosten en (4) het aantal punten waar de neutral-producten worden verkocht (4350).

4.8. Tegen de door Sara Lee genoemde omstandigheden en getallen in het kader van haar beroep op inburgering heeft Laverana het volgende ingebracht. Door Sara Lee is op geen enkele wijze aangetoond dat de door haar genoemde omzetten en promotieinvesteringen juist zijn, zodat die getallen niet kunnen worden geverifieerd. Het betreffen derhalve blote stellingen, hetgeen niet voldoet aan de daarvoor door het Hof van Justitie aangereikte richtlijnen. Ook is door Sara Lee niet aangetoond dat het merk 'NEUTRAL' gedurende een periode van ruim twintig jaar intensief is gebruikt. Voor het gebruik van het merk 'NEUTRAL' voor huidverzorgingsproducten geldt in ieder geval dat dit een kortere periode betreft, nu Sara Lee met deze productlijn pas in 2003 op de markt is gekomen. Ten slotte heeft Sara Lee geen bewijs geleverd voor haar stelling dat bij de beantwoording van de vraag of van inburgering sprake is, onderscheid moet worden gemaakt tussen de markt gericht op de consument met een (zeer) gevoelige huid en de markt voor wasmiddelen en huidverzorgingsproducten in het algemeen.

4.9. Met inachtneming van de hiervoor omschreven stellingen van partijen merkt de rechtbank op dat een teken door het gebruik dat ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen kan verkrijgen dat het aanvankelijk niet had, en dus als merk kan dienen. Van inburgering is sprake als het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving geldt, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. In een dergelijk geval heeft het teken een nieuwe betekenis gekregen, die niet meer uitsluitend een kenmerk van de waar aanduidt, hetgeen haar inschrijving als merk rechtvaardigt. Om vast te stellen of een merk na het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet onder meer

rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (HvJ EG, 4 mei 1999, NJ 2000, 269 (Chiemsee)).

4.10. Bij de beoordeling of de betrokken kringen de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, dient rekening te worden gehouden met alle waren die onder dat merk door die bepaalde onderneming op de markt worden gebracht. Immers, in de situatie dat verschillende producten onder dezelfde merknaam worden verhandeld, kan het (intensieve) gebruik van het merk ten aanzien van het ene product van invloed zijn op de bekendheid, en daarmee de identificatie, ter zake het (latere) gebruik van dat merk voor andere, eventueel soortgelijke, producten. Dit betekent in de onderhavige zaak dat het gebruik dat vanaf 1993 van het woordmerk 'NEUTRAL' binnen de Benelux door Sara Lee is gemaakt, mee moet worden gewogen bij de beantwoording van de vraag of de consument Sara Lee (ook) identificeert met de huidverzorgingsproducten, die vanaf 2003 onder dezelfde naam op de markt worden gebracht.

4.11. Voorts volgt uit de in de jurisprudentie ontwikkelde criteria dat voor de beoordeling van een beroep op inburgering rekening moet worden gehouden met het marktaandeel van het merk (zie 4.9.). Zoals de rechtbank onder 4.6. reeds heeft overwogen, wordt de markt waarvan de neutral-producten deel uitmaken gevormd door de consumenten met een (zeer) gevoelige huid. Hoewel Laverana deze conclusie betwist in het kader van de inburgeringsvraag, blijkt uit de door haar ingenomen stellingen met betrekking tot de vraag of de aanduiding 'neutral' als merk kan dienen, dat zij een andere mening is toegedaan. Bij laatstgenoemde discussie heeft Laverana zich immers op het standpunt gesteld dat het teken 'neutral' voor waren uit klasse 3 uitsluitend een aanduiding van een kenmerk van de waar betreft, in die zin dat daarmee gezegd wordt dat die producten geschikt zijn voor gebruik door mensen met een (over)gevoelige huid (zie 4.1.). Ofwel, met de aanduiding 'neutral' richt de producent zich volgens Laverana tot een specifieke doelgroep, en dus tot een specifieke markt, van huidverzorgingsproducten.

4.12. Gelet op het vorenstaande ligt - samenvattend - de vraag voor of de consument met een (zeer) gevoelige huid de producten die onder de merknaam 'NEUTRAL' worden verhandeld als afkomstig van Sara Lee zal identificeren, mede als gevolg van het (intensieve) gebruik dat Sara Lee van deze merknaam heeft gemaakt (ook voor 2003). De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend en daartoe is het volgende redegevend. De rechtbank neemt als vaststaand aan dat het merk 'NEUTRAL' voor het product 'wasmiddelen' al vanaf 1993 op de Nederlandse markt wordt gebruikt, derhalve gedurende een periode van 15 jaar.

Tegen deze stelling van Sara Lee heeft Laverana geen gemotiveerd verweer gevoerd. In die periode heeft het merk 'NEUTRAL' volgens Sara Lee een marktaandeel van 50-55% opgebouwd op de markt voor wasmiddelen voor de (zeer) gevoelige problematische huid. Weliswaar heeft Laverana betwist dat dit percentage juist is, maar zij heeft niet gemotiveerd weersproken dat de wasmiddelen van het merk 'NEUTRAL' een groot aandeel hebben verworven op genoemde markt. In het licht hiervan is het voldoende aannemelijk geworden dat het merk 'NEUTRAL' bij consumenten met een (zeer) gevoelige huid sinds de start van het gebruik in 1993 een zodanige grote bekendheid is gaan genieten, dat die consument de waren - die onder die merknaam op de markt worden gebracht - als afkomstig van een bepaalde onderneming is gaan identificeren. Deze bekendheid van het merk 'NEUTRAL' voor de waar 'wasmiddelen' - en daarmee de inburgering - heeft, zoals hiervoor reeds is overwogen, een effect gehad ten gunste van de bekendheid van woordmerk 'NEUTRAL' dat Sara Lee in 2003 heeft gedeponneerd en vanaf toen is gaan gebruiken ter onderscheiding van huidverzorgingsproducten voor (eveneens) de consument met een (zeer) gevoelige huid. Dit gebruik is intensief is geweest. Dit volgt uit de ter comparitie door Sara Lee ingenomen - en niet door Laverana gemotiveerd betwiste - stelling dat de neutral-huidverzorgingsproducten verkrijgbaar zijn bij tenminste 4000 verkooppunten in Nederland, waaronder algemene en gespecialiseerde drogisterijen, supermarkten, natuurwinkels en internet.

4.13. De conclusie op grond van het vorenstaande is dat de woordmerken 'NEUTRAL' door inburgering onderscheidend vermogen hebben gekregen, in die zin dat deze woordmerken zich lenen om de waren waarvoor de inschrijving geldt, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dit brengt mee dat de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van deze woordmerken wordt afgewezen.

#### **vordering verklaring voor recht (3.1. onder 3) en vordering bevel (3.1. onder 4)**

4.14. Laverana heeft een verklaring voor recht gevorderd dat Sara Lee zich niet kan verzetten tegen het gebruik door Laverana van de term 'neutral' voor waren in klasse 3, meer in het bijzonder niet tegen gebruik, bestaande in het voeren van deze term in het gecombineerd woordmerk 'lavera Neutral', waarvoor Laverana de gemeenschapsmerkaanvraag heeft verricht. Deze vordering, alsook de daarmee verbandhoudende vordering tot het geven van een bevel (zie 3.1. onder 4.), grondt Laverana onder meer op artikel 2.23. lid 1 onder b. BVIE. In dit artikel is bepaald dat het uitsluitend recht van een merkhouders niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van een teken dat een kenmerk van de waar aanduidt. Nu het begrip 'neutral' door Laverana wordt gebruikt om aan te geven dat haar producten geschikt zijn voor consumenten met een (zeer) gevoelige huid, volgt uit het bepaalde in genoemd artikel, zo stelt La-

verana, dat Sara Lee zich tegen dat gebruik niet kan verzetten. Dit geldt volgens Laverana dus ook in het geval de inschrijving van de woordmerken 'NEUTRAL' ten name van Sara Lee geldig wordt geoordeeld.

4.15. In dit verband wijst de rechtbank erop dat Laverana zich alleen op de aan artikel 2.23. lid 1 onder b. ten grondslag liggende vrijhoudingsbehoefte kan baseren, wanneer de door haar gebruikte aanduiding, zoals die bepaling vereist, verband houdt met een van de kenmerken van de door Laverana verhandelde waar. Hieruit volgt dat van een zodanig (toegelaten) gebruik geen sprake is als Laverana de aanduiding 'neutral' vooreerst als merk gebruikt en dus niet als aanduiding (van een kenmerk) van haar waren.

4.16. Uit de verpakkingen/etiketten van de huidverzorgingsproducten van Laverana blijkt dat de aanduiding 'neutral' prominent iets boven het midden van het etiket/de verpakking is gepositioneerd en in grote donkerblauwe letters tegen een turkooizen achtergrond is afgebeeld, waarbij de 'N' in een kapitale letter is geschreven. Als gevolg van deze centrale positionering springt de aanduiding 'Neutral' direct in het oog. De kleur van het etiket/de verpakking buiten dit centrale kader is gebroken wit en aan de bovenzijde staat in zilveren letters het merk 'lavera' vermeld. Door op genoemde wijze de aanduiding 'neutral' prominent en in een apart kader op het etiket/de verpakking te vermelden, is de conclusie dat Laverana deze aanduiding ter onderscheiding van de door haar aangeboden waren, en dus als merk, gebruikt. Deze conclusie wordt bevestigd door het feit dat Laverana een gemeenschapsmerkaanvraag heeft verricht voor het merk 'lavera neutral'. In het licht hiervan en met het oog op hetgeen hiervoor onder 4.15. is overwogen, komt Laverana geen beroep op artikel 2.23. lid 1 onder b. BVIE toe.

4.17. Voorts heeft Laverana haar onder 3.1. onder 3 en 4 omschreven vorderingen gebaseerd op - kort gezegd - de stelling dat door gebruik van de aanduiding 'Neutral' geen inbreuk op de merkrechten van Sara Lee wordt gemaakt, omdat (1) deze aanduiding altijd in combinatie met 'lavera' wordt gebruikt, (2) de waren van beide ondernemingen niet dezelfde zijn (3) en dat (mede daarom) uitgesloten moet worden dat verwarring bij consumenten kan ontstaan omtrent de identiteit en de herkomst van de betrokken waren. Omdat deze stellingen van Laverana nauw samenhangen met de door Laverana in reconventie gevoerde verweren, zullen deze stellingen uit praktische overwegingen bij de beoordeling van de in reconventie door Sara Lee ingestelde vorderingen worden besproken.

#### **vordering tot vervallenverklaring (3.1. onder 5)**

4.18. Laverana stelt dat de merkinschrijvingen in het Benelux Merkenregister ten name van Sara Lee van 7 februari 1992 onder nummer 0506972, van 8 april 1992 onder nummer 0509930 en van 28 juli 1993 onder nummer 0533398, vervallen dienen te worden verklaard voor wat betreft reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen alsmede voor wat betreft zepen, omdat Sara Lee binnen het Benelux-gebied gedurende

een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen gebruik van die merken voor genoemde waren heeft gemaakt (zie artikel 2.26. lid 2 en artikel 2.27. lid 1 BVIE).

#### **zepen**

4.19. Voor zover de vordering tot vervallenverklaring betrekking heeft op de waar 'zepen' wordt die reeds afgewezen op grond van het feit dat Sara Lee in ieder geval sinds 2003 dit product in de vorm van een huidverzorgingsproduct op de markt brengt. Het antwoord op de vraag of het product 'wasmiddel'- dat al vanaf 1993 door Sara Lee onder merknaam 'NEUTRAL' wordt vermarkt - ook het stempel 'zepen' kan dragen kan derhalve in het midden blijven.

#### **reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen**

4.20. In de akte houdende wijziging van eis stelt Laverana dat zij geen reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen op de markt brengt. Met het oog hierop en gegeven het feit dat nergens uit blijkt dat zij voornemens is bedoelde producten met gebruik van de aanduiding 'neutral' in de toekomst te gaan vermarkten, kan zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden geoordeeld dat Laverana in deze als belanghebbende bij een vervallenverklaring in de zin van artikel 2.27. lid 1 is te beschouwen. Dit leidt eveneens tot afwijzing van de vordering tot vervallenverklaring.

#### **in reconventie**

4.21. De in reconventie ingestelde vorderingen grondt Sara Lee op de feiten dat (1) de producten die Laverana in Nederland op de markt brengt identiek zijn, of althans in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de woordmerken 'NEUTRAL' zijn ingeschreven, (2) het merk 'Neutral' dat Laverana op haar producten gebruikt identiek is aan de woordmerken 'NEUTRAL' van Sara Lee, (3) de 'Neutral'-aanduidingzoals gebruikt door Laverana op haar verpakkingen/etiketten zeer sterk overeenstemt met de beeldmerken 'NEUTRAL', (4) de woord- en beeldmerken 'NEUTRAL' door het intensieve en veeljarige gebruik sterk onderscheidend en bekend zijn geworden voor de waren waarvoor ze zijn ingeschreven en (5) de producten van partijen grotendeels via hetzelfde type kanalen aan consumenten worden aangeboden. Hierdoor is gevaar voor verwarring (zowel direct als indirect) te duchten in de zin van artikel 2.20. lid 1 aanhef en sub b BVIE, aldus Sara Lee. Deze stellingen zijn alle gemotiveerd door Laverana betwist.

4.22. Ingevolge art. 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE kan de merkhouder het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Het bestaan van een dergelijk gevaar voor verwarring hangt van vele factoren af en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken. Het gevaar voor verwarring moet dus globaal worden beoordeeld en met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.

Daarbij speelt een rol of de totaalindruk die merk en teken auditief, visueel of begripsmatig maken, zodanige gelijkenis vertoont dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op het merk en de gebruiker van het teken (indirecte verwarring). Bovendien moet meer acht worden geslagen op de overeenstemmende elementen dan op de verschillen. Dat er voor de marktdeelnemers een behoefte bestaat aan vrijhouding van het in geding zijnde teken, is niet een relevante omstandigheid die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in acht moet worden genomen (HvJ 10 april 2008 (Adidas/Marca), C-102/07).

#### **woordmerken 'NEUTRAL'**

4.23. Laverana gebruikt de aanduiding 'Neutral' op haar verpakkingen/etiketten altijd in combinatie met haar merk Lavera, zoals onder 4.17. reeds is overwogen. Als gevolg hiervan kan niet worden geconcludeerd dat dit gebruik gelijk is aan de woordmerken 'NEUTRAL' van Sara Lee in de zin van artikel 2.20. lid 1 onder a. BVIE. Door de prominente wijze waarop Laverana het teken 'Neutral' op haar verpakkingen/etiketten en informatiemateriaal positioneert (zie ook 4.17.), is echter wel sprake van een gebruik van een teken door Laverana dat overeenstemt met de woordmerken 'NEUTRAL' in de zin van artikel 2.20. lid 1 onder b. BVIE. Het teken 'Neutral' is immers identiek en dus auditief, visueel en begripsmatig gelijk aan de woordmerken 'NEUTRAL'.

4.24. Ook aan het vereiste van dezelfde of soortgelijke waren is voldaan. De inschrijving van het woordmerk 'NEUTRAL' uit 2003 geldt voor waren in klasse 3, en meer specifiek (en sterk samengevat) voor huidverzorgingsproducten, zoals douche- en badgel, haarlotions en -shampoos, deodorant en oliën voor het verzorgen en schoonmaken van de huid. Uit de gemeenschapsaanvraag voor het woordmerk 'lavera Neutral' blijkt dat Laverana deze aanduiding gebruikt ter onderscheiding van dezelfde, althans soortgelijke, waren, namelijk voor onder meer 'essential oils, skin-cleaning lotions, hand and body lotions and creams, bath oils en shampoo's'. Het woordmerk 'NEUTRAL' uit 1992 is ook ingeschreven voor waren in klasse 3, waaronder zepen, wasmiddelen en wasverzachtters. Voor deze inschrijving is tenminste sprake van soortgelijke waren, omdat de producten die door Laverana worden vermarkt bedoeld zijn voor de huidverzorging en derhalve mede onder de algemene aanduiding 'zepen' te brengen zijn, althans de bestemming hebben de huid schoon te maken respectievelijk deze te verzorgen. Dat Sara Lee in 2003 nogmaals het woordmerk 'NEUTRAL' heeft gedeponeerd voor meer specifiek omschreven huidverzorgingsproducten, laat onverlet dat die producten ook onder de algemene waren-omschrijving van het oudere woordmerk te brengen zijn.

4.25. Verder speelt een rol in het kader van de beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar dat de woordmerken 'NEUTRAL' door langdurig en intensief gebruik bij het publiek bekend zijn geworden. Dit geldt ook voor het gebruik van deze woordmerken vanaf 2003 voor de huidverzorgingsproducten van Sara Lee, zoals onder 4.12. reeds is geoordeeld. Door deze bekendheid heeft het merk 'NEUTRAL' een grote mate van onderscheidend vermogen verkregen. In het licht hiervan en met inachtneming van de beschreven soortgelijkheid van de producten van Laverana en Sara Lee en de grote mate van overeenstemming tussen de woordmerken 'NEUTRAL' en de prominente wijze waarop Laverana het teken 'Neutral' op haar verpakkingen/etiketten gebruikt, is de conclusie dat de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op de woordmerken 'NEUTRAL' en Laverana als de gebruiker van het teken 'Neutral' (indirecte verwarring).

#### **beeldmerken Neutral**

4.26. In de geregistreerde beeldmerken van Sara Lee uit 1992, 1993 en 2003 wordt direct de aandacht getrokken door het - in grote letters geschreven - teken 'Neutral'. Dit dominerende bestanddeel is identiek aan de aanduiding 'Neutral', die Laverana prominent, dat wil zeggen net iets boven het midden van haar verpakkingen/etiketten, heeft gepositioneerd. Datgene wat er van het beeld van de merken van Sara Lee en de verpakkingen van Laverana in het geheugen van de gemiddelde consument blijft hangen, is onder meer dit meest in het oog springende woord. De visuele gelijkheid van de beeldmerken 'NEUTRAL' en de verpakkingen/etiketten van Laverana komt ook naar voren door de kleurstelling hiervan, namelijk wit en blauw. Daarnaast wordt het woord 'Neutral' op de producten van beide partijen in een gelijkend lettertype en beginnend met een hoofdletter 'N' geschreven. Voor de beeldmerken van Sara Lee uit 2003 geldt nog specifiek dat de aanduiding 'Neutral' daarop in donkerblauwe letters wordt afgebeeld. Laverana doet op haar verpakkingen/etiketten hetzelfde. Met het oog op deze omstandigheden en gegeven de bekendheid van het merk 'NEUTRAL' en de soortgelijkheid van de producten van partijen, is ook met betrekking tot de beeldmerken van Sara Lee de conclusie dat sprake is van direct, althans indirect, verwarringsgevaar.

4.27. **Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is de conclusie dat Laverana inbreuk maakt op de woorden- en beeldmerken 'NEUTRAL' van Sara Lee.** Dit leidt er onder meer toe dat de door Laverana onder 4.17. omschreven stellingen worden verworpen en dat de onder 3.1. onder 3 en 4 omschreven vorderingen (in conventie) worden afgewezen.

#### **Vorderingen**

**verklaring voor recht (3.3. onder I (i))**

4.28. Gegeven hetgeen hiervoor onder 4.23. tot en met 4.26. is overwogen, is de gevorderde verklaring voor recht, zoals onder 3.3. onder I (i) is omschreven, voor toewijzing vatbaar. Met Laverana is de rechtbank echter van oordeel dat de gevorderde verklaring voor recht dat Laverana inbreuk maakt door - kort gezegd - producten te verhandelen met gebruikmaking van de aanduiding 'Neutral', te ruim is geformuleerd. Laverana kan de aanduiding 'neutral' immers op een zodanige wijze (gaan) gebruiken dat daarmee uitsluitend een kenmerk van de door haar aangeboden waren wordt gegeven in de zin van artikel 2.23. lid 1 onder b. BVIE. Sara Lee kan zich tegen dat gebruik niet verzetten. Dit brengt mee dat de toe te wijzen verklaring voor recht wordt beperkt tot de wijze waarop Laverana thans de aanduiding 'Neutral' op haar verpakkingen/etiketten gebruikt, namelijk als merkteken.

#### **verklaring voor recht (3.3. onder I (ii))**

4.29. Deze vordering wordt eveneens toegewezen met de nuancering als hiervoor vermeld. Voor zover Laverana in haar zakelijke en commerciële uitingen namelijk gebruikt maakt van het woord 'Neutral', is dat niet per definitie te bestempelen als een inbreuk op de merkenrechten van Sara Lee. Daarvan is pas sprake als de aanduiding 'Neutral' in die uitingen als merk wordt gebruikt en dus niet als aanduiding (van een kenmerk) van haar waren.

#### **verbodsvordering (3.3. onder II (i en ii))**

4.30. Deze vordering wordt toegewezen, met dien verstande dat het verbod - om de redenen als vermeld onder 4.28. en 4.29. - beperkt blijft tot verhandeling van de producten, zoals die thans door Laverana met gebruikmaking van de aanduiding 'Neutral' op de markt worden gebracht, en tot zakelijke en commerciële uitingen die niet (uitsluitend) als aanduidingen (van een kenmerk) van de waren zijn te beschouwen. De termijn waarbinnen Laverana aan het uit te spreken verbod dient te voldoen wordt bepaald op 30 dagen na betekening van dit vonnis.

#### **schriftelijke opgave registeraccountant (3.3. onder III)**

4.31. De vordering om Laverana te gelasten om - kort gezegd - een registeraccountant opgave te laten doen van de volledige gegevens van afnemers van de inbreukmakende producten, wordt afgewezen. Hiervoor geldt dat de noodzaak van deze opgave, naast de gevorderde accountantsverklaring in het kader van de gevorderde terugname van de inbreukmakende producten, door Sara Lee niet is onderbouwd.

#### **terugnemen producten (3.3. onder IV)**

4.32. Omdat Laverana producten op de markt brengt die inbreuk maken op de woord- en beeldmerken van Sara Lee, dient Laverana die inbreukmakende producten uit de markt terug te nemen. De rechtbank acht een termijn van 30 dagen na betekening van dit vonnis redelijk om aan deze veroordeling te voldoen.

#### **vernietiging producten (3.3. onder V)**

4.33. De vordering die ertoe strekt dat de inbreukmakende producten vernietigd moeten worden, wordt afgewezen. Dit mede naar aanleiding van de door de raadsman van Sara Lee ter comparitie gemaakte op-

merking dat voor vernietiging geen aanleiding is als Laverana de inbreukmakende producten buiten de markt - waarop Sara Lee haar Neutral-producten verhandeld - verkoopt.

#### **advertentie (3.3 onder VI)**

4.34. De verzochte advertentieplaatsing acht de rechtbank buitenproportioneel. In de verklaring voor recht dat inbreuk wordt gemaakt en het gebod het gebruik van het merk 'NEUTRAL' te staken en gestaakt te houden, ligt reeds voldoende redres besloten.

#### **dwangsom (3.3. onder VII)**

4.35. De vordering tot betaling aan Sara Lee van een dwangsom wordt toegewezen zoals gevorderd, met dien verstande dat de gevorderde bedragen worden gematigd tot EUR 5.000,00 voor iedere dag dan wel EUR 500,- voor ieder individueel inbreukmakend product, dat Laverana of een aan haar verbonden rechtspersoon in strijd mocht handelen met (een van) de overeenkomstig de in het dictum onder 5.4. of 5.5. op te leggen geboden, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van EUR 150.000,00.

#### **vergoeding schade (3.3. onder VIII)**

4.36. Aan een vordering tot verwijzing naar de schadestaatprocedure, zoals door Sara Lee is gevorderd, worden geen strenge eisen gesteld. Wel is voor de verwijzing naar de schadestaatprocedure vereist dat de eiser de mogelijkheid van schade aannemelijk maakt. Aan dit vereiste heeft Sara Lee niet voldaan. Sara Lee heeft namelijk niet toegelicht waaruit de door geleden schade bestaat. De vordering tot verwijzing naar de schadestaatprocedure wordt dan ook afgewezen.

#### **proceskostenveroordeling (3.3. onder IX)**

4.37. Laverana wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure veroordeeld. Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 wordt aansluiting gezocht bij de per die datum in werking getreden regeling indicatietarieven IE. De rechtbank is van oordeel dat in de onderhavige zaak, gelet op de aard daarvan, in conventie en in reconventie een totale kostenveroordeling is geïndiceerd van EUR 15.000,00, vermeerderd met een bedrag van EUR 251,00 in verband met betaalde griffierechten.

### **5. De beslissing**

De rechtbank

#### **in conventie**

5.1. wijst de vorderingen af,

#### **in reconventie**

5.2. verklaart voor recht dat Laverana inbreuk maakt op zowel de woordmerken 'NEUTRAL' als de beeldmerken 'NEUTRAL' van Sara Lee door in de Benelux: i. producten te (doen) importeren, aan te (doen) bieden, in de handel te (doen) brengen en/of in voorraad te (doen) hebben onder de merkaanduiding 'Neutral' of enig andere met de woordmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) en/of de beeldmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) vergelijkbare merkaanduiding; en/of

ii. de merkaanduiding 'Neutral' of enig andere met de woordmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) en/of de beeldmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) vergelijkbare merkaanduiding, te gebruiken in zakelijke of commerciële uitingen,

5.3. gelast Laverana 30 dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de woordmerken 'NEUTRAL' en beeldmerken 'NEUTRAL' van Sara Lee te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden door in de Benelux:

i. met onmiddellijke ingang geen producten te (doen) importeren, aan te (doen) bieden, in de handel te (doen) brengen en/of in voorraad te (doen) hebben onder de merkaanduiding 'Neutral' of enig andere met de woordmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) en/of de beeldmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) vergelijkbare merkaanduiding; en

ii. met onmiddellijke ingang het gebruik van de merkaanduiding 'Neutral', of enig andere met de woordmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) en/of de beeldmerken 'NEUTRAL' ('92 en '03) vergelijkbare merkaanduiding, in zakelijke of commerciële uitingen te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,

5.4. gelast Laverana om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis bij alle afnemers in de Benelux waarvan zij weet of redelijkerwijs kan weten of vermoeden dat de inbreukmakende producten bij deze voorhanden (zullen) zijn, de gehele voorraad inbreukmakende producten terug te nemen, zonodig door deze terug te kopen, met een ' binnen dezelfde termijn ' door een registeraccountant, op grond van door deze zelfstandig verricht onderzoek, gefiatteerde schriftelijke en deugdelijk gespecificeerde opgave aan de advocaten van Sara Lee van de aantallen teruggehaalde producten, zulks gerangschikt naar afnemer,

5.5. veroordeelt Laverana tot betaling aan Sara Lee van een dwangsom ten bedrage van EUR 5.000,-- voor elke dag dat zij, dan wel enige thans of in de toekomst aan haar verbonden (rechts)persoon, geheel of gedeeltelijk in strijd mocht handelen met (een van) de overeenkomstig onder 5.4. en 5.5 opgelegde geboden, dan wel ' en zulks ter uitsluitende keuze van Sara Lee ' van een dwangsom ten bedrage van EUR 500,-- voor ieder individueel inbreukmakend product ten aanzien waarvan respectievelijk waarmee Laverana, dan wel enige thans of in de toekomst aan haar verbonden (rechts)persoon, in strijd mocht handelen met (een van) de overeenkomstig 5.4. en 5.5. opgelegde geboden, of enig gedeelte daarvan, zulks met een maximum van EUR 150.000,--,

5.6. verklaart hetgeen is toegewezen onder 5.3. tot en met 5.6. uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst af het meer of anders gevorderde,

**in conventie en in reconventie**

5.8. veroordeelt Laverana tot het betalen van de kosten van de procedure in conventie en in reconventie, aan de zijde van Laverana tot op heden begroot op EUR 15.251,00,

5.9. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen, mr. A.M. Verhoef en mr. J.P.H. van Driel van Wageningen en in het openbaar uitgesproken op 10 december 2008.