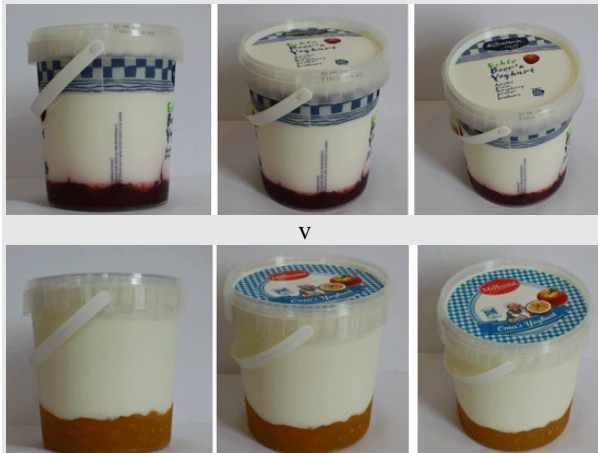


Vzgr Rb Arnhem, 28 augustus 2009, Zuivelhoeve v Lidl



MERKENRECHT

Inburgering vormmerk

• Dit betekent dat vooralsnog ervan wordt uitgegaan dat het vormmerk van De Zuivelhoeve als gevolg van inburgering (voldoende) onderscheidend vermogen heeft verkregen, waarbij het vormmerk met name wordt bepaald door het beeld van (de vorm van) een driedimensionale, transparante emmer, en, als gevolg van die transparantie, het beeld van de duidelijk zichtbare gescheiden lagen (donkergekleurd fruit en lichtgekleurde) yoghurt in een bepaalde verhouding.

Inbreukmakende totaalindruk

• De meest in het oog springende elementen van het vormmerk van De Zuivelhoeve zijn, mede gelet op het marktonderzoek, voor de gemiddelde consument de vorm en het beeld van de transparante emmer, gevuld met onderlegde yoghurt. Juist deze elementen komen ook allemaal terug in de verpakking van 'Oma's Yoghurt' van Lidl.

Met inachtneming van het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het vormmerk van De Zuivelhoeve - vanwege de geringe onderlinge verschillen tussen de gedeponeerde vormmerken wordt hier bedoeld de drie gedeponeerde vormmerken tezamen - en de verpakking van 'Oma's Yoghurt' van Lidl in grote mate met elkaar overeenstemmen. De meest in het oog springende elementen van het vormmerk van De Zuivelhoeve zijn, mede gelet op het marktonderzoek, voor de gemiddelde consument de vorm en het beeld van de transparante emmer, gevuld met onderlegde yoghurt. Juist deze elementen komen ook allemaal terug in de verpakking van 'Oma's Yoghurt' van Lidl. Hoewel de emmer van Lidl iets groter is dan de emmer van De Zuivelhoeve en de op de emmer van Lidl aangebrachte woorden en afbeeldingen in zekere mate verschillen met de op de emmer van De Zuivelhoeve aangebrachte woorden en afbeeldingen (de zijkant van de emmer van Lidl is, in tegenstelling tot die van De Zuivelhoeve, in het geheel niet bedrukt),

doet dit niet af aan de totaalindruk van beide verpakkingen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat aan de punten van gelijkenis meer gewicht moet worden toegekend dan aan de verschillen. De hiervoor genoemde punten van gelijkenis zijn in dit geval zeer bepalend voor de totaalindruk.

Vindplaatsen: LJN: [BJ6313](#)

Vzgr Rb Arnhem, 28 augustus 2009

(R.J.B. Boonekamp)

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 185895 / KG ZA 09-377

Vonnis in kort geding van 28 augustus 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEVOLA HENGELO B.V., gevestigd te Hengelo,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE ZUIVELHOEVE PRODUCTIE B.V., gevestigd te Hengelo, eiseressen, proces-advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem, tegen

de vennootschap naar Duits recht LIDL NEDERLAND GMBH, gevestigd te Heilbronn, Duitsland, onder meer kantoorhoudende te Huizen, gedaagde, advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam. Eiseressen zullen hierna afzonderlijk respectievelijk Levola en De Zuivelhoeve Productie worden genoemd, dan wel gezamenlijk De Zuivelhoeve. Gedaagde zal hierna Lidl worden genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding met producties
 - de producties van Lidl
 - de mondelinge behandeling
 - de pleitnota van De Zuivelhoeve
 - de pleitnota van Lidl.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De Zuivelhoeve Productie is een dochteronderneming van Levola en produceert en verhandelt zuivelproducten, waaronder sinds 2000 de zogenaamde onderlegde yoghurt in verschillende smaakvarianten in een emmervormige verpakking van 800ml. Dit product bestaat uit een laag vruchten met daarbovenop een dikkere laag yoghurt. De laag vruchten en de laag yoghurt worden bij het vullen van de verpakking gescheiden in de verpakking aangebracht en worden daarbij niet gemengd. De verpakking heeft als basisvorm een emmer met hengel in verkleinde uitvoering en is uitgevoerd in transparant materiaal, als gevolg waarvan de laag vruchten onder het yoghurtbestanddeel zichtbaar is. Het product wordt op de markt gebracht onder de naam 'DE ZUIVELHOEVE, ECHE BOER'N YOGHURT'. Hieronder zijn twee afbeeldingen van de onderlegde yoghurt van De Zuivelhoeve opgenomen:

[...]

2.2. Levola is sinds 3 april 2002 houder van onder meer de volgende vormmerken:

nummer van het depot: 1008668



nummer van het depot: 1008669



nummer van het depot: 1008671



2.3. Deze vormmerken zijn bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom onder de nummers 0708971 (depotnummer 1008668), 0708972 (depotnummer 1008669) en 0708974 (depotnummer 1008671) ingeschreven voor waren en/of diensten in de klasse 29, zijnde yoghurt.

2.4. Levola heeft De Zuivelhoeve Productie een exclusieve licentie verleend met betrekking tot het gebruik van haar merken, alsmede het recht de daaraan verbonden merkrechten op eigen naam te handhaven.

2.5. Lidl is een van origine Duitse supermarktketen met zo'n 5000 vestigingen verspreid over 17 Europese landen. In Nederland heeft zij ruim 300 vestigingen.

2.6. In de periode juni-juli 2008 hebben De Zuivelhoeve en Lidl gesproken over de mogelijke levering door De Zuivelhoeve aan Lidl van circa 1.000.000 emmers yoghurt per jaar ten behoeve van de verkoop daarvan

door Lidl in Nederland. Partijen hebben geen definitieve overeenstemming kunnen bereiken over de voorwaarden voor een dergelijke samenwerking.

2.7. Sinds 24 maart 2009 verhandelt Lidl in haar Nederlandse vestigingen een onderlegde yoghurt in verschillende smaakvarianten in een emmervormige transparante verpakking van 1 liter onder de merken 'Milbona' en 'Oma's Yoghurt'. Hieronder zijn een tweetal afbeeldingen van de onderlegde yoghurt van Lidl opgenomen:

[...]

2.8. Bij brief van 1 mei 2009 heeft een van de behandelend advocaten van De Zuivelhoeve, mr. [XXX], onder meer het volgende aan Lidl bericht:

Zoals u weet, brengt De Zuivelhoeve reeds geruime tijd een buitengewoon succesvol zuivelproduct op de markt dat zich onderscheidt door een opvallende, grotendeels transparante, emmervormige verpakking. Het product van cliënten staat bekend onder de naam Boer'n Yoghurt. U vindt het product van cliënten en de verpakking daarvan uitgebreid beschreven en afgebeeld in bijgaande conceptdagvaarding.

In 2008 heeft u onderhandelingen met cliënten gevoerd over een mogelijke levering van het Zuivelhoeve product. De onderhandelingen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. U heeft er kennelijk vervolgens voor gekozen onderlegde yoghurtproducten in een emmervormige verpakking af te nemen van een andere producent. Ook uw product is uitgebreid beschreven en afgebeeld in de bijgaande conceptdagvaarding.

Het verkopen van de in de dagvaarding beschreven producten levert inbreuk op op de exclusieve merkrechten van cliënten.

Namens cliënten sommeer ik u mij uiterlijk op of vóór 11 mei a.s. schriftelijk te bevestigen dat u vrijwillig zult voldoen aan alle in de bijgaande conceptdagvaarding opgenomen vorderingen. Bij gebreke daarvan zal ik u in opdracht van cliënten in kort geding dagvaarden ten overstaan van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.

2.9. Lidl heeft tot op heden niet aan voornoemde sommatie voldaan.

2.10. Op 20 juli 2009 heeft Lidl De Zuivelhoeve in een bodemprocedure gedagvaard voor de rechtbank Amelo. In deze bodemprocedure vordert Lidl - kort gezegd - de nietig- en vervallenverklaring van (onder meer) de onder 2.2. genoemde vormmerken van De Zuivelhoeve, alsmede een verklaring voor recht dat de verhandeling door haar van onderlegde yoghurt in een transparante emmervormige verpakking geen merkinbreuk oplevert en niet onrechtmatig is jegens De Zuivelhoeve.

3. Het geschil

3.1. De Zuivelhoeve vordert dat:

- Lidl op straffe van een dwangsom wordt bevolen te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de exclusieve merkrechten van De Zuivelhoeve,
- Lidl op straffe van een dwangsom wordt geboden te staken en gestaakt te houden iedere verdere vervaardiging, marketing, verkoop en het voor deze doeleinden in voorraad hebben van het product in de inbreukmakende verpakking als omschreven en afgebeeld in het

lichaam van de dagvaarding ('inbreukmakende emmers'),

c. Lidl op straffe van een dwangsom wordt veroordeeld binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken aan De Zuivelhoeve, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- de totale hoeveelheid door Lidl geproduceerde en/of door haar betrokken

inbreukmakende emmers,

- de fabricage- of inkooprijks van de inbreukmakende emmers,

- de verkoopprijks van de inbreukmakende emmers,

- de totale hoeveelheid inbreukmakende emmers die Lidl op de datum van

dagvaarding in voorraad heeft,

- de totale hoeveelheid winst behaald als gevolg van het door Lidl fabriceren,

marketeren en verkopen van de inbreukmakende emmers,

d. Lidl wordt veroordeeld om op een door De Zuivelhoeve aan te geven adres, binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, het resterende deel van de op de datum van dagvaarding door Lidl in voorraad hebbende inbreukmakende emmers, zoals blijkt uit de verklaring van de registeraccountant als bedoeld onder c, aan De Zuivelhoeve af te geven,

e. Lidl wordt veroordeeld om De Zuivelhoeve binnen tien dagen na betekening van dit vonnis een bedrag van € 25.000,00 als voorschot op schadevergoeding en/of winstafdracht te betalen, een en ander berekend aan de hand van de verklaring van de registeraccountant,

f. de termijn waarbinnen De Zuivelhoeve op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te maken, wordt gesteld op zes maanden, te rekenen vanaf de dag van de betekening van dit vonnis,

g. Lidl wordt veroordeeld in de kosten van het geding, onder meer bestaande uit de volledige feitelijk door De Zuivelhoeve gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat.

3.2. De Zuivelhoeve legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. De verpakking van de onderlegde yoghurt van De Zuivelhoeve wordt gekenmerkt door de volgende bestanddelen:

1. de driedimensionale vorm van de verpakking, bestaande in een naar boven toe licht uitlopende cilindervorm voorzien van een deksel met een ruim naar beneden licht uitstekende rand, alsmede een aan de cilinder bevestigd half rond hengsel. De cilinder is verder enigszins hoekig en gedrongen,

2. de transparantie van het materiaal van de verpakking,

3. het als gevolg van de transparantie duidelijk zichtbare beeld van de gescheiden lagen (donkergekleurd) fruit en (lichtgekleurde) yoghurt in een specifieke verhouding,

4. de daarop aangebrachte grafische elementen (opdruk).

Hiervan zijn de bestanddelen 1, 2 en 3 de dominerende en meest onderscheidende bestanddelen. De totaalindruk van de verpakking van 'Oma's Yoghurt' van Lidl wordt gedomineerd door het beeld van een emmer gevuld met yoghurt en een zichtbare bodemlaag van vruchten. Daarmee gebruikt Lidl de meest onderscheidende en herkenbare elementen van de verpakking van de onderlegde yoghurt van De Zuivelhoeve. Volgens De Zuivelhoeve vertoont de totaalindruk van de verpakking van 'Oma's Yoghurt' van Lidl dan ook zeer grote mate van overeenstemming met de merken van De Zuivelhoeve. Als gevolg hiervan, alsmede gelet op de onderscheidingskracht van de merken van De Zuivelhoeve en het feit dat het hier gaat om identieke producten, ontstaat het gevaar dat de gemiddelde consument de beide producten met elkaar zal verwarren, althans dat de gemiddelde consument zal menen dat er tussen de ondernemingen van De Zuivelhoeve en Lidl een bepaalde band bestaat. Volgens De Zuivelhoeve maakt Lidl derhalve op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) inbreuk op de aan De Zuivelhoeve toekomende merkrechten.

Voorts genieten de merken van De Zuivelhoeve een zeer aanzienlijke mate van bekendheid op de relevante markt. Omdat de producten in kwestie bovendien identiek zijn en Lidl de meest onderscheidende en herkenbare elementen van de merken van De Zuivelhoeve gebruikt, zal het in aanmerking komende publiek de verpakking van 'Oma's Yoghurt' van Lidl in verband brengen met de merken van De Zuivelhoeve. Daarmee trekt Lidl ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de goede reputatie van de merken van De Zuivelhoeve. Ook doet Lidl afbreuk aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van die merken. Lidl maakt volgens De Zuivelhoeve dus ook op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE inbreuk op de aan De Zuivelhoeve toekomende merkrechten.

Subsidiair is De Zuivelhoeve van mening dat de handelwijze van Lidl onrechtmatig is jegens haar. Door 'Oma's Yoghurt' in de litigieuze verpakking aan te bieden, veroorzaakt Lidl immers nodeloos verwarring onder het relevante publiek, in die zin dat het publiek als gevolg van de overeenstemming in verpakkingswijze van deze zeer specifieke producten ten onrechte zou kunnen menen dat Lidl op enige wijze verbonden is met De Zuivelhoeve. Door haar handelwijze parasiteert Lidl op en berokkent zij nodeloze schade aan de reputatie en goodwill die De Zuivelhoeve met betrekking tot haar producten heeft opgebouwd.

3.3. Lidl voert gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

4. De beoordeling bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 BVIE.

spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde merkinbreuk van Lidl een voortdurend karakter heeft.

merkenrecht

4.3. Levola als merkhouders en De Zuivelhoeve Productie als licentiehouder met betrekking tot het gebruik van de onderhavige merken kunnen worden ontvangen in hun vorderingen.

4.4. Het gaat in deze zaak - kort gezegd - om de vraag of Lidl door het op de markt brengen van onderlegde yoghurt in de verpakking van 'Oma's Yoghurt', zoals hiervoor onder 2.7 weergegeven, inbreuk maakt op de merkrechten van De Zuivelhoeve als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b en/of sub c BVIE. Bij de vraag of sprake is van merkinbreuk dient in de eerste plaats te worden nagegaan of het gedeponeerde merken betreft, maar ook - indien de merken zijn gedeponeerd - of die merken geldig zijn.

4.5. Vaststaat dat de vormmerken van De Zuivelhoeve door Levola zijn gedeponeerd. Hierna zal van 'vormmerk' (enkeltvoud) worden gesproken, omdat het feitelijk gaat om een drietal nagenoeg identieke afbeeldingen van de verpakking als geheel, waarbij het verschil slechts wordt bepaald door de opdruk, als gevolg van afwijkende smaakvarianten.

4.6. Ten aanzien van de geldigheid van het vormmerk is van belang dat Lidl De Zuivelhoeve in een bodemprocedure heeft gedagvaard voor de rechtbank Almelo, teneinde de nietig- en/of vervallenverklaring van dat vormmerk van De Zuivelhoeve te bewerkstelligen. Lidl beroept zich daarbij op artikel 2.1 lid 2 BVIE, alsmede op artikel 2.26 lid 2 en 2.28 lid 1 sub b, c en d BVIE. In dit kader is van belang dat het beroep van Lidl op de nietigheid en het vervallen zijn van het vormmerk van De Zuivelhoeve in kort geding slechts kan slagen indien er redelijke kans bestaat dat de bodemrechter de vorderingen tot nietig- en/of vervallenverklaring zal toewijzen.

4.7. Niettegenstaande de stellingen van Lidl in de uitgebrachte dagvaarding in de bodemprocedure, is in de onderhavige kort gedingprocedure ter zitting gebleken dat de nietigheidsgronden van artikel 2.28 lid 1 BVIE, evenals het beroep op artikel 2.1 lid 2 BVIE, door Lidl worden ingeroepen, voor zover De Zuivelhoeve zich op het standpunt zou stellen dat haar merkinschrijvingen beogen de (transparante) emmervorm als zodanig als merk te beschermen. Vastgesteld moet echter worden dat De Zuivelhoeve een dergelijk standpunt niet inneemt. De Zuivelhoeve beroept zich voor wat betreft haar vormmerk op een combinatie van elementen, zoals hierna nog nader zal worden besproken, en niet op de transparante emmer als zodanig.

4.8. Voorshands geoordeeld leidt het voorgaande dan ook tot geen andere conclusie dan dat het beroep van Lidl op de nietigheid van het vormmerk van De Zuivelhoeve in dit kort geding als zodanig niet hoeft te worden beoordeeld. Dit laat echter onverlet dat bij de verdere beoordeling van dit geschil verschillende aspecten van de stellingen van Lidl, in de dagvaarding in de bodemprocedure geponeerd in het kader van het beroep op die nietigheid, voor zover van belang, hierna nog aan de orde zullen komen.

4.9. Met betrekking tot de stelling van Lidl dat het vormmerk is vervallen door niet normaal gebruik wordt

het volgende overwogen. Ingevolge artikel 2.26 lid 2 BVIE wordt het recht op een merk vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt. De Zuivelhoeve heeft ter zitting gesteld dat de opdruk van de verpakkingen van De Zuivelhoeve pas in oktober 2005 is gewijzigd, zodat de vijfjaarstermijn nog lang niet is verstreken. Zij heeft daarbij verwezen naar de in het geding gebrachte advertenties van supermarkten, die aantonen dat de meegedeponeerde opdruk in 2005 nog werd gebruikt. Gelet hierop, alsmede op het feit dat Lidl haar stelling op dit punt niet nader heeft onderbouwd, acht de voorzieningenrechter vooralsnog niet aannemelijk dat de bodemrechter de vordering tot vervallenverklaring zal toewijzen. Hierbij speelt bovendien een rol dat, zoals hierna nog zal blijken, de meest in het oog springende elementen van het vormmerk van De Zuivelhoeve gedurende de afgelopen periode niet zijn gewijzigd. In dit verband wijst de voorzieningenrechter op het bepaalde in artikel 2.26 lid 3 sub a BVIE.

4.10. Gelet op de stellingen van Lidl in dit kort geding moet vooralsnog worden aangenomen dat niet of niet langer in geschil is dat De Zuivelhoeve op zichzelf een geldig merkrecht heeft verkregen op de verpakking van de door haar geproduceerde en verhandelde onderlegde yoghurt. Het betreft een vormmerk met elementen van een beeldmerk, bestaande uit een combinatie van:

- 1) de driedimensionale vorm van een emmer,
- 2) de transparantie van deze emmer,
- 3) het als gevolg van de transparantie duidelijk zichtbare beeld van de gescheiden lagen (donkergekleurd fruit en (lichtgekleurde) yoghurt in een bepaalde verhouding, en
- 4) de op de emmer aangebrachte woorden en afbeeldingen (de opdruk).

4.11. Partijen verschillen echter van mening over de vraag of het vormmerk van De Zuivelhoeve onderscheidend vermogen bezit. Zoals ook in de arresten van het gerechtshof 's-Gravenhage van 27 maart 2003 en 26 juni 2003 en het arrest van het gerechtshof Arnhem van 26 oktober 2004, die alle gewezen zijn in procedures van De Zuivelhoeve tegen andere aanbieders van onderlegde yoghurt ter zake van merkinbreuk, moet worden geoordeeld dat de vorm van een emmer als zodanig, evenals het element 'transparantie', op zichzelf niet gemonopoliseerd kan worden, zodat in beginsel (ernstig) kan worden betwijfeld of een vormmerk dat is gebaseerd op deze elementen onderscheidend vermogen bezit. Van belang is echter ook dat het gerechtshof Arnhem naar aanleiding van een door Interview NSS gehouden marktonderzoek, d.d. 26 november 2003, heeft geoordeeld dat het vormmerk door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. Het gerechtshof overwoog onder meer het volgende:

4.5. Het hof acht bij de beoordeling van deze vraag het deel van het marktonderzoek dat is uitgevoerd volgens methode 3 beslissend, omdat daarbij na selectie van het relevante publiek aan deze consumenten de met yog-

hurt en vruchten gevulde onbedrukte verpakking van Levola c.s. is getoond.

Het rapport vermeldt daarover onder meer het volgende. Op de vraag aan deze respondenten of zij het product dat in deze verpakking wordt verkocht, wel eens hebben gebruikt of gezien, heeft 78,6% van de consumenten positief geantwoord. Aan deze groep is vervolgens de vraag gesteld: "weet u misschien wat normaal op deze verpakking staat?" 66,7% van deze ondervraagden (51,7% van het totaal aantal respondenten) identificeerde aan de hand van deze vraag het product van de Zuivelhoeve. Deze 66,7% deed dit door het noemen van één van de voor de producten gebruikte en (normaliter) op de verpakking aangebrachte woordmerken en beeldmerken (De Zuivelhoeve / Boer'n yoghurt / Boerenyoghurt / boerderij logo met strepen / opdruk deksel).

4.6. Op basis van deze resultaten is voorshands voldoende aannemelijk dat de gemiddelde consument de emmermerken is gaan identificeren met het yoghurtproduct van De Zuivelhoeve. De opzet van het marktonderzoek en de uitvoering daarvan zijn uitgebreid toegelicht en verantwoord en van bijlagen met de relevante cijfers voorzien. (...)

4.7. Een - gezien voornoemde percentages - aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek (degene die wel eens yoghurt of vla kopen of eten) is aldus in staat gebleken op basis van louter de driedimensionale vormgeving van de verpakking in combinatie met het beeld van de onderlegde yoghurt het product te identificeren. Het hof is op die grond voorshands van oordeel dat (het beeld van) de onderlegde yoghurt in een transparante emmer (ruim) voldoende onderscheidend vermogen heeft.

4.12. De Zuivelhoeve heeft het hiervoor genoemde marktonderzoek ook in de onderhavige procedure in het geding gebracht. Dit marktonderzoek toont voldoende aan dat de totaalindruk van een transparante emmer met onderlegde yoghurt door een aanmerkelijk deel van het relevante publiek wordt geïdentificeerd en geassocieerd met De Zuivelhoeve. Gelet hierop, alsmede op hetgeen De Zuivelhoeve hierover ter zitting nog naar voren heeft gebracht (gewezen wordt op nr. 117 e.v. van de pleitnota van De Zuivelhoeve), ziet de voorzieningenrechter geen grond om op dit punt thans anders te oordelen dan het gerechtshof Arnhem heeft gedaan. Dit betekent dat vooralsnog ervan wordt uitgegaan dat het vormmerk van De Zuivelhoeve als gevolg van inburgering (voldoende) onderscheidend vermogen heeft verkregen, waarbij het vormmerk met name wordt bepaald door het beeld van (de vorm van) een driedimensionale, transparante emmer, en, als gevolg van die transparantie, het beeld van de duidelijk zichtbare gescheiden lagen (donkergekleurd) fruit en (lichtgekleurde) yoghurt in een bepaalde verhouding.

4.13. De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord is, of Lidl met haar verpakking van 'Oma's Yoghurt' op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op het aan De Zuivelhoeve toekomende vormmerk.

4.14. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die zonder zijn toestemming hiertoe gebruik maakt, 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 of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar voor associatie met het merk.

4.15. Voor een geslaagd beroep op voornoemd artikel is derhalve in elk geval vereist dat het vormmerk van De Zuivelhoeve en de verpakking van 'Oma's Yoghurt' van Lidl met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien zij, globaal beoordelend, naar de totaalindruk die zij maken, zodanige gelijkenis vertonen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, 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 het vormmerk van De Zuivelhoeve en de verpakking van 'Oma's Yoghurt' van Lidl (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen beiden (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de onderscheidingskracht en bekendheid van het vormmerk van De Zuivelhoeve. Ten slotte moet bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het vormmerk van De Zuivelhoeve met de verpakking van 'Oma's Yoghurt' van Lidl in aanmerking worden genomen dat meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil (vergelijk [HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523, Puma/Sabel](#), [HvJ EG 12 juni 2007, C-334/05, BHIM/Shaker](#) en [HvJ EG 20 september 2007, C-193/06, Nestlé/Quick](#)).

4.16. Met inachtneming van het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het vormmerk van De Zuivelhoeve - vanwege de geringe onderlinge verschillen tussen de gedeponeerde vormmerken wordt hier bedoeld de drie gedeponeerde vormmerken tezamen - en de verpakking van 'Oma's Yoghurt' van Lidl in grote mate met elkaar overeenstemmen. De meest in het oog springende elementen van het vormmerk van De Zuivelhoeve zijn, mede gelet op het marktonderzoek, voor de gemiddelde consument de vorm en het beeld van de transparante emmer, gevuld met onderlegde yoghurt. Juist deze elementen komen ook allemaal terug in de verpakking van 'Oma's Yoghurt' van Lidl. Hoewel de emmer van Lidl iets groter is dan de emmer van De Zuivelhoeve en de op de emmer van Lidl aangebrachte woorden en afbeeldingen in zekere mate verschillen met de op de emmer van De Zuivelhoeve aangebrachte woorden en afbeeldingen (de zijkant van de emmer van Lidl is, in tegenstelling tot die van De Zuivelhoeve, in het geheel niet bedrukt), doet dit niet af aan de totaalindruk van beide verpakkingen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat aan de punten van gelijkenis meer gewicht moet worden

toegekend dan aan de verschillen. De hiervoor genoemde punten van gelijkens zijn in dit geval zeer bepalend voor de totaalindruk.

4.17. Gelet op de overeenstemmende totaalindruk, alsmede op de soortgelijkheid van de waren - het zijn identieke producten -, is met betrekking tot de verpakking van 'Oma's Yoghurt' van Lidl naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een zodanige gelijkens met het vormmerk van De Zuivelhoeve, dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval de consument die wel eens yoghurt of vla koopt en/of eet, verwarring kan ontstaan. Daardoor kan er ook dusdanige verwarring bestaan over de herkomst van 'Oma's Yoghurt' van Lidl, dat de gemiddelde consument kan menen dat dit product afkomstig is van De Zuivelhoeve. Hieraan doet niet af dat, zoals Lidl heeft gesteld, 'Oma's Yoghurt' van Lidl uitsluitend in filialen van Lidl verkrijgbaar is, terwijl de onderlegde yoghurt van De Zuivelhoeve nooit in filialen van Lidl wordt verkocht. Voorshands geoordeeld is niet aannemelijk dat sprake is van 'gescheiden publieken' of totaal verschillende verkoopkanalen.

4.18. Voorts acht de voorzieningenrechter in het kader van de vraag of Lidl inbreuk maakt op het aan De Zuivelhoeve toekomende vormmerk, van belang dat, zoals hiervoor reeds is overwogen, het vormmerk van De Zuivelhoeve als gevolg van inburgering (voldoende) onderscheidend vermogen heeft verkregen, waarbij het vormmerk met name wordt bepaald door het beeld van (de vorm van) een driedimensionale, transparante emmer, en, als gevolg van die transparantie, de duidelijk zichtbare gescheiden lagen (donkergekleurd) fruit en (lichtgekleurde) yoghurt in een bepaalde verhouding. Dat deze elementen afzonderlijk geen of weinig onderscheidend vermogen bezitten, zoals Lidl verschillende malen heeft betoogd, maakt dit niet anders. Het gaat immers om de combinatie van elementen.

4.19. Ten slotte kan uit het eerder geciteerde marktonderzoek worden afgeleid dat het vormmerk van De Zuivelhoeve een zekere mate van bekendheid heeft verworven.

4.20. Uit het voorgaande volgt genoegzaam dat Lidl in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het beroep van De Zuivelhoeve op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, evenals het beroep op onrechtmatig handelen, kan dan ook onbesproken blijven.

de vorderingen

4.21. Het gevorderde onder 3.1 sub a zal worden afgewezen. Deze vordering is te onbepaald. Het gevorderde onder 3.1. sub b en c zal worden toegewezen. Met betrekking tot de laatste vordering is het spoedeisend belang gelegen in het feit dat De Zuivelhoeve op deze manier inzicht kan krijgen in de (verkoop)gegevens van de inbreukmakende verpakking van 'Oma's Yoghurt' van Lidl en dus in de door haar tot op dat moment geleden schade. Er bestaat aanleiding de gevorderde dwangsom te maximeren. Het gevorderde onder 3.1 sub d zal worden afgewezen. De Zuivelhoeve heeft met toewijzing van het gevorderde onder 3.1 sub b geen belang meer bij deze vordering. Het gevorderde onder 3.1 sub e ziet op betaling van een

bedrag van € 25.000,00 als voorschot op schadevergoeding en/of winstafdracht. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling bij afweging van de belangen van partijen - aan toewijzing niet in de weg staat. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft De Zuivelhoeve in dit kort geding het bestaan en de omvang van de vordering op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt, zodat deze vordering reeds hierom dient te worden afgewezen.

4.22. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn, waarbinnen een bodemprocedure (met betrekking tot de merkinbreuk) aanhangig moet worden gemaakt, stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.

4.23. Lidl zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Gelet op de aangevoerde merkenrechtelijke grondslag is van toepassing de regeling van artikel 1019h Rv, op grond waarvan de volledige kosten tot de kosten van de procedure zijn te rekenen. Partijen hebben ter zitting aangegeven dat zij in dit kader zijn overeengekomen het salaris van de advocaat/advocaten te begroten op €30.000,00. De kosten aan de zijde van De Zuivelhoeve worden derhalve begroot op:

- dagvaarding € 79,25
 - vast recht €550,00
 - salaris advocaat €30.000,00
- Totaal €30.629,25

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Lidl te staken en gestaakt te houden iedere verdere vervaardiging, marketing, verkoop en het voor deze doeleinden in voorraad hebben van het product in de inbreukmakende verpakking als omschreven en afgebeeld in het lichaam van de dagvaarding ('inbreukmakende emmers'),

5.2. veroordeelt Lidl om aan De Zuivelhoeve een dwangsom te betalen van €10.000,00 voor iedere overtreding van het onder 5.1 weergegeven gebod, alsmede voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, echter tot een maximum van €500.000,00,

5.3. veroordeelt Lidl om binnen zeven (7) dagen na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken aan De Zuivelhoeve, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- de totale hoeveelheid door Lidl geproduceerde en/of door haar betrokken inbreukmakende emmers,
- de fabricage- of inkooprij van de inbreukmakende emmers,
- de verkoopprij van de inbreukmakende emmers,
- de totale hoeveelheid inbreukmakende emmers die Lidl op de datum van dagvaarding in voorraad heeft,

- de totale hoeveelheid winst behaald als gevolg van het door Lidl fabriceren, marketeren en verkopen van de inbreukmakende emmers,
 - 5.4. veroordeelt Lidl om, ingeval zij na betekening van dit vonnis in gebreke mocht blijven aan bovenstaande veroordeling onder 5.3 te voldoen, aan De Zuivelhoeve een dwangsom te betalen van €10.000,00 per dag, echter met een maximum van €500.000,00,
 - 5.5. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes (6) maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,
 - 5.6. veroordeelt Lidl in de proceskosten, aan de zijde van De Zuivelhoeve tot op heden begroot op € 30.629,25,
 - 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
 - 5.8. weigert het meer of anders gevorderde.
- Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren op 28 augustus 2009.
-