

in naam der Koningin

vonnis

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 226541 / KG ZA 11-110

Vonnis in kort geding van 5 april 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DEAC NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Maasland, gemeente Midden-Delfland,
eiseres,
advocaat mr. H.C.S. Tilma te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
COFFEMA INTERNATIONAL HANDEL B.V.,
gevestigd te 's-Hertogenbosch,
gedaagde,
advocaten mr. A. Das Gupta en mr. E.M. de Bie te Amsterdam.

Partijen worden Deac en Coffema genoemd.

1. De procedure

- 1.1. De procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties;
 - de producties van Coffema;
 - de mondelinge behandeling op 21 maart 2011;
 - de pleitnota van Deac;
 - de pleitnota van Coffema.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. Vanwege drukke en deels niet voorziene werkzaamheden is de oorspronkelijk geplande uitspraakdatum 4 april 2011 niet gehaald.

2. De feiten

- 2.1. Deac levert aan professionele afnemers (horeca) in Nederland koffie van het merk Cafema. Deac is houder van het Benelux merk CAFEMA met inschrijvingsnummer 0695040 voor waren en diensten van klassen 29 (koffieroom) en 30 (koffie; suiker).
- 2.2. Coffema is een 100% dochter van de Duitse vennootschap Coffema International GmbH en houdt zich bezig met de verkoop van koffiemachines aan professionele afnemers.

Tevens levert Coffema aan haar afnemers onderhouds- en reinigingsmiddelen voor die machines.

2.3. Op 10 oktober 2007 heeft Coffema International GmbH een Europese merkenregistratie aangevraagd voor het teken COFFEMA voor de klassen 3, 11 en 16 (in het bijzonder koffiemachines en schoonmaakartikelen daarvoor). Deac heeft daartegen oppositie ingesteld.

2.4. Vervolgens heeft Deac diverse malen overleg gehad met Coffema International GmbH over een regeling in der minne.

2.5. Coffema International GmbH heeft op 17 februari 2009 de aanvraag voor een Europees depot ingetrokken.

2.6. Coffema gebruikt inmiddels de aanduiding COFFEMA als handelsnaam en gebruikt die aanduiding ook als teken op haar koffiemachines en onderhouds- en reinigingsmiddelen op de Benelux markt.

2.7. Bij brief van 15 april 2009 heeft de advocaat van Deac Coffema verzocht het gebruik van de merknaam COFFEMA in de Benelux te staken en om geen gelijkaardig of identiek teken aan te wenden.

2.8. Bij brief van 25 juni 2009 heeft de advocaat van Coffema gereageerd en geeft daarin aan dat naar zijn mening de tekens CAFEMA en COFFEMA naast elkaar kunnen bestaan zonder elkaar te hinderen.

2.9. Partijen hebben vervolgens nog enkele malen overleg gehad om te trachten tot een oplossing van het probleem te komen, hetgeen niet is gelukt.

3. Het geschil

3.1. Deac vordert, samengevat:

1. Coffema te bevelen om met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de handelsnaam COFFEMA te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 15.000,-- per dag;
2. Coffema te bevelen om met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het teken COFFEMA en elk ander met het merk van Deac overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 15.000,-- per dag;
3. Coffema te bevelen om met onmiddellijke ingang uit het handelsverkeer terug te roepen alle handelswaar waar het teken COFFEMA op voorkomt op straffe van een dwangsom van € 15.000,-- per dag;
4. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden;
5. Coffema te veroordelen in de proceskosten conform artikel 1019h Rv, waarvan € 7.500,-- aan advocaatkosten,
6. dit alles te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.

3.2. Deac legt daaraan, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag. Coffema maakt door het gebruik van het teken COFFEMA inbreuk op het merkrecht van Deac. Deac roept bescherming in op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b van het Benelux-

verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Het merk CAFEMA en het teken COFFEMA vertonen een sterke visuele en auditieve gelijkenis en worden gebruikt voor soortgelijke waren, waardoor een reëel verwarringsgevaar bestaat bij het publiek. Daarnaast kan Deac aan Coffema de inbreuk op het merkrecht van Deac verbieden op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Door schoonmaakmiddelen met het teken COFFEMA te verkopen in de horecabranche waaraan Deac kwaliteitskoffie levert onder het merk CAFEMA, wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van dat merk. Ten slotte handelt Coffema in strijd met artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hnw) door een handelsnaam te voeren die slechts in geringe mate afwijkt van het merk CAFEMA, waarvan Deac houdster is.

3.3. Coffema voert daartegen, zakelijk weergegeven, het volgende verweer. Van inbreuk op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is geen sprake. Coffema gebruikt het teken COFFEMA niet voor dezelfde waren of diensten waarvoor Deac haar merk heeft geregistreerd. Evenmin is sprake van aanverwante waren. Voorts is geen verwarringsgevaar te duchten. De klantenkring van partijen bestaat uit professionals met een hoge mate van deskundigheid en van een visuele of auditieve gelijkenis tussen het merk CAFEMA en het teken COFFEMA is geen sprake. Er is evenmin sprake van inbreuk op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Bovendien heeft Deac niet aangetoond dat CAFEMA een bekend merk is en verkoopt zij zelf ook reinigingsmiddelen. Coffema heeft ook niet de opzet om aan te haken bij het merk van Deac. Daarnaast heeft het teken CAFEMA een zeer beperkt onderscheidend vermogen omdat het kenmerkende deel daarvan, Cafe, louter beschrijvend is. Coffema maakt ook geen inbreuk op artikel 5a Hnw. De handelsnaam van Coffema bevat niet het merk CAFEMA en wijkt daarvan in voldoende mate af. Er is geen gevaar voor verwarring te duchten. Indien de vordering wordt toegewezen, dienen de dwangsommen te worden gematigd en dient Coffema een redelijke termijn van drie maanden te krijgen om aan het vonnis te voldoen. Coffema begroot haar proceskosten ex artikel 1019h Rv op € 16.201,50.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang vloeit genoegzaam voort uit de aard van de vordering, die hoofdzakelijk strekt tot beëindiging van inbreuk op een merkrecht. De houder van een merkrecht hoeft een inbreuk daarop niet te dulden.

4.2. Aan de orde is allereerst de vraag of voldoende aannemelijk is dat Deac het gebruik van het teken COFFEMA kan verbieden op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Daarbij zij voorop gesteld dat vast staat dat Deac merkhoudster is voor de Benelux van het woordmerk CAFEMA en dat Coffema geen toestemming heeft van Deac om het teken COFFEMA te gebruiken. Niet in geschil is dat Coffema haar teken niet gebruikt voor gelijke waren of diensten als die waarvoor Deac haar merk gebruikt. Het gaat immers in het geval van Deac (nagenoeg) uitsluitend om koffie en in het geval van Coffema om koffiemachines en reinigings- en onderhoudsmiddelen. Deac heeft haar merk ook uitsluitend ingeschreven voor de klassen "koffieroom"(29) en "koffie/suiker" (30) en daar vallen de waren van Coffema niet onder (Coffema heeft onweersproken gesteld dat haar waren (kunnen) vallen in de klassen 3, 9, 11 en 37).

4.3. Dat alles neemt echter niet weg dat de waren van partijen wel zodanig met elkaar verbonden zijn, dat deze naar het oordeel van de rechter kunnen worden aangemerkt als soortgelijk. Om de koffie van Deac te bereiden is immers een koffiemachine nodig zoals Coffema die levert. Die machine is specifiek bedoeld voor het bereiden van koffie (en eventuele andere warme dranken). Ter zitting is gebleken dat in de praktijk zeer wel zal voorkomen dat CAFEMA koffie in Coffema-machines wordt bereid. Die verbondenheid gaat dan ook veel verder dan het complementaire karakter van glaswerk en wijn, zoals aan de orde was in het door Coffema aangehaalde Waterford-arrest (HvJ EG 7 mei 2009, C-389/07), waarin geen soortgelijkheid werd aangenomen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat er in dit geval sprake is van gebruik in het economisch verkeer voor soortgelijke waren in de zin van artikel 2.20, lid 1 onder b, BVIE.

4.4. Het merk CAFEMA en het teken COFFEMA vertonen naar het oordeel van de rechter dermate veel gelijkenis dat voldoende aannemelijk is dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan ten aanzien van de associatie van het merk. Daarbij geldt als uitgangspunt dat Deac CAFEMA uitsluitend als woordmerk heeft geregistreerd. Het teken COFFEMA vertoont daarmee onmiskenbaar een grote visuele gelijkenis. Beide woorden verschillen slechts twee letters (de eerste klinker is anders en COFFEMA heeft een extra "f") en kennen een gelijksoortige opbouw: een eerste deel dat associaties oproept met het woord koffie ("Cafe" en "Coffe") en een gelijkkluidend tweede deel "ma". Ook auditief is sprake van een sterk op elkaar gelijkende totaalindruk, zelfs indien ervan zou worden uitgegaan dat COFFEMA moet worden uitgesproken als "Cof-fûh-ma" en niet als "Cof-fé-ma", zoals Coffema heeft betoogd. Nog daargelaten dat het nog maar de vraag is in hoeverre het voor het Nederlandse publiek duidelijk is dat Coffema op die manier moet worden uitgesproken, zijn de verschillen te gering om een andere totaalindruk achter te laten. Dat de gestileerde weergave van CAFEMA wezenlijk anders is dan die van COFFEMA is niet relevant. Deac heeft het merk niet als beeldmerk, maar als woordmerk gedeponereerd en gebruikt en zij roept van dat woordmerk thans bescherming in. Coffema heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Deac haar merk uitsluitend als een gecombineerd woord- en beeldmerk gebruikt.

4.5. Niet in geschil is dat Deac en Coffema zich met hun waren richten tot hetzelfde publiek: professionele afnemers in met name de horecabranche. Weliswaar zal een dergelijk publiek bij de aanschaf van de koffie voor haar klanten mogelijk alerter zijn dan de gemiddelde consument die in de supermarkt een pak koffie koopt en zal ook bij de aanschaf van een professionele koffiemachine gelet op de prijs daarvan (de machines van Coffema kosten tussen de € 4.000,- en € 14.000,-) in de meeste gevallen een aanmerkelijke mate van oplettendheid worden betracht, maar dat laat onverlet dat gelet op de soortgelijkheid van de producten en het feit dat totaalindruk van het merk CAFEMA en die van het teken COFFEMA grote gelijkenis vertonen, naar het oordeel van de rechter voldoende aannemelijk is dat het gevaar bestaat dat het publiek het merk en het teken met elkaar zal associëren. Coffema zit met COFFEMA al met al duidelijk in het vaarwater van Deac als houder van het merk CAFEMA.

4.6. Gelet op het vorenstaande is voldoende aannemelijk dat Deac op grond van het bepaalde in artikel 2.10 lid 1 sub b BVIE het gebruik van het teken Coffema kan verbieden.

Coffema zal derhalve in dit kort geding worden veroordeeld om het gebruik van teken te staken en gestaakt te houden.

4.7. Uit hetgeen hierboven is overwogen volgt tevens dat voldoende aannemelijk is dat Coffema, die deze naam als handelsnaam gebruikt, in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5a Hnw, nu die handelsman slechts in geringe mate afwijkt van het merk CAFEMA en bij het publiek verwarring is te duchten omtrent de herkomst van de producten. Coffema zal daarom worden veroordeeld het gebruik van de handelsnaam te staken en gestaakt te houden.

4.8. Naar het oordeel van de rechter is een bevel tot terugroeping van alle handelswaar met het teken Coffema erop in het kader van dit kort geding te ingrijpend. Deac heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt waarom zij op dit punt de uitkomst van een bodemprocedure niet zou kunnen afwachten.

4.9. De overige gronden van de vorderingen van Deac en de daartegen ingebrachte verweren van Cofema behoeven geen bespreking meer.

4.10. Gelet op de wederzijdse belangen zal de rechter de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak bepalen op een maand.

4.11. De vordering ter zake vergoeding van wettelijke handelsrente zal worden afgewezen nu deze niet is onderbouwd.

4.12. De gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt als volgt, waarbij aan Coffema een termijn als na te melden zal worden gegund om aan de veroordelingen te voldoen.

4.13. Coffema zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten worden met toepassing van artikel 1019h Rv aan de zijde van Deac worden begroot op:

- dagvaarding	€	76,31
- griffierecht		568,00
- salaris advocaat		<u>7.500,00</u>
Totaal	€	8.144,31.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Coffema om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam Coffema te staken en gestaakt te houden,

5.2. veroordeelt Coffema om aan Deac een dwangsom te betalen van € 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Coffema niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 250.000,-- is bereikt, met dien verstande dat dwangsommen niet zullen worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht (mede) gelet op de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.3. veroordeelt Coffema om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken Coffema en elk ander met het merk Cafema overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden,

5.4. veroordeelt Coffema om aan Deac een dwangsom te betalen van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Coffema niet aan de in 5.3. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 250.000,- is bereikt, met dien verstande dat dwangsommen niet zullen worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht (mede) gelet op de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.5. veroordeelt Coffema in de proceskosten, aan de zijde van Deac tot op heden begroot op € 8.144,31,

5.6. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op een maand,

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

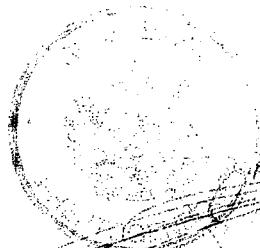
Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.L. Roosmale Nepveu en in het openbaar uitgesproken op 5 april 2011.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor eerste grosse

De griffier van de rechtbank 's-Hertogenbosch.



5 April 2011