

in naam van de Koning

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/305314 / HA ZA 16-176

Vonnis van 5 juli 2017

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
SERVICE-BUND GMBH & CO. KG,
gevestigd te Lübeck (Duitsland),
eiseres,
advocaat mr. B. Sujecki te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RODEO NEDERLAND BEHEER B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
gedaagde,
advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Service Bund en Rodeo genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 1 juni 2016
- het proces-verbaal van comparitie van 11 april 2017.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Service Bund is een verband van 30 middelgrote toeleveranciers van levensmiddelen voor de horeca.

- 2.2. Service Bund is houdster van het hieronder afgebeelde internationale woordmerk "Rodeo". Dit merk is op 17 november 1981 geregistreerd onder het nummer 465144 voor de klassen 29 (vlees en worst en dergelijke), 30 (kruiden en sauzen) en 42 (restauratie) (thans klasse 43). Het merk van Service Bund is onder meer geregistreerd voor de Benelux. In de Benelux is de inschrijving voor klasse 42 (thans 43) niet geldig.

2.3. Rodeo exploiteert een franchiseformule voor restaurants in Nederland en België.

2.4. Rodeo heeft op 2 mei 2001 het hieronder afgebeelde Benelux woord- en beeldmerk "Saloon Restaurant Rodeo" gedeponereerd voor klasse 43 (hierna: het 1^e Rodeo merk). Het registratienummer is 0986674.



2.5. Rodeo heeft op 27 april 2012 het hieronder afgebeelde Benelux woord- en beeldmerk "Rodeo Latin American Grill Restaurant" gedeponereerd voor klasse 43 (hierna: het 2^e Rodeo merk). Het registratienummer is 1246719.



2.6. Rodeo biedt op haar menukaart brood aan onder de naam "Rodeo Bread", een vleesgerecht onder de naam "Rodeo Creation" en een toetje onder de naam "Rodeo Dessert".

2.7. Rodeo heeft een website met de naam www.restaurant-rodeo.nl.

3. Het geschil

3.1. Service Bund vordert - samengevat –

1. het door Rodeo geregistreerde Benelux woord/beeldmerk met registratienummer 1246719 voor diensten in de klasse 43 nietig te verklaren en de doorhaling hiervan uit te spreken,
2. voor recht te verklaren dat Rodeo inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Service Bund ten aanzien van het woordmerk "Rodeo" in de Benelux,
3. Rodeo te gebieden zich te onthouden van iedere inbreuk op de merkrechten van Service Bund, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik van de tekens "Rodeo" voor vleesproducten in het economische verkeer te staken en gestaakt te houden,
4. Rodeo te veroordelen in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

Service Bund legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag.

Het door Rodeo op 27 april 2012 geregistreerde Benelux woord/beeldmerk is jonger dan het merk van Service Bund. In het merk van Rodeo is het teken "Rodeo" een dominerend bestanddeel. Hierdoor is er auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming van het merk van Rodeo met het merk van Service Bund. Beide merken worden gebruikt om

uiteindelijk vleesproducten te verkopen. Service Bund gebruikt haar merk in het bijzonder voor Latijns-Amerikaanse steaks. Rodeo gebruikt haar merk voor de verkoop van vleesproducten, met name Latijns-Amerikaanse steaks, in haar restaurants. Er is daarom sprake van overeenstemming tussen de waren en diensten van Service en Rodeo. Hierdoor is sprake van verwarringsgevaar tussen beide merken. Op grond van artikel 2.28 lid 3 sub a in verband met artikel 2.3 sub b Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) kan Service Bund de nietigheid van het merk van Rodeo inroepen.

Rodeo gebruikt het teken "Rodeo" ook voor een van haar vleesproducten, met name "Rodeo Creation". Rodeo gebruikt dit teken daarmee voor dezelfde waren als waarvoor Service Bund haar merk heeft geregistreerd. Hierdoor is sprake van gevaar van verwarring. De gemiddelde consument kan immers menen dat het door Rodeo aangeboden vlees afkomstig is van Service Bund dan wel dat Rodeo en Service Bund economisch verbonden zijn.

Hierdoor is sprake van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

Rodeo gebruikt het teken "Rodeo" ook als handelsnaam. Zij gebruikt het teken immers in combinatie met de woorden "Nederland Beheer B.V.". Zij gebruikt het teken dus ter onderscheiding van haar onderneming. Dit gebruik valt te beschouwen als een inbreuk op het merkrecht van Service Bund, zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Door dit gebruik door Rodeo wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit dan wel afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk van Service Bund, terwijl Rodeo voor het gebruik van het teken "Rodeo" geen geldige reden heeft. Omdat het merkrecht van Service Bund ouder is dan de handelsnaam van Rodeo, handelt Rodeo tevens in strijd met artikel 5a Handelsnaamwet. Immers, door het gebruik van het teken "Rodeo" als handelsnaam kan verwarringsgevaar ontstaan met het merkrecht van Service Bund.

Ook gebruikt Rodeo het teken "Rodeo" in haar domeinnaam. Dit gebruik is te kwalificeren als gebruik ter onderscheiding van haar diensten. Hierdoor ontstaat gevaar van verwarring met het merk van Service Bund. Er is sprake van inbreuk op het merkrecht van Service Bund als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

3.2. Rodeo voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Deze rechtbank is op grond van artikel 4.6 lid 1 Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen, voor zover deze zijn gegrond op inbreuk op het voor de Benelux ingeschreven merk van Service Bund, aangezien Rodeo is gevestigd in dit arrondissement. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere gronden is deze rechtbank eveneens bevoegd.

4.2. De rechtbank stelt het volgende voorop.

Service Bund verzet zich niet tegen het gebruik door Rodeo van het in 2001 ingeschreven 1^e Rodeo-merk in de Benelux en roept evenmin daarvan de nietigheid in. De rechtbank overweegt in dat kader dat Service Bund ook niet heeft aangetoond dat zij ten tijde van de registratie van het 1^e Rodeo-merk in 2001 en in de vijf daaraan voorafgaande jaren normaal gebruik heeft gemaakt van haar woordmerk "Rodeo" in de Benelux, zoals Rodeo terecht aanvoert. Service Bund heeft slechts een aantal facturen overgelegd, waaruit blijkt dat één van de bij haar aangesloten bedrijven (Josef Mettler Verwaltungs GmbH) in 2011 vleesproducten van het merk Rodeo heeft verhandeld in Luxemburg. Ander/eerder gebruik

van haar merk in de Benelux heeft Service Bund niet aangetoond. Het merk van Service Bund heeft daarom bloot gestaan aan vervallenverklaring, althans voor zover het merk was ingeschreven voor de Benelux. Dit volgt uit artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, waarin is bepaald dat het recht op een merk (binnen in artikel 2.27 BVIE gestelde grenzen) vervallen wordt verklaard als er gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Nu het 1° Rodeo-merk is gedeponereerd in een periode waarin het merk van Service Bund voor de Benelux vervallen kon worden verklaard, staat lid 3 van artikel 2.27 BVIE eraan in de weg dat Service Bund zich op grond van artikel 2.20 lid b en c zou kunnen verzetten tegen het gebruik van het 1° Rodeo-merk en staat lid 4 van artikel 2.27 BVIE eraan in de weg dat Service Bund de nietigheid van dat merk zou kunnen invoeren. Service Bund heeft dat dan ook terecht niet gedaan.

4.3. Volgens Rodeo kan het 2° Rodeo-merk worden beschouwd als voortgezet gebruik in gewijzigde vorm van het 1° Rodeo-merk, zoals bedoeld in artikel 2.26 lid 3 sub a BVIE. Omdat het 2° Rodeo-merk vanwege het voortgezette gebruik in gewijzigde vorm neerkomt op gebruik van het 1° Rodeo-merk kan Service Bund zich volgens Rodeo ook niet verzetten tegen het gebruik van het 2° Rodeo-merk of daar de nietigheid van invoeren. Het maakt daarbij niet uit dat het 2° Rodeo-merk zelf ook als merk is ingeschreven. Rodeo verwijst naar het arrest Rintisch (HvJ EU 25 oktober 2012, nr. C553/11).

4.4. Volgens Service Bund is de coëxistentieregeling van artikel 2.27 lid 3 en 4 BVIE een uitzondering op de werking van de herstelregeling en is de toepassing van deze coëxistentieregeling beperkt. De tekens die onder deze regeling vallen dienen beperkt te blijven en er dienen niet steeds meer tekens onder deze regeling te vallen. Volgens Service Bund is ook niet voldaan aan de eisen van voortgezet gebruik in gewijzigde vorm als bedoeld in artikel 2.26 lid 3 onder a BVIE. De totaalindruk van de beide merken van Rodeo is aanzienlijk anders, zowel in visuele als in auditieve en begripsmatige zin. Het 1° Rodeo-merk bestaat uit drie woorelementen en één beeldelement, de stier. Links van de stier staat het woord "SALOON", onder de stier het woord "RODEO" en rechts van de stier het woord "RESTAURANT". Hierdoor is het beeldelement in combinatie met het woord "RODEO" dominerend. Het merk is in zwart-wit gedeponereerd. Het 2° Rodeo-merk is in kleur gedeponereerd. Het beeldelement van het oude merk, de stier, is in het nieuwe merk slechts een ondergeschikt element. Het nieuwe merk bestaat uit veel meer beeldelementen, aldus Service Bund.

4.5. De rechtbank overweegt als volgt. Het woord "Rodeo" is het meest dominante en onderscheidende bestanddeel, zowel van het 1° als van het 2° Rodeo-merk. Auditief en begripsmatig is dit bestanddeel in beide merken identiek. Het lettertype is hetzelfde gebleven, alleen de uitvoering (vorm) van het lettertype wijkt enigszins af. Het tweede dominante en onderscheidende bestanddeel in het 1° Rodeo-merk is de gestileerde stier. Deze zelfde gestileerde stier komt, zij het kleiner en tweemaal in plaats van éénmaal, terug in het 2° Rodeo-merk, dat in een vierkant is geplaatst en in kleur is uitgevoerd. In het vierkant zijn twee dominante (stieren)hoorns toegevoegd. Begripsmatig is de stier daarmee extra aanwezig in het 2° Rodeo-merk. Het woord "Saloon" uit het 1° Rodeo-merk komt in het 2° Rodeo-merk niet terug, maar is naar het oordeel van de rechtbank weinig onderscheidend. Het niet-onderscheidende woord "Restaurant" komt in het 2° Rodeo-merk terug, maar dan voorafgegaan door de evenmin onderscheidende woorden "Latin American Grill". Het publiek zal zowel het 1° als het 2° Rodeo-merk opvatten als naam van een restaurant(keten).

Gelet op het feit dat de twee onderscheidende bestanddelen van het 1^o Rodeo merk, te weten het woord "Rodeo" en het beeld/begrip van de stier, terugkomen in het 2^o Rodeo merk, is naar het oordeel van de rechtbank het onderscheidend vermogen van het 1^o Rodeo merk in de vorm waarin het is ingeschreven in het 2^o Rodeo merk niet gewijzigd. Aldus kan het gebruik van het 2^o Rodeo merk worden beschouwd als gebruik van het 1^o Rodeo merk in afwijkende vorm. Daarbij is niet van belang dat het 2^o Rodeo merk zelf ook is ingeschreven in het merkenregister, zoals volgt uit het arrest HvJ EU 25 oktober 2012, nr. C-553/11 (Rintisch). Service Bund heeft op zich gelijk dat de coëxistentieregeling beperkt moet worden opgevat, maar dat kan haar in dit geval niet baten. Gegeven de coëxistentie van het merk "Rodeo" van Service Bund en het 1^o Rodeo merk, kan Service Bund het gebruik van het onderscheidende teken "Rodeo" door Rodeo voor haar restaurants niet tegengaan. Rodeo is niet verplicht haar merk alleen te gebruiken in de vorm waarin het is ingeschreven. Zoals het HvJ EU heeft overwogen in het arrest Rintisch, is het de houder van het ingeschreven merk immers toegestaan tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. Met andere woorden mag Rodeo ook andere vormen van haar merk gebruiken, zolang die kunnen worden beschouwd als gebruik van het 1^o Rodeo merk in afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven wordt gewijzigd.

4.6. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het gebruik door Rodeo van het 2^o Rodeo merk kan worden beschouwd als voortgezet gebruik in gewijzigde vorm van het 1^o Rodeo merk. Nu Service Bund zich niet kan verzetten tegen het gebruik van het 1^o Rodeo merk en evenmin de nietigheid daarvan kan inroepen, kan zij dit ook niet ten aanzien van het 2^o Rodeo merk.

4.7. Service Bund heeft verder nog gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken van Service Bund en Rodeo. Service Bund had echter voldoende onderbouwd moeten stellen dat dat gevaar veroorzaakt werd door het gebruik van het 2^o Rodeo merk. Immers, ook al zou als gevolg van het gebruik van het 1^o Rodeo merk gevaar voor verwarring kunnen ontstaan, leidt dit nog steeds niet tot toewijzing van het gevorderde, nu dat gebruik, zoals hiervoor is overwogen, is toegestaan. Nog daargelaten de vraag of een dergelijk gevaar aanwezig moet worden geacht, is hetgeen Service Bund gesteld heeft onvoldoende om de conclusie te dragen dat het verwarringsgevaar is ontstaan als gevolg van het gebruik van het 2^o Rodeo merk.

4.8. Dit alles betekent dat de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van het 2^o Rodeo merk moet worden afgewezen.

Inbreuk door het gebruik als handelsnaam?

4.9. Service Bund onderbouwt haar stelling dat Rodeo ongerechtvaardigd voordeel trekt uit dan wel afbreuk doet aan de reputatie van het merk van Service Bund niet. De rechtbank verwerpt daarom de stelling dat sprake is van inbreuk op het merkrecht van Service Bund als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

4.10. Service Bund heeft evenmin inzichtelijk gemaakt op grond waarvan gevaar van verwarring tussen het merk van Service Bund en de handelsnaam van Rodeo aanwezig moet

worden geacht. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de bij Service Bund aangesloten leveranciers niet rechtstreeks aan de consument leveren, maar aan horeca-exploitanten. Dat is dus het relevante publiek van Service Bund. Het relevante publiek van Rodeo bestaat uit consumenten, meer in het bijzonder restaurantbezoekers. Gelet op het feit dat de inschrijving van het woordmerk van Service Bund in de Benelux voor klasse 43 is geweigerd, wordt het merk van Service Bund in de Benelux niet beschermd voor restaurantdiensten. Rodeo begeeft zich dus op een andere markt dan Service Bund en er bestaat dan ook weinig kans dat het relevante publiek van Rodeo in aanraking komt met het merk van Service Bund. Andersom zal de professionele afnemer van de vleesproducten van Service Bund niet in verwarring raken of denken dat er een economische band bestaat tussen Rodeo en Service Bund, als hij een "Rodeo" restaurant bezoekt, gelet op de verschillende uitstraling van beide merken. Dit betekent dat niet is komen vast te staan dat er sprake is van inbreuk op het merkrecht van Service Bund als bedoeld in artikel 5a Handelsnaamwet.

Inbreuk door gebruik als domeinnaam?

4.11. Service Bund heeft haar stelling dat het gebruik van het teken "Rodeo" in combinatie met de tekens "Restaurant-" door Rodeo is te kwalificeren als gebruik conform artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE niet nader onderbouwd. De rechtbank verwerpt deze stelling dan ook.

Gelet op het feit dat Rodeo recht heeft op het gebruik van zowel het 1^e als het 2^e Rodeo-merk heeft zij een geldige reden voor het gebruik van het woord "Rodeo" in haar domeinnaam. Daarom is van een inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE evenmin sprake.

Inbreuk door het gebruik als teken voor vleesproducten?

4.12. Omtrent de stelling van Service Bund dat Rodeo het teken "Rodeo" gebruikt voor vleesproducten en daarmee inbreuk maakt op het merk van Service Bund als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE overweegt de rechtbank als volgt.

Rodeo gebruikt op haar menukaart, naast de aanduiding "Rodeo Creation" voor een vleesgerecht, de aanduiding "Rodeo Bread" voor brood en de aanduiding "Rodeo Dessert" voor een toetje. Rodeo gebruikt het teken "Rodeo" dus niet alleen voor een vleesgerecht. Naar het oordeel van de rechtbank valt een dergelijk gebruik van het teken "Rodeo" niet te zien als merkgebruik voor vleesproducten, maar als een verwijzing naar de naam van het restaurant. Er is dan ook geen sprake van gebruik voor dezelfde waren als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE.

Conclusie en proceskosten

4.13. De conclusie is dat de vorderingen zullen worden afgewezen.

4.14. Service Bund zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Rodeo worden begroot op € 23.303,91 inclusief het griffierecht ad € 619,00.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Service-Bund in de proceskosten, aan de zijde van Rodeo tot op heden begroot op € 23.303,91,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.C. Adang, mr. M.E. Bartels en mr. H.J.A.M. van Kaam en in het openbaar uitgesproken op 5 juli 2017.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor eerste grosse

De griffier van de rechtbank Oost-Brabant.



[Handwritten signature]
7102-70-50