

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel

Zaaknummer: C/09/625808 / HA ZA 22-212

Vonnis van 22 februari 2023

in de zaak van

BIDFOOD B.V.,
te Ede,
eiseres,
advocaat: mr. S.W.E. Schneiders te Rotterdam,

tegen

1. **DUN YONG FOODSERVICES B.V.**,
2. **DUN YONG ONLINE B.V.**,
3. **DUN YONG TOKO B.V.**,
alle te Amsterdam,
gedaagden,
advocaat: mr. R. Klöters te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Bidfood worden genoemd. Gedaagden zullen ieder afzonderlijk worden aangeduid als DYF, DYO respectievelijk DYT en gezamenlijk als Dun Yong.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 17 februari 2022, met producties EP01 t/m EP21;
- de conclusie van antwoord van 25 mei 2022, met producties GP01 t/m GP14;
- het tussenvonnissen van 17 augustus 2022 waarin een mondelinge behandeling is bevolen op 11 oktober 2022;
- de bij brief van 29 september 2022 overgelegde aanvullende producties GP15 t/m GP17 van de zijde van Dun Yong;
- de op 7 oktober 2022 door Bidfood toegestuurde proceskostenopgave (productie EP22);
- de op 10 oktober 2022 door Dun Yong toegestuurde proceskostenopgave (productie GP18);
- de door partijen tijdens de zitting van 11 oktober 2022 voorgedragen pleitnota's.

1.2. Na de mondelinge behandeling heeft de rechtbank de zaak twee weken aangehouden om partijen de gelegenheid te bieden tot een minnelijke regeling te komen. Op 26 oktober 2022 hebben partijen laten weten vonnis te wensen.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Bidfood en het AKARI-merk

2.1. Bidfood is een Nederlandse online horecagroothandel met een divers lokaal en internationaal aanbod. Sinds 2005 maakt Bidfood onderdeel uit van het internationale voedingswarenbedrijf Bidcorp dat wereldwijd actief is.

2.2. Naast verschillende merken van derden die Bidfood in haar assortiment heeft, biedt zij tevens een eigen assortiment huismerken aan, waaronder het merk 'AKARI'.

2.3. Op 10 oktober 2018 heeft Bidfood onder meer het woord- en beeldmerk 'AKARI' gedeponereerd bij het *European Union Intellectual Property Office*¹ (hierna EUIPO). Daardoor is zij thans houdster van onder meer de volgende merkregistraties:

- A. het Uniewoordmerk 'AKARI', met registratienummer 017966484, ingeschreven op 22 februari 2019 ;
- B. het hieronder getoonde Uniebeeldmerk, met registratienummer 017966497, ingeschreven op 22 februari 2019 :



Het onder A. genoemde Uniewoordmerk en het onder B. getoonde Uniebeeldmerk zullen hierna ook wel, tezamen, de Uniemerken worden genoemd. Beide Uniemerken zijn geregistreerd voor de tot de volgende Nice-klassen behorende waren:

- 21: Matjes voor het rollen van sushi; Eetstokjes.
- 29: Vlees, vis, gevogelte en wild; Vleesextracten; Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; Geleien, jams, compote; Eieren; Melk en melkproducten; Eetbare oliën en vetten; Kaas; Kaasproducten; Geconserveerde en gedroogde sojabonen, voor voedingsdoeleinden; geroosterde en gedroogde vellen zeewier; ingevroren groenten; Ingevroren sojabonen.
- 30: Koffie, cacao, suiker, rijst, tapioca en sago; Koffiesurrogaten; Meel- en graanpreparaten; Brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; Consumptie-ijs; Honing, melassestroop; Gist, rijsmiddelen; Zout; Mosterd; Azijn, kruidensausen; Specerijen; Ijs; Aziatische noodles; snacks op basis van rijst; sesam snacks; Sojasaus; Sushi; Rijstazijn; Wasabipasta; Houdbare gember.

¹ Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

2.4. Sinds 16 november 2018 heeft Bidfood de producten die worden aangeboden onder de Uniemerken in haar assortiment. Het betreft op dit moment onder meer sojabonen, panko en eetstokjes.

Dun Yong en het Akaya-teken

2.5. Dun Yong is een in 1957 gestart familiebedrijf dat een Aziatische supermarkt/toko/groothandel exploiteert. Via haar toko op de Zeedijk in het Amsterdamse Chinatown bedient Dun Yong met name particulieren, en via haar (online) groothandel vooral ondernemers.

2.6. Dun Yong verkoopt ook producten onder haar huismerk 'AKAYA'. In 2011 heeft Dun Yong het volgende teken laten ontwerpen:

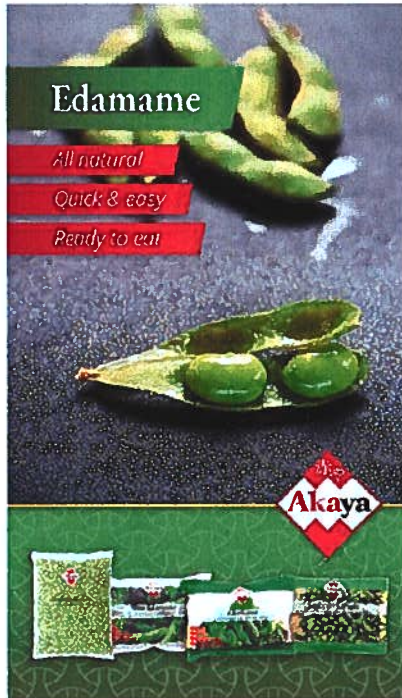


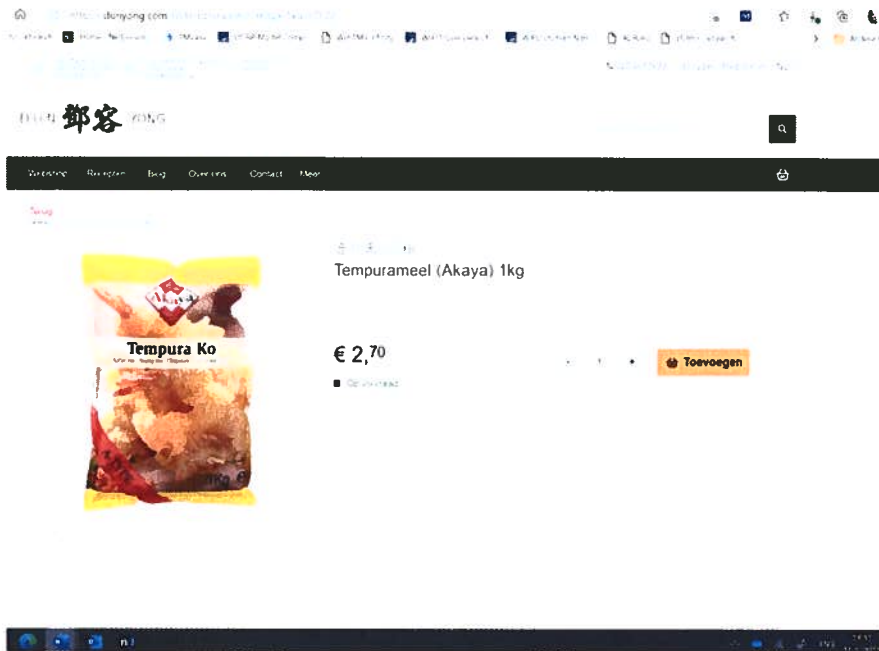
2.7. Het wordelement 'AKAYA' dat onderdeel vormt van bovenstaand teken, wordt soms, bijvoorbeeld in de webshop, ook zelfstandig (zonder beeldelement) gebruikt. Zowel het beeldelement als genoemd wordelement of de combinatie van de twee zullen hierna worden aangeduid als het Akaya-teken.

2.8. Sinds de marktintroductie van het Akaya-teken in 2011 is het assortiment dat met gebruikmaking van het Akaya-teken wordt aangeboden uitgegroeid tot meer dan 150 verschillende producten (hierna: de Akaya-producten). Een deel van de Akaya-producten is sinds 2017 ook verkrijgbaar bij Hanos en Sligro. Het Akaya-ijs is bovendien verkrijgbaar in de 25 Aziatische supermarkten van 'Amazing Oriental'.

2.9. Naast verkoop in Nederland en België, vinden de Akaya-producten ook aftrek bij klanten in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Roemenië.

2.10. Hieronder is een aantal afbeeldingen opgenomen die het gebruik van het Akaya-teken door Dun Yong vanaf 2011 illustreren:





Het Akaya-depot en de oppositie-procedure

- 2.11. Op 24 april 2019 heeft Dun Yong een Europese merkaanvraag ingediend bij het EUIPO voor het woordmerk 'AKAYA' voor verschillende waren in Nice-klassen 21, 29 en 30. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 018055240 (hierna het "Akaya-depot").
- 2.12. Begin mei 2019 raakte Bidfood op de hoogte van het Akaya-depot. Na onderzoek constateerde Bidfood dat Dun Yong het Akaya-teken reeds in gebruik had ter aanduiding/onderscheiding van de Akaya-producten.
- 2.13. Op 16 mei 2019 heeft Bidfood aan Dun Yong een sommatiebrief gezonden waarin zij heeft gewezen op de overeenstemming tussen het Akaya-depot en haar Uniemerken en op het bestaan van verwarringsgevaar indien beide merken naast elkaar zouden bestaan. Bidfood heeft Dun Yong verzocht het Akaya-depot in te trekken en het gebruik van het Akaya-teken te staken.
- 2.14. De daaropvolgende correspondentie tussen partijen heeft niet geleid tot een oplossing van het gerezen geschil. Op 28 mei 2020 heeft Bidfood onder inroeping van haar Uniemerken bij het EUIPO een oppositie-procedure, geregistreerd onder nummer B 3 094 386, tegen het Akaya-depot ingeleid.
- 2.15. Bij beslissing van 26 mei 2021 heeft de Oppositie Divisie van het EUIPO de ingestelde oppositie gedeeltelijk toegewezen, namelijk voor zover het Akaya-depot betrekking had op dezelfde waren als waarvoor de Uniemerken zijn geregistreerd. Daartoe heeft de Oppositie Divisie van het EUIPO onder meer het volgende overwogen:

“Relevant public – degree of attention
(...)”

In the present case, the majority of goods found to be identical or similar to varying degrees are directed at the public at large (e.g. chopsticks, meat, fish, dairy products, salts, confectionery, sugars), but some of the goods also target the professional public (e.g. sausage skins and imitations thereof, flavourings). Therefore, the relevant public is the public at large and professional public. Nevertheless, the goods in question are mostly for everyday consumption or use and are predominantly not expensive, which is especially true for sausage skins and imitations thereof and flavourings. Therefore, the degree of attention of the general and specialist public is no more than average.

c) The signs
(...)”

The relevant territory is the European Union.

(...)”

The signs could be associated with certain meanings in some territories. However, they are meaningless in other territories, where the public will not associate them with any meaning that increases the likelihood of confusion, as set out below. Consequently, the Opposition Division finds it appropriate to focus the comparison of the signs on the Czech-, Polish- and Slovak-speaking part of the public, for whom the signs are meaningless. The signs, as argued by the applicant, can also be understood by the Japanese-speaking public, but this public is insignificant in size within the EU in general, and considerably smaller in the Czech Republic, Poland and Slovakia. The applicant did not provide any evidence to prove that Japanese is understood by a significant part of the public in the relevant territories and, therefore, the applicant’s claim that the earlier mark, at least the common part ‘AKA*’ (red in Japanese), has a low degree of distinctiveness must be set aside as regards the relevant public.

The earlier mark is a word mark comprising a single verbal element ‘AKARI’. The contested sign is a word mark comprising a single verbal element ‘AKAYA’. Both are meaningless and, therefore, inherently distinctive.

Visually, the signs coincide in their first three letters ‘AKA*’. They differ in their endings, ‘*RI’ in the earlier mark and ‘*YA’ in the contested sign.

The first parts of the signs are identical, which is where consumers generally tend to focus when encountering a trade mark. This is because the public reads from left to right, which makes the part placed at the left of the sign (the initial part) the one that first catches the attention of the reader.

The signs share three out of five letters and are identical in length.

Therefore, the signs are visually similar to at least an average degree.

Aurally, irrespective of the different pronunciation rules in different parts of the relevant territory, the pronunciation of the signs coincides in the sound of the letters ‘AKA*’, which comprise their identical first two syllables. The final parts, ‘*RI’ of the earlier mark and ‘*YA’ of the contested sign, have different pronunciations, but do not attract the attention of the relevant public as much.

Therefore, the signs are aurally similar to at least an average degree.

Conceptually, neither of the signs has a meaning for the relevant public. Since a conceptual comparison is not possible, the conceptual aspect does not influence the assessment of the similarity of the signs.

As the signs have been found similar in at least one aspect of the comparison, the examination of likelihood of confusion will proceed.

Distinctiveness of the earlier mark

(...)

The opponent did not explicitly claim that its mark is particularly distinctive by virtue of intensive use or reputation. Consequently, the assessment of the distinctiveness of the earlier mark will rest on its distinctiveness per se. In the present case, the earlier trade mark as a whole has no meaning for any of the goods in question from the perspective of the public in the relevant territory. Therefore, the distinctiveness of the earlier mark must be seen as normal.

Global assessment

(...)

The signs are visually and aurally similar to at least an average degree and have no concept in common, as neither of them has a meaning for the relevant public. The common letters ‘AKA*’ are placed at the beginnings of both signs. It must be borne in mind that the consumer generally pays greater attention to the beginning of a mark, which normally has a greater impact both visually and aurally, than to its end. The only difference between the marks lies in their endings, ‘*RI’ in the earlier mark and ‘*YA’ in the contested sign. According to case-law, the public normally pays less attention to endings (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65). Bearing this in mind, it is considered that the difference described above is not enough to counteract the similarities between the marks.

In light of the foregoing, the notion of imperfect recollection, taking into account not more than average degree of attentiveness and the overall impression created by the signs at issue, a likelihood of confusion between the marks exists in relation to the contested goods that have been found identical or similar to varying degrees. It follows from the above that the contested trade mark must be rejected for the goods found to be identical or similar to varying degrees to those of the earlier trade mark.”

2.16. Bijgevolg is het merk ‘AKAYA’ slechts ingeschreven voor “cosmetica en schoonmaakartikelen” in klasse 21 en “larven/insecten” in klasse 29. Voor het overige is het Akaya-depot geweigerd.

2.17. Partijen hebben geen rechtsmiddelen aangewend tegen de beslissing van de Oppositie Divisie van het EUIPO. Wel hebben zij nader overleg gehad om tot een minnelijke regeling te komen. Dat heeft niet tot een oplossing van het geschil geleid.

3. Het geschil

3.1. Bidfood vordert - samengevat – Dun Yong te veroordelen de inbreuken op de merkrechten van Bidfood te staken en gestaakt te houden.

3.2. In het bijzonder vordert Bidfood dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

-
- I. voor recht verklaart dat DYF, DY0 en DYT, ieder voor zich, hoofdelijk, onrechtmatig hebben gehandeld jegens Bidfood door gebruik te maken van het Akaya-teken, meer in het bijzonder door inbreuk te maken op de Uniemerken van Bidfood;
 - II. DYF, DY0 en DYT, ieder voor zich, hoofdelijk, veroordeelt om iedere inbreuk op de in de dagvaarding genoemde directe, indirecte en/of gefaciliteerde inbreuk op de in de dagvaarding genoemde intellectuele eigendomsrechten van Bidfood in de gehele Europese Unie (hierna de Unie) te staken en gestaakt te houden, waaronder het (doen) verkopen, te koop (doen) aanbieden, (doen) leveren, (doen) gebruiken, dan wel in voorraad (doen) hebben van de producten met daarop aangebracht het Akaya-teken, het gebruik van het Akaya-teken als zoekterm in de Webshop en de Horecawebshop, alsook ieder ander gebruik van het Akaya-teken op promotiemateriaal in de Webshop, Horecawebshop, de toko of elders, etc. te staken en gestaakt te houden, alsook ieder ander gebruik van een teken dat identiek is aan of overeenstemt met de Uniemerken en voor identieke waren en/of diensten als waar voor de Uniemerken zijn ingeschreven te staken en gestaakt te houden;
 - III. DYF, DY0 en DYT, ieder voor zich, hoofdelijk, veroordeelt om binnen dertig dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, op hun kosten alle in het handelsverkeer in de gehele Unie aanwezige producten met daarop op enigerlei wijze aangebracht of aangehecht het Akaya-teken en voorts alle brochures en andere promotiemiddelen daarvoor, uit het handelsverkeer in de Unie te halen, dan wel terug te roepen (*recall*) en deze producten in Nederland op één centrale plek op te slaan, een en ander onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, op kosten van Dun Yong;
 - IV. DYF, DY0 en DYT, ieder voor zich, hoofdelijk, veroordeelt om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis door middel van het sturen van een duidelijk leesbare brief, haar professionele afnemers erop te wijzen dat de rechtbank heeft geoordeeld dat Dun Yong inbreuk maakt op de Uniemerken en hun te vragen om zo spoedig mogelijk de Akaya-producten te retourneren aan Dun Yong, op diens kosten, en de advocaten van Bidfood gelijktijdig per koerier te voorzien van de kopieën van elke verzonden brief aan deze afnemers, alsmede de verzendingsbewijzen daarvan;
 - V. DYF, DY0 en DYT, ieder voor zich, hoofdelijk veroordeelt om uiterlijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te doen toekomen een schriftelijke, door een gediplomeerde, onafhankelijke administrateur gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de volgende informatie vanaf 10 oktober 2018:
 - a. de afnemers (voor zover bekend), alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de producten met daarop aangebracht en/of aangehecht op enigerlei wijze het Akaya-teken, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en onder mededeling van adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon- en faxnummer(s) van de afnemers;

-
- b. de bij de Dun Yong nog aanwezige voorraad van producten met daarop aangebracht en/of aangehecht op enigerlei wijze het Akaya-teken onder vermelding van de locatie waar deze zich bevinden, alsmede de aantallen van deze Akaya-producten;
 - c. de met de producten met daarop aangebracht en/of aangehecht op enigerlei wijze het Akaya-teken gemaakte omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in minder gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken van iedere kostenpost;
- VI. DYF, DYO en DYT, ieder voor zich, hoofdelijk te veroordelen aan Bidfood te vergoeden de schade die zij heeft geleden en onverhoopt nog verder zal lijden ten gevolge van de inbreuk van gedaagden op de merkrechten van Bidfood, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum der dagvaarding in de onderhavige procedure, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening;
- VII. DYF, DYO en DYT, ieder voor zich, hoofdelijk, te veroordelen tot betaling aan Bidfood van een dwangsom ter hoogte van EUR 25.000,- (zegge: vijftigduizend euro) ineens voor iedere overtreding van de onder 2 en/of 3 en/of 4 en/of 5 opgelegde veroordelingen en een dwangsom van EUR 2.500 (zegge: tweehalfduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat een overtreding voortduurt met een maximum van EUR 250.000,- (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro);
- VIII. DYF, DYO en DYT, ieder voor zich, hoofdelijk, te veroordelen in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv², te begroten conform de door Bidfood overgelegde specificatie(s), althans op een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf zeven dagen na betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening.

3.3. Bidfood legt aan het gevorderde ten grondslag – verkort weergegeven - dat Dun Yong door het gebruik van het Akaya-teken voor de Akaya-producten inbreuk maakt op haar Uniemerken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b UMVo³.

3.4. Dun Yong voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van Bidfood, althans tot afwijzing van de vorderingen onder veroordeling van Bidfood in de op de voet van artikel 1019h Rv te begroten kosten van dit geding, inclusief nakosten.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

4. De beoordeling

² Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

³ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank is op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en onder a, en 125 lid 1 UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (internationaal en relatief) bevoegd van het geschil kennis te nemen, omdat Dun Yong is gevestigd in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Unie (artikel 126 lid 1 UMVo).

Merkinbreuk “sub b”

4.2. De rechtbank zal allereerst de vermeende merkinbreuk beoordelen.

4.3. Van de aan de vorderingen ten grondslag gelegde sub b-inbreuk is sprake als het betrokken teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. De vraag of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de hiervoor omschreven consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden.⁴

4.4. De geldigheid van de Uniemerken is niet bestreden, zodat in deze procedure van die geldigheid dient te worden uitgegaan. Voorts staat tussen partijen vast dat (een groot deel) van de Akaya-producten waren betreffen die overeenstemmen met of soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de Uniemerken zijn ingeschreven.

Overeenstemming

4.5. Een eerste kwestie die partijen verdeeld houdt betreft de vraag of de Uniemerken en het Akaya-teken overeenstemmen. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat, anders dan Dun Yong betoogt, het woorderlement ‘AKAYA’ – dat ook zelfstandig, dus zonder onderdeel uit te maken van het figuratieve teken dat hiervoor onder 2.6 is afgebeeld – het dominantste en meest onderscheidende onderdeel is van het Akaya-teken. Daarbij speelt een rol dat het in aanmerking te nemen publiek van de waren die van de Uniemerken en het (figuratieve) Akaya-teken zijn

⁴ Zie het arrest van het Hof van Justitie van 4 maart 2020, C 328/18 P. ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory) en de daarin genoemde rechtspraak.

voorzien, dat in ieder geval bestaat uit klanten van horecagroothandels, de betrokken waren eerder zal aanduiden door de naam ervan te noemen dan door het beeldelement van het merk of teken te beschrijven.

4.6. Het Uniewoordmerk 'AKARI' en het Akaya-teken hebben de eerste drie letters, welke reeds door hun positie aan het begin van het woord visueel en auditief een bepaalde nadruk krijgen, gemeenschappelijk. Eveneens bestaan merk en teken ieder uit vijf letters, hetgeen hun overeenstemmende globale totaalindrukken visueel versterkt. Doordat, in aanvulling daarop, het aantal lettergrepen, de intonatie en het ritme van het merk en het teken gelijk is en de klemtoon door het in aanmerking te nemen publiek, dat, anders dan Dun Yong betoogt, in algemeenheid niet de Japanse taal machtig zal zijn, bij zowel 'AKARI' als 'AKAYA' op de tweede lettergreep ligt, is ook de auditieve overeenstemming tussen merk en teken naar het oordeel van de rechtbank in niet minder dan gemiddelde mate aanwezig.

4.7. Wat betreft de begripsmatige overeenstemming verwijst Dun Yong naar de respectieve betekenissen van 'AKAYA' en 'AKARI' in de Japanse taal, waarin de woorden 'AKA' en 'YA' 'rood huis' (of 'rode winkel') betekenen en 'AKARI' 'licht'. In zoverre zou van begripsmatige overeenstemming geen sprake zijn. Dat betoog moet echter worden verworpen. Zonder nadere onderbouwing van Dun Yong, die ontbreekt, kan het in aanmerking te nemen publiek, bestaande uit klanten van horecagroothandels, naar het oordeel van de rechtbank niet geacht worden te beschikken over enige (basis)kennis van de Japanse taal, zelfs niet indien het relevante publiek, zoals Dun Yong voorstaat en Bidfood bestrijdt, nader zou worden beperkt tot horecaondernemers en/of chef-koks van op de Japanse keuken georiënteerde horecagelegenheden.

4.8. Nu juist het wordelement 'AKAYA' een zelfstandig onderscheidende en dominerende plaats inneemt binnen het Akaya-teken, brengt het feit dat dat element van het teken vrijwel identiek is aan de Uniemerken, mee dat het Akaya-teken als geheel een niet minder dan gemiddelde mate van overeenstemming vertoont.

Verwarringsgevaar

4.9. Vervolgens staat ter beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar. De rechtbank stelt voorop dat de Uniemerken inherent onderscheidend vermogen hebben voor de waren waarvoor zij zijn ingeschreven, nu het wordelement 'AKARI' voor het relevante publiek geen betekenis heeft. Daaraan doet niet af dat er verschillende oudere Uniemerken zijn ingeschreven voor waren in de Nice-klassen 29 en/of 30 waarin een wordelement beginnend met 'AKA' centraal staat en waar Dun Yong op heeft gewezen. Ook is niet relevant dat er meerdere sushi-restaurants zouden zijn met de naam 'Akari'. In dit verband ligt immers niet de vraag voor of de Uniemerken zich in voldoende mate onderscheiden van andere merken (ingeschreven voor soortgelijke of andere waren) en/of tekens. Voor onderscheidend vermogen is beslissend of de Uniemerken geschikt zijn om de waren of diensten waarvoor ze zijn ingeschreven, als afkomstig van Bidfood te identificeren, en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dun Yong heeft niet, althans onvoldoende onderbouwd waarom dat niet het geval zou zijn.

4.10. De mate van onderscheidenheid van de Uniemerken, de niet minder dan gemiddelde mate van overeenstemming tussen Uniemerken en het Akaya-teken en het feit dat de

Uniemerken en het Akaya-teken worden gebruikt voor (op zijn minst grotendeels) identieke waar, rechtvaardigen reeds de conclusie dat de mogelijkheid bestaat dat verwarring kan optreden. De relevante consument kan denken dat de Akaya-producten van Bidfood, als houdster van de Uniemerken, afkomstig zijn. Daarbij is van belang dat die in aanmerking te nemen consument, mede gelet op de aard en de prijsstelling van de waren, naar het oordeel van de rechtbank en anders dan Dun Yong zonder onderbouwing stelt, niet een (zeer) hoog, maar eerder een gemiddeld tot laag aandachtsniveau zal hebben. Bijkomende omstandigheden die het gevaar voor verwarring versterken zijn onder andere dat Bidfood en Dun Yong, beide groothandels, in vrijwel hetzelfde marktsegment (producten voor de Japanse/Oosterse keuken) opereren en dat de producten van partijen voor een groot deel uitwisselbaar zijn.

4.11. Dun Yong heeft voorts onbestreden aangevoerd dat sprake is van gescheiden verkoopkanalen bestaande uit *cash en carry* groothandels enerzijds, en Bidfood – een volledig online groothandel – anderzijds. Daarnaast heeft zij erop gewezen dat klanten van (horeca)groothandels gewend zijn grote en vaak dezelfde bestellingen te doen en zeer loyaal zijn aan hun groothandel. Die omstandigheden zijn naar het oordeel van de rechtbank echter van onvoldoende gewicht om het verwarringsgevaar non-existent te achten. Het begrip verwarringsgevaar omvat immers ook indirect verwarringsgevaar. Gevaar bestaat dat de consument de producten met het Akaya-teken, door de gelijkheid met de producten voorzien van de in zekere zin overeenstemmende Uniemerken, zal associëren met de Uniemerken en dus met Bidfood en/of zal kunnen denken dat Dun Yong (of één van de andere verkooppunten) economisch verbonden is met Bidfood (als houder van de Uniemerken), althans dat er van een commerciële band en/of enige vorm van samenwerking met Bidfood sprake is.

Conclusie ten aanzien van gestelde inbreuk

4.12. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat Dun Yong door het gebruik van het Akaya-teken inbreuk maakt op de merkrechten van Bidfood in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo.

Ouder recht van plaatselijke betekenis

4.13. Dun Yong betoogt voorts dat zij over een ouder recht van plaatselijke betekenis beschikt als bedoeld in artikel 138 lid 1 UMVo, waardoor Bidfood zich ingevolge het derde lid van dat artikel niet met een beroep op haar Uniemerken tegen het gebruik van het Akaya-teken door Dun Yong kan verzetten. Daartoe voert zij, ten eerste, aan dat zij het Akaya-teken als handelsnaam gebruikt en, ten tweede, dat het voorgebruik te goeder trouw van Dun Yong (sinds 2011) heeft geleid tot een plaatselijke, maar zeer grote bekendheid van het Akaya-teken waardoor handhaving door Bidfood van haar rechten op grond van de Uniemerken jegens Dun Yong onrechtmatig is op grond van artikel 6:162 BW⁵.

Handelsnaam

4.14. Wat betreft het eerste punt, overweegt de rechtbank het volgende. In de kern komt het betoog van Dun Yong erop neer dat het gebruik van het Akaya-teken op zijn minst bij

⁵ Burgerlijk Wetboek.

een beperkt deel van het publiek opgevat kan worden als handelsnaamgebruik. Dat standpunt kan niet worden aanvaard, omdat Dun Yong daarmee in wezen ieder gebruik van een teken ter aanduiding/onderscheiding van waren, dat wil zeggen merkgebruik, gelijkstelt aan handelsnaamgebruik. Voor de kwalificatie van het Akaya-teken, althans het woorelement 'AKAYA', als handelsnaam is echter beslissend of Dun Yong haar onderneming onder die naam drijft en dus, of zij zich onder die naam naar buiten toe presenteert én (een deel van) het publiek die handelsnaam ook als zodanig opvat. Dat Dun Yong haar onderneming onder de naam 'AKAYA' naar buiten toe presenteert, heeft zij naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. Integendeel, uit de – ook door Dun Yong zelf overgelegde – gedingstukken komt juist het beeld naar voren dat Dun Yong het Akaya-teken heeft laten ontwikkelen om te gebruiken ter aanduiding van haar eigen lijn producten die zij juist niet met de naam waaronder zij haar onderneming drijft wenst(e) aan te duiden. Bovendien heeft Dun Yong in deze procedure geen enkel voorbeeld gegeven van gebruik van het Akaya-teken anders dan ter aanduiding van, althans in verbinding met de Akaya-producten. Dit alles duidt erop dat Dun Yong het Akaya-teken niet anders dan als (niet ingeschreven) merk (heeft) gebruikt. In zoverre ontbreekt voor de rechtbank iedere aanleiding om te veronderstellen dat een deel van het publiek, hoe beperkt ook, in het Akaya-teken een directe verwijzing naar de onderneming van Dun Yong zal zien.

4.15. Overigens merkt de rechtbank – ten overvloede – op dat, zelfs als Dun Yong gevolgd zou worden in haar standpunt dat zij het Akaya-teken ook als handelsnaam heeft gebruikt, haar betoog niet tot het door haar gewenste resultaat zou kunnen leiden. Immers, voor zover geoordeeld zou worden dat Dun Yong over een ouder handelsnaamrecht beschikt, kan Bidfood zich met een beroep op haar (jongere) Uniemerken weliswaar niet verzetten tegen het gebruik door Dun Yong van die handelsnaam. Dat betekent echter niet dat Bidfood zal moeten gedogen dat Dun Yong het huidige gebruik van die handelsnaam ter aanduiding van de Akaya-producten, te weten door het ostentatief aanbrenge van die naam op de productverpakkingen, ongewijzigd voortzet.

Voor gebruik

4.16. Het tweede, hiervoor onder 4.13 genoemde punt, namelijk dat het voor gebruik van het Akaya-teken te goeder trouw door Dun Yong aan handhaving door Bidfood van haar merkrechten in de weg staat, volgt de rechtbank evenmin. Daartoe stelt de rechtbank voorop dat het Uniemerkrecht uitgaat van een registerstelsel, waarbij een merkrecht wordt verkregen door eerste depot, en derhalve niet door (voor)gebruik. Dat neemt niet weg dat een merkdepot, gelet op het (voor)gebruik van een overeenstemmend teken door een derde, onder omstandigheden onrechtmatig jegens die derde kan zijn. In deze procedure heeft Dun Yong echter onvoldoende naar voren gebracht om tot een dergelijke conclusie te kunnen komen.

4.17. In de eerste plaats overweegt de rechtbank dat Dun Yong op geen enkele wijze nader heeft onderbouwd dat het Akaya-teken plaatselijk een zeer grote bekendheid geniet, terwijl Bidfood zulks gemotiveerd heeft bestreden. Bij die stand van zaken kan de registratie van de Uniemerken door Bidfood niet als zonder meer onrechtmatig jegens Dun Yong worden aangemerkt. In de tweede plaats, voor zover Dun Yong aanvoert dat de registratie van de Uniemerken door Bidfood, gelet op het (voor)gebruik van het Akaya-teken door Bidfood, te kwader trouw is geschied, overweegt de rechtbank het volgende.

4.18. Bij de beoordeling of sprake is van een depot te kwader trouw roept de rechtbank, in navolging van vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJEU)⁶, in herinnering dat de regels inzake het Uniemerkt in het bijzonder beogen bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Volgens het HvJEU is van kwade trouw sprake indien uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerkt de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.

4.19. Het oogmerk van de aanvrager van een merk is een subjectief gegeven dat evenwel op objectieve wijze moet worden vastgesteld. Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw in een situatie waarin vaststaat dat verwarringsgevaar bestaat, dient daarom rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het teken, en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in tenminste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is gevraagd;
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dat teken te beletten; en
- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd genieten.⁷

4.20. De rechtbank laat in het midden of de onder het eerste gedachtestreepje bedoelde wetenschap van Bidfood ten tijde van haar merkaanvragen kan worden verondersteld op de grond dat het gebruik van het Akaya-teken (door Dun Yong) op dat moment in het betrokken marktsegment algemeen bekend was. Zelfs als dat zo zou zijn, ziet de rechtbank – alle omstandigheden in aanmerking genomen – geen aanleiding voor het oordeel dat Bidfood met de merkinschrijving te kwader trouw heeft gehandeld. Daartoe acht de rechtbank met name redengevend dat, zo heeft Bidfood onbestreden aangevoerd, het merk 'AKARI' in 2016 door een zustervennootschap van Bidfood in Australië is ontwikkeld, alwaar dat merk succesvol is gebleken, waarna het moederbedrijf heeft besloten dat merk ook in de Unie in de markt te zetten. In zoverre had Bidfood een legitiem belang bij registratie van de Uniemerken. Bovendien heeft Bidfood na die registratie ook daadwerkelijk onder de Uniemerken producten aangeboden in de Unie – in ieder geval in Nederland – en biedt zij die producten nog altijd aan, al is het productassortiment (nog)

⁶ Zie bijvoorbeeld het arrest van het HvJEU van 12 september 2019, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724 (Koton) en daarin aangehaalde jurisprudentie.

⁷ Zie bijvoorbeeld het arrest van het HvJEU van 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:NL:XX:2009:BI8974 (Lindt&Sprüngli v Frans Hauswirth).

beperkt. In zoverre vervullen de Uniemerken effectief de voor een merk wezenlijke functie van herkomstaanduiding. Bij die stand van zaken kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden volgehouden dat Bidfood de aanvraag tot inschrijving van de Uniemerken heeft ingediend met het oogmerk op oneigenlijke wijze deel te nemen aan de mededinging door afbreuk te doen aan de belangen van derden, in het bijzonder met het oogmerk om aan Dun Yong het gebruik van het Akaya-teken te ontzeggen. In dat verband blijft ook niet geheel zonder betekenis dat Bidfood pas nadat zij bekend was geworden met het Akaya-depot, zich tegen het gebruik van het Akaya-teken door Dun Yong heeft verzet.

Onrechtmatige concurrentie

4.21. Uit hetgeen hiervoor onder 4.20 is overwogen, blijkt reeds dat Bidfood niet onrechtmatig jegens Dun Yong heeft gehandeld met de registratie van de Uniemerken. Nu ook niet is gebleken dat zich bijzondere omstandigheden voordoen die maken dat Bidfood zich jegens Dun Yong niet op haar merkrechten kan beroepen, ziet de rechtbank geen grond voor het oordeel dat Bidfood zich met een beroep op die merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik door Dun Yong van het Akaya-teken.

Misbruik van recht

4.22. Dun Yong betoogt dat het beroep van Bidfood op haar merkrechten ter beëindiging van het gebruik van het Akaya-teken door Dun Yong dusdanig disproportionele en onevenredige consequenties voor Dun Yong meebrengt dat sprake is van misbruik van recht. Hoewel de rechtbank begrijpt dat een verbod op het gebruik van het Akaya-teken vérstreckende gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van Dun Yong, gaat zij aan dit betoog voorbij, reeds omdat zonder nadere concrete onderbouwing, die ontbreekt, niet valt in te zien waarom Bidfood niet van de haar toekomstige, legitieme merkrechten gebruik zou mogen maken en in zoverre verplicht zou kunnen worden een inbreuk op die rechten voor onbepaalde tijd te gedogen. Wel zal de rechtbank in de navolgende beoordeling van de vorderingen van Bidfood acht slaan op het door Dun Yong gevoerde verweer en aldus in het bijzonder de proportionaliteit en evenredigheid van het gevorderde bezien.

De vorderingen

4.23. Gelet op al het voorgaande kan Bidfood zich verzetten tegen gebruik van het Akaya-teken door Dun Yong. De onder II genoemde verbodsvordering komt daarom voor toewijzing in aanmerking.

4.24. Nu in de toewijzing van de verbodsvordering reeds een oordeel omtrent het handelen van Dun Yong ligt besloten, komt geen zelfstandige betekenis toe aan de onder I gevorderde verklaring van recht. De rechtbank zal laatstgenoemde vordering daarom afwijzen wegens gebrek aan belang.

4.25. Gelet op de ingrijpende gevolgen die het toe te wijzen inbreukverbod zullen hebben voor de bedrijfsvoering van Dun Yong, zal de rechtbank de termijn waarbinnen aan het verbod moet worden voldaan bepalen op negen maanden na betekening van het vonnis. Die periode acht de rechtbank voldoende om Dun Yong in staat te stellen voorraden van de Akaya-producten uit te verkopen, een nieuw onderscheidingsteken te ontwerpen en te introduceren en haar productieprocessen aan te passen. Een dergelijke, lange

overgangperiode acht de rechtbank gerechtvaardigd door onder meer de omstandigheid dat Dun Yong al sinds 2011 en dus in eerste instantie volstrekt legitiem, want ruim voor de registratie van de Uniemerken, het Akaya-teken voor de Akaya-producten gebruikt. Hoewel Dun Yong daarmee geen rechten heeft verworven die zij succesvol tegen handhaving van de Uniemerken door Bidfood kan invoeren, is dat wel een omstandigheid die in het kader van de beoordeling van de proportionaliteit van de op te leggen verbodsvordering gewicht in de schaal legt. Daarbij komt dat partijen al geruime tijd met elkaar in gesprek en in geschil zijn over het gebruik door Dun Yong van het Akaya-teken. Hoewel Bidfood met succes een oppositieprocedure heeft gevoerd tegen inschrijving van het Akaya-teken als Uniemerken en zij negen maanden na de beslissing van het EUIPO ook onderhavige procedure heeft ingeleid, geven haar proceshouding alsmede het door haar gestelde, beperkte gebruik van de Uniemerken (op dit moment), geen blijk van grote urgentie. Mede daardoor bestaan de Uniemerken en het Akaya-teken nu al bijna vijf jaar naast elkaar, hetgeen Bidfood in zekere zin heeft gedoogd. Bij die stand van zaken ziet de rechtbank niet in waarom na het uitspreken van dit vonnis grote haast geboden zou zijn bij het van de markt halen van de Akaya-producten, terwijl Dun Yong evident een groot en ook te billijken belang heeft bij een voldoende ruime overgangstermijn.

4.26. In aansluiting daarop zal de rechtbank aan de onder III. gevorderde *recall* een gelijke termijn van negen maanden verbinden.

4.27. De rechtbank zal het onder IV. gevorderde bevel tot het sturen van een brief aan alle professionele afnemers met het verzoek om op korte termijn de Akaya-producten te retourneren, afwijzen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Bidfood daarbij, gelet op de overgangstermijn – en de argumenten die daaraan ten grondslag liggen – en op de toegewezen *recall* en gegeven de (grote) reputatieschade die Dun Yong door een dergelijk bericht zal kunnen lijden, onvoldoende belang.

4.28. Ten aanzien van de gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, overweegt de rechtbank als volgt. Bidfood heeft in deze procedure volstaan met de stelling dat de schade enorm is. De schade zou daaruit bestaan dat Bidfood reputatieschade heeft opgelopen, dat afbreuk is gedaan aan haar merkrecht en dat alomteverwarring op de markt is ontstaan. Na de uitdrukkelijke betwisting van het bestaan van enige schade door Dun Yong, heeft Bidfood haar schade niet nader toegelicht, laat staan onderbouwd. Daardoor is onduidelijk gebleven op welke wijze het inbreukmakend handelen van Dun Yong concreet schade heeft toegebracht of heeft kunnen toebrengen aan de reputatie van Bidfood en de exclusiviteit van Uniemerken. Bidfood heeft onvoldoende gesteld waaruit het (mogelijke) bestaan van dergelijke schade kan worden afgeleid. Daarmee heeft Bidfood het bestaan of de mogelijkheid van schade als gevolg van het inbreukmakend handelen door Dun Yong onvoldoende aannemelijk gemaakt. Voor toewijzing van schadevergoeding of verwijzing naar de schadestaatprocedure teneinde de schade te begroten ziet de rechtbank dan ook geen aanleiding. Deze vordering zal daarom worden afgewezen.

4.29. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de schadevergoedingsvordering, bestaat naar het oordeel de rechtbank onvoldoende belang bij toewijzing van de onder V. gevorderde opgave. Deze vordering zal daarom eveneens worden afgewezen.

4.30. De gevorderde dwangsommen die aan de toe te wijzen onderdelen zullen worden verbonden, zullen worden gemaximeerd, als in het dictum bepaald.

4.31. Tot slot zal Dun Yong als grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Bidfood maakt aanspraak op een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv en heeft daartoe een specificatie van haar advocaatkosten van in totaal € 39.034,50,- overgelegd.

4.32. De onderhavige zaak is er één ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie 'normaal' met een maximumtarief van € 17.500,-. Dit bedrag zal als salaris advocaat worden toegewezen; het meer gevorderde wordt afgewezen.

4.33. Het salaris advocaat zal worden vermeerderd met € 676,- aan griffierecht en € 103,33 aan dagvaardingskosten, waarmee de totale begroting van de proceskosten aan de zijde van Bidfood komt op een bedrag van € 18.279,33, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW⁸ vanaf de achtste dag na betekening van dit vonnis tot de dag van algehele voldoening.

4.34. Nu dit onbestreden is gevorderd, zal dit vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. beveelt DYF, DYO en DYT, ieder voor zich, hoofdelijk, om vanaf uiterlijk negen maanden na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Uniemerken van Bidfood door het gebruik van het Akaya-teken te staken en gestaakt te houden in de gehele Unie;

5.2. beveelt DYF, DYO en DYT, ieder voor zich, hoofdelijk, om binnen negen maanden na betekening van dit vonnis, op hun kosten alle in het handelsverkeer in de gehele Unie aanwezige producten met daarop op enigerlei wijze aangebracht of aangehecht het Akaya-teken en voorts alle brochures en andere promotiemiddelen daarvoor, uit het handelsverkeer in de Unie te halen, dan wel terug te roepen (*recall*) en deze producten in Nederland op één centrale plek op te slaan, een en ander onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, op kosten van Dun Yong;

5.3. veroordeelt DYF, DYO en DYT, ieder voor zich, hoofdelijk, om aan Bidfood een dwangsom te betalen van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de onder 5.1 en 5.2 uitgesproken bevelen voldoen, tot een maximum van € 500.000,- is bereikt;

⁸ Burgerlijk Wetboek.

5.4. veroordeelt Dun Yong in de proceskosten, aan de zijde van Bidfood tot op heden begroot op € 18.279,33, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de achtste dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling;

5.5. verklaart deze uitspraak uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.F.R. van Heemstra en in het openbaar uitgesproken op 22 februari 2023.

