

Vonnis van 9 januari 2013.
Behorend bij AR 1000 van 2010.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht **HAVANA CLUB HOLDING S.A.**, domicilie
kiezende te Aruba,
EISERES, hierna ook te noemen: Havana Club,
gemachtigde: de advocaat mr. A.E. Barrios,

tegen:

JOHN RAYMOND CROES, wonende in Aruba,
GEDAAGDE, hierna ook te noemen: Croes,
gemachtigde: de advocaat mr. R.T.J.M. Oomen.

1. DE PROCEDURE

Voor het verloop van de procedure wordt verwezen naar het tussenvonnis van 13 oktober 2010, waarbij een comparitie van partijen is gelast welke heeft plaatsgevonden op 19 november 2010. Havana Club heeft daarbij een akte wijziging eis ingediend. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld hun standpunten nader toe te lichten en over en weer op elkaar te reageren. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- een conclusie van repliek, met producties;
- een conclusie van dupliek;
- een akte aan de zijde van Havana Club, met producties;
- een contra-akte.

Vervolgens heeft een pleidooi plaatsgevonden op 16 november 2012, aan de hand van door partijen overgelegde pleitnotities. Daarbij zijn door partijen ook producties overgelegd welke door hen reeds bij brief van 13 november 2012 werden toegezonden. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld hun stellingen te bepleiten en over en weer op elkaar te reageren. Vervolgens is vonnis verzocht.

2. DE VASTSTAANDE FEITEN

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde producties voorzover niet of onvoldoende bestreden, staat tussen partijen onder meer het volgende vast.

2.1 Havana Club is in meer dan 190 landen merkhoudster van allerlei HAVANA CLUB-

merken. Onder deze merken verkoopt Havana Club rum, gemaakt op basis van Cubaanse methodes.

2.2 Op 7 juli 2008 heeft Havana Club het Bureau van Intellectuele Eigendom in Aruba verzocht het (woord)merk HAVANA CLUB in te schrijven waren in klasse 33 (alcoholische dranken). Dat is op 4 september 2008 gebeurd en de inschrijving is op 16 september 2008 gepubliceerd.

2.3 Op 26 juni 2009 heeft Croes het Bureau voor Intellectuele Eigendom in Aruba verzocht het (beeld)merk SABOR HAVANA op zijn naam in te schrijven in de klassen 16 (papierwaren), 33 (alcoholische dranken), 34 (tabakswaren), 35 (reclamediensten) en 43 (horecadiensten). De inschrijving van 20 augustus 2009 is op 16 september 2009 gepubliceerd. Croes gebruikt het merk SABOR HAVANA eveneens voor rum. Het door Croes ingeschreven merk ziet er als volgt uit:



2.4 Het merk HAVANA CLUB wordt (onder meer) als volgt gebruikt:



2.5 Het merk SABOR HAVANA wordt als volgt gebruikt:



2.6 Havana Club heeft Croes bij brief van 15 april 2010 gesommeerd uiterlijk 22 april 2010 zijn merkregistratie door te laten halen het verder gebruik van het merk SABOR HAVANA te staken en gestaakt te houden. Croes heeft niet aan de sommatie voldaan.

3. DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 Havana Club vordert, na eisenwijziging, dat het gerecht, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- a. verklaart voor recht dat Havana Club merkgerechtigde is van het merk HAVANA CLUB;
- b. Croes verbiedt het merk SABOR HAVANA op enigerlei wijze te gebruiken op Aruba voor alcoholische dranken, op straffe van een dwangsom van Afl. 10.000,00 voor elke overtreding van dit verbod;

met veroordeling van Croes in de kosten van deze procedure.

3.2 Het verweer van Croes strekt tot niet ontvankelijk verklaring van Havana Club dan wel afwijzing van de vorderingen met veroordeling van Havana Club in de proceskosten.

3.3 Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover nodig, nader worden ingegaan.

4. DE BEOORDELING

4.1 Havana Club heeft gesteld dat zij doende is het gerecht krachtens artikel 10 lid 2 van de Arubaanse Merkenverordening te verzoeken de inschrijving van het merk SABOR HAVANA nietig te verklaren. Uit dit artikel volgt dat daarvoor nodig is dat haar recht uit een rechterlijk gewijsde blijkt, aangezien er meer dan zes maanden zijn verstreken sinds de openbaarmaking van de registratie van SABOR HAVANA. Havana Club stelt dat het door Croes ingeschreven merk SABOR HAVANA verwarringwekkend overeenstemt met haar merk HAVANA CLUB, zodat het gebruik daarvan onrechtmatig is. Zij stelt echter ook dat het gebruik van het merk SABOR HAVANA verwarringwekkend overeenstemt. Nu er een verschil zit in de wijze waarop Croes zijn merk heeft ingeschreven en de wijze waarop

dit wordt gebruikt, richt de vordering van Havana Club zich kennelijk tegen beide varianten.

4.2 Krachtens artikel 2 lid 1 van de Arubaanse Merkenverordening komt het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die van anderen toe aan degene die het eerst tot het omschreven doel van dat merk in Aruba gebruik heeft gemaakt. Dat Havana Club als eerste in Aruba gebruik heeft gemaakt van het merk HAVANA CLUB is door Croes niet betwist en staat daarmee tussen partijen vast. Dat brengt mee dat de vordering om te verklaren voor recht dat Havana Club merkgerechtigde is van het merk HAVANA CLUB zal worden toegewezen, met dien verstande dat die verklaring voor recht zal worden beperkt tot Aruba.

4.3 Croes heeft betwist dat van verwarringwekkende overeenstemming sprake is. Voor het beantwoorden van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar is relevant dat het merkenrecht in Aruba, anders dan bijvoorbeeld in Nederland, niet ontstaat door registratie, maar door gebruik van het merk. De inhoud van het merkrecht wordt derhalve niet bepaald door de registratie, maar door de wijze waarop het wordt gebruikt. Nu de vordering van Havana Club zich richt tegen het merk van Croes zoals dat is ingeschreven en tegen het merk zoals dat door Croes wordt gebruikt, brengt het voorgaande mee dat het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld aan de hand van een vergelijking van het merk zoals het door Havana Club wordt gebruikt met het merk zoals het door Croes is ingeschreven en met het merk zoals het door Croes wordt gebruikt. Beoordeeld moet worden of het door Havana Club gebruikte merk en de merken van Croes, door een globale beoordeling van de totaalindruk, op grond van auditieve, visuele of begripsmatige wijze op zodanige wijze overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek (de gemiddeld geïnformeerde omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waar), verwarring zou kunnen ontstaan omtrent de herkomst van de waren of diensten, mede in aanmerking nemende de mate van soortelijkheid van de betrokken waren. Verder is bij de beoordeling van belang dat niet alleen rekening moet worden gehouden met de punten van overeenstemming en verschil tussen de merken, maar ook met alle andere relevante omstandigheden van het geval.

4.4 Havana Club heeft een groot aantal advertenties overgelegd, waaruit blijkt dat steeds gebruik wordt gemaakt van het volgende beeldmerk:



Bij de verdere beoordeling zal het gerecht daarom uitgaan van het merkgebruik zoals hier weergegeven.

4.5 Havana Club heeft onweersproken gesteld dat haar merk als gevolg van uitgebreide advertentiecampagnes sinds 1986 (waarvan zij ook bewijs heeft overgelegd), is ingeburgerd en een bekend merk is geworden. Nu de stellingen van Havana Club op deze punten niet zijn weersproken gaat het gerecht bij de verdere beoordeling hier ook vanuit. Dit brengt mee dat het merk een ruimere beschermingsomvang heeft dan een niet-bekend merk.

4.6 Havana Club heeft gesteld dat de omstandigheid dat zij in haar reclamecampagnes gebruikt maakt van het woordbestanddeel HAVANA (bijvoorbeeld in slogans als 'Nothing compares to Havana', 'Ritmo Havana', 'No hay nada como Havana', 'En la Havana sin no encuentras un fiesta, la haces tu' 'Havanizate') al meebrengt dat Croes met het merk SABOR HAVANA inbreuk maakt op het merk HAVANA CLUB. Croes heeft daarentegen aangevoerd dat het bestanddeel HAVANA niet geschikt is om als merk te dienen, aangezien dit als een herkomstaanduiding kan worden opgevat. Zoals al overwogen staat echter voorop dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar moet worden gekeken naar de globale totaalindruk van de merken en dat geen beoordeling van de losse onderdelen van het merk moet plaatsvinden. Enerzijds brengt dat mee dat de enkele overeenstemming van het woord HAVANA onvoldoende is om te oordelen dat sprake is van verwarringsgevaar, maar anderzijds dat niet alleen een vergelijking moet worden gemaakt tussen de andere bestanddelen van de merken (CLUB en SABOR), zoals Croes kennelijk voorstaat.

4.7 Auditief en begripsmatig vertoont het door Havana Club gebruikte merk enige overeenstemming met het door Croes ingeschreven merk en het merk zoals het door Croes wordt gebruikt, doordat zij steeds het bestanddeel HAVANA bevatten en daarmee, zoals partijen ook stellen, verwijzen naar de Cubaanse stad. Auditief en begripsmatig verschillen zij echter ook, doordat het bestanddeel HAVANA bij het merk van Havana Club wordt gevolgd door het eenlettergrepige bestanddeel CLUB, terwijl het bestanddeel HAVANA in het merk van Croes wordt voorafgegaan door het daarmee begripsmatig en auditief niet overeenstemmende tweelettergrepige bestanddeel SABOR (volgens Croes gebruikt in de betekenis van 'smaak' of 'sfeer').

4.8 Het gerecht is van oordeel dat de merken visueel weinig overeenstemmen. Beide bevatten weliswaar het woordbestanddeel HAVANA, maar de visuele totaalindruk is verschillend. De woordbestanddelen HAVANA CLUB zijn weergegeven in vette witte letters. De woordbestanddelen SABOR HAVANA zijn bij het ingeschreven merk weergegeven in dunne witte sierlijker letters en bij het gebruikte merk zijn deze letters donker van kleur met een witte 'schaduw'. De woordbestanddelen HAVANA CLUB staan gedrukt over een rood gekleurd rond vlak met een dun gouden randje en de witte letters

contrasteren daar sterk mee. De letter H en de laatste letter A vallen vrijwel geheel buiten het rode vlak. De letters van SABOR HAVANA staan ook afgedrukt over een beeldelement, maar hier is dat relatief (in vergelijking tot het merk van HAVANA CLUB) groter en gaat het niet om een rond vlak, maar om een schoppenteken waarvan de rand bij het ingeschreven merk roodkleurig is en dat is ingevuld met dunne zwarte en rode horizontale lijntjes. Bij het merk zoals het wordt gebruikt door Croes is de rand van het schoppenteken grijsachtig van kleur en is het ingevuld met dunne grijskleurige horizontale lijntjes tegen een gelige achtergrond. Het ingeschreven merk SABOR HAVANA staat verder afgebeeld in een zwart vierkant en het gebruikte merk staat in een lichtgelige achtergrond, met een smalle donkerkleurige rand. Bovenin het ronde rode vlak waarop de letters HAVANA CLUB staan gedrukt, maar boven dat vlak uit stekend staat nog een afbeelding van een gouden figuurtje met een staf in de hand. In het door Croes ingeschreven merk en het door hem gebruikte merk komt geen menselijk figuur voor. Hoewel er aldus sprake is van enige overeenstemming hebben de verschillen in de totaalindruk naar het oordeel van het gerecht de overhand, waardoor de visuele totaalindruk van het door Croes ingeschreven merk en het door hem gebruikte merk weinig overeenstemmen met de totaalindruk van het merk zoals het door Havana Club wordt gebruikt. Ook het totaalbeeld van de etiketten waarop de merken worden gebruikt, maakt niet dat de totaalindruk verwarringwekkend overeenstemt (zie 2.4).

4.9 Hoewel de merken worden gebruikt voor identieke waren, en HAVANA CLUB een bekend merk is, wordt in het licht van het voorgaande geoordeeld dat weliswaar op bepaalde punten sprake is van overeenstemming, maar dat door de afwijkende totaalindruk van de wijze waarop Havana Club het merk gebruikt en Croes zijn merk heeft ingeschreven en gebruikt de merken niet op zodanige wijze overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt. Anders dan Havana Club voorstaat wekken de merken van Croes naar het oordeel van het gerecht niet de indruk dat het een variant is van het merk van Havana Club, dat dit tot een serie merken behoort waartoe ook het merk HAVANA CLUB behoort, of dat de rum die onder het merk SABOR HAVANA wordt aangeboden afkomstig is van dezelfde onderneming als de rum die onder het merk HAVANA CLUB wordt aangeboden.

4.10 Havana Club heeft nog gesteld dat de rum die zij onder het merk HAVANA CLUB verkoopt van hoge kwaliteit is, omdat deze is geproduceerd op basis van normen en methodes die afkomstig zijn uit en wettelijk zijn vastgelegd in Cuba. Zij wijst erop dat het haar daarom door de Cubaanse overheid ook is toegestaan de geografische benamingen CUBA en HAVANA te gebruiken bij de verkoop. Zij voert aan dat het publiek door het gebruik van het teken HAVANA kan denken dat producten die onder de naam SABOR HAVANA worden aangeboden ook zijn geproduceerd op grond van de vastgelegde hoogwaardige Cubaanse normen en methodes, terwijl dit niet het geval is. Kennelijk beoogt zij aldus te stellen dat gebruik van het merk SABOR HAVANA misleidend en daarom onrechtmatig is. Croes heeft erkend dat met het merk wordt geappelleerd aan

een bepaald gevoel dat de naam HAVANA bij het publiek oproept. Dat dit zo is wil echter naar het oordeel van het gerecht nog niet zeggen dat het in aanmerking komende publiek zonder meer zal denken dat de rum van dezelfde kwaliteit is als de rum van Havana Club, of dat de rum daadwerkelijk afkomstig is uit Havana. Daarbij is ook van belang dat Croes het merk zoals ingeschreven niet gebruikt, maar een variant daarop in een context waaruit zonder meer duidelijk is dat het niet gaat om Cubaanse rum. Onderaan het etiket staat immers in duidelijke witte letters tegen een donkere achtergrond 'special ARUBAN RUM' (zie 2.4), zodat er geen misverstand over kan bestaan waar de rum vandaan komt. Van misleiding is dan ook geen sprake, zodat het gevraagde gebruiksverbod ook om die reden niet kan worden toegewezen.

4.11 De slotsom van het voorgaande is dat het gevraagde verbod zal worden afgewezen. Havana Club zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Croes tot op heden begroot op: Afl. 4.050,00 aan salaris advocaat (4,5 punten × tarief Afl. 900,00).

5. DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht, rechtdoende:

1. verklaart voor recht dat Havana Club in Aruba merkgerechtigde is van het merk HAVANA CLUB;
2. veroordeelt Havana Club in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Croes begroot op: Afl. 4.050,00;
3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr J.F. Haeck, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 9 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.