

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht
Team Handel

Zaaknummer hof : 200.310.994/01
Zaaknummer rechtbank : C/09/584647 / HA ZA 19-1248

Arrest van 19 september 2023

in de zaak van

1. **P.K. Holdline B.V.**,
2. **P.K. BENELUX B.V.**,
beide gevestigd in Uden, gemeente Maashorst,
appellanten,
advocaat: mr. N.W. Mulder, kantoorhoudend in Amsterdam,

tegen

Vemedia B.V.,
gevestigd in Diemen,
verweester,
advocaat: mr. J.C.H. van Manen, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna PK, PK Benelux (tezamen PK c.s.) en Vemedia noemen.

1. De zaak in het kort

- 1.1 PK verwijt Vemedia inbreuk te maken op haar merken door het gebruik van verpakkingen waarvan het door Vemedia gedeponeerde LEEF VITAAL merk onderdeel uitmaakt. Vemedia beroept zich wat het gebruik van dat merk betreft op merkenrechtelijke rechtsverwerking omdat PK het gebruik daarvan gedurende vijf jaar heeft gedoogd. Voorts betwist zij dat haar verpakkingen inbreuk maken.
- 1.2 Het hof is, evenals de rechtbank, van oordeel dat het beroep op rechtsverwerking slaagt, zodat PK zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik van het LEEF VITAAL merk door Vemedia. Door het gebruik (van de combinatie) van de overige elementen van haar verpakkingen maakt Vemedia geen inbreuk op de merken van PK omdat zij daarmee niet, althans te weinig overeenstemmen. Het hof zal de vorderingen van PK daarom in dit arrest afwijzen.

2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:

-
- de dagvaarding van 13 mei 2022, waarmee PK c.s. in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 februari 2022;
 - de memorie van grieven van PK c.s., met producties;
 - de memorie van antwoord van Vemedia, met producties;
 - de ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling door PK c.s. overgelegde producties 69 en 70 en de door Vemedia overgelegde producties 32 tot en met 35, alsmede de door PK c.s. nagezonden, in eerste aanleg overgelegde (in het procesdossier van het hof ontbrekende) producties 28B, C, D, E, 37 en 38.
- 2.2 Op 15 juni 2023 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Namens partijen is de zaak toegelicht, door mr. Mulder en mr. S.N. Naäman voor PK c.s. en door mr. Van Manen en mr. E. Meyer van Gelderen voor Vemedia, aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.
- 2.3 Partijen hebben hun producties in eerste aanleg en in hoger beroep doorgenummerd. Deze zullen hierna worden aangeduid als productie [nummer] PK respectievelijk V.

3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 PK c.s. behoort tot het concern PK Peters Krizman AG/SA. PK is de moedermaatschappij van de in 1985 opgerichte vennootschap PK Benelux, die in ieder geval sinds 1998 vitamines en voedingssupplementen verkoopt in verpakkingen waarop het woord Lucovitaaal is vermeld. PK Benelux verkoopt haar producten in Nederland via drogisterijen, apotheken, supermarkten en online. Via de website www.lucovitaal.nl biedt zij wereldwijde verzending aan van haar producten, die zij in diverse landen ook via fysieke verkooppunten aanbiedt.
- 3.2 PK is houdster van de volgende merkrechten (hierna gezamenlijk: de Merken):
1. het Benelux woordmerk LUCOVITAAL, op 18 april 1997 gedeponerd onder nummer 892138 voor waren (voedingssupplementen) in klassen 5, 29 en 30 (Merk 1);
 2. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 11 april 2006 aangevraagd en op 22 augustus 2007 geregistreerd onder nummer 5049069 voor waren in klassen 29 en 30 (Merk 2):



3. het Benelux woord-/beeldmerk LUCOVITAAL KACHTIG EN GOEDKOOP, op 12 juni 2015 geregistreerd onder nummer 1312173 voor waren in klassen 5 en 35 (Merk 3):



Krachtig en goedkoop

4. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL RESCUE, op 18 mei 2016 aangevraagd en op 17 oktober 2016 geregistreerd onder nummer 15451271 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 4):



5. het Uniewoordmerk LUCOVITAAL, op 4 november 2016 aangevraagd en op 23 mei 2017 geregistreerd onder nummer 16002123 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 5);

6. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 29 augustus 2018 aangevraagd en op 27 december 2018 geregistreerd onder nummer 17948425 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 6);



7. Het Benelux woord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 26 juli 2022 aangevraagd via een spoeddepot onder nummer 1467978 voor waren in klassen 3 en 5 (merk 7):



en

8. het Benelux woord-/beeldmerk, op 22 augustus 2022 aangevraagd via een spoeddepot onder nummer 1469140 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 8):



- 3.3 Vanaf in ieder geval 2002 gebruikt PK Merk 2. Sinds juni 2010 gebruikt zij donkerblauwe verpakkingen met aan de bovenzijde een witte halve cirkel zoals in de (verpakking)Merken 6, 7 en 8.
- 3.4 Vemedica is in 1961 opgericht. Zij is thans één van de dochtermaatschappijen van Versailles B.V. (hierna: Versailles), opgericht in 2012. Vemedica is onderdeel van de Vemedica-groep, die zich bezig houdt met verkoop van zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten, farmaceutische grondstoffen en ongediertebestrijdingsmiddelen.
- 3.5 Op 14 december 2006 heeft Vemedica de aandelen in Distributiecure B.V. (hierna: Distributiecure) overgenomen. Distributiecure bracht sinds 1991 voedingssupplementen voor medisch en niet medisch gebruik op de markt en was houdster van het Benelux woord-/beeldmerk LEEF VITAAL (gedeponeerd op 19 juni 2006 onder nummer 1113891). Dat merk ziet er als volgt uit:



- 3.6 Na de overname heeft Vemedica een nieuw Benelux woord-/beeldmerk gedeponneerd op 17 juli 2007 onder nummer 1139499 (inschrijvingsnummer 827476) voor de waren vitaminepreparaten en voedingssupplementen voor medisch en niet medisch gebruik in klassen 5, 29 en 30 (hierna: het LEEF VITAAL merk). Het merk staat sinds 2014 op naam van Versailles.



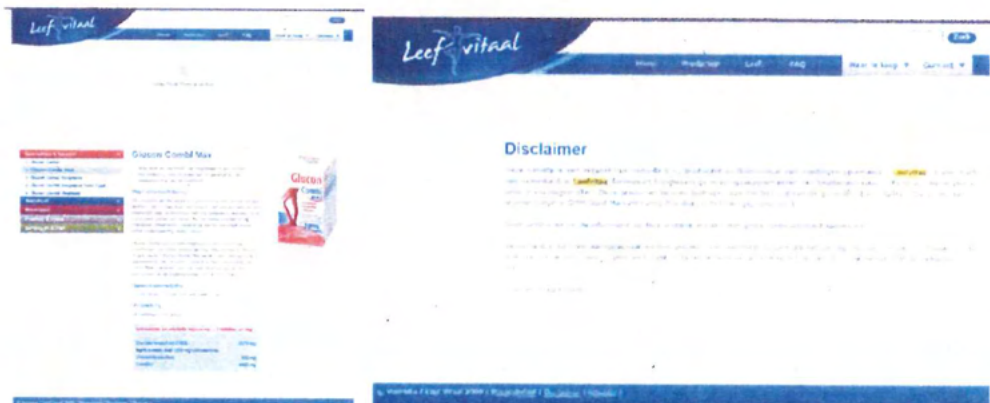
- 3.7 Vanaf 2007 tot in ieder geval eind 2019 bood Vemedica producten aan waarop het LEEF VITAAL merk onderaan de verpakkingen was afgebeeld, tegen een achtergrond van zes kleuren die de functies van de producten aanduidden, met een zich boven het merk bevindende asymmetrische, naar boven bollende ronde bovenkant met een witte (schaduw)lijn er omheen (hierna ook: de verpakkingstekens 1). Begin 2009 bracht zij de volgende producten in de hierna afgebeelde verpakkingen op de markt:



- 3.8 Vemedica gebruikte het LEEF VITAAL merk vanaf 2007 ook in promotiemateriaal en vanaf 2009 op haar website. Daarbij gebruikte zij het LEEF VITAAL merk ook aan de bovenkant van de pagina met een met een zich onder het merk bevindende asymmetrische, naar onder bollende ronde onderkant met een witte (schaduw)lijn er omheen. Hieronder worden een paar voorbeelden afgedrukt van promotiemateriaal in de periode vanaf 2007:



en van de website in 2009:



3.9 Op 14 oktober 2009 heeft PK aan Vemedica een sommatiebrief gestuurd. Daarin staat: "(...) Onlangs constateerde cliënte dat u uw product LEEFVITAAL onder een nieuwe verpakking op de markt bent gaan brengen. Bij onderzoek in het register bemerkte zij dat u deze nieuwe verpakking ook heeft geregistreerd onder nummer 827476 [het inschrijvingsnummer van het LEEF VITAAL merk, hof] in de Benelux sedert 2007.

Uiteraard is cliënte op de hoogte van uw product LEEFVITAAL. Tot op heden achtte zij

door het gebruik van uw "oude" verpakking de kans op verwarring met haar product LUCOVITAAL onvoldoende om actie te ondernemen. Dit ondanks het feit dat verwarring tussen de woorden LUCOVITAAL + LEEFVITAAL 'sec' niet ondenkbaar is.

Wat hiervan ook zij dit wordt in haar opinie geheel anders nu u een nieuwe verpakking heeft geadopteerd. Een verpakking waar evenals bij cliëntes verpakking van LUCOVITAAL een mensbeeld wordt gebruikt tussen de prefixen LUCO respectievelijk LEEF en de suffix VITAAL.

Zodoende wordt nog eens benadrukt dat de prefix VITAAL identiek is en de prefix LUCO/ LEEF met eenzelfde letter L aanvangt. Kortom: visueel is de kans op verwarring zeer groot, temeer nu het om identieke producten gaat.

Concluderend heeft cliënte grote bezwaren tegen het gebruik van uw nieuwe beeldmerk zoals geregistreerd onder Beneluxnummer 827476. Daarom verzoek ik u het gebruik van dit beeldmerk te staken en gestaakt te houden, alsmede Benelux registratienummer 82 74 76 door te halen. Naast de schriftelijke bevestiging hiervan verzoeken wij u namens cliënt uw afnemers te berichten over een (wederom) wijziging in uw verpakking. (..)"

- 3.10 Bij brief van 23 oktober 2009 heeft Vemedica, de sommatie van de hand gewezen en zich daarbij op het standpunt gesteld dat geen sprake is van associatie of verwarring tussen de merken.
- 3.11 Namens PK is bij brief van 19 november 2009 herhaald dat sprake is van verwarring. De brief vermeldt voorts:
 "(...) wij willen u met dit schrijven nog een periode van 2 weken geven om een eventueel ander standpunt mede te delen. Zonder uw verdere berichten zal cliënte Freshfields, haar vaste advocatenkantoor, opdracht geven een concept dagvaarding uit te brengen."

Vemedica heeft op 3 december 2009 de sommatie opnieuw van de hand gewezen. PK heeft hierop niet gereageerd.

- 3.12 Vanaf september 2019 biedt Vemedica een aantal van haar producten in een nieuw potje en een nieuw doosje (hierna ook: verpakkingstekens 2) aan. Die zien eruit als volgt:



Zij brengt sindsdien de volgende 11 producten onder het LEEF VITAAL merk op de volgende wijze als serie op de markt:



Daaraan zijn later nog twee producten (Magnesium citraat bruis in blauw en Probiotica in oranje) toegevoegd. Vemedia levert deze LEEF VITAAL producten alleen aan Trekpleister en Kruidvat, met wie zij exclusieve samenwerkingen heeft.

4. Procedure bij de rechtbank

- 4.1 PK heeft Vemedia gedagvaard en vorderde veroordeling van Vemedia tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op de Merken en op haar handelsnaamrechten op Lucovitaal, alsmede van ieder onrechtmatig handelen jegens PK, met nevenvorderingen.
- 4.2 De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen en PK c.s. in de kosten veroordeeld. Daartoe heeft de rechtbank, voor zover nog van belang, overwogen dat niet in geschil is dat PK alleen op grond van haar eerder geregistreerde Merken 1 en 2 kan opkomen tegen het gebruik van het LEEF VITAAL merk. Zij heeft geoordeeld dat het beroep van Vemedia op merkenrechtelijke rechtsverwerking slaagt, overwegende dat Vemedia vanaf september 2019 geen wezenlijk ander gebruik van het LEEF VITAAL merk maakt dan in 2009, toen PK geen verder vervolg gaf aan haar sommaties om het gebruik van dit merk te staken, zodat zij het gebruik van dit merk meer dan vijf jaar heeft gedoogd. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat de vanaf 2019 gebruikte verpakkingstekens 2 een andere totaalindruk maken dan de merken 4 en 6 en geen verwarringsgevaar tussen de verpakkingstekens 2 en die Merken te duchten is.

5. Vorderingen in hoger beroep

- 5.1 PK c.s. is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft geen grieven gericht tegen de oordelen van de rechtbank dat geen sprake is van inbreuk op de handelsnaamrechten en dat geen sprake is van onrechtmatige concurrentie en oneerlijke handelspraktijken. Zij heeft bij MvG haar eis verminderd. Zij vordert nog slechts na vernietiging (vordering A) Vemedia te bevelen iedere inbreuk op de Merken te staken en gestaakt te houden, met een daaraan gekoppelde verklaring voor recht, en diverse opgaven te doen en Vemedia te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding en winstafdracht, met rente (vorderingen B tot en met E). Voorts vordert zij Vemedia te veroordelen in de kosten van het geding in beide instanties (vordering H) en tot terugbetaling van hetgeen zij op grond van het bestreden vonnis aan Vemedia heeft betaald, met rente (vordering G). Bij de mondelinge behandeling heeft zij haar eis nog verder verminderd in die zin dat PK Benelux haar vorderingen intrekt en dat de bevelen tot staking van de merkinbreuk en tot het doen van opgaven (vorderingen B en C van het petitum in de MvG) beperkt zijn tot verpakkingstekens 2. Ook vordering F van dat petitum, dat ziet op (niet ingestelde) vorderingen van Vemedia, heeft zij ingetrokken.

6. Beoordeling in hoger beroep

Ontvankelijkheid PK Benelux

- 6.1 Het hof zal PK Benelux niet-ontvankelijk in haar hoger beroep verklaren, daar zij haar vorderingen heeft ingetrokken en dus geen belang heeft bij dat hoger beroep. Zij zal worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep in de zaak tussen haar en Vemedia.

Merkenrechtelijke rechtsverwerking?

- 6.2 Het meest verstrekkende verweer van Vemedia is dat PK haar rechten heeft verwerkt om tegen het gebruik van LEEF VITAAL merk op te treden wegens gedogen van het gebruik gedurende vijf jaar. Zij heeft zich daartoe beroepen op artikel 2.24 BVIE, zoals dat gold tot 1 maart 2019, artikel 2.30septies BVIE zoals dat sinds 1 maart 2019 van kracht is en artikel 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn 2015¹. Grief VIII richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van “merkenrechtelijke” rechtsverwerking.
- 6.3 In het BVIE zoals dat gold tot 1 maart 2019 luidde artikel 2.24 titel en lid 1 BVIE als volgt:
“Rechtsverwerking wegens gedogen en verzetten tegen gebruik
1. De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan zich niet meer verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor dat merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.”
- 6.4 Artikel 2.29 van die versies van het BVIE luidde:
“Rechtsverwerking wegens gedogen en inroepen van nietigheid
De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk inroepen ingevolge artikel 2.28, lid 3, sub a, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.”
- 6.5 In het vanaf 1 maart 2019 geldende BVIE is in artikel 2.23quater titel en lid 1 bepaald:
“Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure
1. In een inbreukprocedure is de houder van een merk niet gerechtigd het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van (...) artikel 2.30septies, lid 1.”
- 6.6 In artikel 2.30septies titel en lid 1 van het vanaf 1 maart 2019 geldende BVIE is bepaald:
“Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen
1. De houder van een ouder merk als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 2 of lid 3, sub a, die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet langer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.”

¹ Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

-
- 6.7 Deze artikelen zijn een (vrijwel) letterlijke omzetting van de artikelen 18 (Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure) respectievelijk 9 (Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen) van Merkenrichtlijn 2015. In de Uniemerkenverordening 2017/1001² (hierna: de UMVo) zijn gelijklopende, althans vergelijkbare bepalingen opgenomen, de artikelen 16 en 61 UMVo, evenals in de daaraan voorafgaande Uniemerkenverordeningen.
- 6.8 Vaststaat dat PK in oktober 2009 op de hoogte was van het toenmalige gebruik door Vemedia van het LEEF VITAAL merk voor voedingssupplementen voor medisch en niet medisch gebruik en voor vitamines en dat zij dit meer dan 5 jaar heeft gedoogd. Dat Vemedia het LEEF VITAAL merk vanaf 2009 ook gebruikt voor vitaminepreparaten blijkt uit de overgelegde producties en de in de processtukken opgenomen afbeeldingen. Dit brengt mee dat PK tot (omstreeks) oktober 2014 de nietigheid van het LEEF VITAAL merk had kunnen inroepen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven. Of die vordering was geslaagd is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de Merken 1 en 2 en het LEEF VITAAL merk zodanig overeenstemmen dat sprake is van verwarringsgevaar.
- 6.9 Voor zover PK met haar stelling dat het LEEF VITAAL merk in de oude verpakking is gebruikt als pay-off of slogan bedoeld te betogen dat dit merk door Vemedia niet gebruikt is als merk en zij het daarom niet gedoogd heeft als bedoeld in voormelde artikelen, faalt dit omdat het hof van oordeel is dat wel sprake is van merkgebruik. Het LEEF VITAAL merk werd namelijk consistent op al haar producten gebruikt om haar producten te onderscheiden naar herkomst van producten met een andere herkomst. De stelling van PK dat Vemedia op die verpakkingen ook andere merken gebruikte (die verschilden per product) zoals "GluconCombi" kan daar niet aan afdoen omdat Vemedia terecht heeft aangevoerd dat zij LEEF VITAAL als overkoepelend merk gebruikte voor de betrokken reeks van preparaten en in dit geval "GlucomCombi" voor het product binnen die reeks. Daarnaast gebruikte Vemedia het LEEF VITAAL merk in reclame- en promotiemateriaal als merk. Dat ook PK het gebruik van Vemedia van haar merk in die periode zag als merkgebruik blijkt uit haar sommatiebrief uit 2009 van waarin zij schrijft dat zij: *grote bezwaren [heeft] tegen het gebruik van uw nieuwe beeldmerk zoals geregistreerd onder Beneluxnummer 827476 en Vemedia verzoekt het gebruik van dit beeldmerk te staken en gestaakt te houden, alsmede Benelux registratienummer 82 74 76 door te halen*. Ook PK zelf merkt in haar processtukken dit gebruik ook wel aan als merkgebruik (zie p. 38 MvG).
- 6.10 Tijdens de mondelinge behandeling betoogt PK voor het eerst - en daarmee in strijd met de twee-conclusie-regel - dat Vemedia haar LEEF VITAAL merk helemaal niet heeft gebruikt vanaf 2007 tot 2019 en dat zij, PK, dat dus ook niet heeft gedoogd vanaf 2009, omdat tot 2019 alleen verpakkingstekens 1 zijn gebruikt en gedoogd, die niet als merk waren gedeponeerd, zodat ook geen sprake kan zijn van rechtsverwerking. Het hof verwierpt dit betoog omdat het te laat is aangevoerd. Daar komt het volgende bij. Dat het LEEF VITAAL merk werd gebruikt in een context is gebruikelijk en doet er niet aan af dat sprake was van merkgebruik van het LEEF VITAAL merk, zoals dat is gedeponeerd, welk merkgebruik PK vanaf 2009 heeft gedoogd. PK gaat daar zelf ook vanuit in haar eerdere processtukken en in voormelde sommatiebrief. Zij heeft tegen het beroep op

² Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

rechtsverwerking wel aangevoerd dat Vemedia haar LEEF VITAAL merk relevant anders is gaan gebruiken vanaf september 2019, maar dat is een ander verweer tegen het beroep op rechtsverwerking, welk verweer het hof hieronder zal behandelen.

- 6.11 Tegen het beroep op rechtsverwerking heeft PK verder aangevoerd:
- a) dat Vemedia zich niet op het rechtsverwerkingsverweer kan beroepen omdat dit is voorbehouden aan Versailles als merkhoudster en Versailles niet is tussengekomen;
 - b) dat het LEEF VITAAL merk te kwader trouw is gedeponereerd;
 - c) dat het gebruik vanaf september 2019 relevant afwijkt van het gebruik in de periode 2009-2014 (en daarna tot eind 2019), zodat niet gezegd worden dat zij dat nieuwe gebruik heeft gedoogd als bedoeld in artikel 2.24 BVIE (oud)/2.23quater BVIE.
- Het hof zal deze verweren tegen het beroep op rechtsverwerking hieronder puntsgewijs bespreken.

Ad a: Vemedia kan zich niet beroepen op rechtsverwerking omdat de merkhoudster niet is tussengekomen?

- 6.12 Dat Vemedia zich niet op rechtsverwerking kan beroepen omdat de merkhoudster Versailles niet is tussengekomen heeft PK voor het eerst aangevoerd tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep. Daartegen heeft Vemedia bezwaar gemaakt. Al vanwege strijd met de twee-conclusie-regel kan dit verweer tegen het beroep op rechtsverwerking niet tot vernietiging leiden. PK heeft nog wel gesteld dat dit verweer besloten ligt in grief 8. Dat staat er echter niet en valt er ook niet in te lezen.
- 6.13 Bovendien faalt dit verweer ook op inhoudelijke gronden. PK baseert de verplichting van de merkhoudster om tussen te komen op de tekst van het kopje boven artikel 2.23quater (nieuw) BVIE in de Nederlandse versie van het BVIE, dat luidt: “*Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure*”. Het hof volgt PK niet in dit standpunt. Artikel 2.23quater (nieuw) BVIE is (net als zijn voorgangerebepaling artikel 2.24 (oud) BVIE) de omzetting, voor de landen van de Benelux, van artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en moet daarom zoveel mogelijk conform die bepaling worden uitgelegd. Artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en het daarmee overeenstemmende artikel 16 UMVo moeten op hun beurt worden uitgelegd naar hun betekenis in hun verschillende taalversies, begrepen in het licht van het doel van beide regelingen en de context van die bepalingen binnen die regelingen.³ Artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en artikel 16 UMVo voorzien net als hun voorgangerebepalingen, artikel 9 van Merkenrichtlijn 1989⁴ respectievelijk artikel 53 GMVo 1994⁵ en artikel 54 GMVo 2009⁶, in een verweer in een inbreukprocedure tegen gebruik van een vermeend inbreukmakend teken. De tekst van die bepalingen wijst er niet op dat alleen de jongere merkhoudster zelf een beroep kan doen op dat verweer en dat die daartoe moet tussenkomen in een inbreukprocedure tussen de oudere merkhoudster en een licentienemer van de jongere merkhoudster. De bepalingen zijn namelijk geformuleerd als een algemene beperking van het recht van de oudere merkhoudster om gebruik van een jongere merk te

³ Vaste rechtspraak, zie bijv. HvJ EG 18 januari 1984, 327/82, ECLI:EU:C:1984:11 (*Ekro*), punt 11; en HvJ EG 9 november 2000, C-357/98, ECLI:EU:C:2000:604, (*Yiadam*), punt 26.

⁴ Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten.

⁵ Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk.

⁶ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gecodificeerde versie).

verbieden in een inbreukprocedure, ongeacht of de houder van het jongere merk partij is in die procedure. Het is ook juist de gebruiker van dat teken die belang heeft bij dit beroep op rechtsverwerking. Dat hoeft niet de merkhouder te zijn, dat kan ook zijn licentienemer zijn. In dat geval hebben zowel de licentienemer als de merkhouder er belang bij dat de licentienemer het betrokken merk kan gebruiken en zelf het daaraan verbonden tussenkomend recht kan invoeren. Het zou daarom niet logisch zijn als dat verweer slechts zou kunnen worden gevoerd door de jongere merkhouder zelf in de vorm van een tussenkomst van die merkhouder in die inbreukprocedure. In dat licht is de formulering van het kopje boven deze bepalingen in de Nederlandse taalversie van de richtlijn en de verordening onvoldoende om die bepalingen uit te leggen als enkel een recht van de jongere merkhouder om tussen te komen in de inbreukprocedure. Uit de Engelse en Duitse tekst van het kopje boven de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo volgt bovendien dat het bij dit verweer gaat om een tussenkomend recht ('intervening right' respectievelijk 'Zwischenrecht') en niet om het recht (laat staan de plicht) van de merkhouder om in de betrokken inbreukprocedure tussen te komen. Het gaat om een recht van de gebruiker van het jongere merk op co-existentie met een oudere merk dat door een omstandigheid aan de zijde van (de houder van) het oudere merk (zoals het vijf jaar gedogen van het jongere merk) tussenkomt na het oudere recht, dat normaal gesproken voor zou gaan. Deze uitleg van de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo wordt bevestigd door de consideransen van de richtlijn en verordening. Die bepalen dat ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoed, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd (overweging 29 Merkenrichtlijn 2015 en de voor zover relevant gelijkkluidende overweging 23 UMVo). Ook daaruit blijkt dat het gaat om een algemene beperking van het verzetsrecht van de oudere merkhouder tegen gebruik van een jonger merk, ongeacht of de jongere merkhouder partij is in de inbreukprocedure. Deze uitleg wordt daarnaast bevestigd doordat rechtsverwerking in de voorgangerbepalingen artikel 9 Merkenrichtlijn 1989 respectievelijk de artikelen 53 GMVo 1994 en 54 GMVo 2009 was geregeld als één verweer tegen zowel een nietigheidsactie als een inbreukactie van de houder van het oudere merk, en de Uniewetgever destijds in die bepaling nergens melding heeft gemaakt van een met dat verweer verbonden recht of plicht van de jongere merkhouder om tussen te komen. Bij geen van de opeenvolgende wijzigingen van deze eerdere bepalingen heeft de Uniewetgever ervan blijk gegeven dat hij deze regel materieel heeft willen wijzigen, zij het dat zij bij de Merkenrichtlijn 2015 en de Wijzigingsverordening 2015/2424⁷ is gesplitst in (i) een verweer tegen de nietigheidsactie en (ii) een daarnaar verwijzend verweer tegen de inbreukactie. Het hof is dan ook van oordeel dat het kopje boven zowel artikel 2.23quater (nieuw) BVIE als de Nederlandse tekst van de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo berust op een ongelukkige vertaling en de daaruit door PK getrokken gevolgtrekking niet kan dragen.

Ad b. depot te kwader trouw?

- 6.14 Vemedia heeft allereerst aangevoerd dat PK zich hierop te laat heeft beroepen. Dat betoog faalt. PK heeft zich hierop bij MvG beroepen. Dat is tijdig. Een partij mag nieuwe

⁷ Wijzigingsverordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.

stellingen en weren bij de MvG aanvoeren.

- 6.15 Bij de beoordeling of een depot te kwader trouw (artikel 2.2bis lid 2 BVIE) is verricht moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals die bestonden ten tijde van het depot, en met name met de wetenschap van de aanvrager betreffende voorgebruik door derden, het oogmerk van de aanvrager om het desbetreffende gebruik door derden voortaan te beletten en de omvang van de bescherming die de beide tekens ten tijde van de aanvraag (al) genieten. Dat de aanvrager wist of behoorde te weten dat een derde een merk gebruikt dat kan worden verward met het in te schrijven merk volstaat niet om kwade trouw aan te nemen. Eventueel verwarringsgevaar is slechts één van de in aanmerking te nemen relevante omstandigheden. Bij de beoordeling van het oogmerk is onder meer van belang of de aanvrager een legitiem doel heeft met het deponeren en of sprake is van commerciële logica gelet op de activiteiten van de aanvrager.⁸
- 6.16 Vast staat dat PK ten minste enige jaren het hieronder afgebeelde Merk 2 gebruikte voor voedingssupplementen en vitamines toen Vemedia haar hieronder afgebeelde LEEF VITAAL merk deponeerde voor voedingssupplementen en vitaminepreparaten.

LUCOVITAAL® *Leef vitaal*

Ook als zou moeten worden aangenomen dat er zodanige overeenstemming tussen deze merken is dat sprake zou zijn van verwarringsgevaar, is dat onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van een depot te kwader trouw door Vemedia in 2007. Vaststaat dat Vemedia dit merk heeft gedeponerd om het daadwerkelijk te gebruiken en het ook daadwerkelijk (heeft) gebruikt sinds 2007. Ook staat vast dat haar rechtsvoorgangster in 2006 een merk had gedeponerd waarvan de woorden LEEF en VITAAL en een figuratief element tussen die woorden, namelijk een gestileerd poppetje met boven die woorden uitgestrekte armen, onderdeel uitmaakten. Verder heeft Vemedia, onder overlegging van stukken waaruit dat gebruik blijkt, gesteld dat haar rechtsvoorgangster in 2007 al geruime tijd voor voedingssupplementen en daarmee verwante producten tekens gebruikte die eindigden op het woord vitaal, zoals Garlic vitaal (vanaf 1998), 50+ vitaal en Slank vitaal (vanaf 1997), waarbij het laatste teken werd gebruikt in combinatie met een foto van (het silhouet van) een (vitale) vrouw met opgeheven armen, zoals hierna afgebeeld:



⁸ HvJ EU, 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361 (*Lindt & Sprüngli*), 27 juni 2013, C-320/2012, ECLI:EU:C:2013:435 (*Malaysia Dairy*) en 12 september 2019, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724 (*Koton*).

Voorts heeft Vemedia stukken overgelegd waaruit blijkt dat de gebruikte tekens Slank Vitaal, waaronder het eerste hiervoor afgebeelde woord-/beeldteken (in 1997 en 2003), Garlic vitaal en 50+ vitaal (in 1998) als merken zijn gedeponereerd. Dit alles heeft PK niet (voldoende gemotiveerd) betwist. Het hof is dan ook van oordeel dat Vemedia een legitiem doel had bij het depot, dat dit ook paste bij de al jaren door haar gebruikte en gedeponereerde tekens voor identieke of overeenstemmende waren, en dat daarmee sprake was van een begrijpelijke commerciële merkstrategie. Dat de vormgeving van het beeldelement is aangepast doet daar niet aan af. Ook is het hof met Vemedia van oordeel dat het overeenstemmende woord vitaal beschrijvend is voor voedingssupplementen en vitamines die immers als kenmerk hebben dat zij bestemd zijn om vitaliteit te bevorderen en dat dat woord in de praktijk ook regelmatig gebruikt wordt voor of in verband met die waren. Dit woord is dan ook niet of weinig bepalend voor het, bij de vraag naar verwarringsgevaar in aanmerking te nemen, totaalbeeld van die tekens. Bovendien vertonen de overige elementen van de respectieve merken van partijen (de woorelementen Luco en Leef en de poppetjes), ook als overeenstemming zou worden aangenomen, duidelijke verschillen, zodat niet kan worden aangenomen dat Vemedia met haar LEEF VITAAL merk zo dicht mogelijk bij de Merken is gaan zitten. Ten slotte is niet gesteld, althans niet voldoende onderbouwd dat de Merken 1 en 2, althans Merk 2 met het beeldelement in 2007 al dusdanig intensief waren gebruikt dat zij een grote beschermingsomvang hadden, laat staan bekend waren. Alles in aanmerking nemende is het hof daarom van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat Vemedia het LEEF VITAAL merk in 2007 te kwader trouw heeft gedeponereerd, zodat dit verweer tegen het beroep op rechtsverwerking faalt.

Ad c. het gewijzigde gebruik sinds 2019 is niet gedoogd?

- 6.17 Allereerst rijst de vraag of een wijziging in de wijze van gebruik van een merk nadat het aanvankelijk gebruik vijf jaar is gedoogd in de weg kan staan aan een geslaagd beroep op “merkenrechtelijke” rechtsverwerking. Naar het oordeel van het hof is dat om de volgende redenen niet het geval.
- 6.18 In het huidige artikel 2.23quater BVIE is bepaald dat voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking (slechts) vereist is dat het jongere merk niet (meer) nietig kan worden verklaard op grond van (in dit geval) artikel 2.30septies lid 1. Daarvan is sprake indien en voor zover het gebruik voor de waren en/of diensten waarvoor het *is ingeschreven* is gedoogd gedurende meer dan vijf jaar. Ook hier geldt dat deze bepalingen moeten worden uitgelegd conform de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 en dat deze bepalingen en de daarmee gelijkkluidende artikelen 16 en 61 UMVo moeten worden uitgelegd in het licht van hun context binnen die respectieve regelingen. Uit de bewoording van deze bepalingen volgt niet dat de daarin geregelde rechtsverwerking slechts betrekking heeft op het gedogen van het jongere merk in het kader van een specifieke vormgeving, zoals gebruik op een specifiek vormgegeven verpakking, met als gevolg dat de houder van het oudere merk zich nog steeds zou kunnen verzetten tegen bijvoorbeeld gebruik van datzelfde jongere merk op een anders vormgegeven verpakking.
- 6.19 Indien het merk in het geheel niet is gebruikt of gedoogd voor een deel van de waren waarvoor het is ingeschreven kan het merk in zoverre nog wel nietig worden verklaard. Daarbij is de omschrijving van de waren of diensten in het depot/de registratie bepalend. Op welke wijze het merk voor de in het depot omschreven waren of diensten is gebruikt is voor de toepassing van deze bepaling daarom niet relevant. Een nietigverklaring moet

een merk in zijn geheel betreffen en kan wel slechts een deel van de waren of diensten betreffen waarvoor het is ingeschreven, maar het is niet toelaatbaar binnen een categorie waren of diensten een differentiatie aan te brengen (vgl. de omzetting van richtlijnbevestigingen in artikelen 2.2quater en 2.30 nonies leden 1, 2 en 3 (nieuw) BVIE, artikel 2.30 (oud) BVIE). Een depot kan door partiële nietigverklaring niet in zoverre worden gewijzigd dat het teken zelf of de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven bijvoorbeeld door een disclaimer worden gewijzigd.⁹ Als bepalend zou zijn welk gebruik binnen de ingeschreven waren of diensten (categorie) is gedoogd zou dat tot de consequentie leiden dat na vijf jaar gedogen een merk niet meer nietig verklaard zou kunnen worden voor dat specifieke gedoogde gebruik van het merk voor die waren/diensten, maar nog wel voor ander gebruik voor die waren/diensten. Dan zou het merk nietig kunnen worden verklaard voor alle waren en diensten voor zover niet gebruikt op de in de gedoogperiode gebruikte wijze. Nog daargelaten dat een eenduidige omschrijving van dat gebruik problemen kan opleveren, zou daardoor het depot op ontoelaatbare wijze worden gewijzigd. Een andere opvatting zou tot onzekerheid leiden die niet verenigbaar is met het registratiesysteem van het merkenregister en die de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 nu juist proberen te voorkomen. Dat geldt te meer nu de rechtsverwerking afhankelijk is van het bewust gedogen door de houder van het oudere merk, hetgeen ook nog eens een subjectief weten aan de zijde van die merkhouder vereist. Het komt regelmatig voor dat een merk op verschillende manieren wordt gebruikt, zowel tegelijkertijd als in verschillende periodes. Ook het LEEF VITAAL merk is op verschillende manieren gebruikt, niet alleen vanaf september 2019, maar ook in de periode tot eind 2019. Dat is allemaal niet relevant zolang het maar gedoogd is voor de ingeschreven waren of diensten (op welke manier dan ook). Dat de regeling over rechtsverwerking wegens gedogen juist ten behoeve van de rechtszekerheid in het leven in geroepen blijkt ook uit de hiervoor al aangehaalde overweging 29 van de Merkenrichtlijn 2015 (en de voor zover relevant gelijklopende overweging 23 UMVo), waarin is bepaald:

(29) Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.

- 6.20 In de eerdere regelingen van de Merkenrichtlijn en de GMVo (en de artikelen 2.24 en 2.29 van oudere versies van het BVIE) is het bovenstaande minder duidelijk verwoord en is de koppeling tussen de artikelen niet gelegd, omdat rechtsverwerking destijds was geregeld als één en hetzelfde (geformuleerde) verweer tegen zowel nietigheidsactie als inbreukvordering (zie hiervoor onder 6.13). Daar echter ook toen al gold dat het niet is toegestaan (door een disclaimer) een wijziging aan te brengen in de waren en diensten waarvoor een merk is ingeschreven en met deze artikelen werd beoogd de rechtszekerheid te bevorderen, is aan te nemen dat het bovenstaande ook toen gold. In de considerans van de Merkenrichtlijn 1989 wordt ook uitdrukkelijk overwogen dat deze bepalingen nodig zijn ter wille van de rechtszekerheid. Verder geldt ook op dit punt dat uit de wordingsgeschiedenis van de Merkenrichtlijn 2015 en de Wijzigingsverordening 2015/2424 niet blijkt dat de Uniewetgever de wil had om de regels over rechtsverwerking materieel te wijzigen. In het voorstel van de Europese Commissie voor de

⁹ Vgl. HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (*Postkantoor*), rov. 113-117 en HR 17 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV0657 (*Erotisch huishoudtextiel*).

Wijzigingsverordening 2015/2424 (COM (2013)162 van 27 maart 2013) volstaat de Commissie met een verwijzing in het algemeen naar haar wens naar vereenvoudiging en verduidelijking.

- 6.21 Het beroep van PK op de woorden “*vast en langdurig gebruik*” in het *Bud/Anheuser-Busch* arrest van het HvJ EU¹⁰ kan haar niet baten. In dat arrest gaat het om de betekenis van het begrip *gedogen*, terwijl uitgangspunt was dat in de voorgelegde casus sprake was van vast en langdurig gebruik door een derde. Over de betekenis van het begrip *gebruik* laat het HvJ zich niet uit. Bovendien staat in dit geschil vast dat Vemedia vanaf 2007 vast en langdurig gebruik heeft gemaakt van haar LEEF VITAAL merk voor vitaminen en voedingssupplementen en dat PK dat gebruik meer dan vijf jaar heeft gedoogd. Dat brengt mee dat sprake is van rechtsverwerking, zelfs als daarvoor vereist zou zijn dat het merk in die vijfjaarsperiode steeds op eenzelfde wijze (zoals kennelijk PK het woord *vast* interpreteert) gebruikt is voor die waren. Zoals hiervoor uiteengezet, kan daarna de nietigheid van dat jongere merk niet meer worden ingeroepen voor die waren en kan de oudere merkhouder zich ook niet meer tegen het gebruik daarvan verzetten, ook al wijzigt daarna de wijze van gebruik door bijvoorbeeld gebruik van het jongere merk op een anders vormgegeven verpakking.
- 6.22 Het bovenstaande leidt ertoe dat het beroep van Vemedia op rechtsverwerking al op grond van het bovenstaande slaagt en grief VIII faalt. Het hof merkt overigens op dat uit door Vemedia overgelegde, niet betwiste producties blijkt dat Vemedia in de gedoogperiode 2009-2014 haar LEEF VITAAL merk ook anders en prominenter gebruikte dan op verpakkingstekens 1, namelijk in haar promotiemateriaal en op haar website. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat niet gesproken kan worden van wezenlijke wijziging van het gebruik door Vemedia.

Inbreuk ondanks rechtsverwerking?

- 6.23 De grieven II tot en met VII richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Vemedia door het gebruik van verpakkingstekens 2 geen inbreuk maakt op, begrijpt het hof, de (jongere) Merken 3 tot en met 6. Voorts beroept PK zich in dit hoger beroep op de Merken 7 en 8 die pas in juli en augustus 2022 (kort voor het nemen van de MvG) zijn aangevraagd. Zij stelt dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub b en sub c BVIE en artikel 9 lid 2 sub b en sub c UMVo (hierna ook: inbreuk sub b respectievelijk inbreuk sub c). In dit verband richten de grieven zich ook tegen het oordeel van de rechtbank dat de Merken 4 en 6 een beperkt onderscheidend vermogen hebben en stelt PK dat de merken 4, 6, 7, en 8, althans 4 en 6, bekend zijn.
- 6.24 Bij de vraag of sprake is van een inbreuk sub b moet in het algemeen beoordeeld worden of het vermeend inbreukmakend teken en het ingeroepen merk overeenstemmen en, vervolgens, of zij zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het relevante publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Het gaat er met name om of het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.¹¹ Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het merk bij het

¹⁰ HvJEU 22 september 2011, C-482/09, ECLI:EU:C:2011:605.

¹¹ HvJEU 22 juni 2000, C-425/98, EU:C:2000:339 (*Marca Mode*), punt 33.

relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden omvatten met name de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, de mate van overeenstemming van de betrokken waren en/of diensten en de mate van - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Een zekere mate van overeenstemming van het teken en het merk en een zekere mate van overeenstemming van de waren of diensten zijn cumulatieve voorwaarden.¹²

- 6.25 Om inbreuk sub c aan te nemen moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:
- i) het teken en het merk zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
 - ii) het merk is bekend;
 - iii) het relevante publiek legt een verband tussen het teken en het merk;
 - iv) door gebruik van het teken wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
 - v) er is geen geldige reden voor het gebruik van het teken.
- 6.26 Of het relevante publiek een verband tussen het teken en het merk legt - dat wil zeggen dat het teken het merk in gedachten oproept - dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.
- 6.27 Allereerst zal het hof onderzoeken of en zo ja, in welke mate de verpakkingstekens 2 en elk Merk in de perceptie van het relevante publiek overeenstemmen, zoals voor beide vormen van inbreuk is vereist.
- 6.28 Als uitgangspunt geldt dat het Relevante Publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument van de betrokken waren en diensten. Daar voedingssupplementen en vitamines bestemd zijn voor het grote publiek gaat het hof in dit geval uit van het grote publiek. Gelet op de waren, die eenvoudig te koop zijn in drogisterijen voor prijzen variërend van (behoudens Gluco/chondro dat ongeveer 37,70 respectievelijk 32,- kost) 5,95 tot 25,80 per potje met een hoeveelheid voor één tot ongeveer drie maanden (en vaak nog minder omdat er voortdurend aanbiedingen zijn, zoals 2 voor de prijs van 1), gaat het hof uit van een gemiddeld aandachtsniveau. Daar het gaat om voedingssupplementen en vitamines, die invloed hebben op (specifieke) functies van het lichaam en daarom met enige zorgvuldigheid zullen (moeten) worden geslikt en uitgezocht, is geen sprake van een lager aandachtsniveau. Indien zou moeten worden aangenomen dat een deel van het publiek een hoger aandachtsniveau zou hebben omdat dat bijzonder gezondheidsbewust publiek is, geldt dat het publiek met het laagste, dus een gemiddeld aandachtsniveau als uitgangspunt moet worden genomen. Het bovenstaande geldt ook indien er vanuit zou moeten worden gegaan dat Vemedia zich in het bijzonder richt op vrouwen vanaf 50 jaar, zoals Vemedia stelt, maar PK betwist.
- 6.29 Omdat PK haar recht verwerkt heeft om tegen het LEEF VITAAL merk op te treden en op grond van artikel 2.20 lid 2 aanhef BVIE en artikel 9 lid 2 aanhef UMVo geldt dat een jonger merk niet kan worden tegengeworpen aan een ouder merk¹³, dient het hof te

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156 (*Equivalenza*).

¹³ Zie overweging 12 bij Wijzigingsverordening 2015/2424: "Ter wille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met het voorrangsbeginsel, op grond waarvan een ingeschreven ouder merk voorrang krijgt op later ingeschreven merken, moet worden bepaald dat de

beoordelen of de combinatie van de overige elementen van de verpakkingstekens 2 - dus zonder het LEEF VITAAL merk - (hierna ook: de overige elementen) zodanig overeenstemt met de Merken dat verwarringsgevaar en/of voormeld verband kan worden aangenomen, alsmede, zo nodig, of aan de overige vereisten voor een inbreuk is voldaan.

- 6.30 PK heeft aangevoerd dat hier, net als bij de vergelijking tussen een teken en een merk dat niet onderscheidende elementen bevat, het zogeheten wegdenkverbod geldt: de niet onderscheidende elementen van het merk mogen bij de overeenstemmingsvraag niet worden weggedacht bij de vergelijking tussen de totaalindrukken van teken en merk. Op dezelfde manier zou het LEEF VITAAL merk volgens PK niet mogen worden weggedacht bij de hier te verrichten vergelijking. Het hof volgt PK hier niet in. Anders dan de niet onderscheidende elementen van het door eiser in een inbreukzaak ingeroepen merk gaat het hier bij het LEEF VITAAL merk om een eigen merk van gedaagde, dat deze zonder meer mag gebruiken op grond van merkenrechtelijke rechtsverwerking en, als het gaat om de Merken 3 tot en met 8, omdat dat LEEF VITAAL merk ouder is. Aan het recht dat eigen merk te mogen gebruiken zou afbreuk worden gedaan als dat eigen merk niet zou moeten worden weggedacht bij de vergelijking tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken van PK.
- 6.31 De met de Merken te vergelijken verpakkingstekens 2 zijn een doosje en een potje. Het doosje bestaat, voor zover relevant, uit een wit vlak met een beschrijvende tekst over het aangeboden product met daarboven een gekleurd vlak. Boven het gekleurde vlak bevindt zich een gele band en daaronder twee smalle banden in wit en in de kleur van het vlak, althans een daarop gelijkende kleur. Daaronder bevindt zich een donker blauwe band die aan beide zijden trechtersvormig uitloopt. In het witte vlak bevindt zich een blauw vierkant met tekst, een grote pil en een kleine halve cirkel in dezelfde kleur als het grotere vlak aan de bovenkant. Behalve de gele band zijn al de banden en vlakken rechts en links ongelijk van hoogte. Dit totaalbeeld is licht en ongelijkmatig, met een kleuraccent aan de bovenkant. Het potje bestaat uit dezelfde elementen, met dien verstande dat de gele band en de donkere in trechtersvorm uitlopende band ontbreken. Het vertoont echter dezelfde ongelijkmatigheden en heeft dezelfde totaalindruk, wat nog wordt versterkt door het grote witte plastic potje en de lichtblauwe plastic dop.
- 6.32 De Merken 1, 2, 3 en 5 vertonen geen enkele overeenstemming met deze verpakkingstekens 2 omdat zij alleen maar bestaan uit het woord LUCOVITAAL, al dan niet met het poppetje, terwijl in de vergelijking het LEEF VITAAL merk bij de verpakkingstekens buiten beschouwing moet blijven. PK lijkt zich ook niet (meer) op de Merken 3 en 5 te beroepen (vgl. punt 3.21 MvG).

handhaving van aan een Uniemerken verbonden rechten geen afbreuk doet aan rechten die houders vóór de datum van indiening of voorrang van het Uniemerken hebben verkregen. Dit is in overeenstemming met artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994”, en de toelichting van de Europese Commissie bij haar voorstel voor Wijzigingsverordening 2015/2424 (COM (2013)161 def van 27 maart 2013): “Neither the Regulation nor the Directive contains a clear rule stating that the trade mark proprietor cannot successfully invoke his rights against the use of an identical or similar sign which is already the subject of an earlier right. In line with Article 16(1) of the TRIPS Agreement, Article 9 of the Regulation is amended to clarify that infringement claims are without prejudice to earlier rights”.

- 6.33 De Merken 4, 6, 7 en 8 bestaan voornamelijk uit een donkerblauw/zwart vlak (bij Merk 6 het etiket op het potje) met aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel waarin zich Merk 2 (het woord LUCOVITAAL en het poppetje) bevindt, met het poppetje in rood uitgevoerd en een zilveren lijn om de halve cirkel en, bij Merken 6 en 7, ook een zilveren lijn aan de onderkant van het vlak. In merk 4 staat bovendien het woord RESCUE in het blauwe vlak en in merk 8, de afbeelding van een buitenverpakking, bevindt zich tekst over het product in witte letters en in twee rode balkjes in het donkerblauwe vlak. Merk 6 is verder (een beeld van) een rood potje. Voor de totaalindruk van al deze Merken 4, 6, 7 en 8 is, zoals ook PK stelt (punt 3.22 MvG), Merk 2 met het woord LUCOVITAAL en het rode poppetje, telkens in de witte (bijna) halve cirkel, het dominerende en onderscheidende element. De overige elementen, namelijk het donker(blauw)e vlak, de zilveren lijnen, een donkerrood potje met zilveren dop in Merk 6 en de witte tekst die (kenmerken van) het product beschrijft in Merken 4 en 8, zijn naar het oordeel van het hof op zichzelf niet onderscheidend. De combinatie van deze elementen met de halve cirkel met Merk 2 is rustig, gelijkmatig en geordend. De kleurstelling wijkt in alle opzichten af van de kleurstelling in de verpakkingstekens 2 en is ten opzichte van die verpakkingstekens 2 diapositief: de Merken 4, 6, 7 en 8 hebben aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel in een verder donkerblauw/zwart vlak met witte letters, terwijl de verpakkingstekens 2 aan de bovenkant een betrekkelijk donker kleurvlak hebben, met daaronder op het doosje een donkerdere band, boven een verder wit vlak met donkere belettering. De Merken 4, 6, 7 en 8 bevatten geen afbeelding van een pil.
- 6.34 De totaalindrucken van deze Merken 4, 6, 7 en 8, bepaald door Merk 2 met het rode poppetje in de (bijna) halve witte cirkel in een rustige context, wijkt zodanig af van voormelde totaalindrucken van de verpakkingstekens 2, gevormd door de overige elementen (zonder het LEEF VITAAL merk) in een afwijkende, diapositieve kleurstelling, met een prominent afgebeelde pil, dat er naar het oordeel van het hof geen sprake is van enige overeenstemming tussen deze Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2. Het hof kan de stelling van PK dat sprake is van dezelfde *look en feel* dan ook niet volgen. Dat PK concludeert tot overeenstemming is overigens met name gelegen in de door haar gestelde overeenstemming tussen Merk 2 en het LEEF VITAAL merk, welk laatste merk nu juist buiten beschouwing moet worden gelaten omdat PK daar niet meer tegen kan optreden.
- 6.35 Daar komt het volgende bij. Als er al enige overeenstemming zou moeten worden aangenomen dient de vraag naar de aanwezigheid van verwarringsgevaar vereist voor een inbreuk sub b en een verband (en zo nodig de overige voorwaarden) vereist voor inbreuk sub c beantwoord te worden. Bij die beoordeling is van belang dat de waren waarvoor de Merken (onder meer) zijn ingeschreven en de verpakkingstekens 2 zijn gebruikt identiek, althans (deels) in hoge mate overeenstemmend zijn. Voorts gaat het hof er veronderstellenderwijs van uit dat de Merken in Nederland en daarmee in (een aanmerkelijk deel van) de Benelux en de EU bekend zijn. Ook daarvan uitgaande is het hof om de volgende redenen van oordeel dat er toch geen sprake is van het vereiste verwarringsgevaar of verband. Doordat bij de vergelijking het LEEF VITAAL merk niet in aanmerking kan worden genomen omdat PK daartegen niet meer kan optreden en, wat de Merken 3 tot en met 8 betreft, omdat het ouder is, is de eventuele overeenstemming uitsluitend gelegen in niet-onderscheidende elementen (met name de beschrijvende teksten over het product in Merken 4 en 8) en in de witte (bijna) halve cirkel in de Merken enerzijds en het afgeronde gekleurde vlak aan de bovenkant in de verpakkingstekens 2 anderzijds. Deze niet-onderscheidende elementen leggen voor de

beoordeling van het verwarringsgevaar en het verband geen gewicht in de schaal. Door de verschillen tussen de ongelijkmatig afgeronde gekleurde vlakken in de verpakkingstekens 2 en de (perfecte bijna) halve cirkel in de Merken, de andere verschillen tussen Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2 en de (daardoor) sterk afwijkende totaalindrukken, is de overeenstemming tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken, zo al aanwezig, te gering om verwarringsgevaar of het vereiste verband aan te nemen. Daarmee kan geen sprake zijn van een inbreuk sub b en behoeft ook de vraag of aan de overige vereisten voor een inbreuk sub c is voldaan geen behandeling.

- 6.36 Het door PK overgelegde onderzoeksrapport van Dynamic Concepts Consultancy “Merkverwarring Lucovitaal/Leefvitaal” van november 2019 (productie 43 PK) kan niet tot een andere conclusie leiden, omdat daarbij een Vemedia-potje is getoond waarop het LEEF VITAAL merk is afgebeeld en het onderzoek juist daarop gericht is, terwijl PK zich daartegen niet (meer) kan verzetten. Er wordt na dat tonen eerst specifiek gevraagd of de respondent *het merk* kent, waarna ook nog eens een PK-potje wordt getoond en de respondent kan invullen of hij “de merken” al dan niet met elkaar zou verwarren:



Deze vragen zijn leidend. Dat geldt zowel voor de vraag die impliceert dat door het gebruik van verpakkingsteken 2 sprake is van *merk*gebruik als voor het tonen van een verpakking met het Merk naast het verpakkingsteken met het LEEF VITAL merk en de vraag of de respondent deze merken met elkaar (direct of indirect) zou verwarren in plaats van een open vraag naar het verwarringsgevaar op basis van alleen verpakkingstekens 2. Ook om die reden komt aan het rapport geen of weinig waarde toe.

- 6.37 Ook de stelling van PK dat Vemedia juist elf producten die gelijk zijn aan haar “hardlopers” (PK’s best verkopende producten) in de nieuwe verpakkingen 2 aanbiedt, kan niet tot een ander oordeel leiden. Nog daargelaten dat Vemedia betwist dat dit allemaal de hard(st)lopers van PK zijn, heeft Vemedia onbetwist gesteld dat PK ongeveer 115 verschillende vitaminen en voedingssupplementen in haar assortiment heeft en dat allerlei andere aanbieders deze producten, althans het merendeel daarvan (naast andere producten) ook aanbieden, zodat het niet vreemd is dat zij deze producten aanbiedt. Het staat Vemedia uiteraard vrij dezelfde goedlopende producten aan te bieden. In dit geval acht het hof het assortiment van Vemedia van onvoldoende belang om anders te oordelen over de vraag of sprake is van verwarringsgevaar of een verband. De omstandigheid dat verschillende aanbieders dezelfde producten in een afwijkende verpakking (naast elkaar) aanbieden kan overigens ook een reden zijn waarom het publiek juist denkt dat deze producten een verschillende herkomst hebben.

- 6.38 De stelling van PK dat Vemedia tevergeefs heeft geprobeerd om PK over te nemen acht het hof niet ter zake dienend. Waarom die vergeefse poging, waarvan niet gesteld is dat die bij het relevante publiek bekend is, voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het verband, waarvoor de perceptie van dat publiek bepalend is, van belang is, heeft PK niet onderbouwd.
- 6.39 Ten slotte zijn de voorbeelden die PK geeft van vermeende daadwerkelijke verwarring (producties 46-48 PK) geen reden om anders te oordelen. Deels gaat het om plaatsing van de producten van partijen in elkaars nabijheid in reclamefolders of in een winkel, waaruit zonder toelichting, die ontbreekt, geen verwarring door het relevante publiek blijkt. Verder gaat het om een zeer beperkt aantal gevallen van verwarring, die blijkens mededelingen van de desbetreffende consument is veroorzaakt door het gebruik van het LEEF VITAAL merk, althans waarbij de consument het LEEF VITAAL merk heeft waargenomen. Hieruit kan niet worden afgeleid dat verwarring is te duchten door het gebruik van de overige elementen van verpakkingstekens 2.
- 6.40 Het bovenstaande brengt mee dat de grieven II tot en met VII falen. Grief I, waarmee PK de rechtbank verwijt dat de feitenvaststelling te beperkt is, kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden, omdat het hof de feiten hiervoor onder 3 opnieuw heeft vastgesteld. Bovendien staan de stellingen van PK waarmee zij de feiten aangevuld wil zien, althans de relevantie daarvan, niet vast tussen partijen.

Conclusie en proceskosten

- 6.41 De conclusie is dat het hoger beroep van PK niet slaagt. Daarom zal het hof het vonnis bekrachtigen. PK is dus terecht veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg, zodat grief IX, gericht tegen die proceskostenveroordeling, ook faalt. De vordering van PK tot terugbetaling van al hetgeen zij heeft betaald ter uitvoering van het bestreden vonnis (vordering G) moet worden afgewezen.
- 6.42 Het hof zal PK als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep. PK heeft gevorderd Vemedia in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv te veroordelen. Zij heeft een kostenspecificatie (productie 35 V) overgelegd, waarin zij het salaris van haar advocaten heeft gespecificeerd tot een bedrag van € 39.718,-- en haar verschotten in hoger beroep tot een bedrag van € 874,-- (inclusief griffierecht).
- 6.43 Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (*LMR*), ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in hoger beroep is aan te merken als een normale bodemzaak waarvoor de vergoeding voor de redelijke en evenredige kosten van de advocaten in de toepasselijke indicatietarieven in IE zaken gerechtshoven is bepaald op maximaal 20.000,--. Het hof acht dit bedrag redelijk en evenredig en zal het salaris van de advocaten in de zaak tussen PK en Vemedia daarop begroten. Daar niet blijkt dat Vemedia extra kosten heeft gemaakt in de zaak tegen PK Benelux zal het hof in die zaak de proceskosten vaststellen op nihil.

7. Beslissing

Het hof:

in de zaak tussen PK Benelux en Vemedia

- verklaart PK Benelux niet-ontvankelijk in haar hoger beroep tegen het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 februari 2022;
- veroordeelt PK Benelux in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Vemedia vastgesteld op nihil;

In de zaak tussen PK en Vemedia:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 februari 2022;
- wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde;
- veroordeelt PK in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Vemedia vastgesteld op € 874,-- aan verschotten en € 20.000,-- aan salaris voor de advocaat;
- verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, P.H. Blok en H.M.H. Speyart van Woerden en in het openbaar uitgesproken op 19 september 2023 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. J.C.H. van Manen
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

