



beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel

Zaak-/rekestnummer: 430364 KG RK 13-1355

Uitspraak: 22 juli 2013

BESLISSING van de voorzieningenrechter op het op 19 juli 2013 ontvangen verzoekschrift ex art. 1019 e Rv van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **GALL & GALL B.V.**,
gevestigd te Zaandam,
verzoekster,
advocaat mr. D.Haije te Amsterdam,

Het verzoekschrift is gericht tegen:

handelend onder de naam Supermarkt Marconiplein, tevens handelend
onder de naam **Call & Call**,
wonende te Rotterdam, verweerder.

Het verzoekschrift strekt tot het, ex parte, geven van een onmiddellijke voorziening bij
voorraad houdende een bevel om een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom te
beëindigen.

De beoordeling

Verwezen wordt naar aangehecht verzoekschrift.

Voorshands is aannemelijk dat sprake is van inbreukmakend handelen van verweerder met
betrekking tot de door verzoekster gevoerde merkrechten, terwijl aan een sommatie om de
inbreuk te beëindigen geen gehoor is gegeven.

Het verzoek is als na te melden toewijsbaar.

De beslissing

De voorzieningenrechter,

1. beveelt verweerder binnen vijf werkdagen na betekening van deze beslissing iedere in-
breuk op de **GALL & GALL** merken en **GALL & GALL** handelsnaam, meer in het bijzon-
der door het gebruik van het **CALL & CALL**- teken als nader in het verzoekschrift om-
schreven te staken en gestaakt te houden;

2. veroordeelt verweerder tot betaling aan verzoekster van een dwangsom van € 2.500,- voor
iedere dag of gedeelte van een dag dat verweerder in strijd handelt met het onder 1. gegeven
bevel, met een maximum van te verbeuren dwangsommen van € 50.000,-;

3. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

4. bepaalt dat de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld binnen drie maanden na betekening van deze beschikking aan verweerder;

5. wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beslissing is gegeven door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter.



Voor EERSTE GROSSE uitgegeven aan

Mr. *D. Haije*

advocaat,

De griffier,

Mr. ~~nee~~





HOOGENRAAD

& HAAK

advertising+IP
advocaten

Zaak 430 364

Rekest nr. 13-1355

**VERZOEKSCRIFT TOT HET TREFFEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE
VOORZIENING BIJ VOORRAAD ZONDER OPROEPING VAN
GEREKWESTREERDE, OM INBREUKEN OP RECHTEN VAN
INTELLECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN EX ART 1019E RV**

Aan de Voorzieningenrechter
van de rechtbank Rotterdam

Verzoekster is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GALL & GALL B.V., statutair gevestigd te Zaandam en kantoorhoudende te (1506 MA) Zaandam, aan de Provincialeweg 11, hierna te noemen "Gall & Gall", voor deze zaak woonplaats kiezende te (1072 SB) Amsterdam aan de Jozef Israelskade 48-G, ten kantore van Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten, waarvan mr. D. Haije in deze zaak als advocaat optreedt en als zodanig wordt gesteld.

Gerekwestreerde is (), handelende onder de naam Supermarkt Marconiplein, tevens handelende onder de naam Call & Call, wonende te (3025 RN) Rotterdam aan de Rosenveldtstraat 29 en zaakdoende te (3027 HA) Rotterdam aan het Marconiplein 1-5, hierna te noemen "Call & Call";

1. INLEIDING

- 1.1. Dit ex parte verzoekschrift betreft een verzoek tot het treffen van een onmiddellijke voorziening tegen Call & Call, een eenmanszaak die zich bezig houdt met de exploitatie van een slijterij onder de naam "CALL & CALL". Met het gebruik van "CALL & CALL" maakt Call & Call inbreuk op de GALL & GALL-merken van Gall & Gall. Daarnaast maakt Call & Call daarmee inbreuk op de handelsnaamrechten van Gall & Gall.
- 1.2. Gall & Gall ondervindt onherstelbare schade wanneer de inbreuk zou voortduren, die onder meer is gelegen in afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Gall & Gall. Middels dit verzoekschrift wordt dan ook verzocht om de inbreuk zo spoedig mogelijk te beëindigen.

2. FEITEN

Achtergrondinformatie Gall & Gall

- 2.1. Gall & Gall is marktleider in Nederland op het gebied van drankenspecialiteiten. Zij exploiteert een zeer bekende keten van slijterijen. Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt

overgelegd als **productie 1**. Het bedrijf werd in 1884 opgericht en maakt sinds 1989 deel uit van het Ahold-concern. Gall & Gall heeft meer dan 550 winkels, verspreid over heel Nederland. Gall & Gall onderhoudt en versterkt haar bekendheid en reputatie door middel van intensieve reclamecampagnes.

2.2. Sinds jaar en dag gebruikt Gall & Gall voor haar producten en diensten het merk GALL & GALL. Haar eerste merkregistratie dateert al van 1971. Hierna volgden nog diverse andere merkregistraties. De volgende merken liggen aan het verzoek in deze procedure ten grondslag:

- i. Benelux woordmerk GALL & GALL met inschrijvingsnummer 0019659 en registratiedatum 26 maart 1971 voor waren en diensten in de klassen 33 en 32;
- ii. Benelux woordmerk GALL & GALL met inschrijvingsnummer 0155443 en registratiedatum 3 december 1987 voor waren en diensten in de klassen 35, 36, 39 en 41;
- iii. Benelux woord-/beeldmerk GALL & GALL met inschrijvingsnummer 0438119 en registratiedatum 18 december 1987 voor waren en diensten in de klassen 32, 33, 34, 35, 36, 39 en 41;



- iv. Benelux woord-/beeldmerk GALL & GALL met inschrijvingsnummer 0822672 en registratiedatum 16 april 2007 voor waren en diensten in de klassen 16, 32, 33, 35, 36 en 43; en



- v. Benelux woord-/beeldmerk GALL & GALL met inschrijvingsnummer 0839534 en registratiedatum 13 februari 2008 voor waren en diensten in de klassen 16, 32, 33, 35, 36 en 43.



- 2.3. Kopieën van de merkregistraties (de "GALL & GALL-Merken") worden overgelegd als **producties 2 t/m 6**.
- 2.4. Gezien het grote marktaandeel van Gall & Gall en het langjarige, intensieve en landelijk gespreide gebruik van de GALL & GALL-Merken, zijn deze te beschouwen als bekende merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE.
- 2.5. Gall & Gall drijft al sinds 1920 zonder onderbreking haar onderneming onder de naam Gall & Gall (de "Gall & Gall-Handelsnaam"). De Gall & Gall-Handelsnaam wordt al bijna een eeuw gevoerd voor een onderneming die zich bezighoudt met de exploitatie van drankenspecialzaken.

Achtergrondinformatie Call & Call

- 2.6. Call & Call houdt zich bezig met de exploitatie van een drankenspecialzaak in Rotterdam, gevestigd in een winkelblok aan het Marconiplein. In hetzelfde winkelblok bevindt zich onder andere een supermarkt, een café en een eethuis. De winkels in het winkelblok, waaronder Call & Call, worden blijkens het Handelsregister geëxploiteerd door de eenmanszaak "Supermarkt Marconiplein". Gerekwestreerde, _____, is eigenaar van deze eenmanszaak (**productie 7**). Een aankoopbon waarmee bij Call & Call een fles Johnny Walker Red Label is gekocht wordt overgelegd als **productie 8**. Uit deze aankoopbon blijkt dat Call & Call valt onder de eenmanszaak Supermarkt Marconiplein.
- 2.7. Call & Call onderscheidt zich duidelijk door het gebruik van een opvallend neonbord op de gevel waarop de naam Call & Call prijkt in combinatie met het woord 'slijterij'.



Afbeelding gevel Call & Call d.d. 12 juli jl.

- 2.8. Call & Call is niet alleen op het Marconiplein in Rotterdam te vinden, maar ook online. Via de website www.justeat.nl kunnen bestellingen bij Call & Call geplaatst worden (productie 9). Op deze website gebruikt Call & Call hetzelfde logo als op de gevel aan het Marconiplein:

 **Call & Call Slijterij**
Marconiplein 5 - 3027 HA Rotterdam
Openingstijden:
Maandag: 10:00 - 23:00
Dinsdag: 10:00 - 23:00
» [Klik hier voor alle openingstijden](#)

Contact tussen Gall & Gall en Call & Call

- 2.9. In april 2013 constateerde Gall & Gall dat Call & Call het teken CALL & CALL is gaan gebruiken voor de exploitatie van een drankenspecialzaak. Aangezien e.e.a. een evidente inbreuk vormt op de merken- en handelsnaamrechten van Gall & Gall, ondernam Gall & Gall direct actie. Op

24 april 2013 sommeerde Gall & Gall Call & Call het gebruik van de naam Call & Call per direct te staken en gestaakt te houden (**productie 10**). Elke reactie bleef uit, waarna een tweede sommatie volgde op 14 mei 2013 (**productie 11**). Wederom volgde geen reactie. Gall & Gall heeft daarop de eigenaar van Call & Call, telefonisch benaderd. Call & Call heeft aangegeven geen gehoor te zullen geven aan de sommaties van Gall & Gall. De gevel van de slijterij aan het Marconiplein in Rotterdam ziet er dus nog precies hetzelfde uit, zo bleek afgelopen weekend. Ook op internet is Call & Call nog steeds terug te vinden. De inbreuk gaat dus door, en veroorzaakt voortdurend onherstelbare schade aan de GALL & GALL-Merken.

3. GRONDSLAG VAN HET VERZOEK: INBREUK OP MERKENRECHT EN HANDELSNAAMRECHT

Inbreuk merkenrecht

- 3.1. Het gebruik van het teken 'CALL & CALL' door Call & Call vormt een merkinbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 sub b, c en d van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom ("BVIE").
Verwarringsgevaar
- 3.2. Er bestaat grote visuele overeenstemming tussen de GALL & GALL-Merken en het teken 'CALL & CALL'. Het teken 'CALL & CALL' is immers in woord en logo nagenoeg identiek aan, of stemt althans sterk overeen met de GALL & GALL-Merken. Enkel de tweemaal gebruikte letters "C" en "G" verschillen van elkaar, maar dat verschil is in het totaalbeeld minimaal. Zeker nu deze beide letters qua vorm ook in hoge mate overeen stemmen. De overige elementen zijn identiek, inclusief het gebruik van het &-teken. Wat betreft de twee meest recente beeldmerken van Gall & Gall (inschrijvingsnummers 0822672 en 0839534) komt daar nog bij dat het gebruik van de wijnflessen in het Call & Call logo overeenstemt.
- 3.3. Ook de auditieve overeenstemming is groot. 'CALL & CALL' en GALL & GALL worden immers op vrijwel identieke wijze uitgesproken.
- 3.4. Begripsmatig lijken merken en teken van elkaar te verschillen. Dit verschil (indien aanwezig) is echter ruimschoots onvoldoende om de verregaande mate van visuele en auditieve overeenstemming te ontcrachten. Een globale beoordeling kan enkel tot de conclusie leiden dat de totaalindrukken van merk(en) en teken gelijk, dan wel in hoge mate overeenstemmend zijn.
- 3.5. Call & Call is een slijterij, net zoals Gall & Gall. De producten en diensten van Call & Call zijn identiek aan de waren en diensten waarvoor de GALL & GALL

merken zijn ingeschreven: onder andere alcoholhoudende dranken en exploitatie van slijterijen.

- 3.6. Gevolg is dat het gebruik van het teken 'CALL & CALL' voor de producten en diensten die Call & Call aanbiedt, leidt tot gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. De gemiddelde consument die producten bij een slijterij koopt zou kunnen denken dat de ondernemingen economisch aan elkaar verbonden kunnen zijn.

Ongerechtvaardigd voordeel

- 3.7. Gerekwestreerde trekt ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid van de GALL & GALL-Merken in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. Immers, Call & Call lift op ongerechtvaardigde wijze mee op de bekendheid van de GALL & GALL-Merken. Het publiek zal een verband leggen tussen merken en teken, en zal, zonder dat daar een grond voor is, menen dat de producten en diensten geleverd door Call & Call van eenzelfde hoge kwaliteit zijn als die van Gall & Gall.

Afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie van de GALL & GALL-Merken

- 3.8. De Gall & Gall-slijterijen opereren in het hogere segment van de markt en leveren kwalitatief hoogwaardige producten. De slijterij van Call & Call heeft duidelijk een andere (minder representatieve) uitstraling en doet daarmee afbreuk aan de zorgvuldig opgebouwde reputatie van de GALL & GALL-Merken. Ook aan het onderscheidend vermogen van de GALL & GALL-Merken wordt afbreuk gedaan door het gebruik van het 'CALL & CALL'-teken, nu de GALL & GALL-Merken door het gebruik van het teken 'CALL & CALL' minder geschikt worden om de waren en diensten van Gall & Gall als van haar afkomstig te identificeren, doordat door het gebruik van het teken de identiteit van de GALL & GALL-Merken afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. De schade die hierdoor wordt veroorzaakt is onherstelbaar.

Gebruik anders dan voor waren of diensten

- 3.9. Mocht U E.A. (ondanks het overwogene in HvJEU 11 september 2007, IEPT20070911 *Céline*) van oordeel zijn dat het gebruik door Call & Call van het teken 'CALL & CALL' niet is aan te merken als merkgebruik, dan dient dit gebruik te worden gekwalificeerd als 'ander gebruik' in de zin van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Ook hier geldt dat Call & Call met het gebruik van het teken 'CALL & CALL' zonder geldige reden meelift op de bekendheid van de GALL & GALL merken. Tevens brengt het gebruik van Call & Call als handelsnaam schade toe aan de GALL & GALL-Merken door afbreuk te doen aan hun onderscheidend vermogen en reputatie.

Handelsnaamrecht

- 3.10. Call & Call handelt door het voeren van de handelsnaam Call & Call onrechtmatig jegens Gall & Gall. Immers, het is Call & Call op grond van art. 5 Handelsnaamwet niet toegestaan de handelsnaam Call & Call te voeren, nu die handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Gall & Gall waardoor verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is. Gall & Gall is immers rechthebbende op de oudere Gall & Gall-Handelsnaam welke sinds 1920 rechtmatig, continue en intensief is gevoerd. Call & Call voert haar handelsnaam in ieder geval in Rotterdam (en via internet ook daarbuiten). Gall & Gall heeft minstens 9 vestigingen in Rotterdam. De aard van de ondernemingen is identiek; het zijn beide slijterijen. Het voorgaande resulteert in het feit dat verwarring bij het publiek te duchten is.
- 3.11. Voorts handelt Call & Call in strijd met art. 5a Handelsnaamwet. De handelsnaam Call & Call bevat immers (in dit geval: bestaat enkel uit) een aanduiding (Call & Call) die slechts in zeer geringe mate afwijkt van de oudere GALL & GALL-Merken. Hierdoor is bij het publiek verwarring te duchten over de herkomst van de waren.

4. WEREN CALL & CALL

- 4.1. Van Call & Call is geen inhoudelijk verweer bekend. Call & Call heeft laten weten niet onder de indruk te zijn van de sommaties van Gall & Gall en ontkent iedere vorm van inbreuk.

5. ONHERSTELBARE SCHADE EN SPOEDEISEND BELANG

- 5.1. Onmiddellijk optreden is gewenst om de schade voor Gall & Gall zo veel als mogelijk te beperken. Iedere dag dat de inbreuk voortduurt neemt de onherstelbare (reputatie)schade van Gall & Gall verder toe. Teneinde de schade te beperken in de periode tot aan een kort geding of bodemprocedure, heeft Gall & Gall derhalve een zwaarwegend en voldoende spoedeisend belang bij een ex parte verbod ten laste van gerekwestreerde.

6. EVENREDIGHEID

- 6.1. De verzochte maatregel is evenredig aangezien de inbreuk door Call & Call zeer evident is, het opheffen van de inbreuk relatief weinig belastend zou zijn voor gerekwestreerde en gerekwestreerde zich, na uitgebreid toegelicht op de inbreuk te zijn geweest, desondanks niet bereid heeft verklaard haar handelen te wijzigen. Elke dag dat de inbreuk voortduurt, lijdt Gall & Gall

schade. Gall & Gall heeft er daarom belang bij dat de inbreuk zo spoedig als mogelijk wordt gestaakt.

7. BEVEL

- 7.1. Gelet op hetgeen hierboven is gesteld, heeft Verzoekster er recht op en belang bij dat tegen Call & Call een ex parte bevel conform artikel 1019e Rv tot het staken van de inbreuk wordt uitgesproken.

8. NIET OPROEPEN GEREKWESTREERDE

- 8.1. Verzoekster verzoekt de voorzieningenrechter op het onderhavige verzoek te beslissen zonder Call & Call te horen (ex 1019e lid 1 Rv.).

9. BEVOEGDHEID

- 9.1. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam is bevoegd van dit verzoekschrift kennis te nemen gelet op het feit dat Call & Call gevestigd is in Rotterdam en de inbreuk zich mede voordoet in het arrondissement Rotterdam (artikel 102 Rv.).

VERZOEK:

- I. Call & Call te bevelen – bij beschikking uit te geven voor grosse – binnen twee werkdagen na betekening van de hierbij verzochte beschikking iedere inbreuk op de GALL & GALL-Merken en ieder met de GALL & GALL-Handelsnaam verwarringwekkend gebruik van handelsnamen te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, meer in het bijzonder door het gebruik van het 'CALL & CALL'-teken zoals in dit verzoekschrift omschreven te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;
- II. Gerekwestreerde te veroordelen tot betaling aan Verzoekster van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 2.500 (zegge: vijfentwintighonderd euro), althans een door de E.A. Voorzieningenrechter In goede justitie vast te stellen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Gerekwestreerde in strijd handelt met het bevel als verzocht onder I. met een maximum van EUR 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro), althans een door de E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen maximum;
- III. De termijn waarbinnen de eis in hoofdzaak moet zijn ingesteld als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 (zes) maanden na de in deze zaak te wijzen

beschikking, althans een zodanige termijn als de E.A. Voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt.

- IV. De beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren op de minuut en op alle dagen en uren.

Amsterdam, 19 juli 2013

Advocaten

.....
Deze zaak wordt behandeld door mrs. D. Haije en C.H.E. Fontaine van het kantoor Hoogenraad & Haak advocaten
E dh@hoogenhaak.nl en cf@hoogenhaak.nl Postbus 76780 1070 KB Amsterdam
T 020 305 3066 F 020 305 3066 M 06 4302 0709