

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 312922 / HA ZA 08-1903

### Vonnis van 24 augustus 2011

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**PEPSICO INC.**,  
gevestigd te New York, Verenigde Staten,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**FRITO-LAY TRADING COMPANY EUROPE GMBH**,  
gevestigd te Bern, Zwitserland
3. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**FRITO-LAY TRADING COMPANY GMBH**,  
gevestigd te Bern, Zwitserland,  
eiseressen,  
advocaat mr. K. Limperg, voorheen advocaat te 's-Gravenhage, thans te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht  
**LENG D'OR S.A.**,  
gevestigd te Barcelona, Spanje,  
gedaagde,  
advocaat mr. L.M. Bruins te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Pepsico en Leng-d'Or genoemd worden. Namens Pepsico is de zaak mede inhoudelijk behandeld door mr. M.J. van Loopik, destijds advocaat te 's-Gravenhage. Namens Leng-d'Or is de zaak inhoudelijk behandeld door mrs. T.F.W. Overdijk en H.J. Koenraad, advocaten te Amsterdam.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van 10 april 2008;
  - de conclusie van antwoord van 20 augustus 2008 met producties 1 t/m 12;
  - de brief van mr. Van Loopik van 29 augustus 2008 met het verzoek geen comparitie van partijen te bepalen;
  - de brief van mr. Overdijk van 2 september 2008 in reactie daarop;
  - het tussenvonnis van 3 september 2008 waarin een comparitie van partijen is gelast;
  - de e-mails van mr. Limperg van 2 december 2008 aan de griffier en de comparitierechter, de reactie daarop per e-mail van 3 december 2008 van mr. Koenraad aan de griffier en het antwoord op deze e-mailwisseling van de comparitierechter van 3 december 2008;

- 
- de beschikking van 4 december 2008 waarin de comparitie van partijen met pleitgelegenheid nader is bepaald op 1 april 2009;
  - de (ruim op voorhand toegezonden, maar op de comparitiezitting genomen) akte tot vermeerdering van eis alsmede reactie op de conclusie van antwoord van 1 april 2009 met producties 1 t/m 5;
  - de (eveneens ruim op voorhand toegezonden, maar op de comparitiezitting genomen) akte houdende reactie op de akte tot vermeerdering van eis alsmede reactie op de conclusie van antwoord van Leng-d'Or van 1 april 2009 met producties 13 t/m 18;
  - het proces-verbaal van de comparitie van partijen met pleitgelegenheid van 1 april 2009 met de daarin genoemde stukken, alsmede de daaraan gehechte pleitaantekeningen;
  - de brief van mr. Limperg namens beide partijen van 30 maart 2009, waarin kenbaar wordt gemaakt dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de over en weer op de voet van art. 1019h Rv. te vorderen proceskostenveroordeling van €25.000,-.

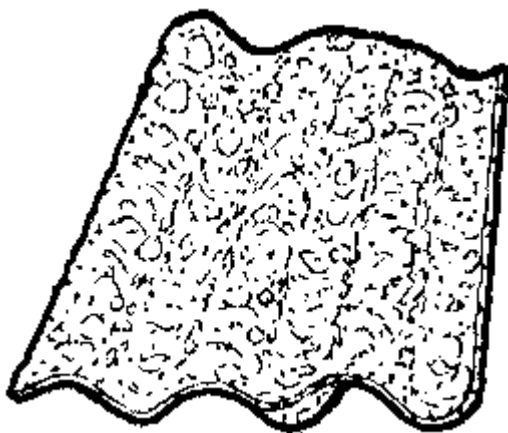
1.2. Vervolgens is de zaak een aantal keren aangehouden wegens schikkingsberaad van partijen. Toen dat geen minnelijke regeling opleverde, is vonnis gevraagd. Vonnis is nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Pepsico houdt zich onder meer bezig met het (doen) produceren van snackproducten.

2.2. Ook Leng-d'Or maakt haar (Spaanse) onderneming van productie van chips, zoutjes en aanverwante snackproducten.

2.3. Leng-d'Or is houdster van een internationale merkinschrijving voor een vormmerk (*marque plastique*) met Beneluxdesignatie, op 4 januari 1996 onder nummer 646256 ingeschreven na depot van 3 november 1995, voor waren in klasse 29, waaronder *pomme de terre*, *chips* en waren in klasse 30 (allemaal voedingsmiddelen) – hierna ook te noemen: het vormmerk. Het depot betreft een driedimensionaal vormmerk in de vorm van een golvend en globaal rechthoekig verlopend gevlekt oppervlak – door Leng-d'Or in de procedure aangeduid als *multigrain chip pellet*:



---

Deze merkinschrijving dateert van voor 1 januari 1996 en is daarom destijds in de Benelux niet op absolute weigeringsgronden getoetst.

2.4. Het vormmerk is door het Oostenrijkse merkenbureau geheel en door het Zwitserse merkenbureau gedeeltelijk (voor chips en aardappelen) geweigerd.

2.5. Ook het BHIM in Alicante heeft geweigerd een vergelijkbare vorm voor onder meer snacks afkomstig van eiseres sub 2 als Gemeenschapsmerk te registreren op grond van art. 7(1)(b) GemMVo. In haar afwijzende beschikking van 7 januari 2009 overweegt het BHIM onder meer het volgende:

Only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) ...

(...)

A shape is non-distinctive if it is a basic geometric shape or a combination of basic geometric shapes (...) The shape of the above mentioned 3-d application is a thin wavy square. The surface looks like a crispy deep-fried product, when considered in the light of the goods applied for in classes 29 and 30. The Office finds that this combination of simple geometric shapes is just a variant of common shape or a variant of a number of shapes in an area where there is a huge diversity of designs and therefore this shape does not sufficiently depart from the norm or custom of the snack-food sector and which is expected by the consumer (...)

(...) in order to support the Office conclusion, the examiner performed a brief search on the Internet on 16 December 2008 which reveals several snack-like foodstuffs in the shape of simple geometrical forms, in this case rectangular shapes.

Uit de *Notice of grounds for refusal* van 2 juni 2008 volgt nog dit:

The features of the shape of the mark applied for, taken alone or combined with each other, are not distinctive: the graphic representation depicts a wavy undulated square with a rough surface which can be easily recognised as a depiction of a snack-like foodstuff. The crinkles in the surface are not sufficiently distinctive features to endow the mark with a distinctive character.

Taken as a whole the mark applied for consists of no more than a combination of presentational features which are typical of the shape of the goods in question. This shape is not markedly different from various basic shapes for the goods at issue which are commonly used in the trade, but is simply a variation on those shapes. It follows that the shape in question cannot be sufficiently distinguished from other shapes commonly used for “snacks” and it will not enable the relevant public immediately and with certainty to distinguish the applicant’s goods from those of another commercial origin.

The 3-dimensional sign at stake is devoid of any distinctive character because it consists of a shape that the snacks in question may be found in, and that would not distinguish the goods of one trader from those of others. Various snack products can be found in a variety of shapes, including the applied for shape, but this shape is not, *prima facie*, distinctive as an indicator of origin. A consumer would merely see such a shape as a shape of the goods themselves

---

and would therefore not perceive it to be a sign, the primary purpose of which is to distinguish the goods of one particular trader from those of others.

2.6. Hetzelfde geldt voor een betrekkelijk recent Benelux vormmerkdepot van eiseres sub 2 voor onder meer snacks in klassen 29 en 30. Ook dit betreft dezelfde gegolfde vorm als het in deze procedure aan de orde zijnde vormmerk. Het BBIE overwoog in haar afwijzende beschikking van 8 juli 2008 onder meer als volgt:

De reden voor de weigering is de volgende:

*Het teken heeft geen onderscheidend vermogen. Het bestaat enkel uit een golfvorm. Een dergelijke aanduiding stelt de consument niet in staat de waren en diensten in klassen 29 en 30 van die afkomstig van een andere onderneming te onderscheiden. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b, BVIE.*

2.7. Ook de Engelse examiner adviseerde in september 2008 inschrijving van deze vorm voor snacks in Engeland te weigeren wegens gebrek aan onderscheidend vermogen:

Distinctiveness

Unfortunately, your mark would not be seen as a trade mark as it does not clearly distinguish your goods from those of other traders. This is because it does not have enough distinctive character due to the fact that it simply represents the shape of the goods e.g. potato chips/crisps or other snack foods based on flour or corn.

Consequently the average consumer without conducting an analytical examination would not be able to distinguish the goods from those of other traders.

It would therefore not be acceptable for registration and is likely to be objected to under section 3(1)(b) of the Act if you apply to register it.

### **3. Het geschil**

3.1. Pepsico vordert – samengevat en na vermeerdering van eis, waartegen door Leng-d’Or als zodanig geen bezwaar is gemaakt – primair nietigverklaring van het vormmerk voor de Benelux wegens gebrek aan elk onderscheidend vermogen (art. 2.28(1)(b) BVIE), subsidiair wegens *non-usus* (art. 2.26(2) BVIE), kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv, alles voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.2. Leng-d’Or voert verweer.

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

### **4. De beoordeling**

4.1. Krachtens art. 4.6(2) BVIE is deze rechtbank bevoegd van dit geschil kennis te nemen, nu de regels van art. 4.6(1) BVIE niet toereikend zijn ter bepaling van de territoriale bevoegdheid.

4.2. De nietigheidsvordering van Pepsico slaagt, waartoe als volgt wordt overwogen.

4.3. Krachtens vaste Europese rechtspraak<sup>1</sup> worden strenge eisen gesteld aan het onderscheidend vermogen van vormmerken, omdat deze rechtspraak veronderstelt dat het publiek vormen in beginsel niet als merk opvat. Volgens die rechtspraak kunnen vormmerken alleen van huis uit onderscheidend vermogen hebben, indien de betreffende vorm significant afwijkt van hetgeen gebruikelijk is in de markt, waarbij een variatie op een gebruikelijke vorm niet volstaat. In de Europese rechtspraak zijn geen voorbeelden voorhanden van vormmerken die van huis uit wel onderscheidend werden bevonden – dus afgezien van vormen die op het moment van depot al waren ingeburgerd.

4.4. Het vormmerk is onder meer ingeschreven voor aardappelen en chips. Chips (vervaardigd van onder meer aardappelen) bestaat – en bestond ook ten tijde van depot – al lang in verschillende vormen: rond, kegelvormig, ribbelformig, hartvormig, ringvormig, schroefvormig, driehoekig, rechthoekig en gegolfd. Pepsico betoogt met juistheid dat het vormmerk van Leng-d'Or daar niet significant van afwijkt. Het is een variatie op wat al bekend was en dat volstaat niet voor het vereiste onderscheidend vermogen. Aangenomen moet worden op grond van deze rechtspraak dat het publiek de vorm niet zal herkennen als een merk voor voedingsmiddelen, maar als de vorm van de waar.

4.5. Leng-d'Or verzet zich principieel tegen deze vaste jurisprudentielijn. Zij betoogt met een beroep op sociaal-wetenschappelijk, economisch en juridisch onderzoek dat de veronderstelling dat het publiek vormen niet als merk op zal vatten, onjuist is. Pepsico stelt daar evenwel terecht tegenover, dat het merkenrecht nu eenmaal Europees geharmoniseerd is, het HvJEU tot taak heeft de merkenrechtelijke normen uiteindelijk beslissend uit te leggen, daar een duidelijke en consistente lijn in heeft gekozen voor wat betreft het onderscheidend vermogen van vormmerken, welke lijn nationale rechters hebben te volgen. Bedoeld verzet van Leng-d'Or kan haar derhalve niet baten.

4.6. Daarnaast stelt Leng-d'Or dat haar vormmerk wel significant zou afwijken van de rest van de markt, maar dat wordt gepasseerd. Gegeven hetgeen als substantieel deel van de rest van de markt is gepresenteerd (prods. 2, 13 en 14 van Leng-d'Or) moet worden geoordeeld dat het vormmerk tussen deze uiteenlopende vormen – waarvan niet bestreden is dat deze er ten tijde van het depot van het vormmerk ook al waren – niet opvalt als onderscheidend (ook al was er op de Beneluxmarkt op bedoeld depotmoment wellicht niet een chipsvorm in *precies* die van het vormmerk voorhanden). Zoals Pepsico zelf terecht aangeeft, zal zij op de door Leng-d'Or als prod. 15 overgelegde eigen zoutjesvormmerken van Pepsico alleen met succes een beroep kunnen doen, *voor zover deze van aanvang af onderscheidende kracht hadden, danwel ten tijde van depot kennelijk waren ingeburgerd* (onder verwijzing naar V.zr. Rb. Utrecht 1 april 2004, IER 2004/58 (Bugles-zoutjes)). Van onderscheidend vermogen van aanvang af met betrekking tot het vormmerk is geen sprake naar het oordeel van de rechtbank en uit de stellingen van Leng-d'Or zelf met betrekking tot

<sup>1</sup> HvJ EG 29 april 2004 C-456/01, C-457/01, C-468/01 t/m C-474/01 (afwastabletten), HvJEG 7 oktober 2004, C-136/02 (Maglite), HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04 (Sisi-Werke/BHIM), HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05 (Werther's Echte).

---

het (in haar ogen voldoende begin van handhavend) gebruik volgt al dat van ingeburgerd zijn van het vormmerk ten tijde van depot geen sprake kan zijn.

4.7. Met Pepsico acht de rechtbank de opvatting van Leng-d'Or omtrent het in aanmerking te nemen publiek niet juist. Dat bestaat niet (ook niet ten dele, vanwege een beweerdelijke "gelaagde markt") uit professionele tussenhandelaren, maar uit gewone gemiddeld oplettende consumenten, nu de betreffende chips (het afgebakken product, niet het pellet-halffabrikaat dat nog moet worden afgebakken door professionele partijen, waar het vormmerk ook niet voor is gedeponerd) bestemd zijn voor de consument uiteindelijk. Terecht verwijst Pepsico in dit verband naar de bandenprofieluitspraken, waar dit argument al eerder is verworpen (Hof Arnhem 16 maart 1999, IER 1999/34 en HR 11 mei 2001, IER 2001/34 (Vredestein/Ring 65)).

4.8. Nu de primaire grond (art. 2.28(1)(b) BVIE) slaagt voor zover het merk is ingeschreven voor de waren chips, komt de rechtbank wat dat betreft niet toe aan de door partijen ook aan de orde gestelde *non-usus* en *Heilung*-problematiek. Voor zover het merk met gelding voor de Benelux is ingeschreven voor andere waren dan chips, is door Leng-d'Or niet gesteld dat voor die andere waren sprake is van rechtshandhavend (begin van) gebruik als merk in de Benelux, zodat de subsidiaire grondslag voor deze overige waren opgaat. Ook *Heilung* is uitsluitend bepleit voor chips. Zodoende slaagt de subsidiaire *non usus* grond voor wat betreft de andere waren dan chips (art. 2.26(2)(a) BVIE).

4.9. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Leng-d'Or worden verwezen in de proceskosten, die conform de tussen partijen bereikte overeenstemming zal worden begroot op €25.000,-.

## 5. De beslissing

De rechtbank:

5.1. verklaart nietig het Benelux-gedeelte van het internationale vormmerk met nummer 646256, waarvan Leng-d'Or houdster is, voor zover dit is ingeschreven voor chips en gelast de doorhaling daarvan op grond van art. 4.5(3) BVIE;

5.2. verklaart vervallen het Benelux-gedeelte van het internationale vormmerk met nummer 646256, waarvan Leng-d'Or houdster is, voor zover dit is ingeschreven voor andere waren dan chips en gelast de doorhaling daarvan op grond van art. 4.5(3) BVIE;

5.3. veroordeelt Leng-d'Or in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de kant van Pepsico begroot op €25.000,-;

5.4. verklaart dit vonnis to zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

---

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 24 augustus 2011.