

5 februari 2010

Eerste Kamer

08/03362

EE/IS

IN NAAM DER KONINGIN
Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht KRAFT
JACOBS SUCHARD S.A.,

gevestigd te Zürich, Zwitserland,

EISERES tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk
mr. C.J.J.C. van Nispen,
thans mr. R.A.A. Duk,

t e g e n

de rechtspersoon naar vreemd recht MARS INC,

gevestigd te McLean, Virginia,
Verenigde Staten van Amerika,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaten: mr. E. Grabandt en
mr. L. Kelkensberg.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Kraft en Mars.

1. Het geding in feitelijke instanties

Mars heeft bij exploit van 15 september 2000 Kraft gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en voorzover in cassatie nog van belang, gevorderd, kort gezegd, primair, nietigverklaring wegens gebrek aan onderscheidend vermogen van het Beneluxdeel van het door Kraft onder IR nr. 711078 ingeschreven driedimensionale merk en subsidiair, een verklaring voor recht dat het nieuwe WAVE product van Mars en haar verpakking in hun huidige vorm geen inbreuk maken op IR 711078.

Kraft heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, een verbod van inbreuk door de WAVE-verpakking van Mars op haar merken, zoals genoemd in de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie.

De rechtbank heeft bij vonnis van 8 mei 2002 de vorderingen in conventie afgewezen. Voorts heeft de rechtbank in reconventie Mars geboden met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het Beneluxdeel van het driedimensionale vormmerk met registratienummer

IR 711078, waaronder begrepen elk gebruik van de verpakking van het WAVE-product, op straffe van een dwangsom per overtreding van dit gebod, en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen het vonnis van de rechtbank heeft Mars hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Kraft heeft voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 3 januari 2008 heeft het hof in het principale beroep het bestreden vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de inschrijving van IR nr. 711078 door Kraft vernietigd en de doorhaling daarvan bevolen. Voorts heeft het hof het incidentele beroep verworpen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Kraft beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Mars heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Kraft toegelicht namens haar advocaat door mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat te Amsterdam en voor Mars door haar advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal

D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaten van Mars hebben bij brief van 17 december 2009 op die conclusie gereageerd. Namens Kraft heeft mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat te Amsterdam, bij brief van 17 december 2009 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

3.1 De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.2 Als de in cassatie in het ongelijk gestelde partij dient Kraft te worden verwezen in de proceskosten. Mars heeft op de voet van art. 1019h Rv. vergoeding van de kosten in cassatie gevorderd. Kraft heeft daarop het bedrag van de op deze voet gevorderde proceskosten niet (voldoende) gemotiveerd bestreden, zodat deze als hierna te melden zullen worden toegewezen.

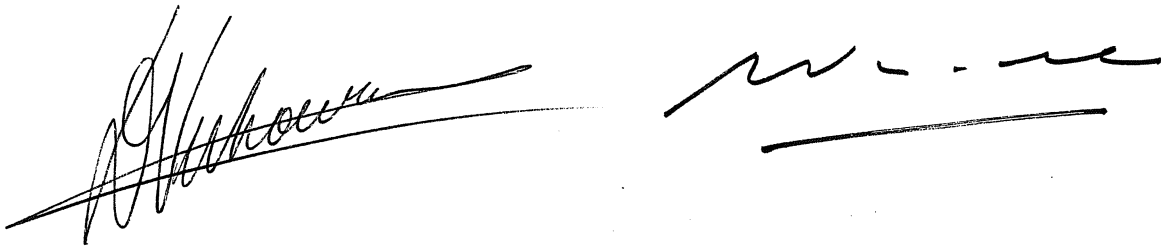
4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Kraft in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Mars begroot op € 374,34 aan verschotten en € 30.718,68 aan overige proceskosten.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, W.A.M. van Schendel, F.B. Bakels en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.A.M. van Schendel op 5 februari 2010.



Uitgegeven voor grosse, door mij Griffier van de
Hoge Raad der Nederlanden, op **5 FEB. 2010**
ten behoeve van *verweersel in cassatie*