

Nummer: 13915

Rep. nr.: 3341

Zitting van:

9.4.2009

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 5^{DE} KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

In zake: 2008/AR/242

EINDARREST

*Intellectuele
eigendom*

-MARS NEDERLAND BV, vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Taylorweg 5, 5466 AE VEGHEL - NEDERLAND,

-MARS BELGIUM NV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE, Kleine Kloosterstraat 8.

APPELLANTEN

Beide vertegenwoordigd door Mr. MAEYAERT Paul en Mr. MUYLDERMANS Jeroen, advocaten te 1080 BRUSSEL, Havenlaan 86 C B 414

tegen het vonnis gewezen op 05 april 2007 door de wnd.Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding.

tegen :

NESTLE BELGILUX NV, met maatschappelijke zetel te 1070 BRUSSEL, Birminghamstraat 221,

GEINTIMEERDE

*rapport overzigt aan
FOD Economie (merkenwet)*

Vertegenwoordigd door Mr. PETERS Philippe, advocaat te 1170 BRUSSEL, Terhulpesteenweg 177 bus 6 en Mr. DE HAAN Tanguy, advocaat te 1170 BRUSSEL, Terhulpesteenweg 177/6

1. Antecedenten -procedure

Het voorwerp van de door appellanten (in eerste aanleg weliswaar anders genaamd en hierna kortweg MARS genoemd) bij dagvaarding d.d. 21.9.2006 tegen geïntimeerde (hierna kortweg NESTLE genoemd) ingestelde vordering tot staking, van de door geïntimeerde ingestelde tegenvordering en de daaraan ten grondslag liggende feiten werden uiteengezet in het bestreden vonnis d.d. 5.4.2007 van de rechtbank van koophandel te Antwerpen en het hof verwijst daar naar en vult de feiten aan zoals hierna volgt.

De eerste rechter verklaarde de hoofdvordering van NV MASTERFOODS (huidige NV MARS BELGIUM) onontvankelijk, de hoofdvordering van B.V. MASTERFOODS VEGHEL (huidige B.V. MARS NEDERLAND) ongegrond en de tegenvordering eveneens ongegrond.

B.V. MARS NEDERLAND en NV MARS BELGIUM hebben bij een ter griffie van het hof op 29.1.2008 neergelegd verzoekschrift hoger beroep ingesteld.

Zij besluiten beiden tot de ontvankelijkheid en de gegrondheid van hun in hoger beroep aangepaste vordering.

NESTLE besluit tot de ongegrondheid van deze hoofdvordering en vordert in hoger beroep tevens de nietigverklaring van het door appellanten ingeroepen Benelux beeldmerk nr. 801054.

2. Beoordeling

I. MARS heeft aan haar vordering in hoger beroep in hooforde enkel haar BENELUX beeldmerk (zonder woorelement) met inschrijvingsnummer 801054 ten grondslag gelegd en op die wijze haar vordering (i.v.m. de eerste aanleg) beperkt.

MARS vordert in hoofdde voor recht te zeggen dat *„het gebruik door NESTLE van het litigieuze zwevende chocoladeballetjespatroon op een rode achtergrond een merkinbreuk uitmaakt op het Beneluxmerk met nr. 801054 op grond van artikel 2.20.1 (c) BVIE, minstens artikel 2.20 1. (b) BVIE juncto artikel 94/3 WHPC; Dienvolgens NESTLE te veroordelen tot staking van elk gebruik in het economisch verkeer van dit teken voor hapklare met chocolade omhulde biscuitballetjes onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per enkelvoudig gebruik in strijd met het bevel”*.

Dezelfde afgelijnde (en beperktere) stakingsvordering stoelt MARS in ondergeschikte orde op beweerde slaafse nabootsing of parasitaire concurrentie (aanhaking) door NESTLE van (met) voormeld “patroon” op een rode achtergrond.

II. Het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) verzet zich ertegen dat een stakingsvordering wegens merkinbreuk zou ingesteld worden door een persoon die geen “merkhouders” is (artikel 2.20,1, BVIE – oud artikel 13,A,1 van de Eenvormige Benelux Merkenwet, “BMW”).

Op die rechtsgrond heeft de eerste rechter op oordeelkundige motieven, die door MARS niet weerlegd en door het hof overgenomen worden, de door licentiehouders MARS BELGIUM op grond van de merkinbreuk ingestelde stakingsvordering terecht onontvankelijk verklaard.

III. M.b.t. de door NESTLE in hoger beroep bij toepassing van artikel 96,§4 WHPC gevorderde nietigverklaring van het beeldmerk nr. 801054

Uit de door partijen neergelegde stukken blijkt hetgeen volgt.

A. Het litigieus beeldmerk beeldt enkel het product, te weten een klein rond luchtig koekje volledig omhuld met melkchocolade, af in een in deze snoepbranche gebruikelijke dynamische (enigszins zwevend of vliegend) groepering op een uniforme, niet onderscheidende en in de melkchocoladebranche zeer gebruikelijke rode achtergrond. Zo hadden en hebben de meeste producten in het gamma van het sinds 1950 ook in België gebruikt en wereldwijd erg bekend KIT KAT merk, dezelfde rode achtergrondkleur waarbij steeds het dominante en bekende KIT

KAT logo (visueel afgebeeld met een wel bepaalde schrijfwijze met twee grote K's in een wit ovaal) aanwezig is.

Het feit dat één van die koekjes in het litigieus beeldmerk van MARS half geopend voorgesteld wordt, is in de branche even gebruikelijk om het binnenste van het product aan de consument te tonen.

B. Het litigieus door MARS ingeroepen beeldmerk bestaat uit een bovendien gebruikelijke combinatie van elementen die op zich gewoonlijk in de handel van snoepgoed ("hapklare chocoladesnacks") gebruikt worden voor de voorstelling van het product (een klein rond koekje volledig omhuld met melkchocolade) en om die reden mist het op zich onderscheidend vermogen, d.w.z. het vermogen tot verwijzing naar de commerciële oorsprong, voor dit product.

C. Uiteindelijk is dit beeldmerk niets anders dan een marketingoverweging waardoor de verpakking van het product op aantrekkelijke wijze geïllustreerd wordt om het uiterlijk van het product te tonen en aldus verschillend van de zorg om dit product te identificeren met behulp van een merk.

De rode achtergrondkleur wordt enkel gebruikt omwille van haar in die branche bestaande aantrekkingskracht en ook ter versiering, zonder dat daarbij enige betekenis overgebracht wordt.

De door MARS ingeroepen "*wel bepaalde schikking, dichtheid en reflectie van de balletjes*" is, afgezien van de betwistbare realiteit daarvan in voormeld beeldmerk, niet meer dan de som van de niet onderscheidende bestanddelen en bezit dan ook geen onderscheidend vermogen.

D. Het litigieus beeldmerk kan ook niet door inburgering onderscheidend geworden zijn, nu daartoe een voldoende constant gebruik van dit specifiek beeldmerk als onderdeel van het complex beeld-en woordmerk "Maltesers" ontbreekt.

Immers, uit de door MARS op p. 4 van haar syntheseconclusie weergegeven evolutie (tussen 1991 en heden) van de door haar voor het product Maltesers gebruikte verpakking blijkt dat het ingeroepen beeldmerk als zodanig, d.w.z. met de ingeroepen "*wel bepaalde schikking, aantal (7) en dichtheid*", niet als onderdeel voor de verpakking

gebruikt wordt maar wel een afbeelding van wisselend gegroepede ronde "zwevende" chocoladeballetjes, waarvan één half opengebrosen, op een rode achtergrond.

Bovendien oordeelt het hof dat omwille van het feit dat het ingeroepen beeldmerk door MARS in reclame en verpakking steeds samen met het wordelement Maltesers gebruikt wordt, het doelpubliek het ingeroepen beeldmerk als dusdanig niet meer afzonderlijk waarneemt maar enkel als een deel van een ondeelbaar geheel. Uit de totaalindruk van het complexe woord- en beeldmerk voor het product Maltesers blijkt dan ook dat het beeldmerk in de achtergrond verdwijnt omdat het publiek het wordelement wegens haar dominante onderscheidende kracht als ondubbelzinnige aanduiding van herkomst opvat.

E. Aan voormelde vaststellingen wordt geen afbreuk gedaan door de in opdracht van MARS uitgevoerde en ingeroepen marktonderzoeken, temeer daar NESTLE gefundeerde kritiek uit op de objectiviteit daarvan. Zo blijkt niet welke consumenten op grond van welke selectiecriteria dan ook nog enkel via internet bevroagd werden en zijn de vragen geörienteerd (naar het beoogde resultaat toe) geformuleerd.

F. Uit voorgaande vaststellingen besluit het hof dan ook dat het door MARS ingeroepen beeldmerk van elk onderscheidend vermogen verstoken is en bovendien uitsluitend bestaat uit een normale combinatie van tekens die in het bona fide handelsverkeer van "hapklare chocoladesnacks" gebruikelijk zijn.

G. Om die redenen wordt het door MARS ingeroepen Benelux beeldmerk gedeponoord op 29.5.2006 en geregistreerd op 31.5.2006 onder nummer 801054, bij toepassing van artikelen 2.28.1.b. en 2.28.1.d BIEV nietig verklaard en wordt de doorhaling ervan uit de Benelux merkenregisters bevolen.

IV. Uit voormelde overwegingen volgt tevens dat de ingeroepen verpakking en reclame voor het product Maltesers door het doelpubliek steeds als een ondeelbaar geheel wordt gepercipieerd, waarbij het wordelement Maltesers op bepalende wijze bijdraagt aan de door het complexe merk opgeroepen totaalindruk, zodat op grond van de

aanwezigheid daarvan niet kan aangenomen worden dat het ingeroepen "zwevende chocoladeballetjes patroon op een rode achtergrond" op zich het bij het publiek in herinnering blijvende beeld van dit merk domineert. Daaruit volgt dat het ingeroepen beeldmerk geen individueel onderscheidende functie heeft en gelet op deze bijkomende vaststelling heeft de eerste rechter bovendien - zij het ten overvloede gelet op de door het hof uitgesproken nietigheid van het ingeroepen beeldmerk - op oordeelkundige gronden, die door MARS niet weerlegd en door het hof overgenomen worden, besloten dat in casu geen gevaar bestaat voor verwarring of het leggen van enig verband tussen de duidelijk onderscheiden herkomst van het door MARS onder de bekende merknaam Maltesers en het door NESTLE onder de bekende merknaam Kit Kat (ball) gecommmercialiseerd ronde (in de vorm van een balletje) krokante koekje omhuld met melkchocolade.

V. Bovendien heeft de eerste rechter om dezelfde redenen terecht besloten dat NESTLE geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het 'Maltesers merk' en ook geen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het door MARS ingeroepen merk.

Daarbij merkt het hof op dat NESTLE bewijst dat zij, net als MARS voor het product Maltesers, voor haar Kit Kat gamma evenzeer zeer belangrijke promotie inspanningen blijft leveren, zij het tot heden met minder resultaat daar niet betwist wordt dat de omzet in België van het Maltesers product gestaag blijft toenemen terwijl deze van Kit Kat 'chocolade balletjes' de laatste jaren daalde en de advocaat van NESTLE op de terechtzitting van 13.3.2009 heeft toegelicht dat de commercialisatie ervan in België voorlopig stopgezet werd.

VI. Uit hoger vermelde overwegingen volgt ook dat NESTLE zich m.b.t. de commercialisatie in België van het litigieus product niet schuldig gemaakt heeft aan slaafse nabootsing noch parasitaire mededinging en dat ook de door MARS in ondergeschikte orde ingeroepen "misleidende en oneerlijke handelspraktijken jegens de consument" onbewezen blijven.

VII. Er is geen geldige reden om in te gaan op de door NESTLE in hoger beroep m.b.t. diverse door haar gebruikte verpakkingen gevraagde 'verklaring voor recht'.

Hoewel al deze verpakkingen reeds in eerste aanleg in het debat gebracht werden en daardoor dus de rechten van verdediging van MARS niet kunnen geschaad zijn, oordeelt het hof dat de rechtspositie van partijen m.b.t. het voorwerp van het geschil voldoende duidelijk volgt uit de overwegingen en het beschikkend gedeelte van dit arrest.

VIII. Gelet op de complexiteit van dit dossier (zowel in feite als in rechte) en op de halsstarrige proceshouding van MARS – die in België reeds meerdere rechtbanken vatte om wezenlijk over dezelfde feiten (zij het op andere rechtsgronden) te oordelen – kent het hof aan NESTLE in hoger beroep de maximum rechtsplegingsvergoeding voor niet in geld waardeerbare zaken toe, hetzij 10.000 EUR.

OM DEZE REDENEN

HET HOF

Recht doend op tegenspraak;

Gelet op art. 24 van de wet van 15 juni 1935;

Verklaart het door MARS ingesteld hoger beroep ongegrond;

Verklaart de door NESTLE in hoger beroep ingestelde tegenvordering gegrond als volgt;

Verklaart **NIETIG** het hieronder afgebeeld door MARS Nederland B.V. op 29.5.2006 gedeponereerd en op 31.5.2006 onder nummer 801054 geregistreerd beeldmerk voor onder meer waren in klasse 30 (chocoladewaren):



012964

Beveelt de doorhaling van dit beeldmerk uit de Benelux merkenregisters;

Veroordeelt appellanten (MARS) tot betaling van de kosten in hoger beroep, voor geïntimeerde (NESTLE) vastgesteld op 10.000 EUR (rechtsplegingsvergoeding).

Aldus gedaan en uitgesproken in openbare terechtzitting van:


9 april 2009


waar aanwezig waren:

de heer E. HULPIAU
mevrouw A. WINANTS
de heer E. LEMMENS
mevrouw C. VERSWYVELEN

Voorzitter
Raadsheer
Raadsheer
Griffier


C. VERSWYVELEN


E. LEMMENS


A. WINANTS


E. HULPIAU

HOF VAN BEROEP Antwerpen
Burgerlijke griffie
Bur 2273
8 bladzijden x € 21,00 x 5
betaald bedrag € 300
afgeleverd à Mr. Peters P.
Antwerpen, de 16-4-2009
De griffier


mevr. Veerle Vriens
Griffier-hoofd van dienst.

