

Hof Den Haag, 3 januari 2008, Mars v Kraft

Beroep in cassatie verworpen: [IEPT20100205, HR, Kraft v Mars](#)

**MERKENRECHT****Onderscheidend vermogen****In beginsel geen onderscheidend vermogen driehoeksvorm voor chocolade**

Op grond van vaste rechtspraak ([HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04, Deutsche Sisi-Werke](#), en [HvJ EG 22 juni 2006, C-24/05 en 25/05 August Storck/OHIM](#)) moet bekeken worden welke vormen gewoonlijk worden gebruikt door andere op de markt aanwezige producenten en geldt dat alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, onderscheidend vermogen heeft, (...). Het onderhavige driehoeksmerk heeft geleid op die veelzijdigheid van chocoladeverpakkingen (waaronder begrepen de driehoeksverpakkingen) niet zodanige kenmerken die in voldoende mate afwijken van wat de gemiddelde consument louter als een basale driehoeksvorm zal waarnemen. Een gelijkzijdige driehoek kan dus niet de functie van herkomstaanduiding vervullen. Verdere bijzondere omstandigheden die meebrengen dat een gelijkzijdige driehoek van huis uit voor chocolade(verpakkingen) onderscheidend vermogen heeft, zijn gesteld noch gebleken.

Geen inburgering driehoeksvorm als merk

- **Bewijslast rust op Kraft als merkhouder**

Anders dan Kraft betoogt, is het niet aan Mars om te bewijzen dat het merk niet is ingeburgerd, maar rust de bewijslast dat het merk is ingeburgerd op Kraft, Weliswaar vordert Mars de vernietiging van het driehoeksmerk, maar die nietigheid is met de constatering dat het driehoeksmerk van huis uit onderscheidend vermogen mist, gegeven. Het is vervolgens Kraft die, met een beroep op artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn (hetgeen moet worden aangemerkt als een zelfstandig verweer), stelt dat zich hier de inburgeringsuitzondering voordoet, op grond waarvan het driehoeksmerk

toch geldig is. Nu Kraft zich beroept op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde inburgering, dient zij die inburgering te bewijzen. Het voorgaande volgt ook uit [HvJ EG 7 september 2006, C-108/05, IER 2006, 92 Europolis](#), waarin is overwogen: "(...) indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen (...)" (onderstreping hof).

- **'Mee-inburgeren driehoek als onderdeel van reepmerk of staafmerk niet aangenomen**

Anders dan de rechtbank is het hof evenwel van oordeel dat de driehoek (de "Abschnitt" oftewel de Matterhornvorm als onderdeel van het reepmerk) niet geacht kan worden te zijn mee-ingeburgerd met het reepmerk van Kraft. (...). Het gedeponeerde teken komt naar het oordeel van het hof niet overeen met het onderdeel van het reepmerk waarvoor de rechtbank inburgering heeft aangenomen. Het driehoeksmerk is immers een platte doos in de vorm van een gelijkzijdige driehoek, terwijl de "Abschnitt" (een van de reep afgebroken blokje) waarop het beroep op mee-inburgering is gestoeld, een piramidevorm heeft (loopt taps toe aan de bovenzijde) en aan de vierhoekzijde een verdikte rand heeft (Mat-terhorn model). (...). Daar komt bij dat het driehoeksmerk ziet op de verpakking van chocolade, terwijl de volgens de rechtbank ingeburgerde driehoeksvorm ziet op een deel van een chocoladereep. Van mee-inburgering van het driehoeksmerk met het staafmerk, is naar het oordeel van het hof evenmin sprake. Weliswaar heeft het staafmerk een driehoeksvorm, maar kenmerkend daarbij is de staafvorm, ofwel de lengte van de derde dimensie, terwijl het driehoeksmerk relatief plat is, met andere woorden een geringe derde dimensie heeft. (...).

- **Marktonderzoek voldoet niet aan hoge eisen: niet de situatie ten tijde van depot en niet de gewone winkelsituatie**

Daar komt bij dat uit de door Kraft overgelegde marktonderzoeken niet worden afgeleid dat het driehoeksmerk met het staaf- en/of reepmerk is ingeburgerd. Aan marktonderzoeken worden hoge eisen gesteld, zie [Philips/Remington](#): (...). Marktonderzoeken zijn alleen relevant indien deze weergeven wat de perceptie van het publiek ten aanzien van het teken is ten tijde van het depot. (...). Ten slotte is van belang dat de ondervraagde consument bij een marktonderzoek geconfronteerd wordt met andere informatie dan in een normale "winkelsituatie", waardoor het belang van marktonderzoeken voor normale koopomstandigheden beperkt is, temeer nu het gaat om vormmerken en consumenten niet gewend zijn om de herkomst van waren af te leiden uit de vorm van de verpakking. Derhalve is onvoldoende gebleken dat het merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van de Benelux

Geen inbreuk op staaf- en reepmerken
Geen overeenstemming WAVE-verpakking met staaf- en reepmerken, mede gelet op vrijhoudingsbelang

Het hof verwerpt het beroep op inbreuk op de door Kraft gestelde gronden. Zoals hiervoor reeds overwogen, is de WAVE-verpakking niet identiek aan de merken van Kraft. Voorts is, anders dan Kraft betoogt, van overeenstemming evenmin sprake. Nu het gaat om een vormmerk, is de derde dimensie wel degelijk van belang; met name die dimensie wijkt voor wat betreft het staaf- en reepmerk in belangrijke mate af van de WAVE-verpakking, terwijl de "Abschnitt", zoals hiervoor reeds opgemerkt, afwijkt door zijn piramidevorm en verdikte rand (zie r.o. 12). Voorts is, mede gelet op de perceptie van het relevante publiek, niet onbelangrijk dat de WAVE-verpakking "liggend" wordt gepresenteerd en de merken van Kraft "staand". Zoals Mars terecht opmerkt, zou gegrondbevinding van het betoog van Kraft ertoe strekken dat de gelijkzijdige driehoek door Kraft wordt gemonopoliseerd voor chocoladeverpakkingen, hetgeen strijdt met het algemeen belang en niet aansluit bij de vaste jurisprudentie waarin wordt geëist dat het merkdepot een nauwkeurig beeld geeft van wat beschermd wordt en niet slechts een indicatie. Nu de WAVE-verpakking niet gelijk is aan de merken van Kraft noch daarmee overeenstemt, strandt daarmee het beroep van Kraft op de artikelen 13A lid 1 sub b BMW (oud) / artikel 9 lid 1 sub b GMV en 13A lid 1 sub e BMW (oud) / artikel 9 lid 1 sub e GMV

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Hof Den Haag, 3 januari 2008

(J.C. Fasseur-Van Santen, C.J. Verduyn en J.J. Dijk)

3 januari 2008

de rechtspersoon naar vreemd recht

MARS INC.,

gevestigd te McLean, Virginia, Verenigde Staten van Amerika,

appellante,

geïntimeerde in voorwaardelijk incidenteel beroep,

hierna te noemen: Mars,

procureur mr E. Grabandt,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.,

gevestigd te Zürich, Zwitserland

geïntimeerde,

appellante in voorwaardelijk incidenteel beroep,

hierna te noemen: Kraft,

procureur mr H.J.A. Knijff.

Het verloop van het geding

Bij exploit van 24 juli 2002 is Mars in hoger beroep gekomen van het op 8 mei 2002 door de rechtbank te 's-Gravenhage tussen haar als eiseres in conventie tevens verweerster in reconventie, en Kraft als gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie gewezen vonnis. Onder overlegging van producties heeft Mars vijf grieven tegen dat vonnis aangevoerd, die door Kraft zijn bestreden bij memorie van antwoord waarbij eveneens producties zijn overgelegd. Kraft heeft in voorwaardelijk incidenteel beroep vier grieven tegen

het vonnis aangevoerd en de grondslag van haar eis aangevuld. Mars heeft de incidentele grieven bestreden bij memorie van antwoord. Daarna hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Mars door mrs. H.J.M. Harmeling en W. van Angeren-van den Elzen, en Kraft door mrs. A.M.E. Verschuur en Ch. Gielen, allen advocaten te Amsterdam. Ter gelegenheid van het pleidooi zijn van de zijde van Kraft nog producties in het geding gebracht, waarop Mars heeft gereageerd bij akte uitlating producties. Daarna zijn de stukken gefourneerd en is arrest gevraagd.

Beoordeling

1. Het hof gaat uit van de in het bestreden vonnis onder 1. vastgestelde en in hoger beroep niet bestreden feiten. In aanvulling op de door de rechtbank vastgestelde feiten staat voorts vast dat bij beschikking van 17 december 2002 de Second Board of Appeal het beroep van Kraft tegen de weigering van het Office for Harmonisation of the International Market (hierna: OHIM) om het driehoeksmerk als gemeenschapsmerk in te schrijven, heeft afgewezen, waarbij (voor zover van belang) het volgende is overwogen:

"37. In the present case, the type of mark under examination is a three-dimensional mark. The criteria for assessing the distinctive character of such marks are not different from those to be applied to other categories of marks, neither more nor less strict. The mark must have a minimum of distinctiveness. Thus, for a shape to act as a badge of origin it must contain features that are sufficiently different from the usual or common shape of the product in respect of which registration is sought.

38. The shape in question is a triangular shape and the products in question in this case are chocolate and chocolate confectionery. Chocolate being a mouldable mass, it may be offered for sale in all kind of shapes, be it plates, kisses, eggs, bears, balls, bars, squares or triangles. Indeed, all these shapes do not appear to be uncommon in the marketplace and should therefore be kept free for all traders. Thus for the appellant's triangular shape to serve as an indicator of trade origin, it must contain features sufficiently different from what the average consumer would merely perceive as an ordinary triangular shape.

39. The Board is incapable of spotting such features. No matter how many times one look, at the mark applied for, it remains a triangular shape just like any other triangular shaped(...). "

2. Het gaat in deze zaak om de vraag of het driedimensionale vormmerk dat Kraft internationaal heeft gedeponeerd (met gelding voor onder meer de Benelux) op 22 april 1999 met als prioriteitsdatum 27 maart 1997, registratienummer 711078, in klasse 30 voor *chocolate and products containing chocolate*, onderscheidend vermogen heeft en daarom als geldig merk kan worden beschouwd. Indien dat het geval is, moet vervolgens de vraag worden beantwoord of Mars met de verpakking van haar product WAVE inbreuk maakt op het merk van Kraft. Dit merk van Kraft bestaat uit een relatief platte doos in de vorm van een gelijkzijdige

driehoek en zal hierna worden aangeduid als: **drie-hoeksmerk**.

3. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis overwogen dat het driehoeksmerk van Kraft van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft. Voorts heeft de rechtbank overwogen dat het driehoeksmerk door Kraft nog maar zo kort wordt gebruikt dat het driehoeksmerk als gevolg van dit gebruik niet als ingeburgerd kan worden beschouwd. Evenwel mag volgens de rechtbank aangenomen worden dat de door Kraft gedeponeerde chocoladereep (Toblerone), hierna: **het reepmerk**, en de eveneens door haar gedeponeerde verpakking van die reep, bestaande uit een staafvorm, hierna: **het staafmerk**, door inburgering een groot onderscheidend vermogen hebben verkregen. Nu de driehoeksvorm daarvan een dominerend / onderscheidend onderdeel is en ervan uitgegaan moet worden dat ook bestanddelen op zich zelf in staat zijn om de desbetreffende waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren, moet worden aangenomen dat het driehoeksmerk met het staaf- en reepmerk is mee-ingeburgerd, aldus de rechtbank. De rechtbank vindt steun voor het voorgaande in het door Kraft overgelegde marktonderzoek.

Op grond van het voorgaande heeft de rechtbank geoordeeld dat de gelijkzijdige driehoeksvorm ten tijde van het depot daarvan onderscheidend was, zodat zij geschikt is om chocolade als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en heeft zij het beroep op nietigheid van het merk verworpen.

4. Het hof zal eerst ingaan op het onderscheidend vermogen van een vormmerk en merkt dienaangaande het volgende op. Uit vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ EG) ([HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, IER 2002 nr. 42](#), [Philips/Remington](#), [HvJ EG 8 april 2003, C-305/00 IER 2003 nr. 48](#), [Linde](#), [HvJ EG 6 mei 2003, C-101/01, IER 2003, nr. 50](#), [Libertel](#)) volgt dat de weigeringsgronden van artikel 3 van Richtlijn 89/104 EG van de Raad van 21 december 1988, op eensluidende wijze moeten worden toegepast, ongeacht de categorie van merken, dus ongeacht of het vormmerken, woordmerken of beeldmerken betreft. Evenwel moet rekening worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek en daarvoor geldt blijkens [HvJ EG 29 april 2004, C-468-01 tot en met 472/01, Proctor & Gamble/OHIM](#) (ten aanzien van de vorm van wasmachinetabletten) het volgende:

"36. Het gerecht heeft eveneens terecht opgemerkt dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar zelf, niet verschillen van de voor andere categorieën merken te hanteren criteria. Het heeft er evenwel aan herinnerd dat bij de toepassing van deze criteria kan blijken dat de perceptie van het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm en de kleuren van de waar zelf, niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als bij een woord- of beeldmerk dat bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend

om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk.

37. In deze omstandigheden wordt de kans groter dat de als merk aangevraagde vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist (...) naarmate die vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar. Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling (...)"

Voor wat betreft het relevante publiek (de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren) geldt dat, zoals de rechtbank heeft vastgesteld, dit betrekking heeft op alle consumenten, omdat vrijwel alle consumenten wel eens chocolade kopen en/of consumeren.

5. Om proceseconomische redenen zal het hof eerst ingaan op de (voorwaardelijke) incidentele grief 4 die is gericht tegen de overweging dat het driehoeksmerk van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft. Volgens Kraft is de meest gebruikelijke vorm voor chocolade en haar verpakking de tablet- of reepvorm. Een driehoeksvorm komt men niet of zelden tegen, laat staan de driehoek die zo kenmerkend is voor Toblerone.

Derhalve wijkt het driehoeksmerk significant af van hetgeen gebruikelijk is en moet daarom worden aangenomen dat het onderscheidende vermogen heen. Volgens Mars stelt de blanco, abstracte driehoeksvorm (zoals door Kraft gedeponeerd) de gemiddelde consument niet in staat deze vorm te herkennen en aan te nemen dat alle aldus voorgestelde waren dezelfde herkomst hebben. Door Mars wordt gemotiveerd betwist dat het driehoeksmerk significant afwijkt van hetgeen gebruikelijk is: zij heen een groot aantal afbeeldingen van al dan niet gelijkzijdige driehoekige chocoladeverpakkingen in het geding gebracht.

6. Het hof oordeelt als volgt. Op grond van vaste rechtspraak ([HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04, Deutsche Sisi-Werke](#), en [HvJ EG 22 juni 2006, C-24/05 en 25/05 August Storck/OHIM](#)) moet bekeken worden welke vormen gewoonlijk worden gebruikt door andere op de markt aanwezige producenten en geldt dat alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, onderscheidend vermogen heen, zie ook LO. 37 uit [Proctor & Gamble / OHIM](#), zoals geciteerd onder 4. Uit de door Mars overgelegde producties blijkt dat chocolade en chocoladeverpakkingen binnen (en buiten) de Benelux in vele vormen voorkomen, waaronder begrepen (gelijkzijdige) driehoeksvormen, hetgeen wordt mogelijk gemaakt door het gegeven dat chocolade een makkelijk vervormbare massa is (en dus ook in verscheidene vormen voorkomt). Kraft stelt zich weliswaar op het standpunt dat chocolade gewoonlijk

in reep- of tabletvorm voorkomt, maar het driehoeksmerk betreft niet de waar zelf (chocolade), maar de verpakking, in dit geval van losse chocolaatjes. Derhalve moet als norm voor de betrokken sector worden gehanteerd de verpakking van losse chocolaatjes en die is, zoals hiervoor reeds overwogen, divers. Het onderhavige driehoeksmerk heeft geleid op die veelzijdigheid van chocoladeverpakkingen (waaronder begrepen de driehoeksverpakkingen) niet zodanige kenmerken die in voldoende mate afwijken van wat de gemiddelde consument louter als een basale driehoeksvorm zal waarnemen. Een gelijkzijdige driehoek kan dus niet de functie van herkomstaanduiding vervullen. Verdere bijzondere omstandigheden die meebrengen dat een gelijkzijdige driehoek van huis uit voor chocolade(verpakkingen) onderscheidend vermogen heeft, zijn gesteld noch gebleken. De conclusie is dan ook dat de (voorwaardelijke) incidentele grief 4 faalt en niet kan leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis.

7. Een merk dat van huis uit onderscheidend vermogen mist, is nietig. Evenwel kan een van huis uit niet onderscheidend teken door veelvuldig gebruik daarvan voor die waar (door inburgering) onderscheidend vermogen krijgen. Anders dan Kraft betoogt, is het niet aan Mars om te bewijzen dat het merk niet is ingeburgerd, maar rust de bewijslast dat het merk is ingeburgerd op Kraft, Weliswaar vordert Mars de vernietiging van het driehoeksmerk, maar die nietigheid is met de constatering dat het driehoeksmerk van huis uit onderscheidend vermogen mist, gegeven. Het is vervolgens Kraft die, met een beroep op artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn (hetgeen moet worden aangemerkt als een zelfstandig verweer), stelt dat zich hier de inburgeringsuitzondering voordoet, op grond waarvan het driehoeksmerk toch geldig is. Nu Kraft zich beroept op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde inburgering, dient zij die inburgering te bewijzen. Het voorgaande volgt ook uit [HvJ EG 7 september 2006, C-108/05, IER 2006, 92 Europolis](#), waarin is overwogen: "(...) indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen (...)" (onderstreping hof).

8. De rechtbank heeft ten aanzien van inburgering van het driehoeksmerk zelf overwogen: "Mars heeft er terecht op gewezen dat Kraft het driehoeksmerk al, zodanig nog maar zo kort gebruikt dat het driehoeksmerk als gevolg van dit gebruik niet als ingeburgerd kan worden beschouwd, en zeker niet ten tijde van het depot daarvan." Nu geen van partijen tegen die overweging en de daarin besloten beslissing een grief heeft gericht, moet in dit hoger beroep ervan uit worden gegaan dat het driehoeksmerk zelf niet is ingeburgerd als bedoeld in artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn.

9. De rechtbank heeft vervolgens overwogen dat het driehoeksmerk is "mee-ingeburgerd" met de reep- en staafmerken van Kraft, die zelf door langdurig (sinds 1908) en veelvuldig gebruik door inburgering een groot onderscheidend vermogen hebben gekregen. De principale grieven 1 tot en met 3 zijn daartegen gericht.

10. Voor wat betreft de mee-inburgering van een deel van een merk, is in [HvJ EG 7 juli 2005 \(C-353/03\)](#)

[Nestlé / Mars](#) (voor zover van belang) overwogen: "26. Wat de verkrijging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, moeten de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk (...). 27. Om te kunnen voldoen aan laatstgenoemde voorwaarde (...) hoeft het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt. (...) 29. De uitdrukking gebruik van het teken als merk moet derhalve aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst al, afkomstig van een bepaalde onderneming. 30. Een dergelijke identificatie, en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming. 31. Er zij aan herinnerd dat alle factoren moeten worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst te identificeren, en dat bij deze beoordeling rekening kan worden gehouden met onder meer het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar of de dienst identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en industrie andere beroepsverenigingen (...)"

11. Hieruit volgt dat, zoals de rechtbank terecht heeft aangenomen, inburgering niet noodzakelijkerwijs het gehele merk hoeft te betreffen, maar ook kan plaatsvinden ten aanzien van de overheersende en onderscheidende bestanddelen daarvan. Anders dan de rechtbank is het hof evenwel van oordeel dat de driehoek (de "Abschnitt" oftewel de Matterhornvorm als onderdeel van het reepmerk) niet geacht kan worden te zijn mee-ingeburgerd met het reepmerk van Kraft. Daartoe is het volgende redengevend.

12. Het gedeponeerde teken komt naar het oordeel van het hof niet overeen met het onderdeel van het reepmerk waarvoor de rechtbank inburgering heeft aangenomen. Het driehoeksmerk is immers een platte doos in de vorm van een gelijkzijdige driehoek, terwijl de "Abschnitt" (een van de reep afgebroken blokje) waarop het beroep op mee-inburgering is gestoeld, een piramidevorm heeft (loopt taps toe aan de bovenzijde) en aan de vierhoekzijde een verdikte rand heeft (Matterhorn model). De verschillen zijn van dien aard, dat niet gezegd kan worden dat het driehoeksmerk en de driehoek als onderdeel van het reepmerk van Kraft (vrijwel) identiek zijn. Daar komt bij dat het drie-

hoeksmerk ziet op de verpakking van chocolade, terwijl de volgens de rechtbank ingeburgerde driehoeksvorm ziet op een deel van een chocoladereep.

13. Van mee-inburgering van het driehoeksmerk met het staafmerk, is naar het oordeel van het hof evenmin sprake. Weliswaar heeft het staafmerk een driehoeksvorm, maar kenmerkend daarbij is de staafvorm, ofwel de lengte van de derde dimensie, terwijl het driehoeksmerk relatief plat is, met andere woorden een geringe derde dimensie heeft. Anders dan Kraft betoogt, zijn de driedimensionale vorm en de verhoudingen van de verschillende merken (en tekens) wel degelijk van belang. Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank ten onrechte de derde dimensie van het driedimensionale teken genegeerd door alleen de tweedimensionale gelijkzijdigheid in haar oordeel te betrekken. Dit laatste geldt met name ook voor het staafmerk. Zie ook [HvJ EG 22 juni 2006, C-24/05, August Storck / OHIM](#): "60. Benadrukt zij evenwel dat een driedimensionaal merk per definitie niet samenvalt met de tweedimensionale grafische voorstelling ervan. Wanneer (...) de waar op de verpakking wordt afgebeeld, worden de consumenten dus niet geconfronteerd met het merk zelf als dit merk bestaat in de driedimensionale vorm van de waar."

14. Daar komt bij dat uit de door Kraft overgelegde marktonderzoeken niet worden afgeleid dat het driehoeksmerk met het staaf- en/of reepmerk is ingeburgerd. Aan marktonderzoeken worden hoge eisen gesteld, zie [Philips/Remington](#):

"65 (...) Wat evenwel de omstandigheden betreft waaronder de in die bepaling (3 lid 3 Richtlijn) gestelde voorwaarde is vervuld, dient de nationale rechter na te gaan of deze omstandigheden zijn vastgesteld op basis van concrete en betrouwbare gegevens, of de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijke omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten in aanmerking is genomen en of de betrokken kringen de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren en op basis van het gebruik van het teken als merk." Naar het oordeel van het hof voldoen de marktonderzoeken niet aan voormelde eisen. Marktonderzoeken alleen relevant indien deze weergeven wat de perceptie van het publiek ten aanzien van het teken is ten tijde van het depot. Het eerste marktonderzoek dateert van twee jaar na de datum van het depot en het tweede marktonderzoek zelfs van acht jaar na depot. De enkele stelling van Kraft dat de marktonderzoeken wel relevant zijn, omdat de omstandigheden waaronder de onderzoeken zijn uitgevoerd, niet anders zijn dan die ten tijde van het depot, wordt gepasseerd, nu een nadere onderbouwing daarvan ontbreekt. Voorts heeft het eerste onderzoek uitsluitend betrekking op Nederland en is, zoals de rechtbank ook al heeft vastgesteld, de vraagstelling in dat onderzoek niet juist. In het tweede onderzoek is de vraagstelling weliswaar aangepast aan hetgeen de rechtbank verlangde, maar Luxemburg is daarin niet betrokken. Ten slotte is van belang dat de ondervraagde consument bij een marktonderzoek geconfronteerd wordt met andere informatie dan in een

normale "winkelsituatie", waardoor het belang van marktonderzoeken voor normale koopomstandigheden beperkt is, temeer nu het gaat om vormmerken en consumenten niet gewend zijn om de herkomst van waren af te leiden uit de vorm van de verpakking. Derhalve is onvoldoende gebleken dat het merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van de Benelux.

15. De (mee-)inburgering van de driehoeksvorm kan ook niet uit het vele door Kraft overgelegde reclamemateriaal volgen. Het reclamemateriaal heeft vrijwel uitsluitend betrekking op de Tobleronestaaf of -reep en niet op het driehoeksmerk in kwestie. Daar waar de reclame wel betrekking heeft op een driehoeksvorm, gaat het om een afgebroken stuk van de Toblerone reep en zoals hiervoor overwogen, is die driehoeksvorm niet gelijk aan het driehoeksmerk. Voor al hetgeen Kraft aanvoert betreffende haar marktaandeel en haar marketingbudget geldt hetzelfde.

16. Gelet op het voorgaande slagen de principale grieven 1 tot en met 3. Van inburgering van het driehoeksmerk zelve noch van mee-inburgering van die vorm als onderdeel van het reep- of staafmerk is sprake en derhalve moet het driehoeksmerk nietig worden verklaard. Beantwoording van de vraag of de WAVE verpakking inbreuk maakt op het driehoeksmerk (op welke vraag de principale grieven 4 en 5 betrekking hebben) is derhalve niet meer aan de orde. Daarmee is de voorwaarde waaronder het incidenteel beroep is ingesteld, vervuld.

17. Kraft heeft (met haar incidentele grief 3) echter aan haar het standpunt dat de WAVE-verpakking inbreuk maakt op haar staaf- en reepmerk, alsook haar Matterhorn blokmerk, mede ten grondslag gelegd dat sprake is van gebruik als bedoeld in artikel 13A lid 1 sub b BMW (oud) / artikel 9 lid 1 sub b GMV (verwarring) en in artikel 13A lid 1 sub c BMW (oud) / artikel 9 lid 1 sub c GMV (verwatering). Daartoe voert Kraft aan dat het steeds gaat om een driedimensionale gelijkzijdige driehoek, waarbij alleen de derde dimensie verschilt. Er is sprake van verwarring, nu het gaat om identieke, althans in hoge mate soortgelijke waren, de merken van Kraft een sterk onderscheidend vermogen hebben en aldus een ruime beschermingsomvang kennen en uit de overgelegde marktonderzoeken blijkt dat het publiek een verband legt met Toblerone.

Voorts wordt op grond van het voorgaande zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en/of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van de merken van Kraft. Gebruik door Mars van de gelijkzijdige driehoeksvorm zal resulteren in afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de merken van Kraft. Tevens parasiteert Mars op de bekendheid van de merken van Kraft, aldus (nog steeds) Kraft. Mars heeft gemotiveerd betwist dat is van de door Kraft gestelde inbreuk.

18. Het hof verwerpt het beroep op inbreuk op de door Kraft gestelde gronden. Zoals hiervoor reeds overwogen, is de WAVE-verpakking niet identiek aan de merken van Kraft. Voorts is, anders dan Kraft betoogt, van overeenstemming evenmin sprake. Nu het gaat om

een vormmerk, is de derde dimensie wel degelijk van belang; met name die dimensie wijkt voor wat betreft het staaf- en reepmerk in belangrijke mate af van de WAVE-verpakking, terwijl de "Abschnitt", zoals hiervoor reeds opgemerkt, afwijkt door zijn piramidevorm en verdikte rand (zie r.o. 12). Voorts is, mede gelet op de perceptie van het relevante publiek, niet onbelangrijk dat de WAVE-verpakking "liggend" wordt gepresenteerd en de merken van Kraft "staand". Zoals Mars terecht opmerkt, zou gegrondbevinding van het betoog van Kraft ertoe strekken dat de gelijkzijdige driehoek door Kraft wordt gemonopoliseerd voor chocoladeverpakkingen. hetgeen strijdt met het algemeen belang en niet aansluit bij de vaste jurisprudentie waarin wordt geëist dat het merkdepot een nauwkeurig beeld geeft van wat beschermd wordt en niet slechts een indicatie. Nu de WAVE-verpakking niet gelijk is aan de merken van Kraft noch daarmee overeenstemt, strandt daarmee het beroep van Kraft op de artikelen 13A lid 1 sub b BMW (oud) / artikel 9 lid 1 sub b GMV en 13A lid 1 sub e BMW (oud) / artikel 9 lid 1 sub e GMV. De incidentele grief 3 faalt derhalve.

19. Uit hetgeen in r.o. 13 is overwogen, volgt dat de incidentele grief 2, waarin wordt betoogd dat de maat van de derde dimensie van het driehoeksmerk niet wordt geregistreerd, eveneens faalt. Verdere behandeling van de incidentele grief 1 is, gelet op het voorgaande, niet meer aan de orde.

20. Het bij pleidooi door Kraft gedane bewijsaanbod wordt gepasseerd, nu dit voor de beoordeling van het geding niet relevant is.

21. De conclusie is dat het bestreden vonnis vernietigd zal worden en dat de vordering van Mars tot vernietiging van de inschrijving van IR nr. 711078 door Kraft, alsnog zal worden toegewezen. De reconventionele vorderingen van Kraft zullen worden afgewezen en Kraft zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van de eerste instantie worden veroordeeld, alsmede van die in het principale en het incidentele hoger beroep.

Beslissing

het hof:

in het principale beroep:

- vernietigt het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen Mars en Kraft gewezen vonnis van 8 mei 2002; en opnieuw rechtdoende,
- vernietigt de inschrijving van IR nr. 711078 door Kraft en beveelt de doorhaling ervan;
- veroordeelt Kraft in de proceskosten in eerste aanleg, tot aan de datum van deze uitspraak aan de zijde van Mars begroot op € 529,- aan verschotten en € 2.034,- aan salaris voor de procureur;
- veroordeelt Kraft in de proceskosten in het principale beroep, tot aan de datum van deze uitspraak aan de zijde van Mars begroot op € 310,- aan verschotten en op € 2.682,- aan salaris voor de procureur;
- verklaart dit arrest voor zover uitvoerbaar bij voorraad;

in het incidentele beroep:

- verwerpt het beroep;

- veroordeelt Kraft in de proceskosten in het incidentele beroep, tot aan de datum van deze uitspraak aan de zijde van Mars begroot op € 1.341,- aan salaris voor de procureur.

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-Van Santen, C.J. Verduyn en J.J. Dijk, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 januari 2008 in het bijzijn van de griffier.
