

Rb Den Bosch, 16 april 2008, Trianon Chocolatiers v Revillon Chocolatier

Vernietigd: [IEPT20100112, Hof Den Bosch, Revillon Chocolatier v Trianon Chocolatiers](#)

Benelux inschrijving 0744485



MERKENRECHT

Geen onderscheidend vermogen staafvorm deze vorm is niet zodanig ongebruikelijk en afwijkend van de andere op de markt van chocoladeproducten voorkomende staafvormen en al dan niet aan de natuur ontleende vormen, dat deze vorm door het relevante publiek als herkomstaanduiding zal worden opgevat

In casu bestaat het relevante publiek uit alle consumenten, aangezien vrijwel alle consumenten wel eens chocolade kopen en/of consumeren. Het is een feit van algemene bekendheid dat chocoladeproducten op de markt worden gebracht in zeer veel uiteenlopende vormen, waaronder talrijke aan de natuur ontleende vormen, zoals bloemen, dieren, schelpen, koffiebonen etc., abstracte vormen als rondjes, vierkanten etc., om nog maar te zwijgen over letters. Eveneens een feit van algemene bekendheid is dat er chocoladeproducten in verschillende (waaronder ook slanke) staafvormen op de markt zijn, hetgeen ook blijkt uit productie 5 van Revillon. De rechtbank acht het voorts een algemeen bekend feit dat deze vormen doorgaans niet als merk worden gebruikt. Het kan zo zijn dat het relevante publiek bij de aankoop van een chocoladeproduct aandacht schenkt aan de vorm, dat neemt niet weg dat dit publiek gewend is aan een veelheid van vormen waar het chocoladeproducten betreft en daarom zal het relevante publiek een andere (nieuwe) vorm niet snel als herkomstaanduiding opvatten. Dit publiek is immers niet gewend om de herkomst van een chocoladeproduct af te leiden uit de vorm ervan. De vorm van het merk van Revillon is enigszins slingerend met kleine uitstulpinkjes, waardoor deze doet denken aan een wijnrank. Naar het oordeel van de rechtbank is deze vorm echter niet zodanig ongebruikelijk en afwijkend van de andere op de markt van chocoladeproducten voorkomende staafvormen en al dan niet aan de natuur ontleende vormen, dat deze vorm door het relevante publiek als herkomstaanduiding zal worden opgevat. De rechtbank concludeert dan ook dat het staafmerk van Revillon ieder onderscheidend vermogen mist, zodat de vorderingen van Trianon gegrond zijn.

SLAAFSE NABOOTSIJNG

Geen onderscheidend vermogen staafvorm voor chocolade

Voor die verwarring kan slechts gevaar bestaan als het gekopieerde product een eigen plaats heeft op de relevante markt (in casu de Nederlandse markt) door zich aanmerkelijk te onderscheiden van wat verder op die markt aanwezig is.

Niet in geschil is dat de chocoladestaafjes van Trianon (vrijwel) identiek zijn aan de chocoladestaafjes van Revillon. Aangezien Revillon echter geen merkrecht op de vorm van haar chocoladestaafjes kan doen gelden, komt haar geen monopolie toe op deze vorm. Kopiëren van deze vorm en het gebruiken daarvan staat derhalve vrij, tenzij daarmee aan Revillon onrechtmatige concurrentie wordt aangedaan. Van onrechtmatige concurrentie is sprake indien door het kopiëren van de vorm van een product nodeloos verwarring bij het publiek wordt veroorzaakt. Voor die verwarring kan slechts gevaar bestaan als het gekopieerde product een eigen plaats heeft op de relevante markt (in casu de Nederlandse markt) door zich aanmerkelijk te onderscheiden van wat verder op die markt aanwezig is. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake, omdat het chocoladestaafje van Revillon onvoldoende afwijkt van de vele andere vormen die tot nu toe op de markt van chocoladeproducten in Nederland voorkomen.

Vindplaatsen: LJN: [BC9865](#)

Rb Den Bosch, 16 april 2008

(G.W. Thijsen, N.W.A. Stegeman-Kragting en J.F.M. Pols)

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 148833 / HA ZA 06-2073

Vonnis van 16 april 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRIANON CHOCOLATIERS B.V.,

gevestigd te Oss,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. P.C.M. van der Ven,

tegen

de rechtspersoon naar Frans recht REVILLON CHOCOLATIER SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (voorheen genaamd : Revillon Chocolatier société anonyme),

gevestigd te Le Coteau, Frankrijk,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. J.E. Lenglet.

Partijen zullen hierna Trianon en Revillon genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de akte overlegging producties van Trianon

- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

- het tussenvonnis van 17 januari 2007 (de daarbij bevolen comparitie na antwoord is op verzoek van partijen niet doorgegaan)
 - de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie
 - de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie, tevens houdende akte wijziging van eis
 - de conclusie van dupliek in reconventie
 - de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en in reconventie

2.1. Trianon en Revillon zijn beide producenten van chocoladeproducten.

2.2. Revillon heeft op 7 maart 2003 onder inschrijvingsnummer 0744485 het onderstaande driedimensionale vormmerk gedeponereerd voor de Benelux voor klasse 30 (cacao, chocolade, chocoladeproducten).



2.3. Trianon brengt sinds 2004 chocoladestaafjes in de hieronder afgebeelde, geslingerde vorm op de markt in onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk.

3. Het geschil in conventie

3.1. Trianon vordert, na vermeerdering van eis, samengevat, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

1. de inschrijving van het Benelux vormmerk van Revillon nietig te verklaren,
2. de ambtshalve doorhaling van de nietig verklaarde inschrijving uit te spreken,
3. veroordeling van Revillon in de werkelijke kosten van het geding, vermeerderd met rente vanaf de datum van het vonnis.

3.2. Trianon legt aan haar vorderingen primair ten grondslag dat de vorm van het staafje van Revillon ieder onderscheidend vermogen mist. Zij voert daartoe aan dat de vorm van het staafje van Revillon niet significant afwijkt van de in de handel voor de betrokken waren gebruikelijke vormen. De vorm van het staafje van Revillon leent zich er dan ook niet toe om door het in aanmerking komende publiek te worden gezien als herkomstaanduiding. Het vormmerk van Revillon is ook niet ingeburgerd, aldus Trianon.

Subsidiar legt Trianon aan haar vorderingen ten grondslag dat de vorm van het staafje van Revillon geen merk kan vormen, omdat deze vorm een wezenlijke waarde geeft aan de waar van Revillon.

3.3. Revillon voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

in reconventie

3.4. Revillon vordert, na vermeerdering van eis, samengevat,

1. een bevel aan Trianon om ieder gebruik van het staafmerk, dan wel andere met het staafmerk verwarringwekkend overeenstemmende tekens, in de Benelux te staken en gestaakt te houden, op straffe van een

dwangsom van EUR 5.000,-- per dag en cumulatief van EUR 250,-- per product bij niet voldoening aan het bevel,

2. een bevel aan Trianon in Nederland de verhandeling en het afbeelden van haar chocoladestaafjes te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,-- per dag en cumulatief van EUR 250,-- per product bij niet voldoening aan het bevel,

3. veroordeling van Trianon tot vergoeding van de door Revillon ten gevolge van haar onrechtmatig handelen geleden schade, op te maken bij staat, vermeerderd met rente,

4. een bevel aan Trianon om binnen 28 dagen na betekening van het vonnis aan de raadslieden van Revillon een door een registeraccountant geaccordeerde opgave te doen van al hetgeen bekend is omtrent de herkomst van de inbreukmakende zaken en de daardoor genoten brutowinst, welk bevel nader is gespecificeerd in de dagvaarding, op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,-- per dag en per niet nageleefd onderdeel van het gespecificeerde bevel,

5. veroordeling van Trianon tot afdracht aan Revillon van de aldus vastgestelde winst, vermeerderd met rente,
6. veroordeling van Trianon in de werkelijke kosten van het geding.

Revillon legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Trianon inbreuk maakt op haar merk. Bij repliek in reconventie voert Revillon bij wege van grondslagvermeerdering aan dat Trianon onrechtmatig handelt jegens haar, nu de staafjes van Trianon nodeloos verwarringwekkend overeenstemmen met de chocoladestaafjes van Revillon. Revillon stelt dat zij hierdoor schade lijdt, bestaande uit winstderving en verlies van het "eigen gezicht" van haar producten. Trianon dient de schade die Revillon lijdt als gevolg van het onrechtmatig handelen te vergoeden.

3.5. Trianon voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.6 lid 3 van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) wordt vooropgesteld dat deze rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen. Dit vloeit voort uit het feit dat Revillon geen woonplaats heeft in het Beneluxgebied en uit het feit dat Trianon in dit arrondissement gevestigd is.

in conventie voorts

4.2. Op grond van artikel 2.28 lid 1 BVIE (voorheen artikel 14A lid 1 en 2, eerste volzin BMW) kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen van (o.a.) de inschrijving een merk dat elk onderscheidend vermogen mist.

4.3. Revillon beroept zich in haar verweer niet op onderscheidend vermogen verkregen door gebruik. De rechtbank dient derhalve slechts te beoordelen of het merk van Revillon "van huis uit" onderscheidend vermogen heeft. Daarbij dient de rechtbank te onderzoeken of het staafmerk van Revillon zich op een zodanige manier onderscheidt van de andere vormen van chocoladeproducten dat deze vorm kan dienen als

herkomstaanduiding, waardoor de doelgroep in staat is de betrokken waren te onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst wanneer zij bij een aankoop een keuze zal moeten maken. De primaire functie van een merk is immers dat het dient als identificatiemiddel. Uit vaste rechtspraak blijkt dat bij dat onderzoek moet worden uitgegaan van de perceptie van het merk door het relevante publiek, bestaande uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betreffende waren. Eveneens volgens vaste rechtspraak verschillen de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken, bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, niet van die welke voor andere categorieën van merken gelden. Bij de toepassing van deze criteria is de perceptie door het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk, bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat in 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. 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.

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 heeft onderscheidend vermogen.

4.3.1. Met betrekking tot de gemiddelde consument wijst Revillon erop dat diens aandachtsniveau kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat. Wanneer een product een bijzondere vorm heeft, zal een consument hier aandacht aan schenken, aldus Revillon. Dit geldt volgens Revillon zeker naarmate het gaat om luxe voedselwaren zoals haar chocoladestaafjes, waarbij niet alleen de smaak, maar ook de presentatie van het product van belang is. Trianon betwist dat het in het onderhavige geval relevante publiek extra aandacht schenkt aan de vorm.

4.3.2. De rechtbank overweegt het volgende. In casu bestaat het relevante publiek uit alle consumenten, aangezien vrijwel alle consumenten wel eens chocolade kopen en/of consumeren. Het is een feit van algemene bekendheid dat chocoladeproducten op de markt worden gebracht in zeer veel uiteenlopende vormen, waaronder talrijke aan de natuur ontleende vormen, zoals bloemen, dieren, schelpen, koffiebonen etc., abstracte vormen als rondjes, vierkanten etc., om nog maar te zwijgen over letters. Eveneens een feit van algemene bekendheid is dat er chocoladeproducten in verschillende (waaronder ook slanke) staafvormen op de markt zijn, hetgeen ook blijkt uit productie 5 van Revillon. De rechtbank acht het voorts een algemeen bekend feit dat deze vormen doorgaans niet als merk worden gebruikt. Het kan zo zijn dat het relevante publiek bij de aankoop van een chocoladeproduct aandacht schenkt aan de vorm, dat neemt niet weg dat

dit publiek gewend is aan een veelheid van vormen waar het chocoladeproducten betreft en daarom zal het relevante publiek een andere (nieuwe) vorm niet snel als herkomstaanduiding opvatten. Dit publiek is immers niet gewend om de herkomst van een chocoladeproduct af te leiden uit de vorm ervan. De vorm van het merk van Revillon is enigszins slingerend met kleine uitstulpinkjes, waardoor deze doet denken aan een wijnrank. Naar het oordeel van de rechtbank is deze vorm echter niet zodanig ongebruikelijk en afwijkend van de andere op de markt van chocoladeproducten voorkomende staafvormen en al dan niet aan de natuur ontleende vormen, dat deze vorm door het relevante publiek als herkomstaanduiding zal worden opgevat. De rechtbank concludeert dan ook dat het staafmerk van Revillon ieder onderscheidend vermogen mist, zodat de vorderingen van Trianon **gegrond zijn.**

4.4. Nu hetgeen hiervoor is overwogen reeds tot toewijzing van de gevorderde nietigverklaring en doorhaling leidt, behoeven de overige stellingen van partijen in conventie geen bespreking meer.

4.5. Gelet op artikel 1.14 BVIE lenen de beslissingen tot nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving zich niet voor uitvoerbaar bij voorraadverklaring. In zoverre zal het gevorderde worden afgewezen.

in reconventie voorts

4.6. Nu het merk van Revillon in conventie nietig zal worden verklaard, komt de merkinbreuk als grondslag aan de vorderingen van Revillon te ontvallen. De rechtbank zal daarom nog slechts ingaan op het gestelde onrechtmatig handelen van Trianon.

4.7. Partijen hebben desgevraagd bij pleidooi doen weten voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht te kiezen.

4.8. Niet in geschil is dat de chocoladestaafjes van Trianon (vrijwel) identiek zijn aan de chocoladestaafjes van Revillon. Aangezien Revillon echter geen merkrecht op de vorm van haar chocoladestaafjes kan doen gelden, komt haar geen monopolie toe op deze vorm. Kopiëren van deze vorm en het gebruiken daarvan staat derhalve vrij, tenzij daarmee aan Revillon onrechtmatige concurrentie wordt aangedaan.

Van onrechtmatige concurrentie is sprake indien door het kopiëren van de vorm van een product nodeloos verwarring bij het publiek wordt veroorzaakt. Voor die verwarring kan slechts gevaar bestaan als het gekopieerde product een eigen plaats heeft op de relevante markt (in casu de Nederlandse markt) door zich aanmerkelijk te onderscheiden van wat verder op die markt aanwezig is. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake, omdat het chocoladestaafje van Revillon onvoldoende afwijkt van de vele andere vormen die tot nu toe op de markt van chocoladeproducten in Nederland voorkomen.

4.9. De slotsom is dat geen sprake is van onrechtmatig handelen van Trianon jegens Revillon en dat geen van de vorderingen van Revillon toewijsbaar is.

in conventie en in reconventie

4.10. Revillon zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

Revillon heeft geen verweer gevoerd tegen de gevorderde veroordeling in de werkelijke proceskosten, zoals bedoeld in artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PbEG L195), inmiddels opgenomen in artikel 1019h RV, zodat deze vordering kan worden toegewezen.

Revillon heeft de hoogte van de door Trianon gestelde proceskosten evenmin betwist. Revillon zal dus worden veroordeeld in de volgende kosten aan de zijde van Trianon:

- dagvaarding EUR 183,87
 - vast recht 248,00
 - salaris 30.821,50
- Totaal EUR 31.253,37

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verklaart dat de inschrijving van het Benelux vormmerk van Revillon met registratienummer 0744485 nietig is,

5.2. spreekt ambtshalve de doorhaling van voornoemde nietig verklaarde inschrijving uit,

5.3. wijst de gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring van deze beslissingen af,

in reconventie

5.4. wijst de vorderingen af,

in conventie en in reconventie

5.5. veroordeelt Revillon in de proceskosten, aan de zijde van Trianon tot op heden begroot op EUR 31.253,37,

5.6. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.W. Thijsen, mr. N.W.A. Stegeman-Kragting en mr. J.F.M. Pols en in het openbaar uitgesproken op 16 april 2008.
