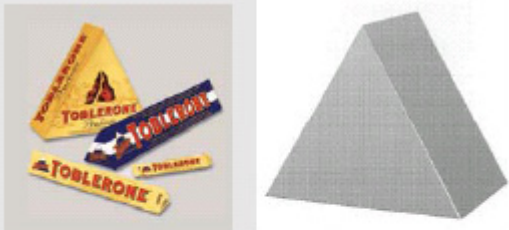


Hoge Raad, 5 februari 2010, Kraft v Mars

IR 711078

**MERKENRECHT****Beroep in cassatie verworpen**

- 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.

Vindplaatsen: LJN: [BK5993](#)**Hoge Raad, 5 februari 2010**

(D.H. Beukenhorst, M.J. van Buchem-Spapens, W.A.M. van Schendel, F.B. Bakels en C.A. Streefkerk)
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.

Conclusie A-G Verkade

Conclusie

Nr. 08/03362

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 4 december 2009 (bij vervroeging)

Conclusie inzake:

de rechtspersoon naar vreemd recht Kraft Jacobs Suchard SA (Zwitserland)

tegen:

de rechtspersoon naar vreemd recht Mars Inc. (Virginia, USA)

1. Inleiding

1.1. Eiseres tot cassatie wordt hierna aangeduid als 'Kraft' en verweerster in cassatie als 'Mars'.

1.2. Het gaat in deze zaak om de vraag of het driedimensionale vormmerk, bestaande uit een driehoek (zie afbeelding onder 2.1 sub 1) dat Kraft heeft gedeponeerd voor chocolate and products containing chocolate onderscheidend vermogen heeft en daarom als geldig merk kan worden beschouwd. Mars heeft de nietigverklaring van deze merkinschrijving van Kraft gevorderd en heeft subsidiair een verklaring van niet-inbreuk gevorderd van haar voorgenoemde WAVE-product en WAVE-verpakking. Kraft is van mening dat de WAVE-verpakking inbreuk maakt op haar bovengenoemde vormmerk alsmede op haar andere vormmerken (te weten op het zgn. reep- en staafmerk en de 'Abschnitt'(1), zie de afbeeldingen onder 2.1) en vordert een inbreukverbod. Anders dan de rechtbank, heeft het hof de vordering van Mars toegewezen.

1.3. In cassatie wordt geklaagd dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat het driedimensionale vormmerk van Kraft geen onderscheidend vermogen van huis uit heeft (middel I), dat dit vormmerk evenmin is mee-ingeburgerd met het reep- en/of staafmerk en/of met de 'Abschnitt' van Kraft (middel II) alsmede dat er geen sprake is van verwarring/verwatering van de WAVE-verpakking van Mars met het reep- en/of staafmerk en/of met de 'Abschnitt' van Kraft (middel III).

2. Feiten(2)

2.1. Kraft is houdster van (onder meer) de volgende merkinschrijvingen:

1. het driedimensionale vormmerk:

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;

2. het driedimensionale vormmerk:

gedeponeerd (met gelding voor onder meer de Benelux) op 15 april 1948 met als prioriteitsdatum 5 maart

1948 en hernieuwd in 1966 en in 1986, registratienummer R 321965, in klasse 30 voor chocolat au lait, aux amandes et au miel;

3. het driedimensionale vormmerk:

met betrekking tot de vorm van de TOBLERONE reep, gedeponeerd op 17 februari 1994 (met gelding voor onder meer de Benelux en met prioriteitsdatum 17 augustus 1993), registratienummer 615994, in klasse 30 voor chocolat, produits de chocolat, cacao, confiserie, pâtisserie, glaces comestibles;

4. het driedimensionale vormmerk:

met betrekking tot de TOBLERONE verpakking, ook gedeponeerd op 17 februari 1994 (met gelding voor onder meer de Benelux en met prioriteitsdatum 17 augustus 1993 en met kleurclaim van de verpakking), registratienummer 615992, in klasse 30 voor chocolat, produits de chocolat, cacao, confiserie, glaces comestibles;

5. het driedimensionale vormmerk:

met betrekking tot de driehoeksvorm zonder opschrift, eveneens gedeponeerd op 17 februari 1994 (met gelding voor onder meer de Benelux en met prioriteitsdatum 17 augustus 1993), registratienummer 615993, in klasse 30 voor chocolat, produits de chocolat, cacao, confiserie, pâtisserie, glaces comestibles;

6. het driedimensionale Gemeenschaps(vorm)merk:

met betrekking tot de vorm van de TOBLERONE reep, ingeschreven op 28 januari 1998, registratienummer 31237, in klasse 30 voor chocolade, chocoladeprodukten, cacao, suikerbakkers- en banketbakkerswaren, consumptie-ijs;

7. het driedimensionale Gemeenschaps(vorm)merk:

met betrekking tot de verpakking van TOBLERONE, ingeschreven op 28 januari 1998, registratienummer 31203, in klasse 30 voor chocolade, chocoladeprodukten, cacao, suikerbakkers- en banketbakkerswaren, consumptie-ijs;

8. het driedimensionale Gemeenschaps(vorm)merk:

met betrekking tot de vorm van een afgebroken stuk TOBLERONE chocoladereep, ingeschreven op 17 februari 1999, registratienummer 364083, in klasse 30 voor cacao, chocolade, chocolade- en cacao-producten, bakkerswaren, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, suikergoed, roomijs;

9. het driedimensionale Gemeenschaps(vorm)merk:

met betrekking tot de driehoeksvorm zonder opschrift van de verpakking van TOBLERONE, ingeschreven op 21 juli 1997, registratienummer 31229, in klasse 30 voor chocolade, chocoladeprodukten, cacao, suikerbakkers- en banketbakkerswaren, consumptie-ijs;

10. het driedimensionale Gemeenschaps(vorm)merk:

met betrekking tot de vorm van de verpakking met opschrift TOBLERONE, ingeschreven op 26 oktober 1998, registratienummer 505461, in klasse 30 voor cocoa, chocolate, chocolate and cocoa products, bakery, pastry and confectionary products, sugar confectionery, ice-creams;

11. het driedimensionale Gemeenschaps(vorm)merk:

een met het onder 10. weergegeven vormmerk overeenstemmende internationale merkregistratie met gelding voor onder meer de Benelux, ingeschreven op 9 april

1999 met een beroep op prioriteit vanaf 27 maart 1997, registratienummer IR 710825, in klasse 30 voor cocoa, chocolate, cocoa and chocolate goods, bakery, pastry and confectionery goods, sweetmeats, edible ice.

2.2. Een driedimensionaal Gemeenschapsvormmerk (aanvraagnummer 505867) overeenstemmend met het in 2.1 onder 1 weergegeven merk met registratienummer 711078 is door het Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt (hierna: BHIM) in Alicante voorspand geweigerd met als reden - kort gezegd - gebrek aan onderscheidend vermogen. Bij beschikking van 17 december 2002 heeft de Kamer van Beroep het beroep van Kraft tegen deze weigering van het BHIM om het driehoeksmerk als gemeenschapsmerk in te schrijven, afgewezen.

2.3. Kraft brengt in de Benelux twee versies van haar TOBLERONE chocoladeproduct op de markt. In de eerste plaats is dat de 'klassieke', met name in driehoekige staafvorm uitgevoerde chocolade-nougat reep in een verpakking die qua vorm overeenstemt met de in 2.1 onder 4, 5, 7 en 9 weergegeven vormmerken. In de tweede plaats is dat, sinds 1998, het chocolade-praline product, in niet-reepvorm te verkrijgen, maar wel driehoekig van vorm met een verpakking in de vorm van een relatief platte doos in de vorm van een (gelijkzijdige) driehoek, die correspondeert met de in 2.1 onder 1, 10 en 11 weergegeven vormmerken.

2.4. Mars is voornemens in onder meer de Benelux op de markt te komen met een nieuw chocoladeproduct WAVE - of doet dat al - in een verpakking met als vorm een gelijkzijdige driehoek (met hoeken van 60°). Mars heeft met betrekking tot WAVE merkdepots verricht, waaronder een aanvraag tot een gecombineerd woordbeeld- en/of vormmerk WAVE (niet van de driehoekige verpakking) als Gemeenschapsmerk en twee Beneluxwoordmerken WAVE, allemaal onder meer voor dezelfde waren in klasse 30, als waarvoor Kraft haar voornoemde merken heeft gedeponeerd.

2.5. Kraft heeft bij Mars bezwaar gemaakt tegen de door Mars voorgenomen driehoeksvorm van de WAVE-verpakking (niet tegen de vormgeving van het WAVE-product als zodanig).

3. Procesverloop

3.1. Bij inleidende dagvaarding van 15 september 2000 heeft Mars Kraft gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage. Mars heeft (in conventie) primair nietigverklaring gevorderd van het in 2.1 onder 1 weergegeven merk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen in het Beneluxdeel en subsidiair een verklaring van niet-inbreuk van haar voorgenomen WAVE-product en -verpakking op dit merk.(3)

3.2. Kraft heeft in conventie gemotiveerd verweer gevoerd. In reconventie heeft Kraft gesteld dat de WAVE-verpakking van Mars inbreuk maakt op haar in 2.1 onder 1 tot en met 9 vermelde merken (en met name haar daar onder 1 vermelde merk) in de Benelux, op grond waarvan zij een inbreukverbod heeft gevorderd, met nevenvorderingen.

3.3. Mars heeft in reconventie gemotiveerd verweer gevoerd.

3.4. Bij vonnis van 8 mei 2002 heeft de rechtbank in conventie de vorderingen van Mars afgewezen. In reconventie heeft de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad, 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 ten processe bedoelde verpakking van bedoeld WAVE-product, een en ander op straffe van een dwangsom van € 45.000 per overtreding van dit gebod alsmede van € 22.500 per dag dat, of - ter keuze van Kraft - € 110 per exemplaar waarmee, Mars geheel of gedeeltelijk in gebreke is aan enig onderdeel van dit bevel te voldoen.

3.5. Mars is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Mars heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis in conventie en in reconventie zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, uitvoerbaar bij voorraad, de vorderingen van Mars in conventie zal toewijzen en de vorderingen van Kraft in reconventie zal afwijzen. Kraft heeft gemotiveerd verweer gevoerd en op haar beurt voorwaardelijk incidenteel appel ingesteld, ertoe strekkende dat het hof, uitvoerbaar bij voorraad, zo nodig met verbetering en/of aanvulling van gronden het bestreden vonnis zal bekrachtigen.

3.6. Bij arrest van 3 januari 2008 heeft het hof in het principale beroep het bestreden vonnis vernietigd en voorts, opnieuw rechtdoende, uitvoerbaar bij voorraad, de inschrijving van IR nr. 711078 door Kraft vernietigd en de doorhaling ervan bevolen. In het incidentele beroep heeft het hof het beroep verworpen.

3.7. Kraft heeft tegen het arrest van het hof - tijdig(4) - beroep in cassatie ingesteld. Mars heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun zaak schriftelijk doen toelichten, Mars onder overlegging van producties met het oog op een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. Daarop heeft Kraft gerepliceerd, eveneens onder overlegging van producties met het oog op een proceskostenveroordeling als bedoeld in art. 1019h Rv. Mars heeft gedupliceerd.

4. Enige inleidende opmerkingen

4.1. Het hof heeft vooropgesteld dat het in deze zaak gaat om de vraag of het in 2.1 onder 1 vermelde driedimensionale vormmerk van Kraft onderscheidend vermogen heeft en daarom als geldig merk kan worden beschouwd.(5) Dit merk van Kraft bestaat uit een relatief platte doos in de vorm van een gelijkzijdige driehoek en is door het hof aangeduid als 'het driehoeksmerk'(6), waarbij ik mij zal aansluiten.

4.2. Mars heeft haar vordering tot nietigverklaring van dit merk gebaseerd op art. 3 lid 1 sub b van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Merkenrichtlijn), inhoudende dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard indien het merk elk onderscheidend vermogen mist. Op basis van het met deze richtlijn overeenstemmende art. 7 lid 1 sub b van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20

december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk(7) (hierna: de Gemeenschapsmerkenverordening) heeft het Hof van Justitie van de EG onder meer geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van genoemd artikel inhoudt dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dit onderscheidend vermogen moet enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren.(8) In het onderhavige geval bestaat het relevante publiek uit alle consumenten, omdat vrijwel alle consumenten wel eens chocolade kopen en/of consumeren.(9)

4.3. (Eveneens) volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG verschillen de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf weliswaar niet van die welke voor andere categorieën merken gelden, maar is de toepassing van deze criteria de perceptie door het relevante publiek in het geval van zo'n driedimensionaal merk evenwel 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 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. Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve een essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, heeft dus onderscheidend vermogen.(10)

4.4. Indien een merk geen onderscheidend vermogen 'van huis uit' (ab initio) heeft - waardoor het niet voor inschrijving in aanmerking komt of, indien inschrijving wel heeft plaatsgevonden, wordt bedreigd met een nietigheidsactie - kan het aan deze gevolgen ontsnappen wanneer er sprake is van 'inburgering'. Alsdan heeft het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen verkregen.(11) Dit vereist dat de betrokken kringen de waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming moeten identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk.(12) Om hieraan te kunnen voldoen, behoeft het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt. Identificatie, en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan niet alleen voorkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, maar ook uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In beide gevallen is het voldoende dat de betrokken

kringen de waar of 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.(13)

4.5. Bij de beoordeling of het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst te identificeren moeten alle factoren worden onderzocht. Hierbij kan rekening 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 of andere beroepsverenigingen.(14)

5. Bespreking van de cassatiemiddelen

Middel I (onderscheidend vermogen ab initio)

5.1. Middel I is gericht tegen 's hofs oordeel omtrent de vraag of het driehoeksmerk van huis uit onderscheidend vermogen heeft. Het hof overwoog daartoe onder meer (rov. 6):

'(...) 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 gelet op die veelzijdigheid van chocoladeverpakkingen (waaronder begrepen de driehoeksverpakkingen) niet zodanige kenmerken die in voldoende mate afwijken van wat de gemiddelde consument louter als 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. (...)

5.2. Middelonderdeel I.1 klaagt dat het hof ten onrechte acht heeft geslagen op de vormen waarin chocolade en chocoladeverpakkingen buiten de Benelux voorkomen, nu het hier gaat om een Benelux-merk en dus enkel acht mag worden geslagen op de vormen die voorkomen op de Benelux-markt.

5.3. Het onderdeel faalt m.i. bij gebrek aan belang. Het hof heeft immers acht geslagen op de door Mars overgelegde vormen van chocolade(verpakkingen) die op de Benelux-markt voorkomen. Dat het hof daarnaast - kennelijk ten overvloede - acht heeft geslagen op vormen van chocolade(verpakkingen) die buiten de Benelux-markt voorkomen, doet hieraan niet af, nu die

overweging voor 's hofs oordeel niet dragend is.(15) M.i. volgt zulks reeds uit de omstandigheid dat het hof de woorden 'en buiten' tussen haakjes heeft geplaatst.

5.4. Middelonderdeel I.2 klaagt dat het hof zich voorten onrechte niet heeft beperkt tot de vormen die (reeds) voorkwamen op de prioriteitsdatum (27 maart 1997). In dit verband is gewezen op de omstandigheid dat Kraft onbestreden heeft gesteld dat de door het BHIM genoemde (verpakkingen van) producten niet ten tijde van het internationale depot van het driehoeksmerk op de Benelux-markt waren en al helemaal niet dusdanig bekend waren dat dit het onderscheidend vermogen aan dit merk zou kunnen ontnemen. Voorts is gewezen op de stelling van Kraft dat de door Mars in haar productie 6 bij CvE genoemde verpakkingen van chocoladeproducten niet op de Benelux-markt werden aangeboden op het moment van depot alsmede op de stelling dat voor de door Mars bij CvA in reconventie overgelegde verpakkingen (daargelaten dat deze niet zien op gelijkbenige driehoekige vormen) niet is bewezen dat ze in de Benelux op de markt waren ten tijde van het depot.(16)

5.5. Het hof heeft uit de door Mars overgelegde producties kunnen afleiden dat chocolade en chocoladeverpakkingen binnen de Benelux in vele vormen voorkomen, waaronder begrepen (gelijkzijdige) driehoeksvormen en op grond daarvan kunnen oordelen dat het relevante publiek het driehoeksmerk louter als een basale driehoeksvorm zal waarnemen, zodat een gelijkzijdige driehoek dus niet de functie van herkomstaanduiding kan vervullen. M.i. mocht het hof rekening houden met de producties van Mars hoewel zij (mogelijk) betrekking hebben op een tijdstip ná indiening van het depot door Kraft, omdat hieruit een beeld ontstaat over de situatie in de betrokken sector zoals die ten tijde van het depot door Kraft, bestond.(17)

Bovendien geldt dat, anders dan het onderdeel veronderstelt, zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat Kraft op de datum van het depot als enige onderneming een gelijkzijdige driehoek voor chocolade(verpakkingen) voerde op de Benelux-markt - hetgeen in het licht van de door Mars overgelegde producties niet aannemelijk is - 's hofs oordeel niet blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Uit de enkele omstandigheid dat een teken uitsluitend door één onderneming wordt gebruikt, volgt immers nog niet dat dit teken van huis uit onderscheidend vermogen heeft (dat een dergelijk teken door gebruik onderscheidend vermogen verkrijgt, is mogelijk, doch is in het kader van dit middelonderdeel niet aan de orde).(18)

5.6. Middelonderdeel I.3 klaagt dat 's hofs overweging dat de verpakking van losse chocolaatjes divers is, dat het onderhavige driehoeksmerk gelet op de veelzijdigheid van de chocoladeverpakkingen (waaronder begrepen de driehoeksverpakkingen) niet zodanige kenmerken heeft die in voldoende mate afwijken van wat de gemiddelde consument louter als een basale driehoeksvorm zal waarnemen en dat een gelijkzijdige driehoek dus niet de functie van herkomstaanduiding

kan vervullen, in het licht van de voorgaande onderdelen dus evenzeer onjuist althans onbegrijpelijk is.

5.7. Dit onderdeel mist zelfstandige betekenis en behoeft in het licht van het vorenstaande geen afzonderlijke bespreking. Het onderdeel faalt.

5.8. Middelonderdeel I.4 klaagt over onjuistheid althans onbegrijpelijkheid van 's hofs oordeel dat het driehoeksmerk niet de waar zelf (chocolade) betreft, maar de verpakking, in dit geval van losse chocolaatjes, nu het driehoeksmerk is gedeponereerd voor 'chocolat et produits contenant du chocolat/chocolate and products containing chocolate'.(19) Nu geen van partijen dat heeft gesteld, overschrijdt het hof aldus ook de grenzen van de rechtsstrijd.

5.9. Anders dan het onderdeel betoogt, is het hof niet buiten de rechtsstrijd van partijen getreden. Immers, reeds de rechtbank stelde vast dat het driehoeksmerk van Kraft bestaat 'uit een gelijkzijdige driehoek van enige dikte of, anders gezegd, een relatief platte doos in de vorm van een gelijkzijdige driehoek' (rov. 3.2, curs. toegevoegd, A-G). Partijen hebben hiertegen geen grief gericht - sterker nog: Kraft heeft zich in de toelichting op haar incidentele grief 4 beperkt tot een bespreking van de verpakking van chocolade(20) - zodat het hof niet anders heeft kunnen oordelen dan dat het driehoeksmerk van Kraft bestaat uit een relatief platte doos in de vorm van een gelijkzijdige driehoek (rov. 2, in cassatie niet bestreden). 's Hofs oordeel dat het driehoeksmerk niet de waar zelf (chocolade) betreft, maar de verpakking daarvan, is dus niet onjuist en/of onbegrijpelijk.

Overigens heeft het hof, anders dan het onderdeel veronderstelt, óók beoordeeld of de door Kraft gedeponereerde gelijkzijdige driehoeksvorm onderscheidend vermogen van huis uit kan hebben voor chocolade. Het hof heeft in dit verband vastgesteld dat chocolade en chocoladeverpakkingen in vele vormen op de markt voorkomen, hetgeen mogelijk wordt gemaakt door het gegeven dat chocolade een makkelijk vervormbare massa is. Het hof heeft vervolgens geoordeeld dat een gelijkzijdige driehoek van huis uit voor chocolade (-verpakkingen) geen onderscheidend vermogen heeft.

De slotsom is dat het onderdeel faalt.

Middel II ('mee-inburgering')

5.10. Middel II heeft betrekking op 's hofs oordeel omtrent de vraag of het driehoeksmerk van Kraft onderscheidend vermogen heeft gekregen door 'mee-inburgering'. Het hof overwoog daarover, voor zover in cassatie van belang (rov. 11 en 12):

'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 redenevend.

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

5.11. Middelonderdeel II.1 klaagt dat het hof uitgaat van een te beperkte opvatting met zijn overweging dat inburgering niet alleen kan plaatsvinden ten aanzien van het gehele merk maar ook ten aanzien van de overheersende en onderscheidende bestanddelen daarvan. Het onderdeel betoogt dat inburgering ook kan plaatsvinden ten aanzien van niet-overheersende bestanddelen van een merk terwijl een bestanddeel het onderscheidend vermogen eerst door inburgering verkrijgt.

5.12. Het hof heeft (na de hier bestreden maatstaf in rov. 11, eerste volzin vermeld te hebben) in rov. 12 feitelijk onderzocht of het driehoeksmerk als onderdeel van het reepmerk is mee-ingeburgerd met het reepmerk. Het hof komt tot de slotsom dat van mee-inburgering geen sprake is. Daartoe acht het hof in rov. 12 evenwel niet redengevend dat het driehoeksmerk niet een overheersend of onderscheidend bestanddeel van het reepmerk is, maar dat het gedeponeerde teken niet overeenkomt met het onderdeel van het reepmerk waarvoor de rechtbank inburgering heeft aangenomen. Het hof geeft daartoe nog aan dat de verschillen tussen het driehoeksmerk en de 'Abschnitt' (de driehoek als onderdeel van het reepmerk) van dien aard zijn, dat niet kan worden gezegd dat het driehoeksmerk en de driehoek als onderdeel van het reepmerk van Kraft (vrijwel) identiek zijn.

Het onderdeel faalt dan ook - wat er verder zij van de door het hof in rov. 11, eerste volzin genoemde maatstaf - bij gebrek aan belang.

5.13. Middelonderdeel II.2 klaagt over onbegrijpelijkheid althans innerlijke tegenstrijdigheid van 's hofs oordeel, waar het hof in rov. 11 de driehoek gelijkstelt met 'de "Abschnitt" oftewel de Matterhornvorm als onderdeel van het reepmerk', terwijl het hof in rov. 12 onderscheid maakt tussen het driehoeksmerk als een platte doos in de vorm van een gelijkzijdige driehoek enerzijds en de 'Abschnitt' met een taps aan de bovenzijde toelopende piramidevorm en een verdikte rand aan de vierhoekzijde anderzijds.

5.14. Aan de steller van het onderdeel kan worden toegegeven, dat het oordeel van het hof op het eerste gezicht enigszins verwarringwekkend is. M.i. heeft het hof evenwel bedoeld te overwegen dat, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, het driehoeksmerk van

Kraft niet als onderdeel van het reepmerk geacht kan worden te zijn mee-ingeburgerd met dit reepmerk (rov. 11). Het hof acht daartoe (immers) redengevend dat de verschillen tussen het driehoeksmerk(21) en de 'Abschnitt'(22) (als onderdeel van het reepmerk) van dien aard zijn dat niet kan worden gezegd dat zij (vrijwel) identiek zijn (rov. 12).(23) Deze lezing (van rov. 11) wordt m.i. ondersteund door de hierop volgende rechtsoverwegingen (13-16), waar het hof steeds heeft onderzocht of het driehoeksmerk is mee-ingeburgerd met het staaf- en/of reepmerk van Kraft. Aldus gelezen, faalt het onderdeel bij gebrek aan feitelijke grondslag.

5.15. Middel III (verwarring en verwatering)

Middel III is gericht tegen 's hofs oordeel omtrent het beroep van Kraft dat de WAVE-verpakking inbreuk maakt op haar staaf- en reepmerk alsook op haar Matterhorn blokmerk (de 'Abschnitt') op de grond dat sprake is van gebruik als bedoeld in art. 13A lid 1 sub b BMW (oud)/art. 9 lid 1 sub b GMV (verwarring) en in art. 13A lid 1 sub c BMW (oud)/art. 9 lid 1 sub c GMV (verwatering). Het hof overwoog dienaangaande (rov. 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 c BMW (oud)/artikel 9 lid 1 sub c GMV. (...)

5.16. Middelonderdeel III.1 klaagt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat gegrondbevinding van het betoog van Kraft ertoe zou strekken 'dat de gelijkzijdige driehoek door Kraft wordt gemonopoliseerd voor chocoladeverpakkingen, hetgeen strijdt met het algemeen belang', nu bij het bepalen van de beschermingsomvang 'het algemeen belang' (bij vrijhouding of anderszins) niet mag worden meegewogen.

5.17. Hoewel aan de steller van het onderdeel kan worden toegegeven dat het Hof van Justitie van de EG (inmiddels) heeft geoordeeld dat, gegeven de geldigheid van een merk, het algemeen belang om bepaalde

tekens voor allen beschikbaar te houden, als zodanig geen beperking vormt op het uitsluitend merkrecht(24) of, anders gezegd, beoordeling van merkinbreuk moet plaatsvinden zonder dat daarbij gewicht toekomt aan de vrijhoudingsbehoefte behalve voor zover art. 6 van de Merkenrichtlijn daartoe aanleiding geeft, baat dit het onderdeel niet.

M.i. is de door het middelonderdeel aangevallen deeloverweging ten overvloede gegeven en niet dragend voor 's hofs oordeel dat de WAVE-verpakking niet identiek is aan de merken van Kraft (waartoe het hof verwijst naar eerdere rechtsoverwegingen) en dat evenmin sprake is van overeenstemming (waartoe het hof wat betreft het reep- en staafmerk verwijst naar de afwijkende derde dimensie en wat betreft de 'Abschnitt' naar de afwijkende piramidevorm en verdikte rand), zodat 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 c BMW (oud)/artikel 9 lid 1 sub c GMV strandt. Nu het onderdeel zich niet richt tegen deze (dragende) overwegingen stuit het hierop af.

5.18. Middelonderdeel III.2 klaagt over 's hofs overweging dat gegrondbevinding van het betoog van Kraft 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. Daartoe wordt aangevoerd (i) dat (zonder nadere motivering) niet valt in te zien dat het vormmerk van Kraft geen nauwkeurig beeld zou geven van wat wordt beschermd en (ii) dat het rechtens onjuist is bij het bepalen van de beschermingsomvang mee te wegen of het merkdepot voldoet aan de geldigheidsvereisten die in de vaste jurisprudentie zouden worden gesteld.

5.19. Ik meen dat ook dit onderdeel afstuit op de omstandigheid dat bedoelde zinsnede niet dragend is voor 's hofs (wél dragende en niet bestreden) oordeel dat het beroep van Kraft op - kort gezegd - verwarring en verwatering strandt, omdat de WAVE-verpakking niet identiek is aan de merken van Kraft en van overeenstemming evenmin sprake is.

5.20. Ten overvloede kan over de door de onderdelen III.1 en III.2 bestreden overweging van het hof nog het volgende worden opgemerkt. Het komt mij voor dat het hof hiermee in meer algemene zin 'overigens' tot uitdrukking heeft willen brengen dat het niet zo kan zijn dat, hoewel het driehoeksmerk van Kraft nietig is, Kraft via de achterdeur van een beroep op verwarring/verwatering met haar reep- en staafmerk en haar Matterhornblokmerk (de 'Abschnitt') tóch bescherming vindt tegen ieder gebruik van d(i)e gelijkzijdige driehoek voor chocoladeverpakkingen door een concurrent (zoals de WAVE-verpakking van Mars). Deze gedachte lijkt mij - wat er zij van de formulering - juist.

5.21. Middelonderdeel III.3 klaagt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat mede gelet op de perceptie van het relevante publiek niet onbelangrijk is dat de WAVE-verpakking 'liggend' wordt gepresenteerd en de merken van Kraft 'staand', omdat de vraag hoe een merk of teken wordt gepresenteerd rechtens niet van belang is voor de vraag of het wordt gebruikt in de zin van art. 9 Gemeenschapsmerkenverordening, art. 5

Merkenrichtlijn, art. 13A lid 1 BMW (oud) en art. 2.20 lid 1 BVIE.

5.22. Zoals in de s.t. zijdens Kraft (onder 39) is opgemerkt, heeft het GEA inderdaad geoordeeld dat met betrekking tot het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken niet van belang is hoe de merkhouders ervoor kiest zijn product in de markt te brengen, bijvoorbeeld wat betreft de wijze van plaatsing in het schap.(25) De vraag of een teken of merk onderscheidend vermogen bezit, is echter een andere dan de vraag of sprake is van (kort gezegd) verwarringsgevaar.(26) Niet valt in te zien dat het hof ter beantwoording van laatstgenoemde vraag geen rekening heeft mogen houden met de omstandigheid dat, mede gelet op de perceptie van het relevante publiek, de WAVE-verpakking 'liggend' wordt gepresenteerd en de merken van Kraft 'staand'. Het verwarringsgevaar dient immers globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval(27), hetgeen de feitenrechter de nodige vrijheid biedt.(28) Het oordeel van het hof geeft dan ook niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het onderdeel faalt mitsdien.

5.23. Middelonderdeel III.4 klaagt dat 's hofs overweging dat van overeenstemming tussen de WAVE-verpakking en de merken van Kraft geen sprake is, rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk is. Onbegrijpelijk is met name dat tussen het driehoeksmerk van Kraft en de driehoekige WAVE-verpakking geen (enkele) overeenstemming zou bestaan. Ten onrechte heeft het hof nagelaten te onderzoeken of de overeenstemming (driehoeksvorm) zo gering is dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Indien het hof zulks wel heeft onderzocht, is zijn overweging ontoereikend gemotiveerd, aldus nog steeds het onderdeel.

5.24. Het hof heeft in rov. 18 uitsluitend onderzocht of de WAVE-verpakking inbreuk maakt op het staaf- en/of reepmerk van Kraft of op de 'Abschnitt'. Nadat het hof eerder oordeelde dat het driehoeksmerk nietig moet worden verklaard (rov. 16), heeft het hof terecht niet onderzocht of de overeenstemming tussen de WAVE-verpakking en het driehoeksmerk zo gering is dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk gemotiveerd. Het onderdeel faalt.

6. Proceskosten in cassatie

6.1. Bij s.t. (onder 52 e.v.) vordert Mars een vergoeding in de proceskosten in cassatie op de voet van art. 1019h Rv. Volgens Mars is het antwoord op de vraag naar de al dan niet toepasselijkheid van art. 1019h Rv. in cassatie, en bij bevestigende beantwoording van die vraag het antwoord op die naar de wijze van toepassing ervan, nog onduidelijk. Mars merkt op er belang bij te hebben dat uw Raad omtrent deze vragen een uitspraak doet dan wel hierover prejudiciële vragen stelt (s.t. onder 55-56).

6.2. Bij repliek vordert ook Kraft vergoeding van haar proceskosten op grond van art. 1019h Rv.(29) Kraft merkt eveneens op dat nog niet duidelijk is of art. 1019h Rv. van toepassing is in cassatie (onder 17). Kraft refereert zich ten deze aan het oordeel van uw

Raad. Wat betreft de proceskosten van Mars is Kraft van mening dat daarbij vraagtekens kunnen worden geplaatst, nu die kosten hoger uitkomen dan die van haarzelf, terwijl de kosten van een cassatieprocedure voor eisers gewoonlijk hoger zijn dan die voor verweerders in cassatie.

6.3. Mars heeft zich bij dupliek op het standpunt gesteld dat het vorderen van een volledige proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv. door Kraft een ontoelaatbare toevoeging is ten opzichte van haar bij de cassatiedagvaarding ingestelde beroep.(30) Indien voor Kraft wel de mogelijkheid zou bestaan om bij repliek een nieuw onderwerp aan te roeren, is Mars van mening dat niet kan worden gezegd dat de door Kraft gevorderde kosten zo tijdig zijn opgegeven en gespecificeerd dat Mars zich daartegen naar behoren kan verweren. Kraft stelt evenwel dat zij twee weken vóór het nemen van haar repliek in cassatie aan Mars een overzicht heeft verstrekt van de proceskosten aan haar zijde.

6.4. Art. 1019h Rv. beoogt, ter implementatie van art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG (handhaving van intellectuele eigendomsrechten, hierna: Handhavingsrichtlijn), in de door die richtlijn bestreken zaken een ruimere proceskostenveroordeling mogelijk te maken dan gebruikelijk is in het Nederlandse civiele procesrecht.

Kort geleden heeft de Hoge Raad - bij arrest van 20 november 2009, nr. 08/00246, LJN BJ 9431 (Euro-Tyre/Eurotyre) - expliciet(31) beslist dat de kostenveroordeling van art. 1019h Rv. op de cassatieprocedure van toepassing te achten is:

'3.7 Als de in cassatie in het ongelijk gestelde partij dient Eurotyre SA te worden verwezen in de proceskosten. Nu Euro-Tyre B.V. op de voet van art. 1019h Rv. vergoeding van de kosten in cassatie heeft gevorderd en partijen overeenstemming hebben bereikt over de terzake op de voet van deze - op de cassatieprocedure van toepassing te achten - bepaling toe te schatten kosten, zal dienovereenkomstig worden beslist.'

6.5. Niettegenstaande mijn eerder geuite twijfels(32), leg ik mij hierbij neer.

6.6. Daarvan uitgaande, dient vervolgens te worden beoordeeld of - nu het cassatieberoep dient te worden verworpen - de proceskostenveroordeling ten gunste van Mars kan worden toegewezen.

6.7. Zie ik het wel, dan wordt de Hoge Raad hieromtrent aangezocht als feitenrechter, binnen de door hem als cassatierechter aangegeven grenzen in het arrest van 30 mei 2008, nr. C07/131 (Zonen Endstra/Nieuw Amsterdam c.s.)(33), rov. 5.3-5.4.2.

6.8. Indien de Hoge Raad mijn conclusie tot verwerping van het beroep volgt, blijft voor de Hoge Raad slechts(34) de vraag over wat hij vindt van de door Mars overgelegde specificatie, waarover Kraft bij repliek in cassatie - overigens niet nader onderbouwd - heeft opgemerkt dat daarbij vraagtekens kunnen worden geplaatst, nu die kosten hoger uitkomen dan die van haarzelf, terwijl de kosten van een cassatieprocedure voor eisers gewoonlijk hoger zijn dan die voor verweerders in cassatie.

6.9. De Hoge Raad kan hierover aan de hand van het (rechts-)criterium van de 'redelijke en evenredige gerechtskosten' oordelen.

Ik refereer mij aan het oordeel van de Hoge Raad of hij nadere hoor en wederhoor hieromtrent geboden acht.

Ik refereer mij eveneens aan het oordeel van de Hoge Raad in welke mate (hij communautairrechtelijk duidelijk acht dat) binnen de grenzen van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn, bij de vaststelling van de proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv., art. 419 lid 4 Rv. een rol kan spelen(35).

7. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

1 Met de 'Abschnitt' wordt bedoeld op een afgebroken stuk Toblerone chocoladereep.

2 Ontleend aan rov. 1.1 t/m 1.5 van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 8 mei 2002, van welke feiten ook het hof 's-Gravenhage blijktens rov. 1 (eerste volzin) van zijn arrest van 3 januari 2008 is uitgegaan, alsmede aan rov. 1 (vervolg) van dat arrest.

3 Tevens vorderde Mars, bij wege van voorlopige voorziening voor de duur van dit geding tot aan het moment dat de uitspraak omtrent de definitieve voorziening in kracht van gewijsde gaat, een verbod aan Kraft om door middel van het entameren van kort geding of andere voorlopige of bewarende maatregelen in een van de lid-staten van de Europese Unie de lancering van WAVE te (dreigen te) blokkeren op straffe van een dwangsom. Deze vordering speelt (kennelijk) geen rol meer (zie MvG p. 68).

4 De cassatiedagvaarding is op 3 april 2008 uitgebracht. Op 22 en 29 april 2008 is een herstelexploot uitgebracht.

5 Zie over 'onderscheidend vermogen' bijv.: T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom 2, Merkenrecht (2008), par. 5.14 e.v. Dit boek wordt hierna aangehaald als: T. Cohen Jehoram c.s. (2008).

6 Zie rov. 2 van het arrest van het hof (in cassatie niet bestreden).

7 Zie ook art. 2.11 BVIE (voor weigering op absolute gronden) alsmede art. 2.28 BVIE resp. art. 51 Gemeenschapsverordening (voor inroepen van de nietigheid op absolute gronden).

8 Vgl. rov. 3.3 van het vonnis van de rechtbank en bijv. HvJ EG 29 april 2004, C-468/01 tot en met C-472/01, Jur. 2004, p. I-5173, BMMB 2005 (1), p. 36 (Proctor & Gamble/BHIM), rov. 32-33.

9 Zie rov. 4, laatste alinea van het arrest van het hof (in cassatie niet bestreden).

10 Vgl. onder (veel) meer: HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05, Jur. 2006, p. I-5719, NJ 2007, 237 m.nt. JHS (August Storck/BHIM), rov. 26-28 (met verdere verwijzingen aldaar).

11 Art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn; art. 7 lid 3 en art. 51 lid 3 Gemeenschapsmerkenverordening; art. 2.28 lid 2 BVIE. Zie hierover bijv.: T. Cohen Jehoram c.s., a.w. (2008), par. 5.14.9 en 5.14.15.

- 12 Vgl. bijv. HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, Jur. 2002, p. I-5475, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, p. 547 m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, p. 251 m.nt. FWG, AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington), rov. 64.
- 13 HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, Jur. 2005, p. I-6135, Actualiteit BIE 2005, p. 311 (D.J.G. Visser) (Nestlé/Mars; 'Have a break...'), rov. 27, 30 en 32.
- 14 Vgl. bijv. HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Jur. 1999, p. I-2779, IER 1999, nr. 30, p. 155 m.nt. ChG, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV (Windsurfing Chiemsee), rov. 49 en 51.
- 15 De door Mars overgelegde producties waarnaar het hof verwijst zijn (kennelijk) de volgende: prod. 6 bij conclusie van eis; prod. 1 bij conclusie van antwoord in reconventie en alinea 4.7 bij memorie van antwoord in incidenteel appel.
- 16 In het middel zijn de vindplaatsen van de desbetreffende stellingen opgenomen.
- 17 Vgl. HvJ EG 5 oktober 2004, C-192/03 (Alcon/BHIM), Jur. 2004, p. I-8993, rov. 41 en HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02, Jur. 2004, p. I-1159, NJ 2007, 280 m.nt. JHS onder NJ 2007, 281 (La Mer Technology/Goemar), rov. 31 ('De richtlijn sluit evenwel niet uitdrukkelijk uit dat bij de beoordeling of het gebruik in de relevante periode normaal is geweest, in voorkomend geval rekening wordt gehouden met omstandigheden die zich na instelling van die vordering hebben voorgedaan. Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het merk in de relevante periode alsook van de werkelijke intenties van de houder.').
- 18 GvEA 28 januari 2004, T-146/02-T-153/02, Jur. 2004, p. II-447, (Deutsche Sisi-Werke/BHIM), rov. 43; hogere voorziening verworpen door HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04, Jur. 2006, p. I-551, zie i.h.b. rov. 66-68.
- 19 In dit verband wordt verwezen naar 'prod. 2b Mars' (waarmee kennelijk wordt bedoeld op prod. 2b van Mars bij conclusie van eis in eerste aanleg).
- 20 Dit is m.i. ook begrijpelijk, nu uitsluitend de verpakking van de chocolade van Mars (en niet de chocolade zelf) inbreuk zou maken op het driehoeksmerk van Kraft, terwijl Kraft alleen voor de verpakking van haar chocolade een gelijkzijdige driehoeksvorm gebruikt(e); de losse chocolaatjes van Kraft hebben de vorm van de 'Abschnitt' (zie prod. 10 bij CvA in conventie tevens CvE in reconventie zijdens Kraft).
- 21 Het driehoeksmerk is een platte doos in de vorm van een gelijkzijdige driehoek, die ziet op de verpakking van chocolade, aldus het hof.
- 22 De 'Abschnitt' heeft een piramidevorm (loopt taps toe aan de bovenzijde) en heeft aan de vierhoekzijde een verdikte rand en ziet op een deel van een chocoladereep, aldus het hof.
- 23 Zie ook rov. 15, waar het hof heeft herhaald dat het hier gaat 'om een afgebroken stuk van de Toblerone reep en zoals hiervoor overwogen, is die driehoeksvorm niet gelijk aan het driehoeksmerk.'
- 24 HvJ EG 10 april 2008, C-102/07, IER 2008, nr. 53, p. 208 (Adidas/Marca II), rov. 25-26, 43 en 47-49; vgl. ook T. Cohen Jehoram c.s., a.w. (2008), par. 8.7.5.9. Overigens heeft het Haagse hof (dus) arrest gewezen vóór deze uitspraak van het HvJ EG (namelijk op 3 januari 2008).
- 25 GEA 30 april 2003, T-324/01 en T-110/02, Jur. 2003, p. II-1897 (Axions/BHIM resp. Belce/ BHIM), rov. 40; zie voorts (enigszins kritisch) T. Cohen Jehoram c.s., a.w. (2008), par. 5.14.18.3.
- 26 Ook het middel heeft dit, blijkens de onderdelen III.1 en III.2, onder ogen gezien.
- 27 Zie bijv. HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, Jur. 1997, p. I-6191, IER 1997, nr. 54, p. 220 m.nt. ChG, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV (Puma/Sabel), rov. 22.
- 28 Zie over verwarringsgevaar bijv.: T. Cohen Jehoram c.s., a.w. (2008), par. 8.7.5 (in het bijzonder 8.7.5.1).
- 29 Volgens Kraft blijkt deze vordering reeds uit de casatiedagvaarding, alwaar veroordeling van Mars is gevorderd in de 'kosten rechtens'. Nu dit een rechtspleging betreffende rechten van intellectuele eigendom is, is het rechtens relevante artikel natuurlijk art. 1019h Rv., aldus Kraft (repliek onder 16).
- 30 In dit verband heeft Mars gewezen op de uitspraak van uw Raad van 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008, 556 m.nt. Dommering, IER 2008, nr. 58, p. 227 m.nt. Seignette (Zonen Endstra/Nieuw Amsterdam c.s.) (zie rov. 5.1 e.v., waarop ik hieronder terugkom), alsmede op HR 7 januari 1994, NJ 1994, 319 en HR 22 september 1995, NJ 1997, 418.
- 31 Impliciet leek dit reeds beslist door HR 16 oktober 2009, Nr. 08/02175, NJ 2009, 516 LJN BJ1253. In die zaak over erkenning en tenuitvoerlegging van een in een andere lidstaat gegeven beslissing over een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht stelde de Hoge Raad prejudiciële vragen over de reikwijdte van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn (nadat de rechtbank had geoordeeld dat er geen plaats is voor een ruimere proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. omdat het niet ging om vragen betreffende (inbreuk op) een intellectuele-eigendomsrecht, doch om vragen betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing. In de vraagstelling van uw Raad 'Moet art. 14 van de Handhavingsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat zij ook van toepassing is op een exequaturprocedure met betrekking tot (i) een in een andere lidstaat gegeven beslissing over een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht (...)') ligt besloten dat uw Raad er niet aan twijfelde dat een bevestigend antwoord ook zou gelden voor de procedure in cassatie; in ander geval zou uw Raad daarover ook een vraag gesteld hebben.
- 32 Zie mijn conclusies voor de reeds aangehaalde arresten HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556 (Zonen Endstra/Nieuw Amsterdam c.s.) en HR 20 november 2009 (Euro-Tyre/Eurotyre).
- 33 Vindplaatsen in voetnoot 30.
- 34 Indien de Hoge Raad zou besluiten tot vernietiging, zou hij - als feitenrechter - allicht nog moeten oordelen over de vragen:

(i) of hij de woorden 'kosten rechtens' in de onderhavige cassatiedagvaarding genoegzaam acht als een aanspraak op een proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv.;

(ii) of hij, indien hij de onder (i) genoemde aanspraak daartoe onvoldoende vindt, de geëxpliciteerde claim bij repliek in cassatie nog voldoende tijdig acht;

(iii) of hij, uitgaande van de eis van een tijdige specificatie, de (pas) twee weken vóór de genoemde repliek in cassatie ter kennis van de wederpartij gebrachte specificatie voldoende tijdig acht;

(iv) of hij aanneemt dát Kraft de specificatie inderdaad twee weken vóór de repliek in cassatie ter kennis van Mars heeft gebracht (hierover zou Mars zich bij brief ex art. 44 lid 3 Rv. reeds kunnen uitlaten).

35 Vgl. de meergenoemde conclusie vóór HR 20 november 2009 (Euro-Tyre/Eurotyre) onder 5.6 (in fine).
