

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 330910 / HA ZA 09-589

### Vonnis van 7 september 2011

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**Voorheen genaamd GENERAL BISCUITS BELGIË N.V., thans genaamd GENERAL BISCUITS BELGIË B.V.B.A.,**  
gevestigd te Herentals, België
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**GENERAL BISCUITS NEDERLAND B.V.,**  
gevestigd te Breda,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**GENERAL BISCUIT SAS,**  
gevestigd te Rungis, Frankrijk,  
eiseressen in conventie,  
verweersters in reconventie,  
advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**HOPPE FOOD GROUP B.V.,**  
gevestigd te Breda,  
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven.

Partijen zullen hierna General Biscuits en Hoppe genoemd worden, eiseressen in conventie/verweersters in reconventie waar nodig afzonderlijk ook General Biscuits België of General Biscuits België N.V. danwel General Biscuits België B.V.B.A., General Biscuits Nederland en General Biscuits SAS. De zaak is voor General Biscuits inhoudelijk behandeld door mrs. H.J.M. Harmeling en S.A. Hoogkarspel, advocaten te Amsterdam, voor Hoppe door haar advocaat.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaardingen van 26 januari 2009;
  - de akte houdende overlegging producties van 18 februari 2009 van General Biscuits (prods. 1 t/m 6);

- 
- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid, tevens houdende conclusie van antwoord en conclusie van eis in reconventie van 13 mei 2009 (prods. 1 t/m 4)
  - de conclusie van antwoord in incident houdende exceptie van onbevoegdheid, tevens akte houdende rectificatie van 27 mei 2009 (prods. 7 en 8);
  - het tussenvonnis van 24 juni 2009, waarin de exceptie van onbevoegdheid is verworpen in het incident en in de hoofdzaak een comparitie van partijen met pleitgelegenheid is gelast;
  - de op 9 september 2009 ingebrachte en ter comparitie van 23 september 2009 genomen akte houdende overlegging producties van General Biscuits (prod. 9);
  - de bij brief van 21 september 2009 ingebrachte akte houdende overlegging aanvullende producties van Hoppe (prod. 6 met als bijlage 5 een kostenspecificatie);
  - de brief van 21 september 2009 van mr. Hoogcarspel houdende een proceskostenspecificatie;
  - de conclusie van antwoord in reconventie van 23 september 2009;
  - het proces-verbaal van comparitie van partijen met pleitgelegenheid van 23 september 2009 met daaraan gehecht de pleitnotities van de behandelend advocaten van partijen.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. General Biscuits maakt haar onderneming van de productie en verhandeling van met name koekjes. General Biscuits hanteert onder meer de handelsnaam LU. General Biscuits België en General Biscuits Nederland zijn dochters van General Biscuits SAS. General Biscuits brengt sinds begin jaren '60 zoute koekjes op de markt onder het merk TUC. TUC-koekjes worden wereldwijd aangeboden in onder meer de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Finland, Zweden, Denemarken, Griekenland, Verenigde Staten, Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika. Sinds de jaren '60 doet General Biscuits intensieve reclame-inspanningen ter promotie van TUC zoute koekjes. Promotie-uitgaven voor TUC in Nederland en België bedroegen over de jaren 2003 – 2007 ruim €2 miljoen uitlopend tot bijna €6 miljoen met een zoals General Biscuits dat noemt *share of voice* in de markt voor TUC van ruim 3% in Nederland en bijna 7,5 % in België in 2003 uitkomend op ruim 10% in Nederland en ruim 28,5% in België in 2007. Ook de verkoopvolumes in Nederland en België zijn aanzienlijk: in 2007 bedroeg dat 2.121 metric tons in Nederland en 1.314 metric tons in België. In het zoute koekjessegment is zij door de jaren heen marktleider. Merkbekendheid van TUC-koekjes in de Benelux is aanzienlijk.

2.2. General Biscuits België B.V.B.A. is houdster van onder meer de volgende 6 TUC merken:

- het Gemeenschapsbeeldmerk TUC:



ingeschreven onder nummer 6704605 op 25 maart 2009 na depot van 27 februari 2008 voor waren in de klassen 29 en 30 voor onder meer: *savoury or sweet products for aperitives* en *biscuits (sweet or savoury)*, waarbij als kleurindicatie is aangegeven: *yellow, blue, white, red, beige*;

- het Beneluxbeeldmerk TUC:



ingeschreven onder nummer 316301 op 8 mei 1973 na depot van 8 mei 1973 voor waren in klasse 30, onder meer voor: biscuits, eveneens met kleurindicatie: blauw, rood, geel en wit;

- het Beneluxbeeldmerk TUC



ingeschreven onder nummer 595756 op 1 mei 1997 na depot van 20 september 1996 voor waren in de klassen 29, 30 en 31, onder meer voor: *biscuits (sucrés ou salés)*, opnieuw met kleurindicatie: *jaune, rouge, Blanc, bleu, bleu ombré*;

- het Beneluxbeeldmerk TUC



ingeschreven onder nummer 772549 op 16 september 2005 na depot van 25 augustus 2005 voor waren in de klassen 29, 30 en 32, onder meer voor: *biscuits (sucrés et salés)* andermaal met kleurindicatie: *Blanc, jaune, rouge, diverses teintes de bleu, or*;

- het Beneluxbeeldmerk TUC



ingeschreven onder nummer 435283 op 1 augustus 1988 na depot van 5 november 1987 voor waren in klasse 30, onder meer voor: biscuits, met kleurindicatie: verschillende tinten goudbruin – hierna ook te noemen: het koekjesmerk;  
- het Beneluxbeeldmerk TUC



ingeschreven onder nummer 709480 op 1 november 2002 na depot van 1 maart 2002 voor waren in de klassen 29, 30 en 32, onder meer voor: *biscuits (sucrés et salés)*, met als kleurindicatie: *bleu, rouge, Blanc, jaune vif*.

2.3. Enige recente verpakkingen waarin General Biscuits TUC-koekjes op de markt brengt, zijn hieronder afgebeeld:



YEAR OF CREATION : 2002



YEAR OF CREATION : 2002



YEAR OF CREATION : 2005



2.4. Hoppe produceert en verhandelt onder meer koek en hartige snacks onder eigen merken en private labels. Zij brengt sinds mei 2007 zoute koekjes op de markt onder het merk APÉRO. De door Hoppe gehanteerde verpakking voor haar Apéro product ziet er zo uit:



2.5. Een aan Hoppe gelieerde rechtspersoon heeft het volgende Beneluxbeeldmerk Apéro (zonder kleurindicatie, in zwart-wit geregistreerd) na depot van 21 maart 2007 op 7 juni 2007 onder nr. 820614 doen inschrijven voor waren in klassen 29, 30 en 31, onder meer voor: zoute snacks zoals zoute biscuits:



2.6. Hoppe heeft niet aan sommaties namens General Biscuits voldaan om het voeren van de in de ogen van General Biscuits inbreuk makende verpakking van haar Apéro product te staken en gestaakt te houden.

### 3. Het geschil

#### in conventie en in reconventie

3.1. In conventie stelt General Biscuits dat de door Hoppe gehanteerde Apéro-verpakking inbreuk maakt op de haar toekomende merk- en auteursrechten met betrekking tot (de verpakking van) haar op de markt gebrachte zoutje TUC, althans een slaafse nabootsing vormt van de door haar gevoerde TUC-verpakking. Op grond daarvan vordert General Biscuits primair een grensoverschrijdend merk- en auteursrechtinbreukverbod aan Hoppe op te leggen, subsidiair een verbod tot onrechtmatig handelen in de vorm van slaafse nabootsing, alles met als nevenvorderingen verstrekking van informatie met betrekking tot de gestelde inbreuk (opgave hoeveelheden geproduceerde, in voorraad gehouden en verkochte verpakkingen, van met de inbreuk behaalde winst, van betrokkenen bij productie, import, export en/of verkoop van de verpakkingen en van afnemers ervan), een *recall* en vernietiging van de in voorraad zijnde en geretourneerde verpakkingen met bewijsverschaffing daarvan aan de advocaten van General Biscuits, alles op straffe van verbeurte van dwang-

---

sommen en uitvoerbaar bij voorraad. General Biscuits vordert daarenboven in conventie “hoofdelijke” schadevergoeding op te maken bij staat, als ook “hoofdelijke” veroordeling van Hoppe in de kosten van de procedure, te begroten op de voet van art. 1019h Rv.

3.2. In reconventie stelt Hoppe dat de Beneluxbeeldmerken 316301 en 595756 wegens *non usus* zijn vervallen en dat de kleurvermeldingen bij de overige ingeroepen merkschrijvingen van General Biscuits nietig moeten worden verklaard, omdat daarbij geen internationaal erkende kleurcodes zijn genoemd. Op grond daarvan vordert Hoppe in reconventie vervallenverklaring van eerstgenoemde twee merken en nietigverklaring van de overige merken wegens het ontbreken van internationaal erkende kleurcodes (zoals Pantone), uitvoerbaar bij voorraad en kosten rechtens.

3.3. Partijen voeren over en weer in conventie en in reconventie verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen in conventie en in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### **in conventie en in reconventie**

###### *Inleiding*

4.1. De rechtbank blijft bij en verwijst naar hetgeen is overwogen en beslist in het tussenvonnissen van 24 juni 2009, tenzij in het onderhavige vonnis anders wordt overwogen en beslist. Hetgeen in r.o. 4.1 van het tussenvonnissen is overwogen omtrent de bevoegdheid van deze rechtbank om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen, heeft te gelden als hier herhaald en ingelast. Daar kan aan worden toegevoegd dat ook de bevoegdheid om kennis te nemen van het auteursrechtelijke deel van de vorderingen berust op verknochtheid.

###### *Ontvankelijkheid*

4.2. General Biscuits heeft, onderbouwd met onbestreden gelaten bescheiden, aangetoond dat de vennootschap op wier naam de in 2.2 weergegeven merken staan een naamswijziging heeft ondergaan (van N.V. in B.V.B.A.), maar dezelfde rechtspersoon betreft en de aanduiding in de dagvaarding van de eisende partij op een vergissing berust die is hersteld bij akte. De merkregistraties zijn daar inmiddels ook op aangepast, doordat deze thans tenaam staan van General Biscuits België B.V.B.A. in plaats van (zoals dat ten tijde van dagvaarding nog het geval was) General Biscuits België N.V. General Biscuits België is daarmee ontvankelijk in haar merkenrechtelijke vorderingen. General Biscuits heeft bij akte houdende rectificatie de wijziging van de aanduiding van de rechtsvorm van de rechtspersoon General Biscuits België hersteld met beroep op HR 4 december 1998, NJ 1999/269. Daar is door Hoppe niet meer inhoudelijk op gereageerd. Materieel was het bezwaar van Hoppe dat de ingeroepen merken tenaam stonden van de B.V.B.A. en niet de N.V., zodat zij in haar verdediging zou worden geschaad, maar in deze omstandigheden is dat niet zo (en overigens heeft Hoppe haar reconventie tegen de merkhoudster ondanks die stelling ook gewoon (onvoorwaardelijk) in de onderhavige procedure ingesteld).

---

*Merkinbreuk*

4.3. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van merkinbreuk door Hoppe. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.4. De door General Biscuits ingeroepen merken reflecteren, afgezien van het koekjesmerk, in grote lijnen de door de jaren heen in hoofdzaak gelijk gebleven TUC-verpakkingen. Naar de stelling van General Biscuits kenmerken deze zich door het volgende:

- een geel achtervlak,
- grote witte, in het midden geplaatste letters die zijn omrand door voornamelijk rode belijning
- die letters zijn geplaatst in een schuin blauw vlak,
- met een aantal rode elementen, waaronder rode accenten boven het blauwe vlak,
- overeenstemmende plaatsing/situering ten opzichte van elkaar van de verschillende elementen, met inbegrip van de plaatsing van de (deels overlappende) koekjes.

*Inbreuk “sub b”*

4.5. Maatstaf voor het bij art. 9(1)(b) GMVo en art. 2.20(1)(b) BVIE vereiste verwarringsgevaar is of de merken zoals ingeschreven en de tekens zoals door Hoppe in haar Apéro-verpakking gebruikt, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, op grond van auditieve, visuele, of begripsmatige overeenstemming – en in aanmerking genomen de soortgelijkheid (in dit geval: identiciteit) van waren, alsmede de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de ingeroepen merken – zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek, te weten de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waar, verwarring wordt gewekt tussen de merken van General Biscuits en de door Hoppe gehanteerde tekens (directe (herkomst)verwarring), danwel indirecte verwarring wordt gewekt, bijvoorbeeld doordat de indruk wordt gewekt dat General Biscuits en Hoppe een zekere commerciële relatie met elkaar onderhouden. Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval worden betrokken.

4.6. Vast staat dat Hoppe haar Apéro-verpakking gebruikt voor dezelfde waren – zoute koekjes/biscuits – als die waarvoor General Biscuits haar ingeroepen merken (onder meer) heeft geregistreerd. Des te groter de warensoortgelijkheid, des te eerder is sprake van overeenstemming bij beschouwing van de ingeschreven General Biscuits merken en het gebruik van de gewraakte tekens door Hoppe. Bedoelde globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merken en tekens en de soortgelijkheid van de waren. Zo kan een geringe(re) mate van overeenstemming tussen merken en tekens worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van soortgelijkheid van de waren en in dit geval is voor zover relevant sprake van dezelfde waren ((verpakking voor) zoute koekjes). Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate de onderscheidende kracht van het merk groter is.

4.7. Met inachtneming van het vorenoverwogene is sprake van visuele overeenstemming tussen in ieder geval het Gemeenschapsmerk en het Beneluxmerk dat onder nr. 709480 is ingeschreven enerzijds en de Apéro-verpakking anderzijds, die verwarringsgevaar

met zich brengt. Illustratief is de parallel die General Biscuits trekt met de Europese Carbonell/La Espanola zaak,<sup>1</sup> waarin het Hof met instemming het Gerecht aanhaalt in r.o. 68:



(...) het geheel van elementen die de betrokken merken gemeen hebben, (creëert) een globale visuele indruk van grote overeenstemming, omdat het merk La Espanola de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert, waardoor bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring ontstaat.

4.8. Eén van de relevante omstandigheden van het geval waarop bij beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden gelet, is de wijze waarop van de ingeroepen kleurindicaties door General Biscuits gebruik wordt gemaakt. Die stemt overeen met de wijze waarop Hoppe dat doet in haar verpakking: ook een geel achtervlak met witte, in het midden geplaatste letters, omrand door voornamelijk rode belijning, welke letters zijn geplaatst in een schuin, blauw vlak met een aantal rode elementen, waaronder rode accenten aan de bovenzijde van het blauwe vlak, en, zo kan daar aan worden toegevoegd, afbeelding van over elkaar liggende koekjes (waarbij, zoals General Biscuits aangeeft, door Hoppe wordt teruggegrepen op de “vorige” verpakking, vgl. de eerste twee afbeeldingen in 2.3 met slechts aan één zijde twee overlappende koekjes). Dat wordt in de Europese merkenrechtspraak *visuele impact* genoemd.

4.9. Weliswaar is een (ook) in het oog springend bestanddeel van de ingeroepen merken telkens het woordelement TUC, dat afwijkt van het woordelement APÉRO, zoals Hoppe op zichzelf met juistheid aanvoert, dat neemt niet weg dat de overige door General Biscuits aangegeven onderscheidende elementen bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dienen te worden meegewogen, omdat merken en teken in hun geheel dienen te worden onderzocht. Zeker nu het om “supermarktproducten” gaat die zonder veel contemplatie worden aangeschaft, zoals General Biscuits met een beroep op het Carbonell/La Espanola arrest (r.o. 74-75)<sup>2</sup> aanvoert, zal de consument zich eerder laten leiden door de *visuele impact* van het gezochte merk. De afwijkende woordelementen kunnen daar in de onderhavige zaak, net zo goed als in de Carbonell/Espanola zaak, onvoldoende aan afdoen. Het is bij de globale beoordeling van verwarringsgevaar zaak meer op de overeenkomsten dan op de verschillen te letten. Daarbij moet als gezegd betrokken worden dat door de identiteit van waren een eventuele geringere mate van overeenstemming tussen merken en tekens kan volstaan om verwarringsgevaar aan te nemen.

<sup>1</sup> HvJEU 3 september 2009 zaak C-498/07.

<sup>2</sup> “olijfolie (is) in Spanje (...) een zeer gangbaar consumptie goed en wordt doorgaans verkocht in supermarkten of handelszaken waar de waren naast elkaar op de schappen staan en de consument zich eerder laat leiden door de visuele impact van het gezochte merk”. Dat geldt ook voor zoutjes.



4.10. De door Hoppe verder aangegeven verschillen nemen het verwarringsgevaar niet weg. Deze zijn te ondergeschikt. Dat de “TUC-verpakking” afgezien van het wordelement TUC geen of slechts gering onderscheidend vermogen zou hebben, zoals Hoppe stelt, moet stranden op hetgeen in 4.8 en 4.9 is overwogen. Dat de door Hoppe op haar verpakking gebruikte basiskleuren (geel, blauw, rood, wit) van die uit de merkenregistraties zouden afwijken (andere kleur geel, etc.), is evenmin van voldoende gewicht. Die afwijkingen zijn klein. Hetzelfde geldt voor de gestelde afwijkende schrijfwijze van de wordelementen TUC en APÉRO en de plaatsing van deze elementen in merken en tekens, de beweerdelijke verschillende hantering van de rode kleur, de aantallen en (voor wat het Gemeenschapsmerk betreft) de vormgeving van de afgebeelde koekjes en het blauwe vlak uit de TUC-merken tegenover de blauwe “swoosh” van de Apéro-verpakking. Globaal beschouwd stemmen de TUC-merken en de Apéro-verpakking in aanzienlijke mate overeen.

4.11. Terecht wijst General Biscuits erop dat het verweer van Hoppe dat de geregistreerde kleurindicaties niet zouden mogen worden meegewogen, merkenrechtelijk onjuist is. Het gaat hier immers niet om kleurmerken in eigenlijke zin, die louter een kleur- of specifieke kleurencombinatie claimen.

4.12. Van onduidelijkheid wat deze kleurindicaties precies zouden inhouden is in combinatie met de geregistreerde afbeeldingen van de ingeroepen woord/beeldmerken geen sprake.

4.13. Evenmin is sprake van ongeoorloofde monopolisering van kleuren die gebruikelijk zouden zijn voor dit segment van de markt, zoals Hoppe aanvoert. Dat de betreffende specifieke kleuren gebruikelijk zouden zijn voor zoute koekjes, zoals Hoppe aanvoert, is onvoldoende gemotiveerd en wordt gepasseerd.

4.14. Gelet op de door General Biscuits onderbouwde en als zodanig niet bestreden reclame-inspanningen voor, alsmede het marktaandeel en de merkbekendheid van TUC koekjes in de Beneluxlanden Nederland en België (ter onderbouwing waarvan door General Biscuits een groot aantal stukken als prod. 2 in het geding is gebracht) en het langdurige gebruik, is in weerwil van het verweer van Hoppe terzake sprake van een aanzienlijk onderscheidend vermogen van de ingeroepen “verpakkingen”merken (althans van het merk dat onder nr. 709480 is ingeschreven) voor zoute koekjes in de Benelux<sup>3</sup>, zodat eerder verwarringsgevaar optreedt. Niet specifiek is gesteld dat in (andere dan de Benelux)delen van de EU geen onderscheidend vermogen zou bestaan.

4.15. Het overgelegde in opdracht van General Biscuits uitgevoerde marktonderzoek naar verwarringsgevaar in Nederland is op zichzelf niet concludent te achten voor de inbreukvraag. Voor vragenlijstonderzoek naar verwarringsgevaar waarbij een zogenoemde *stimulus* in de vorm van (een afbeelding van) een Apéro-verpakking wordt getoond aan een steekproef uit het in aanmerking te nemen publiek, is noodzakelijk dat met een in samenstelling vergelijkbare controlegroep gewerkt wordt, aan wie een alternatieve, goed afwijkende

<sup>3</sup> General Biscuits heeft ook consumentenonderzoek laten doen naar het onderscheidend vermogen van haar TUC verpakking. Dat wordt niet bij deze beoordeling betrokken, omdat de opzet daarvan niet vlekkeloos is om vergelijkbare redenen als hierna in 4.15 wordt overwogen met betrekking tot het uitgevoerde consumentenonderzoek naar verwarring.

verpakking wordt getoond.<sup>4</sup> Zo'n opzet maakt uitfiltering van een marktleiderseffect of grote bekendheid van het "aanvallende" merk mogelijk. Gelet op de onbestreden gelaten omzet-, marktaandeel- en mediauitgavencijfers met betrekking tot TUC koekjes in Nederland en België (prod. 2 General Biscuits) moet van een dergelijke positie op de Beneluxmarkt worden uitgegaan. In het in opdracht van General Biscuits uitgevoerde onderzoek is van een dergelijke opzet met een controlegroep geen sprake.

4.16. Maar helemaal zonder waarde is dit onderzoek niet. Daargelaten de door Hoppe gesignaleerde opzetgebreken geeft een tamelijk hoog percentage (76%) van de respondenten die aan TUC of LU denken bij het tonen van de Apéro-verpakking, bij de vervolgvraag *waarom* zij dan aan TUC of LU denken, aan dat dat komt door de verpakking, de kleuren, de afbeelding van het koekje of een combinatie van deze elementen. Zo gezien geeft dit onderzoek wel *enige* aanwijzing dat verwarringsgevaar kan optreden, wanneer het in aanmerking te nemen publiek wordt geconfronteerd met de Apéro-verpakking. Daadwerkelijke verwarring behoeft daarvoor immers niet te worden bewezen.

4.17. Nu al op grond van verwarringsgevaar merkinbreuk op zowel het Gemeenschapsmerk als het ingeroepen Beneluxmerk dat onder nr. 709480 is ingeschreven, wordt vastgesteld, hetgeen zelfstandig een merkinbreukverbod kan dragen, bestaat geen belang bij afzonderlijke beoordeling van inbreuk op de overige ingeroepen Beneluxmerken. Tevens kan beoordeling van de vraag of de ingeroepen TUC merken bekende merken zijn in de Benelux en de Europese Unie en of sprake is van inbreuk onder respectievelijk art. 9(1)(c) GMVo en art. 2.20(1)(c) BVIE zodoende blijven rusten.

4.18. General Biscuits heeft onbestreden gesteld dat zij in een groot deel van de Europese Unie op de markt is met TUC koekjes. Dat rechtvaardigt een grensoverschrijdend inbreukverbod op het ingeroepen Gemeenschapsmerk in de gehele EU, hetgeen ook uitgangspunt is van de Europese merkenrechtspraak op dit punt.<sup>5</sup> De inbreukvorderingen op het Beneluxmerk dat is ingeschreven onder nr. 709480 zal worden toegewezen voor de gehele Benelux.<sup>6</sup>

#### *Auteursrechtinbreuk*

4.19. Met een beroep op een overgelegde verklaring met onderliggende stukken van haar ontwerpstudio voert General Biscuits SAS aan dat en waarom zij auteursrechthebbende is met betrekking tot het ontwerp voor de verpakking van TUC Original koekjes zoals die thans wordt gevoerd (en van enige daarvoor gehanteerde verpakkingen). Zij stelt gemotiveerd dat dit ontwerp een auteursrechtelijk werk betreft en dat de verpakking van de Apéro koekjes daaraan is ontleend. Daarnaast stelt General Biscuits auteursrechthebbende te zijn uit hoofde van art. 8 Aw.

4.20. Hoppe bestrijdt dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, dat General Biscuits auteursrechthebbende is en dat zij met haar verpakking inbreuk maakt op het ontwerp voor de TUC verpakking.

<sup>4</sup> Harry van den Berg, Marktonderzoek in de rechtszaal, 2007, pp. 38, 39.

<sup>5</sup> HvJEU 12 april 2011 zaak C-235/09 (DHL/Chronoplast).

<sup>6</sup> BenGH 26 maart 1993, NJ 1993/328 (Barbie/MB) en BenGH 13 juni 1994, NJ 1994/665 (Renault/Reynolds).

---

4.21. Een auteursrechtinbreukverbod kan niet worden toegewezen op grond van het navolgende.

4.22. Nu General Biscuits een Gemeenschapsmerkinbreukverbod krijgt toegewezen voor het “verpakkingsmerk” voor de gehele Europese Unie en zij niet heeft gesteld welk belang zij daarnaast heeft bij een afzonderlijk voor Europa grensoverschrijdend auteursrechtinbreukverbod, zal een dergelijk verbod bij gebrek aan belang worden afgewezen. Voor zover General Biscuits heeft gesteld dat zij buiten de EU actief is met TUC-koekjes (te weten in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten), is door haar niet gesteld dat Hoppe in die landen auteursrechtinbreuk maakt of dreigt te maken, terwijl dit evenmin anderszins is gebleken. Daarop strandt de auteursrechtinbreukvordering voor (die) landen buiten Europa.

#### *Slaafse nabootsing*

4.23. Nu het primair gevorderde merkinbreukverbod wordt toegewezen, wordt niet toegekomen aan beoordeling van het subsidiair gevorderde verbod op slaafse nabootsing.

#### *Reconventie*

4.24. De reconventionele vorderingen dienen te worden afgewezen. Daarvoor is het navolgende redengevend.

4.25. In 4.11 is overwogen dat de stelling van Hoppe dat de kleurindicaties uit de ingeroepen merken niet geldig zouden zijn vanwege het ontbreken van internationaal erkende kleurcodes niet opgaat, omdat deze merken geen zuivere kleurmerken of kleurcombinatiemerken betreffen. Daarop strandt de reconventionele nietigverklaringsvordering.

4.26. De reconventionele vervallenverklaringsvordering kan evenmin worden toegewezen. Terecht brengt General Biscuits daar tegen in dat de wijze waarop zij de betreffende merken door de jaren heen op haar TUC-verpakkingen heeft gebruikt moet worden aange-merkt als rechtshandhavend gebruik. Die verpakkingen wijken slechts op ondergeschikt geoordeelde punten af van de betreffende merkregistraties.

#### *Slotsom*

4.27. Op grond van het vorenoverwogene zal in conventie een EU-wijd merkinbreukverbod worden uitgesproken tegen Hoppe op basis van het ingeroepen Gemeenschapsmerk, alsmede een merkinbreukverbod voor de Benelux op grond van het Beneluxmerk dat onder nr. 709480 is ingeschreven, versterkt met dwangsom en als nader geformuleerd in het dictum, dat wil zeggen met aanpassing van termijnen en formuleringen ter voorkoming van onnodige executiegeschillen.

4.28. De conventionele nevenvorderingen zijn goeddeels toewijsbaar, evenwel als in het dictum verwoord en eveneens met aanpassing van termijnen en formuleringen ter voorkoming van onnodige executiegeschillen. Hoppe heeft bezwaar gemaakt tegen inzage van General Biscuits in het volledige zakelijke afnemersbestand van Hoppe en gesteld dat dit hooguit aan een accountant met geheimhoudingsplicht jegens General Biscuits zou kunnen

---

worden geopenbaard. Ter comparitie heeft General Biscuits aangegeven daar mee in te kunnen stemmen, zodat het betreffende bevel aldus zal worden gegeven. Het bezwaar van Hoppe tegen de in de gevorderde *recall* op te nemen bepaling dat zij haar afnemers het volledige aankoopbedrag en eventuele verzendkosten zal vergoeden, omdat zulks een kwestie zou zijn tussen die afnemers en Hoppe, wordt gepasseerd. Dit wordt geacht onderdeel uit te maken van de schadebeperkingsplicht van Hoppe.

4.29. Dat geen aanleiding zou bestaan tot het opleggen van dwangsommen, zoals Hoppe betoogt, valt niet in te zien. Datzelfde geldt voor haar verweer dat de hoogte van de gevorderde op te leggen dwangsommen disproportioneel zou zijn.

4.30. Vanwege de geconstateerde merkinbreuk is de mogelijkheid aannemelijk geworden dat General Biscuits daardoor schade heeft geleden, zodat haar schadestaatvordering toewijsbaar is – althans als in het dictum verwoord, aangezien de formulering “onder andere te berekenen op basis van de onder accountantsverklaring, nader op te maken bij staat” onbegrijpelijk is – ook met de onder 6.4 van de pleitnota gegeven uitleg: “Op die basis (d.w.z.: van de accountantsverklaring, rb.) kan ook de schadevergoeding worden vastgesteld (vordering onder h)”. De omvang van de betreffende schadevergoeding zal vastgesteld dienen te worden in de schadestaatprocedure, waarin de af te geven accountantsverklaring kan worden betrokken. Uiteraard kan van “hoofdelijke” veroordeling in dit geding geen sprake zijn op dit punt, alleen al niet omdat in conventie alleen Hoppe gedaagde is.

4.31. De reconventionele vorderingen zijn niet toewijsbaar.

4.32. Als in conventie (hoofdzakelijk) en in reconventie in het ongelijk gestelde partij zal Hoppe worden veroordeeld in de proceskosten van General Biscuits in conventie en in reconventie conform haar specificatie op de voet van art. 1019h Rv terzake.

4.33. Ter comparitie heeft Hoppe aangegeven dat zij de bereidheid heeft getoond tot vergaande aanpassing van de Apéro-verpakking, die door General Biscuits niet is aanvaard. In de optiek van Hoppe dient dat tot consequentie te hebben dat een kostenveroordeling moet worden begroot op de helft van hetgeen door General Biscuits is verantwoord. Dat heeft General Biscuits bestreden, omdat in een eventuele schikking ook een kosten- en schadevergoedingscomponent zou zijn betrokken, zodat in dat licht de opgevoerde kosten niet voor matiging in aanmerking zouden moeten komen. Nu partijen geen minnelijke regeling bereikt hebben en de betreffende verpakkingsaanpassingen verder niet uit de doeken zijn gedaan, kan de rechtbank niet vaststellen dat de billijkheid zich zou verzetten tegen vergoeding van de op zich redelijke en evenredige proceskosten, zoals Hoppe kennelijk betoogt, zodat het matigingsberoep van Hoppe wordt verworpen.

4.34. Nu in de kostenverantwoording van General Biscuits geen onderscheid is aangebracht in de kosten gemoeid met de procedure in conventie en in reconventie, zullen deze bij helfte (vanwege het gespecificeerde bedrag: op 1 cent na) worden toegerekend aan de conventie respectievelijk reconventie, nu ook niet anderszins van een andere verdeelsleutel is gebleken.

4.35. Op grond van de kostenspecificatie van General Biscuits zijn in de thans uit te spreken kostenveroordelingen de kosten gemoeid met het incident inbegrepen.

---

4.36. Ook voor wat betreft de kostenveroordelingen kan om vorenvermelde reden geen sprake zijn van hoofdelijkheid.

4.37. Aangezien General Biscuits in reconventie voor het geval van een toewijzende proceskostenveroordeling in haar voordeel geen aanspraak heeft gemaakt op uitvoerbaarverklaring bij voorraad van een dergelijke veroordeling, wordt de proceskostenveroordeling in reconventie niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard (HR 14 mei 2004, LNJ: AO 3864).

## 5. De beslissing

De rechtbank:

### in conventie:

5.1. beveelt Hoppe zich met ingang van 72 uur na betekening van dit vonnis te onthouden van merkinbreuk op het Gemeenschapsmerk dat is ingeschreven onder nr. 6704605 in de gehele Europese Unie, alsmede op het Beneluxmerk dat is ingeschreven onder nr. 709480 in de gehele Benelux, meer in het bijzonder door alsdan niet langer de ten processe bedoelde Apéro-verpakking of andere inbreukmakende verpakkingen te vervaardigen, aan te bieden, te verkopen, te distribueren of anderszins te verhandelen of te hanteren in het economisch verkeer, met inbegrip van hantering voor reclamedoeleinden;

5.2. beveelt Hoppe binnen 31 kalenderdagen na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die accountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de advocaten van General Biscuits, vergezeld van alle ter staving van die verklaring relevante documenten, waaronder in ieder geval worden verstaan goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen, correspondentie en andere verkoopbescheiden, alles met anonimisering van NAW gegevens van de betreffende afnemers, waarin opgave van de:

- (i) totale hoeveelheid geproduceerde ten processe bedoelde Apéro-verpakkingen zoals door Hoppe geproduceerd en/of ingekocht;
- (ii) totale hoeveelheid ten processe bedoelde Apéro-verpakkingen die Hoppe op de datum van betekening van het vonnis in voorraad heeft;
- (iii) totale hoeveelheid ten processe bedoelde Apéro-verpakkingen die zijn verkocht;
- (iv) totale hoeveelheid netto winst behaald als gevolg van het door Hoppe produceren en/of verhandelen van de ten processe bedoelde Apéro-verpakkingen;

met dien verstande dat Hoppe een volledige lijst met namen en adressen van alle bedrijven die betrokken zijn geweest bij de productie, import, export, en/of verkoop van de ten processe bedoelde Apéro-verpakkingen, waaronder alle zakelijke afnemers, aan de accountant dient te verstrekken ter controle door deze, onder de verplichting van de accountant om deze lijst jegens General Biscuits en haar advocaten geheim te houden;

5.3. beveelt Hoppe binnen 15 kalenderdagen na betekening van dit vonnis al haar zakelijke afnemers van de ten processe bedoelde Apéro-verpakkingen, zoals blijkt uit de opgave bedoeld onder 5.2 *in fine* aan de accountant, een brief te sturen, opgemaakt naar goed druk-

---

kersgebruik, met het verzoek de geleverde ten processe bedoelde Apéro-verpakkingen te retourneren door middel van de volgende tekst:

*RECALL Apéro product*

*De rechtbank te 's-Gravenhage heeft in een vonnis van 7 september 2011 geoordeeld dat de verpakking van het aan u geleverde Apéro product inbreuk maakt op diverse exclusieve rechten van General Biscuits op de verpakking van het TUC product.*

*Wij verzoeken u alle Apéro verpakkingen die u van ons heeft ontvangen aan ons terug te zenden, waarna wij het volledige aankoopbedrag en eventuele verzendkosten zullen restitueren.*

*Wij bieden onze excuses aan voor het ontstane ongemak*

een en ander onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brieven aan de advocaten van General Biscuits, op grond waarvan de advocaten van General Biscuits de *recall* mogen verifiëren, maar de namen en adressen van afnemers van Hoppe geheim dienen te houden tegenover General Biscuits;

5.4. beveelt Hoppe binnen 62 kalenderdagen na betekening van dit vonnis de volledige bij Hoppe in voorraad zijnde ten processe bedoelde Apéro-verpakkingen als bedoeld in 5.2 (ii), alsmede alle ingevolge de in 5.3 bedoelde *recall* geretourneerde verpakkingen in overleg met de advocaten van General Biscuits te vernietigen met afgifte van redelijk bewijs daarvan aan de advocaten van General Biscuits;

5.5. veroordeelt Hoppe tot betaling aan General Biscuits van een dwangsom van €25.000,- voor elke dag dat Hoppe geheel of gedeeltelijk in strijd mocht handelen met het onder 5.1 t/m 5.4 bepaalde;

5.6. veroordeelt Hoppe tot vergoeding aan General Biscuits van de volledige schade die General Biscuits ten gevolge van de ten processe bedoelde merkinbreuk heeft geleden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.7. veroordeelt Hoppe in de proceskosten in conventie, tot aan dit vonnis aan de zijde van General Biscuits begroot op €17.996, 90;

5.8. verklaart dit vonnis in conventie tot zover voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. wijst af het meer of anders gevorderde;

**in reconventie:**

5.10. wijst de vorderingen af;

5.11. veroordeelt Hoppe als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van General Biscuits begroot op €17.996,89.

---

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op  
7 september 2011.