

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.133.706/01
Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/446226/ KG ZA 13-777

Arrest d.d. 15 juli 2014

inzake

1. de vennootschap naar vreemd recht **KETTLE FOODS, INC.**,
gevestigd te Salem, Oregon (Verenigde Staten van Amerika),
2. de vennootschap naar vreemd recht **KETTLE FOODS LTD.**,
gevestigd te Bowthorpe, Norwich (Verenigd Koninkrijk),

appellanten,

hierna te noemen: Kettle Foods Inc en Kettle Foods Ltd, en gezamenlijk Kettle Foods (in enkelvoud),

advocaat: mr. A.M.E. Verschuur te Amsterdam,

tegen

1. **INTERSNACK NEDERLAND B.V.**,
gevestigd te Doetichem,
hierna te noemen: Intersnack Nederland,
2. de vennootschap naar vreemd recht **INTERSNACK GROUP GmbH & Co. KG**,
gevestigd te Düsseldorf (Duitsland),
hierna te noemen: Intersnack Group,
3. de vennootschap naar vreemd recht **INTERSNACK KNABBER-GEBÄCK GmbH & Co. KG**,
gevestigd te Keulen (Duitsland),
hierna te noemen: Intersnack Knabber,

geïntimeerden,

hierna gezamenlijk ook te noemen: Intersnack (in enkelvoud),

advocaat: mr. M.W. Rijdsdijk te Amsterdam.

Het verloop van het geding

Bij appeldagvaarding (AD) van 26 augustus 2013 is Kettle Foods in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 30 juli 2013. In de AD zijn tevens drie grieven tegen dat vonnis opgenomen die door Intersnack zijn bestreden bij memorie van antwoord, tevens incidentele memorie van grieven (MvA/MvG-inc). De twee grieven in het incidentele appel zijn door Kettle Foods bestreden bij memorie van antwoord in het incidenteel hoger beroep, tevens houdende overlegging producties (MvA-inc).

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 27 maart 2014, Kettle Foods door haar advocaat en diens kantoorgenoot mr. T.H.B. Iserief, Intersnack door

haar advocaat en mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Bloemendaal. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnota's (hierna: PA = Pleitnota in Appel). Met het oog op het pleidooi hebben partijen nog een aantal producties naar het hof en de wederpartij gestuurd, te weten:

- ingekomen bij het hof op 6 maart 2014: de producties 54 t/m 58 van Kettle Foods;
- ingekomen bij het hof op 6 maart 2014: een akte overlegging producties tevens houdende wijziging van eis in het incidenteel appel van Intersnack, met de producties 105 t/m 116;
- ingekomen bij het hof op 12 maart 2014: de producties 59 t/m 71 van Kettle Foods;
- ingekomen bij het hof op 17 maart 2014: de producties 117 t/m 120 van Intersnack;
- ingekomen bij het hof op 26 maart 2014: de geactualiseerde kostenstaten van Kettle Foods en Intersnack.

Kettle Foods heeft bezwaar gemaakt tegen de producties 117 t/m 120 van Intersnack op de grond dat deze te laat zijn overgelegd. Bij monde van de voorzitter is partijen bij het pleidooi medegedeeld dat het hof dit bezwaar gegrond acht nu deze stukken pas door het hof en Kettle Foods zijn ontvangen na de in artikel 2.17 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven daarvoor gestelde uiterste termijn van twee weken voor de dag van de zitting.

De beoordeling van het hoger beroep

Feitelijke uitgangspunten

1. De volgende feiten worden in hoger beroep tot uitgangspunt genomen.
 - a. Kettle Foods is een van origine Amerikaanse onderneming die sinds 1982 aardappelchips ontwikkelt, produceert en verkoopt. In 1988 is een Engelse entiteit van Kettle Foods opgericht en sindsdien richt de onderneming zich ook op de Europese markt. In Nederland zijn de producten van Kettle Foods verkrijgbaar sinds 2006.
 - b. In de Verenigde Staten (VS) wordt het door Kettle Foods voor de vervaardiging van haar chips gehanteerde productieproces algemeen gebruikelijk aangeduid als: 'kettle cooked'. Dit proces wordt daarnaast ook aangeduid met de termen 'hand cooked' of 'batch cooked'. Het US District Court van California heeft op 3 januari 2007 beslist dat 'kettle cooked' een beschrijvende aanduiding is. Daarna heeft Kettle Foods haar merkschrijvingen in de VS doorgehaald.
 - c. Kettle Foods Inc is houdster van de volgende merken:
 - het Beneluxwoordmerk KETTLE, ingeschreven op 1 oktober 1989 voor waren in klasse 29, waaronder snacks;
 - het Gemeenschapswoordmerk KETTLE, ingeschreven op 2 februari 1999 voor waren in de klassen 29, 30 en 42, waaronder aardappelchips.Kettle Foods Ltd is licentiehouder van deze merken en heeft blijkens de licentie het recht om tegen derden op te treden met betrekking tot inbreuk op de merken.
 - d. In Nederland worden door Kettle Foods chips op de markt gebracht in verpakkingen waarop staat vermeld 'KETTLE chips'.

- e. Intersnack Knabber produceert in Duitsland ‘hand cooked’/’batch cooked’-chips onder het merk CHIO. Intersnack Nederland neemt deze chips af van Intersnack Knabber en brengt ze sinds kort in Nederland op de markt. Op de verpakkingen van deze chips staan – onder het merk CHIO en het woord chips – de woorden ‘Kettle Cooked’ (hierna ook: KC). Een van deze verpakkingen ziet er als volgt uit.



De hier bedoelde Intersnack-chips en de verpakking daarvoor zullen in het navolgende tevens worden aangeduid als de ‘CHIO-chips’ en de (Nederlandse) ‘CHIO-verpakking-KC’.

De vorderingen van Kettle Foods en het vonnis van de voorzieningenrechter

- 2.1 Kettle Foods heeft gevorderd een merkinbreukverbod voor de EU althans de Benelux en een verbod op onrechtmatig handelen, met nevenvorderingen. Het merkinbreukverbod is gebaseerd op de stelling dat Intersnack door de verhandeling

van chips in de CHIO-verpakking, en met name door het daarop aangebrachte woord 'Kettle', in strijd handelt met de artikelen 2.20 lid 1 sub a t/m d van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen (hierna: BVIE) en artikel 9 lid 1 sub a t/m c van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). Het verbod op onrechtmatig handelen is gebaseerd op de stellingen dat Intersnack door het gebruik van het woord 'Kettle' op de CHIO-verpakking:

- (i) nodeloos verwarring wekt;
- (ii) een misleidende mededeling doet in de zin van artikel 6:194 BW a) door een commerciële band met Kettle Foods te suggereren en b) over de wijze waarop zij haar chips bereidt;
- (iii) een oneerlijke handelspraktijk voert in de zin van artikel 6:193b BW doordat zij a) ten onrechte het merk van Kettle Foods gebruikt en b) het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar beperkt;
- (iv) zich schuldig maakt aan misleidende handelspraktijken in de zin van artikel 6:196c BW doordat a) zij de consument ertoe brengt een aankoopbesluit te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen, b) een commerciële band met Kettle Foods wordt gesuggereerd en c) verwarring wordt geschapen.

2.2 In zijn vonnis van 30 juli 2013 (hierna: het vonnis) heeft de voorzieningenrechter – na verwerping van het verweer van Intersnack dat hij geen grensoverschrijdende bevoegdheid bezit ten aanzien van de twee Duitse Intersnack-vennootschappen – de vorderingen van Kettle Foods afgewezen. Daartoe is in het vonnis het volgende overwogen, zakelijk weergegeven:

- A. het is onaannemelijk dat 'KETTLE' een bekend merk is in de Benelux of de andere landen van Europa, zodat de artikelen 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo niet voor toepassing in aanmerking komen;
- B. de artikelen 2.20 lid 1 sub a en b BVIE en 9 lid 1 sub a en b GMVo kunnen Kettle Foods evenmin baten nu zich naar voorlopig oordeel de situatie voordoet zoals beschreven in de artikelen 2.23 lid 1 sub b BVIE en 12 sub b GMVo: Intersnack maakt gebruik van het teken 'Kettle Cooked' om een bepaalde bereidingswijze, een kenmerk van de door haar aangeboden waar, kenbaar te maken en doet dat bovendien volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel;
- C. gelet op het voorgaande gaat ook het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE niet op;
- D. het beroep van Kettle Foods op onrechtmatig handelen slaagt evenmin.

Het hoger beroep

3.1 Van het vonnis is Kettle Foods tijdig in hoger beroep gekomen. Haar grieven 1, 2 en 3 in het principaal appel richten zich tegen achtereenvolgens de in rov. 2.2 met A, B en D weergegeven beslissingen van de voorzieningenrechter. Het incidenteel appel van Intersnack betreft onder meer de grensoverschrijdende bevoegdheid.

Het incidentele appel van Intersnack

4.1 Het hof ziet aanleiding om te beginnen met het incidentele appel van Intersnack. Gezien het arrest van de Hoge Raad (HR) van 10 oktober 1980 (NJ 1981, 3) staat daaraan niet in de weg dat het incidenteel appel door Intersnack in haar akte van 6

maart 2014 voorwaardelijk is gemaakt in die voege dat in die akte is vermeld dat aan het incidenteel appel pas wordt toegekomen indien in het principale appel zou worden geoordeeld dat het gebruik van de aanduiding 'Chips Kettle Cooked' onrechtmatig is. Hierbij komt nog dat de in het in incidenteel appel aan de orde gestelde bevoegdheidsvraag door het hof ook ambtshalve, zelfs buiten de grenzen van het door de appelgrievens ontsloten gebied, moet worden onderzocht, zie onder meer HR 18 februari 2011, LJN: BO7116, en m.n. ook punt 17 van de conclusie AG.

- 4.2 Incidentele grief 1 keert zich tegen een aantal feitenvaststellingen in het vonnis, met name tegen de vaststelling van de handelingen die de drie Intersnack-vennootschappen verrichten en hun onderling verhouding. In de toelichting op deze grief is door Intersnack het volgende naar voren gebracht, zakelijk weergegeven (zie de punten 109 t/m 116 MvA/MvG-inc):
- a) Intersnack Group houdt de aandelen van Intersnack-vennootschappen in verschillende Europese landen. Zij neemt initiatieven voor nieuwe producten, maar houdt zich niet bezig met de verhandeling daarvan en is daar ook niet indirect bij betrokken. Onder leiding van Intersnack Group is de opmaak van de verpakking voor de 'kettle cooked' chips ontwikkeld in samenwerking met de Intersnack-vennootschappen die interesse hadden om dit product in hun assortiment op te nemen;
 - b) In de diverse Europese landen worden 'kettle cooked' chips door de lokale Intersnack-vennootschappen in verschillende verpakkingen verkocht. In Duitsland is gekozen voor een verpakking met het merk FUNNY FRISCH en de productaanduiding 'Kessel Chips', in Frankrijk voor het merk VICO en de productaanduiding 'Brut de Chips' en in Nederland voor het merk CHIO en de aanduiding 'Kettle Cooked';
 - c) Intersnack Knabber produceert de chips. De lokale Intersnack-vennootschappen bestellen de gewenste hoeveelheid product bij Internack Knabber die dit vervolgens vanuit haar magazijn in Duitsland levert aan een door de desbetreffende lokale vennootschap ingeschakelde transporteur, die het daar komt ophalen. De CHIO 'kettle cooked'-chips die door Intersnack in Nederland worden verhandeld, zijn op deze wijze besteld bij en geleverd door Intersnack Knabber. Ook de verpakkingen worden op bestelling van Intersnack Nederland door Intersnack Knabber vervaardigd (punt 136 MvA/MvG-inc);
 - d) De CHIO-verpakking met de aanduiding 'Kettle Cooked' wordt door de drie gedaagde Intersnack-vennootschappen buiten Nederland niet op de markt gebracht en er bestaat ook geen serieuze dreiging dat zij dit zullen gaan doen (MvA/MvG-inc onder 114 t/m 116).

Uit punt 6 AD blijkt dat Kettle Foods onderschrijft dat Intersnack Group verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de CHIO-chips, dat Intersnack Knabber verantwoordelijk is voor de productie en levering aan afnemers en dat Intersnack Nederland verantwoordelijk is voor de verkoop aan afnemers in Nederland.

- 4.3 Grief 2 in het incidenteel appel houdt in dat de voorzieningenrechter zich wat betreft de grensoverschrijdende vorderingen onbevoegd had dienen te verklaren. Het hof zal deze incidentele grief als eerste beoordelen.

Incidentele grief 2: (grensoverschrijdende) bevoegdheid

- 5.1 In de eerste aanleg is de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de tegen Intersnack Nederland gerichte vorderingen niet betwist, ook niet voor zover deze een grensoverschrijdend karakter hebben. Deze bevoegdheid bestaat dus reeds op grond van artikel 24 van Verordening (EG) Nr. 44/2001 (hierna: de EEX-Vo). In dit licht ten overvloede wordt hierover nog het volgende overwogen. Tot kennisneming van de op inbreuk op het Beneluxmerk en afzonderlijk onrechtmatig handelen gestoelde vorderingen tegen Intersnack Nederland is de Nederlandse rechter bevoegd op grond van artikel 2 EEX-Vo, zie, wat het op het Beneluxmerk gebaseerde vordering betreft, de rov. 28 t/m 34 van het arrest van het Hof Den Haag van 26 november 2013 inzake ‘*H&M/G-Star*’, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466. Deze bevoegdheid is grensoverschrijdend. Tot kennisneming van de op inbreuk op het Gemeenschapsmerk gestoelde vordering tegen Intersnack Nederland is de Nederlandse rechter ‘voor het Gemeenschapsmerk’, de Haagse rechter), bevoegd op grond van de artikelen 97 lid 1 (in verbinding met 95 lid 1 en 96 onder a) en/of 103 lid 1 GMVo. Deze bevoegdheid is uit hoofde van artikel 98 lid 1 respectievelijk artikel 103 lid 2 GMVo grensoverschrijdend. Wat Intersnack Nederland betreft gaat, zo volgt uit dit een en ander, grief 2 van Intersnack niet op.
- 5.2 Met betrekking tot de in Duitsland gevestigde gedaagden Intersnack Group en Intersnack Knabber kan de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid alleen maar ontlenen aan artikel 6 lid 1 EEX-Vo. Daarvoor is vereist dat er samenhang bestaat tussen aan de ene kant de vorderingen tegen Intersnack Nederland – ten aanzien waarvan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter zojuist is vastgesteld – en aan de andere kant de vorderingen tegen Intersnack Group en Intersnack Knabber. Meer in het bijzonder is vereist dat tussen deze vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven. Beslissingen zijn eerst tegenstrijdig in deze zin, indien er sprake is van een divergentie die zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens, zie o.m. punt 79 het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 1 december 2011 in zaak C-145/10 ‘*Painer*’. Artikel 6 lid 1 EEX-Vo is aanvullend op de bevoegdheidsregeling van de GMVo van toepassing, zie rov. 4 van het arrest van het Hof Den Haag van 13 augustus 2013 in de zaak ‘*Bang & Olufsen/Loewe*’, ECLI:NL:GHDHA:2013:3356.
- 5.3 In het kader van haar incidentele grief 2 heeft Intersnack betwist dat sprake is van dezelfde situatie feitelijk en rechtens (zie onder meer punt 133 MvG/MvA-inc).
- 5.4 Nu de rechtsgrondslag van de tegen alle verweerders ingediende vorderingen identiek is – namelijk inbreuk op een Beneluxmerk en een Gemeenschapsmerk alsook de in rov. 2.1 genoemde onrechtmatige daden – is voldaan aan de voorwaarde dat deze vorderingen zijn ingediend in de context van ‘eenzelfde situatie rechtens’.
- 5.5 De drie gedaagde Intersnack vennootschappen behoren tot hetzelfde concern. Zoals uit het onder 4.2 overwogene blijkt:

-
- brengt Intersnack Knabber op de CHIO-verpakkingen de woorden 'Kettle Cooked' aan;
 - levert Intersnack Knabber deze verpakkingen vervolgens aan Intersnack Nederland;
 - heeft ook Intersnack Group een rol in het aanbrengen van het teken 'Kettle Cooked' op de CHIO-verpakking.

Intersnack Knabber en Intersnack Group hebben dus ieder een of meer handelingen verricht met betrekking tot hetzelfde beweerdelijk inbreukmakende teken als waarop het aan Intersnack Nederland verweten handelen betrekking heeft. Er is dus ook sprake van 'eenzelfde feitelijke situatie'. Dat de drie hier bedoelde Intersnack-vennootschappen ieder verschillende handelingen met betrekking tot hetzelfde teken verrichten, doet hieraan niet af.

- 5.6 Bij afzonderlijke berechting van enerzijds de zaak tegen Intersnack Nederland en anderzijds de zaken tegen Intersnack Group en Intersnack Knabber zou, gezien het onder 5.4 en 5.5 overwogene, het gevaar van tegenstrijdige uitspraken bestaan. Er is, anders dan Intersnack meent, geen reden om aan te nemen dat Kettle Foods enkel voor ogen zou staan om de Duitse Intersnack-vennootschappen te onttrekken aan de bevoegdheid van de Duitse rechter. Dat Kettle Foods door de Duitse rechter eerder in het ongelijk is gesteld in verband met de in Duitsland door Intersnack gebruikte 'Kessel Chips'-verpakkingen, vormt daarvoor geen voldoende aanwijzing. Artikel 6 lid 1 EEX-Vo brengt derhalve met zich dat de Nederlandse rechter tevens bevoegd is tot kennismaking van de tegen Intersnack Group en Intersnack Knabber ingestelde vorderingen. Dit artikel verleent, ook bij voorlopige voorzieningen, een in beginsel territoriaal onbeperkte bevoegdheid (zie het in rov. 5.2 al genoemde arrest van hof Den Haag in de zaak 'Bang & Olufsen/Loewe').
- 5.7 Het voorgaande brengt met zich dat grief 2 van Intersnack in het incidentele appel faalt.

Incidentele grief 1: wordt de CHIO-verpakking buiten Nederland op de markt gebracht?

- 6.1 De in het kader van haar incidentele grief 1 door Intersnack betrokken stellingen vormen geen grieven in de zin dat daarmee vernietiging van het vonnis wordt beoogd, maar dienen tot aanvulling of nadere onderbouwing van de tegen de vorderingen van Kettle Foods ingebrachte verweren.
- 6.2 Het hof zal nu alvast stilstaan bij in het in rov. 4.2 onder (d) weergegeven verweer van Intersnack, dat de CHIO-verpakking met de aanduiding 'Kettle Cooked' door de gedaagde Intersnack-vennootschappen niet buiten Nederland op de markt wordt gebracht en dat er ook geen serieuze dreiging bestaat dat zij dit zullen gaan doen.
- 6.3 Volgens Kettle Foods wordt het 'inbreukmakend CHIO product' door (een of meerdere van) de gedaagde Intersnack-vennootschappen wel degelijk ook buiten Nederland verhandeld en bestaat in ieder geval de dreiging dat dat zal gebeuren (MvA-inc. onder 5, 15, 27, 30 en 32-36).
- 6.4 Bij de beoordeling van deze stelling van Kettle Foods moet allereerst worden gepreciseerd dat onder 'inbreukmakend CHIO product' alleen is te verstaan: de CHIO-verpakking-KC met daarop de woorden: 'Kettle Cooked' en de met deze

verpakking verband houdende vermeldingen, zoals bijvoorbeeld zijn te zien op de op productie 32 bij de AD afgebeelde CHIO-websites (hierna gezamenlijk: de CHIO-verpakking-KC). Verder dient te worden opgemerkt dat het, gezien de hoofdregel van artikel 150 Rv, aan Kettle Foods is om concreet te stellen en aannemelijk te maken dat de CHIO-verpakking-KC buiten Nederland wordt of dreigt te worden verhandeld.

- 6.5 Ter onderbouwing van haar onder 6.3 weergegeven stelling heeft Kettle Foods in de eerste plaats gewezen (zie punt 33 MvA-inc) op de door haar in de eerste aanleg als productie 14 overgelegde websites met informatie over CHIO-producten. Aangezien op deze websites het woord 'kettle' niet voorkomt, kan Kettle Foods daaraan echter geen argument ontleen.
- 6.6 In de tweede plaats heeft Kettle Foods ter onderbouwing van haar voormelde stelling gewezen (zie punt 34 MvA-inc) op het – uit haar productie 52 en de bij pleidooi overgelegde zak CHIO-chips blijkende – feit dat op de CHIO-verpakking een productbeschrijving in negen talen (waaronder Engels, Frans en Duits) is afgedrukt. Gelet op het door Intersnack gestelde (zie rov. 4.2 bij b)) en door Kettle Foods niet betwiste (zie punt 36 MvA-inc) feit dat in andere landen dan Nederland, waaronder Frankrijk, andere verpakkingen dan de CHIO-verpakking op de markt zijn, en in aanmerking nemend dat blijkens de 2^e en 3^e bladzijde van voormelde productie 52 en de bij pleidooi overgelegde zak CHIO-chips op de CHIO-verpakking een stappenschema in alleen de Nederlandse en Duitse taal is opgenomen ('*Stap/Schritt*' 1-4), en het dus in wezen slechts een tweetalige verpakking betreft, kan evenwel niet worden gezegd dat de omstandigheid dat op de (Nederlandse) CHIO-verpakking tevens een productomschrijving in (onder meer) de Franse en Engelse taal voorkomt, er op duidt dat deze verpakking ook in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) of Ierland op de markt wordt of dreigt te worden gebracht. Voor de verschillende landen zijn juist verschillende verpakkingen ontwikkeld.
- 6.7 Dat, zoals Kettle Foods onder 35 MvA-inc nog heeft aangevoerd, ter zitting in de eerste aanleg namens Intersnack zou zijn opgemerkt dat zij één verpakking in de verschillende Europese landen wil gebruiken, impliceert niet dat Intersnack daarvoor juist de (Nederlandse) CHIO-verpakking-KC zal kiezen.
- 6.8 Uit het onder 6.4 t/m 6.7 overwogene vloeit voort dat niet (voldoende) aannemelijk kan worden geacht dat door Intersnack de (Nederlandse) CHIO-verpakking-KC ook in bijvoorbeeld Frankrijk, het VK of Ierland – en meer in het algemeen: in andere landen dan Nederland of Duitsland – wordt of dreigt te worden verhandeld. In zoverre is het in Intersnacks incidentele grief 2 neergelegde verweer terecht opgeworpen.

Kettle Foods' principaal appel: de merkenrechtelijke vorderingen

- 7.1 Alvorens de op het merkenrecht betrekking hebbende grieven 1 en 2 van Kettle Foods in het principaal appel te bespreken, dient te worden ingegaan op het – door de voorzieningenrechter in punt 4.9 van zijn vonnis aangestipte en verder slechts terloops behandelde – verweer van Intersnack, dat zij het woord 'Kettle' op haar verpakkingen niet als merk gebruikt. Het relevante publiek in de Benelux zal 'Kettle Cooked' namelijk opvatten als een verwijzing naar een bereidingswijze, of als een

aanduiding van de kwaliteit, aldus Intersnack in punt 25 van haar pleitnota in de eerste aanleg, punt 76 MvA/MvG-inc en de punten 26 en 27 PA.

- 7.2 Het hof stelt voorop dat voor een algemeen consumptiegoed als chips de maatpersoon de gewone gemiddelde consument is en dat het in aanmerking te nemen publiek wordt gevormd door het grote algemene publiek.
- 7.3 Bovenaan op de verpakkingen van Intersnacks' CHIO-chips staat het woord 'CHIO', dat door het publiek als merk wordt gepercipieerd, naar door Kettle Foods wordt bevestigd in punt 21 AD (vgl. ook punt 29, 2° bulletpoint van Intersnacks PA). Omdat het publiek derhalve al een merk op die verpakkingen ziet, zal het minder geneigd zijn om de daarop tevens aangebrachte woorden 'Kettle Cooked' als merk op te vatten. De gemiddelde consument in de Benelux is het Engels zozeer machtig dat hij de woorden 'Kettle Cooked' zal verstaan als een bereidingswijze, ook al zal hij niet altijd precies weten welke bereidingswijze daarmee is bedoeld. De gemiddelde Benelux-consument leest in die woorden iets in de trant van: 'in een ketel gekookt' of 'in een ketel bereid'. Dit klemt temeer nu – zoals onder 4.10 van het vonnis (in appel niet bestreden, zie punt 59 AD) is opgemerkt – die consument er aan is gewend dat op de verpakkingen van snackproducten in het Engels mededelingen worden gedaan over de bereidingswijze en andere kenmerken daarvan. Naar het voorlopig oordeel van het hof zullen consumenten in de Benelux die het merk KETTLE van Kettle Foods niet kennen, de woorden 'Kettle Cooked' op de CHIO-verpakking-KC dan ook beschouwen als de beschrijving van de wijze waarop de chips zijn vervaardigd en dus niet als een aanduiding van de herkomst van die waar. Zij zullen in die woorden dus geen merk zien. Alleen Benelux-consumenten die bekend zijn met het merk KETTLE van Kettle Foods, zullen in 'Kettle Cooked' een merk kunnen herkennen, en wel dat merk van Kettle Foods. Daarnaast zal in de EU-lidstaten waar de gemiddelde consument het Engels onvoldoende beheerst om in de woorden 'Kettle Cooked' een bereidingswijze te kunnen lezen (hierna: de X-lidstaten) het daarin opgenomen woord 'kettle' als merk kunnen worden gepercipieerd, ook als het merk KETTLE daar niet bekend is.
- 7.4 In het VK en Ierland moet het gemeenschapsmerk KETTLE als bekend worden beschouwd. De desbetreffende stelling van Kettle Foods (AD onder 43 en 44) is door Intersnack immers erkend in de punten 18 en 73 MvA/MvG-inc, zie ook punt 28 van haar PA. Kettle Foods heeft evenwel niet concreet gesteld dat juist in het VK, Ierland of de X-lidstaten door Intersnack een verpakking met de aanduiding 'Kettle' wordt verhandeld of dreigt te worden verhandeld, terwijl onder 6.8 al is overwogen dat niet aannemelijk kan worden geacht dat de CHIO-verpakking-KC in andere lidstaten dan Nederland en Duitsland wordt of dreigt te worden verhandeld. Bij deze stand van zaken moet het er voor worden gehouden dat om deze reden in het niet-continentale deel van de EU en de X-lidstaten geen (dreigende) inbreuk op het gemeenschapsmerk KETTLE plaatsvindt.
- 7.5 Onderzocht moet nu, gezien het onder 7.3 overwogene, nog worden of het algemene publiek, of een aanmerkelijk deel daarvan, in het continentale deel van de EU zonder de X-lidstaten, het merk KETTLE kent. Volgens Intersnack is dit niet het geval, zie punt 73 MvA/MvG-inc en punt 19 PA.

-
- 7.6 Als productie 55 heeft Kettle Foods overgelegd een rapport van een online onderzoek naar de *'awareness Kettle chips'* van september 2013 dat is verricht onder 2000 Nederlandse consumenten van tussen de 18 en 75 jaar (hierna: het *'awareness'*-rapport). Gerapporteerd is dat de geholpen bekendheid van het merk KETTLE 30% bedroeg. Naar aanleiding van de stelling van Intersnack, dat geholpen bekendheid weinig zegt (PA onder 14-16) merkt het hof overigens op dat in de in rov. 7.3 omschreven context het bepalen van geholpen bekendheid juist de meest aangewezen onderzoeksmethode is. In die context is namelijk, net als bij het vaststellen van de geholpen bekendheid, beslissend of het publiek het merk herkent.
- 7.7 Intersnack heeft er onder 14 en 15 PA terecht op gewezen dat bij het *'awareness'*-rapport de vraagstelling niet is opgenomen. Zoals is opgemerkt in § 4.1 van *'Marktonderzoek in de rechtszaal; de rol van marktonderzoek in merkengeschillen'* van Harry van den Berg (Amsterdam, 2007) – welk boek door Kettle Foods ook is genoemd in punt 44 PA – vormt een goede vragenlijst *'het hart (of misschien beter: de achilleshiel) van elk juridisch marktonderzoek'*. Door het ontbreken van de vraagstelling bij het *'awareness'*-rapport, is een toets op een essentieel onderdeel van het onderzoek niet mogelijk. Vanwege de daardoor veroorzaakte twijfel is er aanleiding om het in dat rapport genoemde percentage als iets te hoog te beschouwen.
- 7.8 Kettle Foods heeft de bekendheid van haar KETTLE-merken verder trachten aan te tonen aan de hand van omzetcijfers, verkoopaantallen, marktaandeelen, reclame-inspanningen e.d. (punten 12-42 AD en punten 21-25 PA). Het hof is voorshands van oordeel dat deze stellingen onvoldoende zijn om aan te nemen dat de bekendheid hoger is dan uit het *'awareness'*-rapport blijkt, althans voor het grondgebied van Nederland, waarop dat rapport betrekking heeft. Hierbij is van belang dat de thans aan de orde zijnde vraag niet is of KETTLE een zodanig bekend merk is dat het aanspraak kan maken op de extra bescherming die artikel 9 lid 1 sub c GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE bieden.
- 7.9 Alles overziend is Kettle Foods er naar het oordeel van het hof niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat haar KETTLE-merken bekend zijn bij meer dan ongeveer 25% van de Nederlandse consumenten. Met andere woorden: van de Nederlandse consumenten kent ongeveer 75% het merk KETTLE voor *'snacks/chips'* niet. Dit is een dusdanig hoog percentage dat, tegen de achtergrond van de in rov. 7.3 gegeven maatstaf, niet kan worden gezegd dat een aanmerkelijk deel van het Nederlandse publiek het woord *'Kettle'* in *'Kettle Cooked'* op de CHIO-verpakking-KC als merk opvat.
- 7.10 Door Kettle Foods is niet gesteld dat in de andere landen van het continentale deel van de EU, waaronder de andere Benelux-landen, het merk KETTLE bekender is dan in Nederland. Het door Kettle Foods in bijvoorbeeld punt 15 AD gestelde wijst er juist op dat dat merk in Nederland en België een grotere bekendheid geniet dan in de rest van continentaal Europa, waarbij overigens ook niet wordt aangegeven dat de bekendheid in België groter zou zijn dan in Nederland. Het in de punten 18-20 PA door Kettle Foods ontwikkelde betoog dat ingevolge het arrest van het HvJEU in zaak C-301/07 *'Pago'*, de bekendheid van KETTLE in het VK en Ierland voldoende is om dat merk als een bekend merk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo te beschouwen, kan haar overigens niet baten nu het hier niet gaat om de bekendheid

van KETTLE in deze zin (zie ook rov 7.8 *in fine*), maar alleen om de bekendheid van dat merk in verband met de vraag of het beweerdelijk inbreukmakende teken in de landen waar daarvan gebruik wordt gemaakt, al dan niet als merk wordt gepercipieerd. Hierop is de 'Pago'-leer niet van toepassing.

- 7.11 Gelet op het onder 7.9 en 7.10 overwogene moet er vanuit worden gegaan dat het publiek in het hele continentale deel van de EU, met uitzondering van de X-lidstaten, het woord 'Kettle' in 'Kettle Cooked' op de CHIO-verpakking-KC niet als merk opvat. In dit territorium is dus niet voldaan aan de eis van de artikel 9 lid 1 sub a t/m c GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub a t/m c BVIE, dat het aangevallen teken wordt dreigt te worden gebruikt 'voor (...) waren of diensten'.
- 7.12 Indien het gebruik door Intersnack van het teken 'Kettle' in het continentale deel van de EU, zonder de X-landen, wel als gebruik 'voor (...) waren of diensten' zou moeten worden gekwalificeerd, dan zou dat Kettle Foods overigens niet kunnen baten. In (onder meer) de punten 18 e.v. van haar pleitnotities in de eerste aanleg heeft Intersnack een – door de voorzieningenrechter gehonoreerd – beroep gedaan op de artikelen 2.23 lid 1 BVIE en 12 GMVo. Dienaangaande wordt vooropgesteld dat derden en Kettle Foods zelf in (reclame)uitingen de woorden kettle-cooked, kettle style, ketelgebakken en het in ketels bakken/frituren gebruiken om het ('hand cooked'-)bereidingsproces van de specifieke chips in kwestie te omschrijven. Derhalve kan de aanduiding 'Kettle Cooked' worden gezien als een aanduiding van een kenmerk van de waar. Bij deze stand van zaken kan Kettle Foods het gebruik door Intersnack van die aanduiding slechts verbieden als dat gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Bij de beoordeling van dit vereiste moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de desbetreffende aanduiding door het betrokken publiek althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als een aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren van de derde en de houder van het merk (zie punt 83 van het arrest van het HvJEU van 16 november 2004 in zaak C-245/02 'Anheuser/Busch') en met alle (overige) relevante omstandigheden van het geval, zoals de verpakking (vgl. de punten 25 en 26 van het arrest van het HvJEU van 7 januari 2004 in zaak C-100/02 'Gerri/Kerry'). Blijkens het hiervoor overwogene moet het ervoor worden gehouden dat door een aanzienlijk deel van het betrokken publiek het gebruik van de aanduiding 'Kettle Cooked' op de CHIO-verpakking-KC niet wordt begrepen als een aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de chips van Intersnack en Kettle Foods of een daarmee economisch verbonden onderneming. Daarnaast wordt op de CHIO-verpakking-KC het merk CHIO prominent vermeld en is daarop een omstandige uitleg van het 'kettle cooked'-proces te vinden. Het feit dat Intersnack zich in Duitsland en Frankrijk niet bedient van de term 'Kettle Cooked' maar van de woorden 'Kessel Chips' en 'Brut de Chips' (zie ook rov. 4.2 bij b)) vormt een aanwijzing dat het haar er niet om te doen is om voordeel te trekken uit het merk 'KETTLE'. Gelet op dit een en ander moet worden aangenomen dat het gebruik daarvan door Intersnack op de CHIO-verpakking-KC in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in de handel en nijverheid, zodat Intersnack zich met succes op de exceptie van de artikelen 2.23 lid 1 BVIE en 12 GMVo kan beroepen en Kettle Foods' grief 2 geen doel treft.
- 7.13 Het voorgaande samenvattend: nergens in de EU is sprake van (dreigende) inbreuk door Intersnack op het gemeenschapsmerk KETTLE. In het VK, Ierland en de X-

lidstaten niet, omdat niet aannemelijk is geworden dat Intersnack daar CHIO-verpakkingen-KC of andere verpakkingen met het woord 'Kettle' verhandelt of dreigt te gaan verhandelen. In de overige lidstaten van de EU niet, omdat, voor zover zij zich daar al van de aanduiding 'Kettle' bedient, Intersnack daar het woord 'Kettle' niet als merk gebruikt althans haar daarvoor een beroep toekomt op de exceptie van artikel 12 GMVo, terwijl bovendien niet aannemelijk is gemaakt dat Intersnack CHIO-verpakkingen-KC buiten Nederland en Duitsland verhandelt of dreigt te gaan verhandelen. De vorderingen van Kettle Foods op basis van het gemeenschapsmerk zijn hierom niet toewijsbaar.

- 7.14 Het hiervoor overwogene brengt tevens met zich dat voor de Benelux artikel 2.20 lid 1 sub a t/m c BVIE niet met vrucht kan worden ingeroepen. Voorts in aanmerking nemend dat het bepaalde onder d van artikel 2.20 lid 1 BVIE in hoger beroep niet meer aan de orde is omdat Kettle Food niet (voldoende duidelijk en gemotiveerd) heeft gegriefd tegen het in rov. 2.2 onder C weergegeven oordeel van de voorzieningenrechter, is daarmee ook het doek gevallen voor de vorderingen van Kettle Food op basis van het Benelux-merk.
- 7.15 Nu de merkenrechtelijke vorderingen van Kettle Foods al afstuiten op de in de rovv. 6.2, 7.1 althans 7.12 en 7.5 weergegeven verweren van Intersnack, kunnen haar principale grieven 1 en 2 verder onbesproken blijven.

Kettle Foods principaal appel: onrechtmatige daad

- 8.1 Door Kettle Foods is in de AD niet (voldoende kenbaar) gegriefd tegen de afwijzing van de onrechtmatige daads-vorderingen voor zover gebaseerd op de in de rov. 2.1 bij (ii)a en (iv)b weergegeven grondslag, dat door Intersnacks' gebruik van het woord 'Kettle' een commerciële band wordt gesuggereerd met Kettle Foods. Dit speelt in hoger beroep dus niet meer. Bovendien kan die grondslag niet als feitelijk juist worden aangemerkt in het licht van het hiervoor gegeven oordeel dat in de landen waar de CHIO-verpakking wordt verhandeld, het op die verpakking aangebrachte teken 'Kettle Cooked' door de gemiddelde consument als aanduiding van een bereidingswijze, en dus als een verwijzende term wordt gepercipieerd. Met dit oordeel is tevens het fundament ontvallen aan de in rov. 2.1 bij (i), (iii)a en (iv)c weergegeven grondslagen van de door Kettle Foods gestelde onrechtmatige daad, die blijkens de punten 70-73 en 76 AD en 50-52 PA alle berusten op de stelling dat door Intersnacks' gebruik van het woord 'Kettle' verwarring wordt veroorzaakt met het merk KETTLE van Kettle Foods. Intersnack moet dus worden gevolgd in haar verweer (zie punt 98 MvA/MvG-inc) dat het hier gaat om een variant van het merkenrechtelijke verwarringsgevaar dat niet tot een ander resultaat kan leiden dan de merkenrechtelijke beoordeling.
- 8.2 Resteren de in rov. 2.1 bij (ii)b), (iii)b) en (iv)a) weergegeven grondslagen die erop neerkomen dat Intersnack het publiek misleidt door met de woorden 'Kettle Cooked' op haar CHIO-verpakking te suggereren dat de CHIO-chips in een ketel – blijkens de afbeelding: een traditionele ('Panoramix'-)ketel – worden gekookt, terwijl zij in werkelijkheid worden bereid in een industriële frituur.
- 8.3 Bij de vraag of een mededeling misleidend is, moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en

oplettende consument tot wie de mededeling zich richt of die zij bereikt, de 'maatman' (HR 30 mei 2008, LJN: BD2820 'TMF'). Van misleiding zal met name sprake kunnen zijn indien de mededeling onjuist of onvolledig is. De feitelijke vaststelling dat sprake is van een onjuiste of onvolledige mededeling brengt echter nog niet mee dat deze ook misleidend is. Daartoe is nodig dat de mededeling de maatman misleidt of kan misleiden en door haar misleidende karakter diens economische gedrag kan beïnvloeden. Een mededeling kan daarom pas als misleidend worden gekwalificeerd, indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid van materieel belang is voor de beslissing van de maatman om al dan niet tot de desbetreffende rechtshandeling (hier: het kopen van een pak CHIO-chips) over te gaan, vgl. HR 27 november 2009, LJN: BH2162 'VEB-WOL c.s.'. Intersnack betwist (onder meer) dat aan deze voorwaarde is voldaan.

- 8.4 Hoewel Kettle Foods er in de punten 74 AD en 55 PA terecht op heeft gewezen dat ingevolge artikel 6:195 lid 1 BW op Intersnack de bewijslast rust ter zake van de juistheid en volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerdelijk misleidende karakter van de mededeling berust, is het aan Kettle Foods om, bij gemotiveerde betwisting, aannemelijk te maken dat de door haar gestelde onjuistheid of onvolledigheid van voldoende materieel belang is om de aankoop-beslissing van de gemiddelde consument te beïnvloeden.
- 8.5 Aangenomen moet worden dat de gemiddelde consument niet zal denken dat chips (ook nu nog) in een 'Panoramix'-ketel wordt bereid en dat het hem, in de woorden van Intersnack (punt 90 MvA/MvG-inc), 'worst (zal) zijn' of de chips in een industriële ketel of in een industriële frituur worden vervaardigd. Derhalve is niet aannemelijk dat de door Kettle Foods gestelde onjuistheid of onvolledigheid van materieel belang is voor diens aankoopbeslissing, zodat van misleiding niet kan worden gesproken. Ook de in rov. 8.2 vermelde grondslagen kunnen de onrechtmatige daad-vordering van Kettle Foods bijgevolg niet dragen.
- 8.6 Grief 3 van Kettle Foods faalt in al zijn onderdelen, zo volgt uit het voorgaande.

Verder in het principaal appel

- 9.1 Het aanbod dat Kettle Foods in punt 78 AD heeft gedaan tot het leveren van getuigenbewijs wordt gepasseerd op de grond dat daarvoor in kort geding geen plaats is. Bovendien lenen de enige specifiek door Kettle Foods genoemde bewijsthema's – het bestaan van een bepaalde markt, de bekendheid van haar merken en de betekenis van 'kettle' – zich niet voor getuigenbewijs. De door haar genoemde schriftelijke stukken had Kettle Foods al uit eigen beweging kunnen overleggen.

Slotsom en proceskosten

- 10.1 De slotsom luidt dat geen van de grieven in het principaal en incidenteel appel tot vernietiging van het bestreden vonnis kan leiden. Dat vonnis zal dan ook worden bekrachtigd. Er is daarom geen grond voor de in punt 79 AD vermelde vordering van Kettle Foods tot terugbetaling van de door haar aan Intersnack betaalde kosten in eerste aanleg.

-
- 10.2 Als de in het principaal appel in het ongelijk gestelde partij zal Kettle Foods worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten. In deze zaak is, voor zover het de merkenrechtelijke grondslag betreft, artikel 1019h Rv van toepassing. Door Intersnack is de in het kader van dit artikel vereiste kostenspecificatie verstrekt bij productie 120, die evenwel als tardief is geweigerd (zie de kop 'het verloop van het geding'). Dit betekent dat voor de periode tot 2 weken voor de dag van de zitting (dat is de periode tot en met 13 maart 2014) een specificatie wordt geacht te ontbreken. Voor die periode zullen de kosten daarom worden begroot aan de hand van het liquidatietarief. In het principaal appel is 1 punt toe te kennen voor de MvA, op basis van tarief II. Dat resulteert in een bedrag van € 894,-.
- 10.3 Voor de periode vanaf 13 maart 2014 heeft Intersnack in de vorm van haar geactualiseerde kostenoverzicht wel een voldoende specificatie verschaft. Daaruit blijken de volgende posten:
- 1,90 uren a € 250 x 1.05 voor de werkzaamheden van M.W. Wiegerink op 14 en 15 maart 2014 (dat is € 498,75);
 - € 24.875,55 voor 'onder handen werk van 15/3';
 - € 8.106,- voor 'geschatte tijd tot en met pleidooi',
- in totaal dus € 33.480,30, dit is ongeveer 1/4^e deel van het door Intersnack voor het gehele hoger beroep gevorderde bedrag van € 138.692,27.
- 10.4 Kettle Foods betwist de redelijkheid en evenredigheid van de door Intersnack gevorderde kosten. Hooguit is, aldus Kettle Foods in punt 59 PA, toewijsbaar het door haar zelf voor het gehele hoger beroep gevorderde bedrag van € 72.000,-. Partijen zijn het erover eens dat 80% van de hoger beroep gemaakte kosten is toe te rekenen aan het principaal appel. In navolging van Kettle Foods zal het hof het aan de (niet door artikel 1019h Rv bestreken) onrechtmatige daad-grondslag toe te rekenen deel bepalen op 20%, zodat per saldo 60% van de totale in hoger beroep gemaakte kosten wordt toegerekend aan het 1019h Rv-deel in principaal appel. Verder wordt om de in rov. 10.3 *in fine* genoemde reden slechts 1/4^e deel van de totale kosten van het hoger beroep geacht te zijn gemaakt in de periode vanaf 13 maart 2014. Naar het oordeel van het hof is het door Intersnack voor het pleidooi en de daaraan voorafgaande twee weken in rekening gebrachte bedrag van maar liefst € 33.480,30 buitensporig in het licht van het tamelijk eenvoudige/gemiddelde karakter van dit geding. Het niet-evenredigheidsverweer van Kettle Foods is dan ook gegrond. De artikel 1019h Rv-vordering van Intersnack zal, gezien dit een en ander, worden toegewezen tot 60% van 1/4^e deel van het door Kettle Foods genoemde bedrag van € 72.000,-, dus tot € 10.800,-. Voor de bij pleidooi door Intersnack aan de onrechtmatige daad-grondslag besteedde tijd zal op basis van het liquidatietarief worden toegewezen (20% x 2 punten in tarief II =) € 375,60. Ten slotte moet rekening worden gehouden met het door Intersnack betaalde griffiegeld van € 683,-.
- 10.5 Uit het onder 10.2 t/m 10.4 overwogene volgt dat de aan Intersnack te vergoeden kosten in het principaal appel uitkomen op (€ 894,- + € 10.800,- + 375,60 + 683,- =) € 12.752,60.
- 10.6 In het incidenteel appel zijn blijkens het onder 5.7 en 6.8 overwogene beide partijen deels in het ongelijk gesteld. De kosten daarvan zullen daarom worden gecompenseerd in voege als in het dictum te vermelden. Hierbij wordt nog opgemerkt dat naar vaste jurisprudentie de omstandigheid dat Intersnack een aantal

verwerpen in de vorm van een incidenteel appel naar voren heeft gebracht (zie rov. 6.1), haar niet op een kostenveroordeling kan komen te staan (vgl. HR 10 juni 1988, NJ 1989, 30 en HR 25 september 2009, LJN: BJ1248).

Beslissing

Het gerechtshof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 30 juli 2013;
- veroordeelt Kettle Foods in de kosten van het principaal appel, tot op heden aan de zijde van Intersnack begroot op € 12.752,60;
- compenseert de kosten in het incidenteel appel, aldus dat ieder de eigen kosten draagt;
- verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en R. Kalden; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 juli 2014 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. M.W. Rijdsdijk
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

