

**ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,  
sector civiel recht,  
vierde kamer, van 12 januari 2010,  
gewezen in de zaak van:**

de rechtspersoon naar Frans recht REVILLON CHOCOLATIER, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (voorheen genaamd: Revillon Chocolatier Société Anonyme),  
gevestigd te Le Coteau, Frankrijk,  
appellante bij exploit van dagvaarding van 15 juli 2008,  
advocaat: mr. A.M.E. Verschuur,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRIANON CHOCOLATIERS B.V.,  
gevestigd te Oss,  
geïntimeerde bij gemeld exploit,  
advocaat: mr. W.E. Pors,

op het hoger beroep van het door de rechtbank 's-Hertogenbosch gewezen vonnis van 16 april 2008 tussen appellante - Revillon - als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie en geïntimeerde - Trianon - als eiseres in conventie, verweerster in reconventie.

---

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 148833/HA ZA 06-2073)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis en het tussenvonnissen van 17 januari 2007.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij memorie van grieven heeft Revillon twee producties (16 en 17) overgelegd, vijf grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog afwijzing van de vorderingen in conventie en toewijzing van de vorderingen in reconventie, met veroordeling van Trianon in de werkelijke kosten van het geding en tot terugbetaling van hetgeen Revillon op grond van het vonnis heeft betaald.

2.2. Bij memorie van antwoord heeft Trianon één productie (15) overgelegd en de grieven bestreden.

2.3. Op 1 oktober 2009 heeft pleidooi plaatsgevonden. Voor Revillon is het woord gevoerd door mr. Ch. Gielen en voor Trianon door mrs. W.E. Pors en L. Brouwer, allen aan de hand van pleitnota's. Revillon heeft zeven producties (18 tot en met 24) overgelegd en Trianon één (16).

2.4. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

### 3. De gronden van het hoger beroep

Met de grieven is het geschil in volle omvang aan het hof voorgelegd.

### 4. De beoordeling

4.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

a. Revillon en Trianon zijn beide producenten van chocoladeprodukten.

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



hierna te noemen: het staafmerk.

Het betreft een slank, geslingerd staafje van chocolade, voorzien van kleine uitstulpingen van chocolade, waarvan de vorm doet denken aan een takje van een wijnstok. Bij de inschrijving is vermeld: La marque est constituée par la forme du produit évoquant un sarment de vigne.

c. Revillon verhandelde chocoladestaafjes met deze vorm in de periode van 1998 tot 2003 onder de naam Les Sarments. Het werd geleverd in verschillende smaken. Op de verpakking is een bundel chocoladestaafjes afgebeeld met een gekleurd lint los daar omheen alsmede de namen Les Sarments en Revillon.

d. Identieke chocoladestaafjes zijn na 2003 verhandeld door de aan Revillon gelieerde onderneming Mademoiselle de Margaux onder de naam Finesses de chocolat en onder de naam Sarments du Médoc.

e. Trianon brengt sinds 2004 een chocoldestaafje in geslingerde vorm en voorzien van kleine uitstulpingen van chocolade op de markt. Trianon verhandelt dit product onder de naam Les Rameaux. Het staafje is van melk- of pure chocolade en heeft sinaasappel-, koffie-, mint- of caramelsmaak. Op de verpakking is een bundel chocoldestaafjes afgebeeld met een gekleurd lint los daar omheen alsmede de namen Les Rameaux en Trianon.

4.2.1. Bij dagvaarding van 9 augustus 2006 heeft Trianon tegen Revillon een vordering aanhangig gemaakt strekkend tot nietigverklaring van het hiervoor omschreven staafmerk alsmede tot ambtshalve doorhaling van inschrijving van het merk. Zij legde daaraan primair ten grondslag dat het staafmerk ieder onderscheidend vermogen mist en subsidiair dat de vorm van het staafje van Revillon geen merk kan vormen, omdat de vorm een wezenlijke waarde geeft aan de waar, met veroordeling van Revillon in de werkelijk gemaakte kosten van het geding.

4.2.2. Revillon heeft tegen deze vordering verweer gevoerd en in reconventie - na aanpassing van haar vorderingen in conclusie van repliek in reconventie - gevorderd, kort gezegd, aan Trianon te bevelen in de Benelux ieder gebruik van de inbreukmakende tekens, dan wel (andere) met het staafmerk verwarringwekkend overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom, in Nederland de verhandeling en het afbeelden van de chocoldestaafjes te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom, Trianon te veroordelen tot vergoeding van de door Revillon geleden schade ten gevolge van onrechtmatig handelen als omschreven in die conclusie, op te maken bij staat, Trianon te bevelen opgave te doen van al hetgeen bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee inbreuk is gepleegd en de daardoor genoten brutowinst, op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Trianon tot betaling aan Revillon van de aldus vastgestelde winstafdracht met rente, met veroordeling van Trianon in de werkelijk gemaakte kosten van het geding. Revillon legde daaraan ten grondslag merkinbreuk en onrechtmatig handelen in de zin van slaafse nabootsing.

4.3. Bij vonnis van 16 april 2008 heeft de rechtbank de vordering van Trianon toegewezen en de vordering van Revillon afgewezen. De rechtbank achtte de vorm van het chocoldestaafje niet zodanig ongebruikelijk en afwijkend van de andere op de markt van chocoladeproducten voorkomende staafvormen en al dan niet aan de natuur ontleende vormen, dat deze vorm door het relevante publiek als herkomstaanduiding zal worden opgevat. Op grond daarvan concludeerde

de rechtbank dat het staafmerk van Revillon ieder onderscheidend vermogen mist. De rechtbank wees de vordering van Trianon tot nietigverklaring en doorhaling van het merk daarom toe. De rechtbank overwoog vervolgens dat de merkinbreuk als grondslag aan de vorderingen van Revillon was ontvallen. Zij beoordeelde de reconventionele vordering uitsluitend voor zover deze was gebaseerd op onrechtmatig handelen. Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van (gevaar voor) verwarring bij het publiek, omdat het chocoladestaafje van Revillon onvoldoende afwijkt van de vele andere vormen die op de markt van chocoladeproducten voorkomen en dus, nu het zich onvoldoende onderscheidt van wat verder op de markt is, geen eigen plaats op de markt heeft. De rechtbank achtte de vordering van Revillon ook voor zover gebaseerd op onrechtmatig handelen daarom niet toewijsbaar.

4.4. De rechtbank 's-Hertogenbosch heeft vastgesteld dat zij op grond van art. 4.6 lid 3 van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) bevoegd was van de vordering van Trianon kennis te nemen. Gelet hierop is het hof bevoegd kennis te nemen van de vordering in hoger beroep.

4.5. In de kern zijn de grieven I tot en met III van Revillon gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het staafmerk van Revillon geen onderscheidend vermogen bezit. Het hof zal de grieven tezamen behandelen.

4.6. Uitgangspunt voor de beoordeling is dat alleen een vorm die op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, onderscheidend vermogen heeft. Daarbij moet worden uitgegaan van de perceptie door het relevante publiek, bestaande uit normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten van de betreffende waren.

4.7. In dit geval gaat het om chocolade. Terecht heeft de rechtbank overwogen dat het een feit van algemene bekendheid is dat chocolade in een veelvoud van vormen op de markt gebracht wordt. De meest gebruikelijke vormen zijn tabletten en repen, maar daarnaast worden vele fantasievormen gebruikt. De algemeen gebruikelijke vormen, zoals eitjes, letters, sinterklaasfiguren, candybars etcetera worden door consumenten niet als onderscheidend beschouwd en kunnen dus niet als herkomstaanduiding fungeren.

4.8. Trianon stelt zich op het standpunt dat het staafmerk van Revillon nietig moet worden verklaard, primair omdat

het onderscheidend vermogen mist (art. 2.28 lid 1 sub b en c BVIE), subsidiair omdat in dit geval de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt (art. 2.28 lid 1 sub a met art. 2.1 BVIE). Revillon betwist beide aangevoerde gronden. De bewijslast van haar stellingen rust daarom op Trianon.

4.9. Trianon heeft gesteld dat ook de staafvorm een gangbare vorm voor chocolade is. Door Trianon zijn als producties 4 en 15 foto's in het geding gebracht van chocoladeproducten in de vorm van staven. Trianon stelt dat de vorm van het staafmerk van Revillon van die staafvormen niet significant afwijkt.

4.10.1. Het hof merkt allereerst op dat Trianon niet heeft aangetoond dat de staafvormen waarnaar zij verwijst al op de markt waren op 7 maart 2003, de datum van depot van het merk van Revillon. Dat acht het hof echter van essentieel belang, nu de vraag of het depot van het staafmerk nietig is wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen moet worden beantwoord naar het tijdstip van depot.

4.10.2. Bovendien is het hof van oordeel dat het door Revillon op de markt gebrachte staafje significant afwijkt van de vorm van de staafjes waarnaar Trianon verwijst. Het grootste deel van de laatstgenoemde staafjes is aanzienlijk dikker dan het staafje van Revillon. Geen van de door Trianon getoonde staafjes heeft de eigenschappen dat het van chocolade is, gelijktijdig rank en gekronkeld is en uitstulpingen van chocolade heeft. Geen van de door Trianon getoonde staafjes lijkt op een takje of wijnrank, zoals het staafje van Revillon (sarmement betekent: wijnrank). Het hof is daarom van oordeel dat het staafmerk niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, maar daaraan door zijn originele verschijning een waarde toevoegt, waardoor het onderscheidend vermogen bezit. Het staafmerk kan daarmee de functie van herkomstaanduiding vervullen.

4.11. Trianon heeft aangevoerd dat uit een marktonderzoek blijkt dat 46% van de ondervraagden niet in staat was de vorm van het chocoladestaafje aan een merk of fabrikant te koppelen en dat slechts 5% het staafje kon toeschrijven aan Revillon. Het is echter niet van belang of de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, het gaat er slechts om dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst.

4.12. Uit het vorenstaande blijkt dat het hof de primair door Trianon aangevoerde grond voor haar vordering tot nietigverklaring van het staafmerk verwerpt. Het hof komt daarom toe aan de subsidiair aangevoerde grond, inhoudend dat het staafmerk niet als merk kan worden beschouwd omdat in dit geval de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt. Het hof is van oordeel dat Trianon deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd. In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen in de smaak en de substantie. Trianon heeft niet aangetoond dat dat in dit geval anders is. Ook de subsidiaire grondslag verwerpt het hof.

4.13. Trianon heeft ook nog een beroep gedaan op het algemeen belang van vrijhouding van een vorm als die van het staafmerk. Het hof laat de juridische aspecten van deze stelling in het midden, omdat Trianon naar het oordeel van het hof geen overtuigende argumenten heeft aangevoerd waarom deze specifieke vorm van chocolade door een ieder vrij zou moeten kunnen worden gebruikt, nu vaststaat dat chocolade in zeer veel fantasievormen kan worden en ook wordt geproduceerd. Het hof verwerpt daarom ook dit standpunt van Trianon.

4.14. De slotsom is dat in elk geval grief III van Revillon opgaat. De vordering van Trianon tot nietig verklaring van het merk en doorhaling van de inschrijving moet worden afgewezen. Dat betekent dat ook grief V slaagt, welke grief inhoudt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat merkinbreuk als grondslag aan de vorderingen van Revillon is komen te ontvallen.

4.15. Thans zal het hof de vordering in reconventie beoordelen. Revillon stelt dat Trianon met haar chocoladeproduct en haar verpakkingen daarvan inbreuk maakt op haar merkrechten. Zij beroept zich primair op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE. Volgens Revillon is het door Trianon gebruikte teken identiek, althans in hoge mate soortgelijk, aan het merk van Revillon, terwijl Trianon het teken in kwestie gebruikt voor producten waarvoor het merk van Revillon is ingeschreven. Ook de verpakkingen van Trianon maken volgens Revillon inbreuk op haar staafmerk, omdat het aan het staafmerk identieke teken, althans in hoge mate soortgelijke teken, daarop een zelfstandige, onderscheidende plaats inneemt, waardoor sprake is van verwarringsgevaar. Revillon beroept zich ook op art. 2.20 lid 1 sub b en sub d BVIE.

4.16. Trianon heeft niet betwist dat de vorm van de door haar op de markt gebrachte staafjes (vrijwel) identiek is aan het staafmerk van Revillon en dat zij dit teken gebruikt voor producten waarvoor het merk van Revillon is ingeschreven. Het hof gaat mitsdien daarvan uit. Trianon heeft aangevoerd dat geen sprake is van gebruik van een teken krachtens art. 2.20 lid 1 sub a en b BVIE en dat dientengevolge geen sprake is van inbreuk op de merkrechten van Revillon, omdat niet is gebleken van verwarring bij het publiek. Dat komt volgens Trianon omdat haar verpakking van de staafjes grote verschillen vertoont met de verpakking van Revillon, onder meer door het gebruik van het merk Les Rameaux en het teken Trianon, welke beide op prominente wijze zijn aangebracht.

4.17. Het hof overweegt dat blijkens art. 2.20 lid 1 sub a BVIE verwarringsgevaar geen vereiste - en dus het desbetreffende verweer van Trianon niet relevant is - indien een teken dat gelijk is aan het merk in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is gedeponereerd.

Dat de waren van Trianon gelijk zijn aan die waarvoor Revillon het staafmerk heeft gedeponereerd is niet in geschil. Van een teken dat gelijk is aan het merk is ook sprake wanneer het teken in zijn geheel beschouwd met het merk verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ EG 20 maart 2003 C-291/00 Arthur en Félicie). Het hof stelt vast dat dat hier aan de orde is. Of Trianon het teken gebruikt voor haar waren hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de door Trianon gehanteerde staafvorm en haar chocoladeproducten. Dat is naar het oordeel van het hof het geval, reeds omdat het bedoelde teken de vorm van het product zelf is, maar ook omdat het teken (als tweedimensionale afbeelding) staat afgedrukt op de verpakkingen waarin Trianon de desbetreffende producten op de markt brengt. Op grond van dit alles oordeelt het hof dat Trianon derhalve inbreuk maakt op het merk van Revillon in de zin van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE.

4.18. Het voorgaande houdt in dat de vorderingen van Revillon op grond van merkinbreuk toewijsbaar zijn. De subsidiaire grondslag, onrechtmatige daad, behoeft verder geen bespreking. De vorderingen sub 2 en 3, die daarop zijn gebaseerd (zoals geformuleerd in de conclusie van replek in reconventie), worden afgewezen, nu het daar gevorderde is begrepen in de overige vorderingen. Grief IV behoeft daarom niet te worden besproken.

4.19. De slotsom is dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd. De vorderingen van Trianon in conventie zullen alsnog worden afgewezen en de vorderingen van Revillon zullen worden toegewezen voor zover ze zijn gebaseerd op merkinbreuk. De vordering van Revillon tot terugbetaling van hetgeen zij op grond van het vonnis in eerste aanleg heeft voldaan zal eveneens worden toegewezen. Trianon zal als de in het ongelijk gestelde partij op de voet van art. 1019h Rv worden veroordeeld in de werkelijke proceskosten in beide instanties, waarvan de door Revillon gestelde en onderbouwde hoogte door Trianon niet is betwist.

#### 5. De uitspraak

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep;

opnieuw rechtdoende:

in conventie:

wijst de vorderingen van Trianon af;

in reconventie:

1. beveelt Trianon in de Benelux ieder gebruik, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de productie, van de inbreukmakende tekens, dan wel (andere) met het staafmerk van Revillon verwarringwekkend overeenstemmende tekens, met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag (daarbij een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat en, cumulatief, € 250,- voor ieder product waarmee aan genoemd bevel geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met dien verstande dat zij in totaal niet meer dwangsommen zal verbeuren dan € 250.000,-;

2. beveelt Trianon binnen 28 dagen na betekening van dit arrest aan de raadslieden van Revillon schriftelijk een volledige en door een registeraccountant (RA) van, naar keuze van Revillon, KPMG, PriceWaterhouseCoopers of Deloitte Touche Tohmatsu geaccordeerde opgave te doen van al hetgeen bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee inbreuk op de merkrechten van Revillon is gepleegd, zoals bijvoorbeeld bedoeld in de zin van art. 2.22 lid 4 BVIE, waaronder in ieder geval van gegevens betreffende:



- a. hoeveel van de inbreukmakende producten die door Trianon zijn ingekocht, van wie en wanneer;
  - b. hoeveel van de inbreukmakende producten die door Trianon zijn verkocht, aan wie (niet zijnde particulieren) en wanneer;
  - c. de door Trianon betaalde inkoopprijs, alsmede de door Trianon gehanteerde verkoopprijs;
  - d. de totale hoeveelheid nog bij Trianon in voorraad zijnde producten, gespecificeerd naar type product;
  - e. de hoeveelheid inbreukmakende producten die besteld is door Trianon, maar nog niet is afgeleverd;
  - f. het totale bedrag van de door Trianon als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten brutowinst (zijnde de omzet uitsluitend onder aftrek van belasting en directe variabele kosten) en de exacte wijze waarop de winst is berekend;
- een en ander op verbeurte van een dwangsom van € 5.000 voor iedere dag (daarbij een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat Trianon geheel of gedeeltelijk geen gevolg geeft aan één of meer van de sub a) tot en met f) omschreven bevelen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als (onderdelen van) de genoemde bevelen niet worden nageleefd, met dien verstande dat zij in totaal niet meer dwangsommen zal verbeuren dan € 250.000,-;
3. bepaalt dat Trianon voor het geen gevolg geven aan de onder 1. en 2. geformuleerde bevelen in totaal niet meer dwangsommen zal verbeuren dan € 400.000,-;
  4. veroordeelt Trianon tot betaling aan Revillon van de aldus vastgestelde winstafdracht, zulks te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 januari 2007 tot de dag van voldoening;
  5. veroordeelt Trianon in de kosten van beide instanties, welke kosten aan de zijde van Revillon worden begroot op € 248,- aan verschotten en € 46.532,21 aan salaris van de advocaat in conventie en reconventie in eerste aanleg en op € 388,44 aan verschotten en € 48.695,40 aan salaris van de advocaat in hoger beroep;
  6. veroordeelt Trianon tot terugbetaling aan Revillon van al hetgeen door Revillon op grond van het vonnis, waarvan beroep, is betaald of door Trianon zal zijn verhaald, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van betaling door Revillon, althans vanaf de dag van het verhaal door Trianon, tot de dag van algehele terugbetaling;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;  
wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit arrest is gewezen door mrs. Brandenburg,  
Huijbers-Koopman en Struik en in het openbaar uitgesproken  
door de rolraadsheer op 12 januari 2010.

griffier

rolraadsheer



w.g. de griffier

w.g. de rolraadsheer

VOOR GROSSE / AFSCHRIJF

Atgegeven aan de app. g.

mr. A.M.E. Verschuur

Griffier gerechtshof s-Hertogenbosch d.d. 12-01-2010

*Krommoolieys*