

731

366



Repertoriumnummer <b>2015 / 72</b>
Datum van uitspraak <b>27 januari 2015</b>
Rolnummer <b>2010/AR/3340</b>

### Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

Kraft Foods Belgium Intellectual  
Property BVBA en  
Kraft Foods Belgium BVBA

v

Natrajacali NV

Merken  
Marktpraktijken en  
Consumentenbescherming

# Hof van beroep Brussel

## Arrest

8ste kamer  
burgerlijke zaken

Aangeboden op <b>20-01-2015</b>
Niet te registreren
<b>EXPROGEMIN</b>

COVER 01-00000054714-0001-0026-01-01-1



Handwritten notes at the bottom left of the page.

1. **KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL PROPERTY B.V.B.A.**, met maatschappelijke zetel te 1500 HALLE, Brusselsesteenweg 450,

2. **KRAFT FOODS BELGIUM B.V.B.A.**, met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN, Stationsstraat 100,

appellanten,

vertegenwoordigd door Mr. Hans DHONDT loco Mr. Mireille BUYDENS, advocaat te 1170 BRUSSEL, Terhulpesteenweg 187;

tegen

**NATRAJACALI N.V.**, met vennootschapszetel te 8450 BREDENE, Brugsesteenweg 95,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. Kristof ZADORA loco Mr. Nicole SEGERS, advocaat te 3500 HASSELT, Gouverneur Roppesingel 131.

---

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 27 oktober 2010 door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter, werd uitgesproken.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd voor appellanten tijdig neergelegd ter griffie op 23 december 2010. Het is regelmatig naar de vorm.

### **I. De relevante feiten**

1. De BVBA Kraft Foods Belgium Intellectual Property, eerste appellante, die deel uitmaakt van de Kraft Foods Group, is houder van de volgende merken, die alle ingeschreven



zijn voor de waren van klasse 30, met name « *chocolade, en alle chocolade- en confiserieproducten* » :

- het Beneluxmerk nr. 0073815, gedeponerd op 19 november 1971 en ingeschreven op 1 november 1973; de inschrijving heeft als voorwerp het volgende semi-figuratief merk :

De inschrijving ver  
tot 1912 voor Belg  
voor Luxemburg.

*Côte d'Or*

k ingeschreven teken teruggaat  
324 voor Nederland en tot 1947

- het Beneluxmerk nr. 0578832, gedeponerd op 2 oktober 1995 en ingeschreven op 1 juli 1996; de inschrijving heeft als voorwerp het woordmerk "COTE D'OR";
- het Gemeenschapsmerk nr. 000028530, gedeponerd op 1 april 1996 en ingeschreven op 24 februari 1998; de inschrijving heeft als voorwerp het woordmerk "COTE D'OR";
- het Beneluxmerk nr. 0641943, gedeponerd op 7 december 1998 en ingeschreven op 1 juli 1999; de inschrijving heeft als voorwerp het volgende vormmerk :



Deze merken worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Côte d'Or merken".

De BVBA Kraft Foods Belgium, tweede appellante, verdeelt producten onder de voormelde merken van de Kraft Foods groep in België. Een deel van deze producten wordt door haar zelf geproduceerd.

PAGE 01-00000084714-0003-0026-01-01-4



Beide appellanten worden hierna ook samen aangeduid als "Kraft Foods".

Kraft Foods voert aan (en wordt hierin niet tegengesproken door Natrajacali NV) dat reeds in 1883 het teken "Côte d'Or" werd gebruikt door de heer Charles Neuhaus, een ambachtelijke chocoladefabrikant die in 1870 een chocoladefabriek opende. "Côte d'Or" verwijst naar de Goudkust, het huidige Ghana, waar Ch. Neuhaus een deel van zijn cacaobonen vandaan haalde.

Kraft Foods stelt dat in 1911 de volgende verpakking werd gelanceerd (hierna aangeduid als de "retroverpakking"), met name een witte/zwarte verpakking met daarop aangebracht het teken "Côte d'Or", in "retroschrift" en in gouden letters :



Deze verpakkingen worden nog steeds gebruikt.

Het semi-figuratieve Beneluxmerk nr. 0073815 wordt eveneens gebruikt voor de chocoladepasta's van Kraft Foods :



Kraft Foods stelt dat zij gedurende meer dan 125 jaar het merk "Côte d'Or" steeds intensief gebruikt heeft voor de commercialisatie van haar chocoladeproducten, waaronder niet alleen deze die hiervoor werden vermeld, doch eveneens de Côte d'Or-repen, de Côte d'Or-



370

bloks, de Côte d'Or-tabletten groot formaat, de Côte d'Or Sensations en Mini Sensations, de Côte d'Or Bouchées of muisjes, de Côte d'Or Mignonnetten, de Côte d'Or chocoladeblokjes, de Côte d'Or Chokotoffs, de Candybars, de Oraïa, de Mousse Intense, de Cacaobonen van Côte d'Or en het Degustatiegamma van Côte d'Or.

De verpakkingen waarin deze producten worden aangeboden, zijn, naast deze die hiervoor reeds werden afgebeeld, onder meer de volgende :



571



Volgens Kraft Foods is de groep waarvan zij deel uitmaakt, met de chocolade verkocht onder de Côte D'Or merken, de marktleider in het traditionele segment van chocoladetabletten. Zij zou ongeveer één derde van de chocolademarkt in handen hebben (goed voor de productie van 11.000 ton). In 2008 had zeven op de tien gezinnen wel één of ander product, gekocht onder een Côte d'Or merk, in huis (stuk 5 van Kraft Foods). Uit een bevraging blijkt tevens dat de chocoladeproducten verkocht onder de Côte d'Or merken door 98% van de bevolking gekend zijn (stuk 17 van Kraft Foods). Bovendien zou Côte d'Or door 26,1% van de bevroegde personen zelf worden aangemerkt als het merk dat het meest door hen wordt gekocht (stuk 17 van Kraft Foods).

De Côte d'Or merken waren en zijn het voorwerp van intensieve publicitaire investeringen op mondiaal vlak en meer specifiek binnen de Europese Unie (en dus ook in de Benelux), hetgeen onder meer blijkt uit de website [www.cotedor.com](http://www.cotedor.com) waarnaar Kraft Foods verwijst.

Volgens Kraft Foods hebben de belangrijke publicitaire investeringen en het langdurige gebruik van de bovenvermelde merken voor chocoladeproducten, voor een zeer grote bekendheid gezorgd van de Côte d'Or merken bij de consumenten, hetgeen wordt bevestigd door een recente studie uitgevoerd door IPSOS (stuk 17 van Kraft Foods): 98,4% van de ondervraagden herkende het merk wanneer het aan de desbetreffende doelgroep werd voorgelegd.

2. Natrajacali NV is een vennootschap naar Belgisch recht die hoofdzakelijk gespecialiseerd is in de productie en verdeling van chocoladeproducten. Zij maakt deel uit



van de internationale groep Natra, met maatschappelijke zetel te 28020 Madrid (Spanje), Avenida General Péron 38.

De producten van Natrajacali worden volgens haar reeds sinds 2007 op de markt gebracht onder het Gemeenschapsmerk "Belgid'Or" (woordmerk), gedeponeed op 30 juni 2006 en ingeschreven op 4 april 2007 onder nr. 005172341, voor waren van klasse 16 (waaronder papier en karton), 30 (zie supra) en 35 (verkoop in kleine winkels en netwerken van onder meer koffie, thee, bloem, granen, brood en gebak).

De houder van dit Gemeenschapsmerk is Natrazahor S.A.U., vennootschap naar Spaans recht, die het merk heeft overgenomen van de Duitse vennootschap Intercookies Gebäck- und Kuchenspezialitäten GmbH, vennootschap naar Duits recht. Net zoals Natrajacali, maakt Natrazahor deel uit van de groep Natra.

Aanvankelijk bracht Natrajacali enkel zeevruchten in chocolade op de markt, alsmede chocoladerepen van 75 gram. In 2008 werden er door Natrajacali vervolgens pralines en chocoladetruffels op de Belgische en Nederlands markt gecommmercialiseerd.

In 2009 heeft Natrajacali een aanvang genomen met de verkoop onder het merk Belgid'Or van chocoladetabletten van 200 gram op de Belgische en Nederlandse markt. Deze tabletten, de door Natrajacali gehanteerde verpakkingen en het gebruik van het teken Belgid'Or, al dan niet in "retroschrift", maken het voorwerp uit van onderhavig geschil. Zij maken volgens appellanten een flagrante inbreuk uit op hun rechten als, respectievelijk, houder en licentienemer van de voornoemde "Côte d'Or" merken. Minstens is er volgens Kraft Foods sprake van een schending van de artikelen 95 en 88 WMPC (oud), thans respectievelijk de artikelen VI. 104, Boek VI, WER en VI. 97, Boek VI, WER.

De gelaakte verpakkingen van Natrajacali zien eruit als volgt :

verpakking (1)



PAGE 01-00000084714-0007-0026-01-01-4



verpakking (2)



verpakking (3)



verpakking (4)



Het hof beschikt niet over de nodige logistieke middelen om de foto's in dit arrest in kleur af te drukken. De gelaakte verpakkingen vertonen de volgende kenmerken :

[ PAGE 01-00000084714-0008-0026-01-01-4 ]





- (1) een zwarte achtergrond; de vermelding Belgid'Or in goudkleurige letters met daaronder de vermelding "PRALINE" in rode letters; een afbeelding van een aaneenschakeling van repen chocolade in bruine kleur (omhulsel en binnenkant), met daarbovenop en geschraagd een halve individuele reep in bruine kleur (omhulsel en binnenkant/vulling); onderaan de verpakking werd een goudkleurige horizontale band afgedrukt, met daarop de vermelding 200 g E;
- (2) idem als de hiervoor beschreven verpakking, met dien verstande dat op de verpakking een afbeelding staat van een aaneenschakeling van repen chocolade met witte buitenkant (omhulsel) en bruine binnenkant, met daarbovenop en geschraagd een have individuele reep met witte buitenkant (omhulsel) en bruine binnenkant(vulling);
- (3) een zwarte achtergrond; de vermelding Belgid'Or in goudkleurige letters met daaronder de vermelding "ASSORTIMENT" en daaronder de vermelding "CHOCOLATS", telkens in rode letters; een afbeelding van drie chocolade pralines, waaronder één in donkerbruine kleur, één gedeeltelijk in witte en lichtbruine kleur en één in bruine kleur ; onderaan de verpakking werd een goudkleurige horizontale band afgedrukt, met daarop onder meer de vermelding 125 g E;
- (4) een zwarte achtergrond; de vermelding Belgid'Or in goudkleurige letters met daaronder de vermelding "SEASHELLS" in blauwe letters; een afbeelding van drie zeeschelpen in chocolade; plastic folie die een doorkijkvenster creëert naar de inhoud van de verpakking; onderaan de verpakking werd een goudkleurige horizontale band afgedrukt, met daarop onder meer de vermelding 125 g E.

De gelaakte tabletten van Natrajacali zien eruit als volgt :



375



Natrajacali stelt thans dat de door Kraft Foods gelaakte tabletten en verpakkingen niet meer verhandeld worden in de Benelux. Dit wordt door Kraft Foods niet betwist.

Natrajacali verwijst in het kader van haar geschil met Kraft Foods onder meer naar de volgende ingeschreven merken : het gemeenschapsmerk nr. 000424564 BOUQUET D'OR ingeschreven op 23 september 1989 (waren in klasse 30), het Beneluxmerk nr. 0630223 BISCUITS D'OR ingeschreven op 1 december 1998 (waren in klasse 30), het Beneluxmerk nr. 0605889 ARTI D'OR ingeschreven op 1 oktober 1997 (waren in klassen 5 en 30) en het Beneluxmerk nr. 0840763 ROI D'OR ingeschreven op 5 juni 2006 (waren voor klassen 30 en 35).

Tegen deze merken werd geen oppositie ingesteld. Deze merken werden niet vervallen verklaard.

## II. De vorderingen van de partijen voor de eerste rechter

3. Kraft Foods ging op 8 april 2010 over tot dagvaarding van Natrajacali voor de eerste rechter.

Kraft Foods verzocht de eerste rechter haar vorderingen ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens :

- o Vast te stellen dat Natrajacali door gebruik te maken van het teken "BELGID'OR" voor de commercialisering van haar chocoladeproducten, zich schuldig maakt aan een inbreuk op het bekend Gemeenschapsmerk nr. 000028530 van Kraft Foods Belgium Intellectual Property en dit overeenkomstig artikel 9, lid 1, b) en/ of c) van de Gemeenschapsverordening



376

nr. 207/2009, of ten minste inbreuk pleegt op het Beneluxmerk nr. 0578832 overeenkomstig artikel 2.20, lid 1, b) en c) van het Benelux-verdrag;

- Vast te stellen dat Natrajacali door gebruik te maken van de vorm van haar BELGID'OR repen (langwerpig, driehoekig/"welvend", met streepjes) voor haar chocoladeproducten inbreuk pleegt op het vormmerk nr. 0641943 van Kraft Foods Belgium Intellectual Property overeenkomstig artikel 2.20, lid 1, a), b) en/ of c) van het Benelux-verdrag;
- Vast te stellen dat, door het teken BELGID'OR met een specifiek "retroscript", Natrajacali eveneens inbreuk pleegt op het Beneluxmerk nr. 0073815 van Kraft Foods Belgium Intellectual Property en dit overeenkomstig artikel 2.20, lid 1, a), b) en/ of c) van het Benelux-verdrag;
- Natrajacali verbod op te leggen de bovenvermelde merken van Kraft Foods Belgium Intellectual Property en elk ander met dit merk overeenstemmend teken verder te gebruiken, onder verbeurte van een dwangsom van 2.000 euro per éénmalig gebruik in strijd met het tussen te komen vonnis dat na een termijn van 8 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis zou plaatsvinden;
- Natrajacali te veroordelen tot de terugname, op haar kosten en binnen een termijn van 15 dagen na de betekening van het tussen te komen arrest, van alle litigieuze producten die op de markt worden aangeboden, alsmede van alle reclame en accessoires, onder verbeurte van een dwangsom van 2.000 euro per product, reclame of accessoire dat na het verstrijken van voormelde termijn in de Benelux zou worden aangeboden;
- Te zeggen voor recht dat, door de commercialisering van het litigieuze product en de litigieuze verpakking en de verspreiding van de litigieuze reclame, Natrajacali daden heeft verricht die strijdig zijn met de eerlijke handelspraktijken en die door artikel 95 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) zijn verboden;
- Natrajacali te veroordelen tot de staking, binnen een termijn van 8 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis, van elke commercialisering op het Belgisch grondgebied van de litigieuze verpakking en de verspreiding van



377

de litigieuze reclame, onder verbeurte van een dwangsom van 2000 euro per product, verpakking of reclame die na het verstrijken van voormelde termijn in België nog zou worden gecommmercialiseerd (d.i. te koop aangeboden, verkocht of geleverd);

- o Natrajacali NV te veroordelen tot de kosten van het geding met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, geraamd op 1.320 euro.

Natrajacali verzocht de eerste rechter om de vordering van Kraft Foods ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en appellanten, de ene bij gebrek aan de andere, te veroordelen in de kosten van het geding.

### III. De bestreden beslissing

4. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter de vordering van Kraft Foods ontvankelijk doch ongegrond verklaard en haar veroordeeld in de kosten van het geding.

### IV. De vorderingen van de partijen voor het hof

5. Kraft Foods verzoekt het hof om :
  - Het hoger beroep tegen het vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, van 27 oktober 2010 (A/10/03118), ontvankelijk en gegrond te verklaren;
  - Bijgevolg het bestreden vonnis te vernietigen, en te doen hetgeen de eerste rechter had moeten doen, te weten de vorderingen van Kraft Foods zoals geformuleerd voor de eerste rechter en gesteund op de door haar ingeroepen merken en bepalingen van de WMPC, ontvankelijk en gegrond te verklaren.



Natrajacali verzoekt het hof om het hoger beroep van appellanten ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en om hen, de ene bij gebrek aan de andere, te veroordelen in de kosten van beide aanleggen.

**V. Beoordeling**

De ingeroepen schendingen van merkrechten van Kraft Foods

Het gebruik van het teken Belgid'Or door Natrajacali

6. Kraft Foods verzet zich tegen het gebruik door Natrajacali van het teken Belgid'Or op grond van haar Gemeenschapsmerk nr. 000028530 (woordmerk), bij toepassing van artikel 9.1 sub c) en in ondergeschikte orde sub b) GMV (Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk), minstens tegen het gebruik van dit teken op grond van haar Beneluxmerken nr. 0578832 (woordmerk) en nr. 0073815 (semi-figuratief merk), bij toepassing van artikel 2.20.1. sub c en in ondergeschikte orde sub b BVIE (Benelux-Verdrag betreffende de Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen en modellen)).

De voorwaarde van gelijkheid of overeenstemming tussen een conflicterend merk en teken in de artikelen 2.20.1. sub c BVIE/9.1. sub c) GMV, wordt niet op dezelfde wijze uitgelegd als deze waarvan sprake in de artikelen 2.20.1. sub b BVIE/9.1 sub b) GMV.

Het begrip overeenstemming verschilt naargelang het gaat om een bekend merk, dan wel om een niet bekend merk. Er zal inbreuk zijn op een niet bekend merk indien tussen het niet bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor verwarring tussen het merk en het teken zou ontstaan. Daarentegen zal er sprake zijn van een inbreuk op een bekend merk indien tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor het betrokken publiek een verband legt tussen het merk en het teken. De inbreuk op een bekend merk is, wanneer ze zich voordoet, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dit wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwacht het deze niet. Associatiegevaar is dus voldoende. (HvJ (EU) 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr., I-5421, punt 23; HvJ (EU) 23 oktober 2003, Adidas v Fitness World, C-408/01, Jurispr., I-12537, punten 29 en 31; HvJ (EU) 10 april 2008, Adidas v Marca Mode II, C-102/07, punt 41).



378

Zowel voor de beoordeling van het verwarringsgevaar als voor de beoordeling van het associatiegevaar dienen merk en teken – daarbij uitgaand van het merk zoals het werd ingeschreven en het teken zoals het wordt gebruikt – globaal, hetzij elk in hun geheel, beschouwd te worden, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJ EU, 11 november 1997, Sabel, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en arresten Canon, punt 16, en Lloyd Schuhfabrik Meyer & C° GmbH, punt 18).

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar/associatiegevaar, voor wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft tussen merk en teken, dient te berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken, elk in hun geheel beschouwd, bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten die geacht wordt normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn, wordt opgeroepen en/of achterblijft, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken. De totaalindruk van een merk of teken dat bestaat uit verschillende elementen, kan door één of meer bestanddelen daarvan worden gedomineerd (HvJ (EU) 6 oktober 2005, Medio AG v Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH, C-120/04, o.m. punt 29).

Ook moet rekening worden gehouden met het gegeven dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

Tevens moet in aanmerking worden genomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang de soort waren of diensten waarom het gaat (cfr : *"Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient immers rechtens ermee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest."* (HvJ EU, 12 januari 2006, Picasso/OHIM-DaimlerChrysler, C-361/04, punt 40)).

7. In concreto oordeelt het hof als volgt :

De gemiddelde consument van de betrokken waren is in casu de gemiddelde EU en/of Benelux consument van chocolade, die een normaal/gemiddeld aandachtsniveau heeft. De betrokken waren zijn immers verbruiksgoederen die frequent genuttigd worden en in de gewone rekken in grootwarenhuizen verkocht worden.

PAGE 01-00000054714-0014-0026-01-01-4



Visuele vergelijking tussen Côte d'Or en Belgid'Or :

Het hof oordeelt dat er slechts een geringe visuele overeenstemming is tussen het merk en het teken. Beide wekken, niettegenstaande het gezamenlijk gebruik van de letters "d'Or", in diezelfde volgorde en als laatste drie eindletters van zowel het merk als het teken, een verschillende visuele totaalindruk, hetgeen veroorzaakt wordt door het verschil in de vier beginletters van het merk in vergelijking met de vier beginletters van het teken, met name "Côte" voor het merk en "Belgi" voor het teken. Geen van de letters "C", "ô", "t" of "e" gebruikt in het eerste deel van het merk is terug te vinden in "Belgi".

Het gegeven dat zowel voor het merk als voor het teken de letters worden afgebeeld in een sierlijk schrift (Beneluxmerk nr. 0073815), doet niets af aan hetgeen voorafgaat. Het sierlijk schrift dat gebruikt wordt voor het teken Belgid'Or is immers visueel slechts in beperkte mate overeenstemmend met dat wat gebruikt wordt voor het merk. Daarenboven wordt het semi-figuratieve merk Côte D'Or schuin opgaand naar boven geschreven, terwijl de letters van het teken Belgid'Or allemaal horizontaal op één lijn geschreven worden.

Kraft Foods kan geen nuttig argument putten uit het gebruik van kleuren (goud, rood, zwart), aangezien er in de door haar ingeroepen merkinschrijvingen geen kleuren worden opgeëist.

Auditieve vergelijking tussen Côte d'Or en Belgid'Or :

In strijd met hetgeen Kraft Foods aanvoert, ligt bij de uitspraak van het te vergelijken merk en teken de nadruk niet telkens op de laatste lettergreep daarvan. Minstens wordt dit niet bewezen of aannemelijk gemaakt.

Daarenboven zijn de eerste vier beginletters van het merk en het teken, zoals reeds gesteld, allemaal verschillend. Zij hebben bij uitspraak ervan ook een volledig verschillende klank.

Gelet op hetgeen voorafgaat, besluit het hof tot een slechts geringe auditieve overeenstemming.

Begripsmatige (conceptuele) vergelijking tussen Côte d'Or en Belgid'Or :

Daar waar het merk "Côte d'Or" een betekenis heeft, met name "Goudkust", heeft het teken Belgid'Or geen betekenis. Hoogstens wordt er een zekere associatie gewekt met België, bekend om zijn voortreffelijke chocoladeproducten.

Er is tussen merk en teken geen begripsmatige overeenstemming.



Het hof besluit op basis van hetgeen voorafgaat dat, (1) in de hypothese dat de merken die door Kraft Foods worden ingeroepen bekende merken zijn, er geen sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dit wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwacht het deze niet (associatiegevaar), zodat zij zich niet nuttig op de artikelen 2.20.1 sub c BVIE/9.1. sub c) GMV kan beroepen, en (2) in de hypothese dat deze merken geen bekende merken zijn, er tussen het merk en het teken niet een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor (gevaar voor) verwarring tussen het merk en het teken zou ontstaan, zodat zij zich niet nuttig op de artikelen 2.20.1. sub b/9.1. sub b) GMV kan beroepen.

De beoordeling die voorafgaat, houdt rekening met het gegeven dat hoe sterker het onderscheidend vermogen van een merk, hoe sneller er verwarringsgevaar zal zijn, met het gegeven dat merken met een groter onderscheidend vermogen, hetzij per se, hetzij door de reputatie die zij hebben op de markt, genieten van een grotere bescherming dan de merken die minder onderscheidend zijn (HvJ (EU) 29 september 1998, C-39/97 Canon v Metro-Goldwin-Mayer Inc), evenals met het gegeven dat de waren waarvoor het vergeleken merk en teken gebruikt worden, dezelfde zijn (cfr. de onderlinge samenhang van de in aanmerking te nemen factoren – punt 8 van de considerans van GMV, waarin wordt verklaard dat het begrip “overeenstemming” dient te worden uitgelegd in samenhang met het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten).

Gelet op hetgeen voorafgaat en op de overweging dat de toepassingsvoorwaarden van de hiervoor geciteerde artikelen van het BVIE en GMV cumulatief dienen vervuld te worden, is het niet nuttig de overige toepassingsvoorwaarden van deze artikelen te onderzoeken.

#### De door Natrajacali gecommmercialiseerde verpakkingen

8. Hoewel dit niet als zodanig blijkt uit het dispositief van de aanvullende – en syntheseconclusie van Kraft Foods, blijkt uit het motiverend gedeelte daarvan dat zij meent dat de verpakkingen die door Natrajacali gecommmercialiseerd worden, niet alleen een schending uitmaken van sommige bepalingen van de WMPC (thans Boek VI, WER), doch

┌ PAGE 01-00000084714-0016-0026-01-01-4 ┐





tevens dat zij een schending uitmaken van haar woordmerken en van haar semi-figuratief merk *Côte d'Or*.

Het hof heeft reeds vastgesteld dat er via de inschrijving van geen van deze merken een kleur werd opgeëist.

Onder de voormelde merken bevindt er zich geen zuiver beeldmerk.

Wanneer een teken bestaat uit zowel woordelementen als figuratieve elementen, zijn de woordelementen in principe meer onderscheidend dan de figuratieve elementen, aangezien de consument eerder naar de betrokken producten zal verwijzen door de naam ervan te vermelden dan door de figuratieve elementen ervan te beschrijven (cfr. Gerecht, 22 mei 2008, *NewSoft Technology/BHIM – Soft*, T-205/06, randnummer 54).

De gelaakte verpakkingen worden weliswaar gedomineerd door het teken Belgid'Or, doch dienaangaande verwijst het hof naar hetgeen werd uiteengezet onder het voorgaande randnummer in verband met de artikelen 2.20.1. sub c en sub b BVIE en 9.1. sub c) en b) GMV (visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking tussen Côte d'Or en Belgid'Or).

Kraft Foods kan zich zodoende niet nuttig op de door haar ingeroepen merken beroepen om zich te verzetten tegen het gebruik van de gelaakte verpakkingen door Natrajacali.

#### De door Natrajacali gecommmercialiseerde chocoladetabletten

9. Het merk waarop Kraft Foods zich beroept is het Beneluxmerk nr. 0641943 (vormmerk).

De nietigverklaring van dit merk van Kraft Foods wordt door Natrajacali niet gevorderd.

Natrajacali beperkt er zich toe te stellen dat het ingeroepen en ingeschreven vormmerk onderscheidend vermogen mist. De vorm die werd ingeschreven als Beneluxmerk zou daarenboven noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te bekomen.

De bewijslast dienaangaande rust op Natrajacali.



383

Natrajacali bewijst niet dat de vorm die het voorwerp uitmaakt van het Beneluxmerk noodzakelijk zou zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. Zij maakt dit zelfs niet aannemelijk. De argumenten die zij dienaangaande aanvoert, worden niet gestaafd en zijn evenmin overtuigend.

Wat het onderscheidend vermogen betreft, stelt het hof vast dat niet wordt bewezen dat de vorm waarvoor Kraft Foods bescherming opeist, op het ogenblik van het depot daarvan geen onderscheidend vermogen had verworven via inburgering. Integendeel, het wordt niet betwist dat Kraft Foods de op 1 juli 1999 als merk ingeschreven vorm reeds gedurende decennia eerder gebruikte voor haar chocoladerepen, om deze te onderscheiden van de chocoladerepen die door andere ondernemingen worden geproduceerd en verhandeld en om de herkomst ervan aan te duiden. Minstens wordt geoordeeld op basis van de neergelegde stukken dat de ingeschreven vorm, na inschrijving, onderscheidend vermogen heeft verworven (cfr. artikel 2.28, 2. BVIE dat bepaalt dat de rechter kan oordelen dat de merken zoals bedoeld in lid 1, sub b, c en d, na inschrijving, door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen).

10. Kraft Foods beroept zich op artikel 2.20.1. sub a BVIE.

De toepassingsvoorwaarden van deze bepaling, die cumulatief dienen vervuld te zijn, zijn de volgende :

- het aangevochten teken wordt gebruikt in het economisch verkeer;
- het aangevochten teken is gelijk aan het merk;
- het aangevochten teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als deze waarvoor het merk werd ingeschreven;
- het gebruik van het aangevochten teken doet afbreuk of dreigt afbreuk te doen aan een van de functies van het merk.

*Het gelaakte teken wordt gebruikt in het economisch verkeer :*

Dienaangaande bestaat er geen betwisting. In elk geval stelt het hof vast dat het door Natrajacali gelaakte teken wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer. Bijgevolg wordt dit teken gebruikt in het economisch verkeer.

*Het gelaakte teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als deze waarvoor het merk werd ingeschreven :*

PAGE 01-00000084714-0018-0026-01-01-4



De waren waarvoor het aangevochten teken wordt gebruikt, zijn dezelfde als deze waarvoor het merk werd ingeschreven.

*Het gebruikte teken is gelijk aan het merk*

Bij de beoordeling van de vraag of teken en merk gelijk zijn, dient (ook hier) gekeken te worden naar het teken zoals dat gebruikt wordt, in relatie met het merk zoals dat is ingeschreven.

De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet in haar geheel worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde Beneluxconsument van de betrokken waren of diensten. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJ EU 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertraubet, CV-291/00, punt 52).

Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ EU 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertraubet, CV-291/00, punt 54).

Voor wat betreft de vraag wat de onbeduidende verschillen zijn die aan de aandacht kunnen ontsnappen, moet uitgegaan worden van de perceptie van het ter zake relevante publiek en het aandachtsniveau daarvan. Beide werden hiervoor reeds omschreven.

Wat de identiteit betreft tussen het gelaakte teken (de reep) zoals gebruikt door Natrajacali, en het merk van Kraft Foods, stelt het hof vast dat het gelaakte teken bestaat uit een aaneenschakeling van verschillende chocoladerepen die de vorm hebben van horizontaal langgerekte en bovenaan lichtjes afgetopte piramides.

Ter gelegenheid van de visuele vergelijking (een auditieve of begripsmatige vergelijking is in casu niet aan de orde) tussen het door Natrajacali gebruikte teken en het ingeschreven merk (op basis van de door partijen neergelegde stukken) stelt het hof vast dat beide verschillen vertonen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

De lichte afronding bovenaan van de piramide (gelaakte teken) is een dergelijk onbeduidend verschil. Hetzelfde geldt wat het verschil betreft in de horizontale groeven die respectievelijk aangebracht zijn in het merk en in het teken.

De inschrijving van het Benelux vormmerk van Kraft Foods maakt geen melding van een discreet opschrift "Côte d'Or" bovenaan op de ingeschreven vorm. Natrajacali kan uit de



585

aanwezigheid van een dergelijk opschrift op sommige chocoladerepen die verkocht worden door Kraft Foods, echter geen nuttig argument putten. Het betrokken opschrift wijzigt het onderscheidend vermogen van de vorm waarin deze is ingeschreven immers niet.

Natrajacali kan evenmin een nuttig argument putten uit het gegeven dat de als merk ingeschreven vorm door Natrajacali wordt gebruikt in een aaneenschakeling daarvan. Het is immers aannemelijk dat de aaneengeschakelde repen in individuele repen verdeeld worden bij de consumptie daarvan en dan als dusdanig door het relevante publiek worden waargenomen.

Gelet op hetgeen voorafgaat besluit het hof dat het gelaakte teken gebruikt door Natrajacali (de gelaakte chocoladetablet) in vergelijking met het Beneluxmerk van Kraft Foods hoogstens verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en dat derhalve dient besloten te worden tot de gelijkheid van het vergeleken teken en merk.

*Het gelaakte teken doet afbreuk of dreigt afbreuk te doen aan een van de functies van het merk :*

Naast de herkomstaanduidingsfunctie - zijnde de wezenlijke functie van het merk, die de consument de herkomst van de waar of de dienst waarborgt - vervult het merk ook andere functies, zoals met name deze die erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie ervan (HvJ (EU) 18 juni 2009, C- 487/07, L'Oréal/Bellure, punt 58, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)).

Er kan niet ernstig betwist worden dat in casu het aangevochten gebruik door Natrajacali afbreuk doet aan de herkomstaanduidingsfunctie van het Beneluxmerk van Kraft Foods, hetgeen de wezenlijke functie is van dit merk.

Het is, gelet op alle concrete omstandigheden van de zaak, waaronder het gegeven dat de beide partijen actief zijn in de verkoop van chocoladeproducten en in die mate concurrerende activiteiten hebben, voldoende aannemelijk dat het voor het relevante publiek onmogelijk of moeilijk zal worden om te weten of de waren afkomstig zijn van de merkhouders of een economisch met deze verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde, te weten in casu Natrajacali. Het relevante publiek zal zich of kan zich minstens in die omstandigheden vergissen omtrent de herkomst van de waren (cfr. HvJ (EU) 22 september 2011, C-323/09, Interflora en Interflora British Unit v Marks & Spencer en Flowerd Direct Online Ltd, punt 44, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)).

Het hof besluit dat Kraft Foods zich nuttig kan beroepen op artikel 2.20.1.a BVIE, voor zover het aangevochten gebruik plaatsvindt in de Benelux.

PAGE 01-00000084714-0020-0026-01-01-4



326

Het gebruik door Natrajacali van een "retroschrift"

11. De merken die ingeroepen worden door Kraft Foods verlenen haar geen monopolie op het "retroschrift" op zich (de kaligrafie) waarvan gebruik gemaakt wordt in het semi-figuratieve merk *Cote d'Or*.

Kraft Foods kan zich niet nuttig op de door haar ingeroepen merken beroepen om zich te verzetten tegen het gebruik van het door Natrajacali gebruikte lettertype of de door haar gebruikte kaligrafie.

De ingeroepen schendingen van de artikelen VI. 104 en VI. 97 Boek VI, WER

12. Kraft Foods voert aan dat de commercialisering door Natrajacali van haar verpakkingen een inbreuk uitmaakt op artikel 95 WMPC (oud), thans artikel VI. 104, Boek VI, WER, en op artikel 88 WMPC (oud), thans artikel VI. 97, Boek VI, WER.

Volgens Kraft Foods schept Natrajacali verwarring tussen haar producten/verpakkingen en de producten/verpakkingen van Kraft Foods en maakt zij zich in elk geval schuldig aan parasitisme.

13. Hoewel het gebruik in de Benelux van de gelaakte producten/verpakkingen inmiddels werd stopgezet, is herhalingsgevaar in casu niet uitgesloten.

14. Hiervoor werd vastgesteld dat Kraft Foods zich nuttig kan beroepen op artikel 2.20.1.a BVIE wat betreft haar Benelux vormmerk, voor zover het op basis van dit vormmerk door Kraft Foods gelaakte gebruik (hiervoor besproken) door Natrajacali plaatsvindt in de Benelux.

Een inbreuk op een merkenrecht maakt tevens een inbreuk uit op artikel 95 WMPC (oud), thans artikel VI. 104, Boek VI, WER.

De staking van deze inbreuk wordt bevolen.



15. Er bestaat geen betwisting over dat Kraft Foods de door haar voorgelegde verpakkingen voor haar producten veel eerder gebruikte in België dan dat Natrajacali de gelaakte verpakkingen gebruikte.

Er bestaat evenmin betwisting over dat de producten van beide partijen, die elkaars concurrenten zijn, via dezelfde kanalen worden gecommmercialiseerd.

16. Artikel VI. 104, Boek VI, WER bepaalt : *“Verboden is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden.”*

Kopiëren op zich is geen daad strijdig met de eerlijke marktpraktijken. Opdat dit wel het geval zou zijn, dient er hetzij sprake te zijn van een merkinbreuk (die op zich een daad strijdig met de eerlijke marktpraktijken uitmaakt, cfr. supra), of van een kopiëren dat gepaard gaat met begeleidende omstandigheden, met name omstandigheden die van het louter nabootsen te onderscheiden zijn, die maken dat het kopiëren onrechtmatig wordt.

Er kan sprake zijn van “begeleidende omstandigheden” wanneer bijvoorbeeld het kopiëren, naast het kopiëren zelf, als doel heeft om de faam en de goodwill van de producten van een bedrijf, die een commerciële en dus financiële waarde hebben, af te leiden naar de producten van een ander bedrijf (Kraft Foods beschrijft dit als “parasiteren”).

Het hof meent dat er echter geen sprake is van een schending van voormeld artikel VI. 104, Boek VI WER wat de verpakkingen van Natrajacali betreft, behoudens wat het gebruik van het vormmerk van Kraft Foods aangaat (dienaangaande verwijst het hof naar de merkenrechtelijke inbreuk die ook een inbreuk op artikel VI. 104, Boek VI, WER). Deze verpakkingen vertonen (voor het overige en globaal genomen) in vergelijking met elk van de door Kraft Foods voorgelegde verpakkingen visuele verschillen die dermate belangrijk en overheersend zijn, dat zij ertoe leiden dat de vergeleken verpakkingen een onderscheiden totaalbeeld creëren, waardoor er geen sprake is, noch kan zijn, van een imago-transfer van de producten van Kraft Foods of goodwill naar de producten van Natrajacali.

Het gaat inzonderheid om de volgende verschillen in de verpakkingen :

- verpakkingen (1) en (2) van Natrajacali in vergelijking met de verpakkingen van Kraft Foods:



het gebruik van een vrij brede goudkleurige band op de voorzijde van de verpakkingen, onderaan; de systematische vermelding van Belgid'Or centraal en in groot opschrift op de voorzijde van de verpakkingen; het systematisch horizontaal afdrukken van de opschriften op de verpakkingen;

- verpakking (3) van Natrajacali in vergelijking met de verpakkingen van Kraft Foods :

het gebruik van de afbeelding van drie pralines in plaats van repen chocolade of stukken chocolade, waaronder één in donkerbruine kleur, één gedeeltelijk in witte en lichtbruine kleur en één in bruine kleur;

- verpakking (4) van Natrajacali in vergelijking met de verpakkingen van Kraft Foods :

de vermelding "SEASHELLS" in blauwe letters onder het teken "Belgid'Or"; een afbeelding van drie zeeschelpen in chocolade; plastic folie die een doorkijkvenster creëert naar de inhoud van de verpakking.

Zelfs rekening houdend met het gegeven dat de aan de producten van Kraft Foods concurrerende producten van Natrajacali verkocht wordt via dezelfde kanalen en in dezelfde rekken, is er geen sprake van verwarring of risico op verwarring die tot een imago-transfer en daarmee gepaard gaande transfer van goodwill of faam zou leiden van de producten van Kraft Foods naar de producten van Natrajacali.

Het staat niet vast (behoudens wat het gebruik van het vormmerk van Kraft Foods betreft, cfr. supra) dat Natrajacali door het gebruik van haar gelaakte verpakkingen handelt in strijd met de eerlijke marktpraktijken waardoor zij de belangen van Kraft Foods schaadt of kan schaden.

Er is behoudens wat het gebruik van het vormmerk van Kraft Foods betreft (cfr. supra) evenmin sprake van misleidende reclame in de zin van artikel 88 WMPC (oud), thans artikel VI. 97, Boek VI, WER.

Gelet op hetgeen voorafgaat, oordeelt het hof dat de vordering van Kraft Foods, in de mate waarin ze inzake de gelaakte verpakkingen van Natrajacali betreft en gesteund is op de artikelen VI. 104 en VI. 97 Boek VI, WER, ongegrond is, behoudens wat het gebruik op deze verpakkingen van het vormmerk van Kraft Foods betreft.



De door Kraft Foods gevorderde maatregelen

17. Gelet op hetgeen hiervoor door het hof werd geoordeeld, zijn enkel de maatregelen die opgelegd worden in het dispositief van dit arrest gerechtvaardigd.

Zoals reeds gesteld, worden de gelaakte verpakkingen en repen niet meer door Natrajacali verkocht in België of Nederland. De vordering van Kraft Foods die strekt tot de terugname van de inbreukmakende producten, alsmede van de reclame en accessoires, is zodoende zonder voorwerp.

Het verzoek van Natrajacali om haar een "regularisatieperiode" toe te kennen is dit zodoende eveneens.

De opgelegde dwangsom is van aard om het effect te ressorteren dat zij beoogt. Het bedrag ervan is niet buitensporig hoog.

De rechtplegingsvergoeding

18. Appellanten vorderen een rechtplegingsvergoeding van 1.320 euro per aanleg, voor beiden samen.

19. Alle overige door de partijen ingeroepen feitelijke elementen, argumenten en middelen zijn niet ter zake dienend en wegen in ieder geval niet op tegen hetgeen hiervoor door het hof werd overwogen.

**OM DEZE REDENEN :**

**HET HOF, recht doende na tegenspraak,**

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;





30

Verklaart het hoger beroep van appellanten ontvankelijk en deels gegrond;

Doet het bestreden vonnis teniet, behalve in de mate waarin het de vorderingen van appellanten ontvankelijk verklaarde;

Opnieuw oordelend over de gegrondheid van de vorderingen van appellanten, verklaart deze vorderingen in de volgende mate gegrond :

- Stelt vast dat Natrajacali NV, door gebruik te maken van de vorm van haar BELGID'OR repen (langwerpig, driehoekig/"welvend", met streepjes) voor haar chocoladeproducten, inbreuk pleegt op het Benelux vormmerk nr. 0641943 van eerste appellante, overeenkomstig artikel 2.20.1. sub a BVIE, evenals op de artikelen VI. 104 en 97, Boek VI. WER;

Verklaart de vordering van appellanten om Natrajacali NV te veroordelen tot de terugname, op haar kosten en binnen een termijn van 15 dagen na de betekening van dit arrest, van alle litigieuze producten die op de markt worden aangeboden, alsmede van alle reclame en accessoires, onder verbeurte van een dwangsom van 2000 euro per product, reclame of accessoire dat na het verstrijken van voormelde termijn in de Benelux zou worden aangeboden, zonder voorwerp;

Zegt voor recht dat, door het gebruik van de gelaakte vorm voor chocoladerepen van 200 gram, Natrajacali NV een daad heeft verricht die strijdig is met de artikelen 2.20.1. sub a BVIE en VI. 104 en 97 Boek VI, WER;

Veroordeelt Natrajacali NV tot de staking, binnen een termijn van 8 dagen na de betekening van dit arrest, van elk gebruik op het Belgisch grondgebied van de litigieuze vorm voor chocolade, onder verbeurte van een dwangsom van 2000 euro per product in die vorm of een quasi identieke vorm, of afbeelding daarvan op een verpakking, die na het verstrijken van voormelde termijn in België nog zou worden gebruikt (d.i. te koop aangeboden, verkocht of geleverd);

Veroordeelt Natrajacali NV in de kosten van beide aanleggen;

Stelt de kosten vast aan de zijde van appellanten op 270,36 euro (dagvaarding) + 1.320 euro (RPV eerste aanleg) + 186 euro (verzoekschrift hoger beroep) + 1.320 euro (RPV beroepsprocedure).



391

**Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 27 januari 2015 waar aanwezig waren en zitting hielden:**

Bruno LYBEER,  
Catharina VAN SANTVLIET,  
Els HERREGODTS,  
Kaatje BATSELIER,

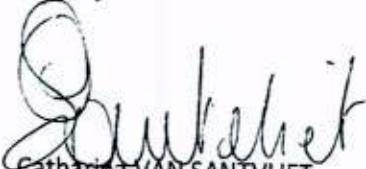
Raadsheer dd. Voorzitter,  
Raadsheer,  
Raadsheer,  
Griffier.



Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER



Eensluidend verklaarde kopie

Afgeleverd aan: FOD Economie - Alg. Directie Regulering en Organisatie van de Markt

art. Bericht

Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

Brussel, 05-02-2015



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. HELPERS', written over a circular stamp.

E. HELPERS  
Griffier