

Repertoriumnummer 2015 /
Datum van uitspraak 27 DEC 2015
Rolnummer A/15/01184
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden

Uitgifte

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

**Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel**

Vonnis

Kamer van de Voorzitter  
Vordering tot staken

Aangeboden op
Niet te registreren

**In de zaak van:**

De vennootschap naar Zwitsers recht, CAPRI SUN AG, hierna: Capri Sun, met zetel te Neugasse 22, CH-6300 Zug, Zwitserland

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester P. Maeyaert en meester J. Muyldermans

Advocaten te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 414

**En:**

De vennootschap naar Nederlands recht TROPICALIA BEVERAGES INDUSTRIES B.V., hierna: Tropicalia, met zetel te Pesetastraat 24, NL-2991 XT Barendrecht, Nederland

Eerste verwerende partij

De vennootschap naar Spaans recht AGROZUMOS SA, hierna: Agrozumos, met zetel te Poligono Industrial 17, 31870 Lekunberri, Spanje

Tweede verwerende partij

Die worden vertegenwoordigd door meester K. Roox en meester C. Dekoninck  
Advocaten te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7

En door meester G. Van Roeyen en meester M. Hennekens  
Advocaten te 5223 's-Hertogenbosch, Statenlaan 5, Nederland

**En:**

De vennootschap naar Duits recht RIHA WESERGOLD GETRÄNKE GmbH & CO KG, hierna: Riha, met zetel te Behrenstraße 44-64, DE-31737 Rinteln, Duitsland

Vrijwillig tussenkomende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester K. Roox en meester C. Dekoninck

Advocaten te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7  
En door meester G. Van Roeyen en meester M. Hennekens  
Advocaten te 5223 's-Hertogenbosch, Statenlaan 5, Nederland

## **1 DE PROCEDURE**

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 21 januari 2015 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 28 oktober 2015. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 4 november 2015 waarna de debatten werden gesloten.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

## **2 DE FEITEN**

5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.
6. Capri Sun brengt wereldwijd sinds 1969 een vruchtendrank op de markt, in een rechtopstaand zakje met een rietje (hierna het 'stazakje'). De vruchtendrank is beschikbaar in verschillende smaken (sinaasappel en verschillende multivruchten) en ziet er als volgt uit (zie [www.capri-sun.be](http://www.capri-sun.be)) (Stuk I.1 bundel eisende partijen):



7. Capri Sun is titularis van, onder meer, een merkinschrijving die slaat op de vorm van het zakje, namelijk: het Internationale driedimensionale merk

hieronder afgebeeld, ingeschreven op 26 juni 1997 onder nummer 677879, met aanduiding van de Benelux, ingeschreven voor waren in klasse 32 ("non-alcoholische dranken, vruchtendranken, fruitsappen en vruchtennectar") (Stuk I.2 bundel eisende partijen):



8. Na vaststelling door Capri Sun dat de Colruyt winkels in België een eigen huisvariant van de vruchtendrank op de markt brengen in een volgens Capri Sun gelijkaardig stazakje, heeft Capri Sun een verzoekschrift tot beschrijvend beslag inzake namaak neergelegd. Op 7 oktober 2014 werd dit verzoek door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel gegrond verklaard. Het beschrijvend beslag werd uitgevoerd op 31 oktober 2014. Op 17 november 2014 heeft Colruyt derdenverzet aangetekend tegen het vonnis van 7 oktober 2014. Alvorens recht te doen verzocht Colruyt om de opschorting van de werkzaamheden van de deskundige tot een definitieve uitspraak wordt gedaan. Bij tussenvonnis van 11 december 2014 heeft de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel dit verzoek afgewezen. Op 23 december 2014 heeft de deskundige haar verslag neergelegd. Bij beschikking van 15 januari 2015 werd het derdenverzet afgewezen.

9. Tropicalia is een Nederlandse handelaar in en verkoper van producten binnen de Riha groep. Zij verkoopt de vruchtendranken onder eigen merken en onder het eigen huismerk, een zogenaamd "private label"<sup>1</sup> van diverse supermarkten. Tropicalia vervaardigt zelf geen vruchtensappen en is dus geen producent.

---

<sup>1</sup> *Private label* is een concept waarbij producten of diensten worden geproduceerd door een bepaald bedrijf, om op de markt te worden gebracht door een ander bedrijf onder diens eigen merknaam.

In België is Tropicalia de huidige leverancier van private label-verpakkingen voor de naamloze vennootschap B.V. Etablissements Franz Colruyt (hierna "Colruyt"), in het bijzonder van de litigieuze staverpakkingen met vruchtendranken die door Colruyt worden verkocht onder het huismerk "Boni", met volgende verpakkingen.



10. Agrozumos produceert vruchtensappen en vruchtendranken. Hiertoe heeft zij een fabriek in Spanje waar vruchtendranken worden geproduceerd en gebotteld. Agrozumos staat in voor het vullen van de litigieuze Boni-stazakjes met vruchtendranken van Colruyt.

11. Riha maakt ook deel uit van Riha-groep. Riha produceert en verkoopt vruchtendranken onder eigen merken en onder "private labels" van diverse supermarkten.

### **3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN**

#### **3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:**

*"Zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vorderingen ingesteld namens Riha Wesergold Getränke GmbH per verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst d.d. 26 mei 2015, minstens haar vorderingen als ongegrond af te wijzen, en haar te veroordelen tot betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan Capri Sun, begroot op 1.320 EUR;*

*De tegenvorderingen van verweersters af te wijzen als ongegrond, minstens de vordering tot schorsing van onderhavige procedure strikt te beperken tot de merkenrechtelijke vorderingen;*

*De hoofdvorderingen van Capri Sun ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:*

- *voor recht te zeggen dat het gebruik door oorspronkelijke verweersters van de aangevochten stazak in het economisch verkeer in de Benelux een inbreuk uitmaakt op het merk van Capri Sun in de zin van de artikelen 2.20.1.a) BVIE, en ondergeschikt op artikel 2.20.1.b) en/of c) BVIE, minstens dat tweede verweester door het leveren van diensten op het vlak van afvullen, expeditie en levering (daarin begrepen de verzending en het transport naar de Benelux) voor inbreukmakende verpakkingen die door eerste verweester in de Benelux in de handel worden gebracht, als tussenpersoon diensten levert die door eerste verweester gebruikt worden om inbreuk te plegen op het merk van Capri Sun;*
- *voor recht te zeggen dat het ontwerpen, op de markt brengen van en/of reclame maken voor de aangevochten stazak door oorspronkelijke verweersters een oneerlijke en verwarringstichtende marktpraktijk uitmaakt in de zin van artikel VI.104 (WER) evenals de artikelen 10bis, lid 2 UvP en 10bis, lid 3, 1° UvP en, voor zoveel als nodig, artikel VI.98, 1° WER en artikel VI.100, 13° WER;*
- *dienvolgens aan oorspronkelijke verweersters de staking op te leggen van bovengenoemde inbreuken, minstens dergelijk bevel op te leggen aan tweede verweester als tussenpersoon in de zin van artikel 2.22.6 BVIE, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkelvoudige inbreuk en per dag, met dien verstande dat de aanbieding van één enkele verpakking of enkele daad van reclame als inbreuk geldt, binnen 7 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis;*
- *verweester solidair te veroordelen tot de kosten van het geding, waaronder de dagvaardingskost (1.295,23 EUR) alsmede een rechtsplegingsvergoeding in hoofde van Capri Sun begroot op 11.000 EUR."*

3.2 Verwerende partijen en de vrijwillig tussenkomende partij verzoeken de stakingsrechter:

*"In limine litis, zich onbevoegd te verklaren m.b.t. de hoofdvordering ten opzichte van Agrozumos,*

*In hoofdorde, de behandeling van deze zaak aan te houden tot wanneer een definitieve uitspraak ten gronde van het Gerechtshof van Den Haag en/of het Gerechtshof van Amsterdam is tussengekomen inzake de geldigheid van het door Capri Sun ingeroepen Benelux-deel van het internationale vormmerk met nummer 677879;*

*In ondergeschikte orde, de verschillende vorderingen van Capri Sun af te wijzen als ongegrond en de tegenvordering van Tropicalia c.s. ontvankelijk en gegrond te verklaren;*

*Dienvolgens, het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving met nummer 677879 op naam van Capri Sun nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen;*

*In elk geval, Capri Sun te voordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op het bedrag van 22.000,00 EUR en de kosten van de tussenkomst van Riha."*

#### **4 DE BEVOEGDHEID**

##### **4.1 De bevoegdheid van de Belgische stakingsrechter ten aanzien van AGROZUMOS**

12. Verwerende partij voert de onbevoegdheid van de Belgische stakingsrechter ten aanzien van Agrozumos aan.

13. De internationale bevoegdheid (of rechtsmacht) moet in principe worden beoordeeld op grond van de Verordening 1215/2012, die sinds 10 januari 2015 de Verordening 44/2001 vervangt (hierna ook Brussel *Ibis*-Verordening genoemd).

14. Naast de algemene Europese bevoegdheidsregels (de Brussel I-bis verordening) zijn er ook bijzondere instrumenten die de rechterlijke bevoegdheid voor specifieke onderwerpen regelen. Zo bepaalt het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE") de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake Benelux-merken of -tekeningen of modellen (artikel 4.6 BVIE).

*" Art. 4.6. Territoriale bevoegdheid.*

*1. Behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken of tekeningen of modellen*

*bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. De plaats waar een merk of een tekening of model is gedeponeerd of ingeschreven kan in geen geval op zichzelf grondslag zijn voor het bepalen van de bevoegdheid.*

*2. Indien de hierboven gegeven regelen niet toereikend zijn ter bepaling van de territoriale bevoegdheid, kan de eiser de zaak bij de rechter van zijn woon- of verblijfplaats of, indien hij geen woon- of verblijfplaats binnen het Benelux-gebied heeft, naar keuze bij de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage of te Luxemburg aanhangig maken.*

*3. De rechters passen de in lid 1 en 2 gegeven regelen ambtshalve toe en stellen hun bevoegdheid uitdrukkelijk vast.*

*4. De rechter, voor wie de hoofdvordering aanhangig is, neemt kennis van eisen in vrijwaring, van eisen tot voeging en tussenkomst en van incidentele eisen, alsmede van eisen in reconventie, tenzij hij onbevoegd is ten aanzien van het onderwerp van het geschil.*

*5. De rechters van één der drie landen verwijzen op vordering van één der partijen de geschillen, waarmede men zich tot hen heeft gewend, naar die van één der twee andere landen, wanneer deze geschillen daar reeds aanhangig zijn of wanneer zij verknocht zijn aan andere, aan het oordeel van deze rechters onderworpen geschillen. De verwijzing kan slechts worden gevorderd, wanneer de zaken in eerste aanleg aanhangig zijn. Zij geschiedt naar de rechter, bij wie de zaak het eerst bij een inleidend stuk aanhangig is gemaakt, tenzij een andere rechter terzake een eerdere uitspraak heeft gegeven, die niet louter een maatregel van orde is; in het eerste geval geschiedt de verwijzing naar die andere rechter.*

15. Verwerende partijen stellen de terechte vraag of in onderhavig geval art. 4.6 BVIE moet worden toegepast dan wel de Verordening 1215/2012.

Artikel 71.1 van de Verordening 1215/2012 bepaalt:

*"Deze verordening laat onverlet verdragen waarbij de lidstaten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen."*



Verwerende partijen verwijzen naar het Gerechtshof van Den Haag dat hierover bij arrest 26 november 2013 (H&M v. G-Star) (Stuk 11.c bundel verwerende partijen) heeft geoordeeld:

*"het BVIE, ook al is dit verdrag inhoudelijk een voortzetting van de vroegere Benelux-regelingen en ook al zijn de desbetreffende bevoegdheidsregelingen identiek, heeft te gelden als een posterieur verdrag zodat artikel 4.6 BVIE niet kan worden aangemerkt als bijzondere regeling in de zin van artikel 71 EEX-Verordening. Dat betekent dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Verordening, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE."*

De rechtbank van Den Haag heeft in tussentijd, bij vonnis van 13 mei 2015 (Stuk 11.d bundel verwerende partijen), een vraag van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie over de posterioriteit van het BVIE. De vraag luidt als volgt:

*'I. Dient het BVIE (al dan niet op de in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013, overwegingen 28 - 34 genoemde gronden) te worden aangemerkt als een posterieur verdrag, zodat artikel 4.6 BVIE niet kan worden aangemerkt als een bijzondere regeling, in de zin van artikel 71 EEX-Vo oud?'*

16. Via het BVIE werd het systeem van het merkenrecht en het modellenrecht volledig eengemaakt in de Benelux. Dezelfde regels van materieel recht –niet de regels van gerechtelijk en strafrechtelijke procedures- gelden in de drie Beneluxlanden. Bij grensoverschrijdende geschillen binnen het Beneluxgebied zal de vraag naar toepasselijk recht dus niet aan de orde zijn. Naar het oordeel van de stakingsrechter is het BVIE een voorbeeld van *"een verdrag waarbij de lidstaten partij zijn..."* en waarvan, ingevolge artikel 71 lid 1 Brussel I, de bepalingen over de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen voorrang hebben. Het BIVE is immers een verder zetting van het Benelux-verdrag.

Artikel 4.6 BVIE omvat een eigen regeling over de bepaling van de territoriaal bevoegde rechtbank bij geschillen over de geldigheid en/of inbreuk van een Benelux merk of model. In tegenstelling tot artikel 24.4 Brussel Ibis wordt de rechterlijke bevoegdheid onder het BVIE niet bepaald aan de hand van het voorwerp van de vordering (geldigheid versus inbreuk). Het systeem omtrent de territoriale bevoegdheid van de gerechtelijke instanties voorzien in het BVIE co-

existeert evenmin met dat voorzien door het nationaal recht, zoals dat wel het geval is voor Gemeenschapsmerken –of modellen. Bij gebreke aan contractuele afspraak heeft de eiser de vrije keuze, zonder dat hier sprake is van een dwingende rangorde tussen ofwel de woonplaats van de gedaagde, ofwel de plaats waar de omstrede verbintenis ontstond (bv. waar de namaking werd gepleegd en dus de verplichting tot schadevergoeding ontstond), ofwel de plaats waar de omstrede verbintenis is of moet worden uitgevoerd (bv. waar de te vernietigen verpakkingen met het nagemaakte merk opgestapeld liggen). Wanneer de hiervoor gestelde regels niet volstaan om de bevoegde instantie te bepalen, kan de eiser de zaak ofwel bij de rechter van zijn woon- of verblijfplaats inleiden ofwel, naar keuze bij de rechter te Brussel, in den Haag of te Luxemburg. De rechtbank in de Benelux moeten deze bevoegdheidsregels inderdaad ambtshalve toepassen en zijn verplicht om hun territoriale bevoegdheid in het vonnis altijd uitdrukkelijk te bevestigen. Deze exclusieve bevoegdheidsgrond is van toepassing als een vordering wordt ingesteld om de geldigheid van het intellectuele recht aan te vechten, of om de registratie van het intellectuele recht aan te vechten. Maar het Hof van Justitie beperkte de exclusieve bevoegdheid niet tot deze zaken op het ogenblik dat het een autonome interpretatie gaf aan het begrip. Volgens het Hof is de exclusieve bevoegdheid van toepassing telkens de (on-)geldigheid van een intellectueel recht wordt opgeworpen, dus ook als dat gebeurt door de verweerder in het kader van de een inbreukvordering<sup>2</sup>.

Gezien Agrozumos de nietigheid van het merk van eisende partij vordert is de stakingsrechter alleen al om die reden bevoegd om kennis te nemen van de vordering van Agrozumos.

Ten overvloede (ingeval het BVIE niet van toepassing zou zijn):

17. Agrozumos werpt op dat de vordering van Capri Sun internationale bevoegdheid van de Belgische rechter ontbeert omdat jegens Agrozumos "*geen schadebrengend feit, noch enige merkenrechtelijk relevante in België of de Benelux wordt aangetoond.*" Capri Sun voert aan dat Agrozumos een daad van merkenrechtelijk gebruik stelt als intracommunautaire invoerder, minstens dat Agrozumos beschouwd moet worden als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22.6, wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op het ingeroepen Benelux vormmerk. In dat laatste geval zou Capri Sun Agrozumos als een aansprakelijke tussenpersoon in de Benelux kunnen aanspreken. Het is dan volgens Capri Sun niet vereist dat Agrozumos zelf in de Benelux enige

---

<sup>2</sup> HvJ, 13 juli 2006, C-4/03.

merkenrechtelijke daad van "gebruik" stelt of enig "teken" in het economisch verkeer zou gebruiken. Capri Sun beroept zich ook op art. 8 lid 1 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis-Verord.).

18. Uit punt 11 van de considerans van de Brussel Ibis-Verord. blijkt dat de internationale bevoegdheidsregels in hoge mate voorspelbaar moeten zijn, waarbij als beginsel geldt dat de bevoegdheid in het algemeen gegrond wordt op de woonplaats van de verweerder, en dat de bevoegdheid altijd op die grond moet kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van het geschil of de autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt<sup>3</sup>.

Artikel 8.1 Brussel Ibis-Verord. is dergelijke bijzondere bevoegdheidsgrond in het geval van pluraliteit van verweerders. Dit artikel voorziet dat een persoon met woonplaats in een lidstaat kan worden gedaagd voor een gerecht van een andere lidstaat als één van de bestaande verweerders woonplaats heeft in het rechtsgebied van dat gerecht ('forum connexitatis').

Als in casu de Verordening 1215/2012 van toepassing zou zijn, dan moet deze bevoegdheidsgrond als uitzondering op het forum rei-principe van artikel, restrictief worden geïnterpreteerd. Aan de bevoegdheidsregel van artikel 8.1 moet dus een strikte uitlegging worden gegeven, die niet verder mag gaan dan de door de Brussel Ibis-Verord. uitdrukkelijk voorziene gevallen<sup>4</sup>.

Het is essentieel dat artikel 8.1 Brussel Ibis-Verord. slechts van toepassing kan zijn indien er bevoegdheid bestaat t.a.v. één van de medeverweerders op basis van artikel 2 Brussel Ibis-Verord. Het is dus niet voldoende dat er bevoegdheid zou bestaan t.a.v. Tropicalia op grond van artikel 8 Brussel Ibis-Verord. Aangezien t.a.v. geen enkele partij artikel 2 als bevoegdheidsgrond kan worden ingeroepen, kan artikel 8.1 in casu niet worden toegepast.

19. Om de internationale bevoegdheid te bepalen moet de stakingsrechter derhalve onderzoeken of Agrozumos een daad van merkenrechtelijk gebruik stelt als intracommunautaire invoerder.

---

<sup>3</sup> Couwenberg, I., Hansebout, A. en Vanfraechem, L., IPR, Duiding 2014, Larcier, p. 24-27.

<sup>4</sup> HvJ 13 juli 2006, *Reisch t. Kiesel*, zaak C-103/05, *Jur.* 2006- I, 06827, r.o. 23 en de daar aangehaalde rechtspraak ; HvJ 11 oktober 2007, *Freeport t. Arnoldsson*, zaak C-98/06, *Jur.* 2007-I, 08319, r.o. 34-36.

20. Een gebruik in het economisch verkeer veronderstelt dat het aangevochten teken wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, met uitsluiting van handelingen in de particuliere sfeer (HvJ 12 november 2002, C-206/01, Arsenal, punt 40).

Uit het deskundigenrapport blijkt dat Tropicalia de betrokken stazakjes in de handel aanbiedt in de Benelux en verder verdeelt o.m. aan Colruyt (zie bijlage 5.c en bijlage 6), terwijl Agrozumos de betrokken verpakkingen afvult voor Tropicalia en als "expediteur" (of transportbemiddelaar) optreedt en deze waren laat afleveren bij een Colruyt depot in België (Stuk II.2, pp. 5-6, en 13 bundel eisende partij):

*"Uit de door mij onderzochte stukken blijkt dat de litigieuze verpakkingen momenteel afkomstig zijn van de vennootschap Tropicalia Beverages Ind. B.V., die de verpakkingen momenteel laat afvullen door de vennootschap Agrozumos in Spanje. Of de verpakkingen ook aldaar worden geproduceerd, dan wel door een derde aan Agrozumos worden geleverd, is niet duidelijk uit de voorliggende stukken."*

Agrozumos vult verpakkingen niet enkel af, maar voert deze waren dus ook fysiek in de Benelux in zoals blijkt uit haar website (bijlage 7.a bundel eisende partij):

*"Agrozumos was acquired by the riha group in 1994 with the aim of allowing the international retail chain to produce its own Europe-wide brands. Today Agrozumos exports to several European countries (...)"*.

(Vrije vertaling: "Agrozumos werd verworven door de riha group in 1994 met de bedoeling om de internationale detailhandelsketen toe te laten haar eigen pan-Europese merken te produceren. Vandaag exporteert Agrozumos naar verschillende Europese landen").

Dat Agrozumos uiteindelijk rechtstreeks levert aan Colruyt, blijkt uit de transportdocumenten:

Formular para el consignatario - Exemple de destinataire  
 Formulier voor de geadresseerde

**AGROZUMOS**  
 Polígono Industrial, 17  
 E-31870 Lakurbañe (Navarra)  
 Tel. (34) 948 507 208

2. Destinataria (person, company, etc.)  
 COLRUYT, U.V.  
 Rue du Parc industriel - 34  
 4822 GHISLENGHIEN  
 BELGIUM  
 4. Date of receipt (DD/MM/YY)  
 01. OCTUBRE 2014

CARTE DE FORME RUC (FRANCOIS)  
 LETTREC DE VOITURE (LENGAEDANNE)  
 SIFERNO KVALI (NORVEGIAN)  
 CMR  
 The carrier is liable for the goods and any loss or damage to the goods in the Contract of Carriage by Road (CMR)

19. Particulars of goods (weight, volume, etc.)  
 2.7634.567  
 5045 GSH  
**TRANS-KONTINORD, S.L.**  
 N.I.F. P. 8362225  
 Pol. Ind. Lantarren  
 C/ Arburu, 7  
 20160 GIARZUN (Gipuzkoa)  
 20. Particulars of consignee (name, address, etc.)  
**JOSU HERNANDEZ ERIZ**  
 N.I.F. 72.441.845-D  
 ERRETERIA - GIPUZKOA  
 5045-GSH  
 21. Particulars of consignor (name, address, etc.)  
**LEKUNBERRI**  
 01. OCTUBRE 2014

8. Weight and volume (kg, m³)  
 33  
 10. Description of goods (nature, quantity, etc.)  
 33 paquets de sucre  
 11. Remarks (nature, quantity, etc.)  
 21.628kg

REF: POF 1148761  
 CONFIDENTIAL WIKI 149  
 N° PRESENTO: 655631  
 CONFIDENTIE!

15. Particulars of vehicle (type, license, etc.)  
 22. Particulars of driver (name, license, etc.)  
 23. Particulars of goods (nature, quantity, etc.)  
 24. Particulars of consignee (name, address, etc.)  
 25. Particulars of consignor (name, address, etc.)  
 26. Particulars of vehicle (type, license, etc.)  
 27. Particulars of driver (name, license, etc.)

28. **AGROZUMOS**  
 Polígono Industrial, 17  
 E-31870 Lakurbañe (Navarra)  
 Tel. (34) 948 507 208

29. **TKN**  
 TRANS-KONTINORD, S.L.  
 Pol. Ind. Lantarren  
 C/ Arburu, 7  
 20160 GIARZUN (Gipuzkoa)

30. **Pascal Morin**  
 Pers. n° 10  
 Receptie Ghislinghien

N° 6111

Het CMR document vermeldt dat Agrozumos de waren verzendt en, middels onafhankelijke en niet-belanghebbende transportfirma's, levert of minstens laat leveren (en dus invoert) bij het Colruyt dranken depot in het Waals-Brabantse Gellingen. Slechts drie partijen worden op de leveringsdocumenten vermeld, met name Colruyt, de transportfirma en Agrozumos. Tropicalia is daar geen van. De facturen waarvan sprake tussen Tropicalia en Colruyt slaan op een andere daad van merkenrechtelijk gebruik (met name de verkoop of het in de handel brengen), maar duidelijk niet op de levering.

Dergelijke diensten van verzending, expeditie én levering maken een merkenrechtelijke 'invoer' uit in de Benelux in de zin van artikel 2.20.2.c) BVIE. Immers, gezien de verpakkingen zich reeds in Interne markt bevinden, is er strikt genomen geen 'invoer' binnen de EU, maar eerder een intracommunautaire invoer of verwerving van goederen. Dit impliceert dat het begrip invoer niet in douane-technische zin moet worden geïnterpreteerd, maar volgens haar gebruikelijke in het handelsverkeer geldende betekenis. Colruyt voert de verpakkingen niet zelf (fysiek) in. Dit gebeurt door de vervoerder, die volledig voor rekening en in naam van de expediteur optreedt, te weten Agrozumos. Agrozumos blijft zodoende verantwoordelijk voor de levering van de waar, gaande van de verzending in Spanje, hun transport, het fysiek binnenkomen in de Benelux én hun levering of afgifte in het Colruyt depot. Dit staat gelijk met 'invoer'.

Steun voor deze interpretatie is te vinden in de Wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg (de zgn. 'CMR-wet') (B.S. 30 juni 1999) die in haar artikel 1,14° de expediteur ruim omschrijft:

*"14° «commissionair-expediteur»: elke natuurlijke of rechtspersoon die, tegen vergoeding, de verbintenis aangaat goederen te doen vervoeren in eigen naam maar voor rekening van zijn committent, en één of meer met dat vervoer samenhangende verrichtingen, zoals het in ontvangst nemen, het bezorgen aan derden-vervoerders, het opslaan, de verzekering en het in- of uitklaren, uit te voeren of te doen uitvoeren".*

Het feit dat Agrozumos slechts zou optreden als een handelstussenpersoon in eigen naam maar voor rekening van de verkoper (Tropicalia), en derhalve geen belanghebbende zou zijn bij een verkoop van waren waarin zij zelf wel verbonden partij is, doet aan het voorgaande niets af.

21. In ieder geval vereist een goede rechtsbedeling dat de vordering jegens Tropicalia samen moet worden behandeld met de vordering jegens Agrozumos als tussenpersoon.

22. De stakingsrechter is derhalve bevoegd om kennis te nemen van de vordering jegens Agrozumos.

4.2 Over de bevoegdheid van de stakingsrechter ten aanzien van de vrijwillig tussenkomende partij Riha

23. Volgens eisende partij is de stakingsrechter zonder rechtsmacht ten aanzien van de vrijwillig tussenkomende partij Riha.

24. Uit hetgeen voorafgaat en meer bepaald ingevolge de beslissing met betrekking tot de toepassing van artikel 4.6 BVIE volgt dat de stakingsrechter eveneens bevoegd is om kennis te nemen van de vordering van de vrijwillig tussenkomende partij Riha. Riha sluit zich immers aan bij de vordering ingesteld door de oorspronkelijke verwerende partijen, en vordert derhalve meer in het bijzonder ook de nietigverklaring van het merk van eisende partij.

4.3 Over de door verwerende partijen en door de vrijwillig tussenkomende partij gevorderde schorsing van de behandeling van de zaak

25. Op grond van de artikelen 30.1 en 30.3 Brussel Ibis-Verordening vorderen verwerende partijen en de vrijwillig tussenkomende partij de schorsing van de behandeling van deze zaak, totdat over de geldigheid van het betrokken merk definitief uitspraak is gedaan in Nederland:

*"1. Wanneer samenhangende vorderingen aanhangig zijn voor gerechten van verschillende lidstaten, kan het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zijn uitspraak aanhouden.*

*(...)*

*3. Samenhangend in de zin van dit artikel zijn vorderingen waartussen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven"*

Niet in hun conclusie maar in pleidooien steunen verwerende partijen en de vrijwillig tussenkomende partij zich ook artikel 31 van de Brussel I-bis verordening inzake aanhangigheid.

26. Hiervoor besliste de stakingsrechter reeds dat niet de Brussel I-bis verordening moet worden toegepast maar wel artikel 4.6 BVIE.

27. Artikel 4.6, 5<sup>e</sup> BVIE voorziet een verwijzing voor zover de zaken in eerste aanleg aanhangig zijn. Dit is in casu evenwel niet het geval, gelet op het feit dat de zowel het Gerechtshof van Den Haag als het Gerechtshof van Amsterdam reeds uitspraak deden. Verwerende partijen vorderen ook geen verwijzing op basis van artikel 4.6, 5<sup>e</sup> BVIE. Het BVIE voorziet geen schorsing.

#### Ten overvloede:

28. In ieder geval oordeelt de stakingsrechter dat het in casu niet opportuun is om de behandeling van de zaak, zelfs maar gedeeltelijk, te schorsen. De nietigheid van een merk zal immers pas effect sorteren, en dus definitief uit de registers worden geschrapt, wanneer het betrokken vonnis of arrest in kracht van gewijsde is getreden. Deze schorsende werking volgt uit artikel 1.14 BVIE. Er bestaat derhalve geen risico op 'tegenstrijdige' beslissingen. De eerste definitieve nietigverklaring leidt er toe dat het betrokken merk uit de registers zal verdwijnen. Andere, nog niet finale vonnissen of arresten waarbij het merk wel geldig werd bevonden, verliezen dan gewoon hun waarde. Dit geldt des te meer nu een stakingsprocedure wordt behandeld volgens de principes van het kort geding. Een snelle beslissing is in die zin belangrijk. Een merkhouder mag het recht niet ontzegd worden om op te treden tegen inbreukmakers, zolang het ten grondslag liggende merk niet definitief nietig is verklaard.

## **5 DE ONTVANKELIJKHEID**

29. Partijen werpen geen specifieke gronden van niet ontvankelijkheid van de vordering op. De rechtbank ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

## **6 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING**

### 6.1 Over de vordering tot nietigverklaring van het vormmerk

30. Bij wijze van tegenvordering vorderen verwerende partijen de nietigverklaring van de internationale merkinschrijving met nummer 677879 voor het driedimensionale merk van Capri Sun voor niet-alcoholische dranken, vruchtendranken, vruchtensappen en vruchtennectars in de Benelux (hierna "het vormmerk van Capri Sun").

Deze vordering is gebaseerd op volgende gronden:



- Gebrekkige grafische voorstelling: art. 2.28 lid 1 sub a j° art. 2.1 lid 1 BVIE;
- Vorm van het stazakje maakt geen geldig merk uit: art. 2.28 lid 1 sub a j° art. 2.1 lid 2 BVIE;
- Gebrek aan onderscheidend vermogen van het stazakje: art. 2.28 lid 1 sub b j° art. 2.1 lid 1 BVIE;
- Het stazakje is een gebruikelijke vorm geworden: art. 2.28 lid 1 sub d BVIE.

31. In het 'Kit Kat'-arrest van 16 september 2015 oordeelde het Hof van Justitie:

“35 *Zoals volgt uit het arrest Oberbank e.a. (C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 31) is richtlijn 89/104 enkel gecodificeerd bij richtlijn 2008/95, zodat de bepalingen die aan de orde zijn in de onderhavige zaak ten aanzien van de overeenkomstige bepalingen van richtlijn 89/104 niet beduidend zijn gewijzigd wat hun bewoordingen, context en doelstellingen betreft. Bijgevolg zijn de verwijzingen naar de rechtspraak over richtlijn 89/104 nog steeds relevant voor de onderhavige zaak.*

36 *In de tweede plaats kan overeenkomstig artikel 2 van richtlijn 2008/95 een teken bestaande uit de vorm van een waar in beginsel een merk vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling en de waar of dienst van een onderneming kan onderscheiden.*

37 *Artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 individualiseert uitdrukkelijk bepaalde tekens bestaande uit de vorm van de waar, door opsomming van de specifieke weigeringsgronden voor de inschrijving van die tekens, namelijk wanneer zij uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.*

38 *Artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 is een eerste obstakel voor de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, zodat wanneer één van de drie in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, een dergelijk teken niet als merk kan worden ingeschreven (zie in die zin arresten Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 76, en Linde e.a., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punt 44).*

- 39 *Bovendien kan een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van die richtlijn verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt (zie in die zin arresten Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 75, en Linde e.a., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punt 44).*
- 40 *Bijgevolg moet in het kader van een inschrijvingsaanvraag betreffende een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, eerst worden nagegaan of er geen obstakel voor de inschrijving bestaat overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, en daarna worden onderzocht of het betrokken teken in voorkomend geval onderscheidend vermogen heeft kunnen verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 3, van die richtlijn.*
- 41 *In overeenstemming met de logica en volgorde waarvoor de Uniewetgever heeft gekozen bij het opstellen van artikel 3 van richtlijn 2008/95 moeten de prejudiciële vragen dus in een andere volgorde worden behandeld, waarbij eerst de tweede en de derde vraag, betreffende de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, moeten worden onderzocht en daarna de eerste vraag, betreffende artikel 3, lid 3, van die richtlijn.”*

De stakingsrechter volgt dezelfde logica in dit vonnis.

6.1.1 Het aangevoerde gebrek aan grafische voorstelling (artikel 2.28 BVIE juncto 2.1 lid 1 BVIE)

32. Het Hof van Justitie oordeelde over de grafische voorstelling als volgt<sup>5</sup>:

*"46. Die grafische voorstelling moet een visuele weergave van het teken mogelijk maken, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd.*

*47. Deze uitlegging is geboden om de goede werking van het stelsel van inschrijving van de merken te waarborgen.*

*48. Om te beginnen heeft het vereiste van grafische voorstelling inzonderheid ten doel, het merk zelf af te bakenen, om aldus te bepalen wat*

---

<sup>5</sup> HvJ 12 december 2012, C-273/00 Siekmann.

*precies de bescherming is die het ingeschreven merk de houder ervan verleent.*

*49. Vervolgens moet het merk door de inschrijving in een openbaar register toegankelijk worden gemaakt voor de bevoegde autoriteiten en het publiek, met name de marktdeelnemers.*

*(...)*

*52. Willen degenen die dit register gebruiken, uit de inschrijving van een merk de precieze aard van het merk kunnen afleiden, dan moet de grafische voorstelling in het register als zodanig volledig zijn, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk.*

*53. Voorts kan een teken enkel zijn rol van ingeschreven merk vervullen, wanneer het voortdurend en stellig wordt waargenomen, waardoor dit merk als aanduiding van herkomst wordt gewaarborgd. Gelet op de duur van de inschrijving van een merk en het feit dat deze voor langere of kortere tijd kan worden verlengd, zoals in de richtlijn is bepaald, moet de voorstelling duurzaam zijn.*

*54. Ten slotte dient met de voorstelling juist elke subjectieve factor bij de identificatie en waarneming van het teken te worden uitgesloten. De grafische voorstelling moet dus ondubbelzinnig en objectief zijn.*

*55. Op de eerste vraag moet derhalve worden geantwoord dat artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is"*

33. De omstandigheid dat slechts een tweedimensionale afbeelding van het merk als dusdanig is ingeschreven, sluit naar het oordeel van de stakingsrechter niet uit dat het gaat om een driedimensionaal merk. Het Hof van Justitie oordeelde immers<sup>6</sup>: "Het is evenwel niet uitgesloten dat de tweedimensionale afbeelding van een dergelijk merk in voorkomend geval de bekendheid van het merk bij het relevante publiek in de hand kan werken wanneer het mogelijk is, in deze afbeelding de wezenlijke elementen van de driedimensionale vorm van de

---

<sup>6</sup> HvJ 22 juni 2006, C-24/05, August Storck (vorm van een snoepje), par. 60.

*waar te zien*". Recenter bevestigde het Gerecht<sup>7</sup> dit door te stellen dat het merkenrecht "echter niet preciseert welke tekens als vorm moeten worden beschouwd in de zin van die bepaling. Zij maakt geen onderscheid tussen driedimensionale vormen, tweedimensionale vormen of tweedimensionale afbeeldingen van driedimensionale vormen. Bijgevolg kan artikel 7(1)(e) van Verordening n° 207/2009 worden toegepast op tweedimensionale vormen."

34. Zulks is ook in overeenstemming met Regel 3, lid 4 van het in de Benelux bekrachtigde Uitvoeringsreglement van het Verdrag inzake het merkenrecht, gedaan te Singapore op 27 maart 2006. Deze bepaling preciseert het volgende voor driedimensionale- of vormmerken:

*"a) Wanneer de aanvraag een verklaring omvat waaruit blijkt dat het merk een driedimensionaal merk is, dient de afbeelding van het merk te bestaan uit een tweedimensionale grafische of fotografische afbeelding.*

*b) De ingevolge onderdeel a verstrekte afbeelding kan, naar keuze van de deposant, bestaan uit één weergave van het merk of uit een aantal verschillende weergaven van het merk".*

35. Het vormmerk voldoet verder ook aan alle depotvereisten zoals opgesomd in artikel 1.1 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE, onder meer lid 1, sub e, dat vereist dat de aanvraag "de aanduiding [omvat] of het merk een woordmerk, een beeldmerk, een gecombineerd woord-beeldmerk, een vormmerk dan wel een ander type merk is. In dit laatste geval dient eveneens te worden aangeduid welk type merk het betreft". De inschrijving van het merk vermeldt inderdaad dat het een "three-dimensional mark" ("driedimensionaal merk") is (Stuk I.2 bundel eisende partij).

36. Uit de betrokken inschrijving van het stazakje zullen consumenten én concurrenten de wezenlijke dimensionale eigenschappen kunnen afleiden die volgens eisende partij als volgt moeten worden omschreven:

- een zakje bestaande uit reflecterend materiaal
- in een rechthoekige taps-toelopende vorm, *i.e.* smal aan de onderzijde en breed en spits aan de bovenzijde

---

<sup>7</sup> Gerecht 8 mei 2012, T-331/10, Yoshida Metal Industry/OHIM - PI-Design (afbeelding van een mes), punt 24.

- met volledig rechte randen
- een hoogte en breedteratio van ongeveer 1.5
- en een specifieke bolling of 'buikje' aan de smallere onderzijde

Het is naar het oordeel van de stakingsrechter niet verplicht om andere aanzichten, zoals de onderkant of bodem, te deponeren als die voor de vorm van het als vormmerk opgeëiste teken niet relevant zijn. Het voorgaande impliceert enkel dat de zijkanten, achterkant en onderkant van het vormmerk niet betrokken mogen worden bij de bepaling van de mate van overeenstemming met het vermeend inbreukmakend teken.

Eenzelfde opmerking geldt voor het ontbreken van het formaat van de verpakking. Het feit dat de inschrijving van het vormmerk geen "maatvoering" vermeldt (vb. 10 x 15 cm) is irrelevant. Het merkenrecht beoogt geen bescherming te verlenen aan een bepaald formaat maar beoogt merkhouders bescherming te bieden tegen ondernemingen die gebruik maken van overeenstemmende tekens, ongeacht het formaat. Dit geldt ook voor meer traditionele merken, zoals woordmerken of figuratieve merken. Deze merken kennen evenmin een "maatvoering".

Ten overvloede: het Coca-Cola flesje is eveneens een tweedimensionale voorstelling van een driedimensionale vorm, en bezit dus eveneens geen dieptedimensie of concrete afmetingen, doch niemand zal betwisten dat het gaat om een duidelijke voorstelling van een geldig ingeschreven merk.



37. Het door de verwerende partijen aangehaalde *Dyson* arrest<sup>8</sup> van het Hof van Justitie doet geen afbreuk aan hetgeen voorafgaat. In het bijzonder niet omdat

<sup>8</sup> HvJ 25 januari 2007, C-321/03, *Dyson*.

uit de uiteenzetting van de feiten voor het Hof bleek dat het aangevraagde merk betrekking had op een beschrijving in woorden, met een afbeelding van een stofzuiger als voorbeeld, als gevolg waarvan Dyson in wezen bescherming wou bekomen voor een veelheid aan niet nader bepaalde vormen:

*“10. Deze aanvraag werd ingetrokken met betrekking tot vier van deze merken, maar werd gehandhaafd voor de twee andere merken die beide als volgt worden beschreven: „[het] merk bestaat uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding”. Bij elk van deze beschrijvingen was een afbeelding gevoegd van het betrokken model zakloze stofzuiger dat door Dyson wordt geproduceerd en verkocht.*

*(...).*

*35. In casu staat vast dat de merkaanvraag in het hoofdgeding geen betrekking heeft op een specifiek type transparante verzamelbak die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, maar op algemene en abstracte wijze op alle denkbare vormen van een dergelijke verzamelbak.*

*36. Dienaangaande kan Dyson niet aanvoeren dat het voorwerp van haar merkaanvraag in het hoofdgeding visueel waarneembaar is. De consument kan immers niet het voorwerp van deze aanvraag visueel vaststellen, maar wel twee grafische voorstellingen ervan zoals die in de aanvraag zijn opgenomen. Deze voorstellingen kunnen evenwel niet worden gelijkgesteld aan het voorwerp van de aanvraag, aangezien zij enkel voorbeelden daarvan zijn, zoals Dyson herhaaldelijk heeft beklemtoond.*

*37. Anders dan de aanvragen die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten Sieckmann en Shield Mark, kan het voorwerp van de aanvraag in het hoofdgeding derhalve een veelheid aan verschillende verschijningsvormen aannemen en is het dus niet bepaald.”*

38. Het “Tribunal de Grande Instance” te Parijs verklaarde het Franse luik van hetzelfde Internationale merk van eisende partij in eerste aanleg toch nietig op deze (naar Frans recht) identieke grondslag (Stuk III.10 bundel eisende partij). De rechtbank legde daaraan o.m. ten grondslag dat het merk grafisch wordt voorgesteld “*en noir et blanc dont rien n’indique qu’il s’agisse d’une photographie et dont la mauvaise qualité n’autorise qu’une description sommaire*” alsmede dat

*"le signe ne peut être compris que par le biais d'une interprétation purement subjective permettant de déduire d'une alternance aléatoire de formes et de couleurs la qualité du matériau photographié et son asymétrie qui ne sont en réalité observables que sur les exemplaires commercialisés".<sup>9</sup>*

Naar het oordeel van de stakingsrechter is het niet relevant of het om een foto gaat dan wel om een tekening en of de kwaliteit daarvan slechts een bondige beschrijving toelaat. De afbeelding van het driedimensionale merk laat voldoende duidelijk toe om een specifiek aantal kenmerken te identificeren. De onduidelijkheid over mogelijke andere kenmerken (zoals diepte of de onderzijde) mogen enkel niet worden betrokken in de beschermingsomvang van het merk, als gevolg waarvan concurrenten wat die onduidelijke kenmerken betreft, ook niet gehinderd kunnen worden.

Overigens oordeelde de rechtbank te Amsterdam eerder in haar vonnis van 24 december 2014 dat het vormmerk voldoende duidelijk en precies was:

*"De rechtbank stelt vast dat de merkinschrijving omschrijft dat het door Capri Sun geclaimde teken een (kleine) houder voor (vruchten)drank is, welke houder (inherent daaraan) driedimensionaal van vorm is. Uit de merkinschrijving is echter alleen het vooraanzicht van de driedimensionale verpakking kenbaar, zodat de door Capri Sun ingeroepen merkrechten alleen kunnen worden beoordeeld op basis van dit vooraanzicht. Uit dit vooraanzicht volgt naar het oordeel van de rechtbank voldoende duidelijk dat sprake is van een reflecterend zakje met een rechthoekige vorm, in een bepaalde hoogte/breedte-verhouding (waarbij het zakje langer in de hoogte is dan in de breedte), met een bolling aan de onderkant (door beide partijen 'het buikje' genoemd), welke bolling aan de onderzijde iets taps toeloopt (smal aan de onderkant, breed aan de bovenkant). Verder zijn aan de bovenkant en aan de zijkanten lasnaden zichtbaar. De merkinschrijving voldoet daarmee aan de eisen van artikel 2.1 lid 1 BVIE." (Stuk III.9 bundel eisende partij, overweging 4.6)*

---

<sup>9</sup> Vrij vertaald als: "voorgesteld in het zwart en wit waarvan niets aangeeft dat het gaat om een foto en waarvan de slechte kwaliteit slechts een bondige beschrijving toelaat" alsmede dat "het teken enkel kan worden begrepen door middel van een louter subjectieve interpretatie die uit een onduidelijke afwisseling van vormen en kleuren toelaat om de kwaliteit van het gefotografeerde materiaal en haar asymmetrie af te leiden die in realiteit enkel percipieerbaar zijn aan de hand van de gecommmercialiseerde exemplaren".

6.1.2 Over wezenlijke waarde aan de waar (artikel 2.1.2 BVIE juncto artikel 2.28, lid 1 BVIE)

39. Deze uitsluitingsgrond is van toepassing wanneer het uiterlijk en de vorm van de waar (als dusdanig) in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Het moet dus gaan om een vorm die inherent het potentieel heeft om in grote mate het gedrag van de consument te bepalen.

De stelling van verwerende partijen in dit kader komt er op neer dat consumenten Capri Sun kopen niet omdat het een lekkere vruchtendrank is, maar omdat die vruchtendrank verpakt is in een verpakking die overeenstemt met het vormmerk.

40. Verwerende partijen falen in het bewijs dat de consumenten Capri Sun enkel kopen omwille van de verpakking. Het door verwerende partijen aangebrachte 'belevingsonderzoek' is niet dienstig gelet op het feit dat het antwoord op de vraag of een vorm wezenlijke waarde geeft aan de waar niet afhangt van de perceptie van de consument.

41. De stakingsrechter ziet niet hoe deze bepaling van toepassing zou kunnen zijn op levensmiddelen en dranken voor dagdagelijkse consumptie.

6.1.3 Over de noodzaak om een technische uitkomst te verkrijgen (artikel 2.1.2 BVIE juncto artikel 2.28 lid 1)

42. Artikel 2.1.2 BVIE bepaalt verder dat niet als merken kunnen worden beschouwd "tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen".

De vraag is dus of de gekozen vorm, die gekenmerkt wordt door onderstaande vormelementen, uitsluitend ingegeven is door de wil om, of noodzakelijk is om, een technisch effect te behalen:

- 1) een zakje bestaande uit reflecterend materiaal
- 2) in een rechthoekige taps-toelopende vorm, *i.e.* smal aan de onderzijde en breed en spits aan de bovenzijde
- 3) met rechte randen
- 4) een hoogte en breedteratio (H/B) van ongeveer 1.5



5) en een specifieke bolling of 'buikje' aan de smallere onderzijde

43. De basisarresten ter interpretatie van deze uitsluitingsgrond, zijn de arresten Philips en Lego.

In het arrest Philips benadrukt het Hof het volgende:

*"79. Wat in het bijzonder de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn vermelde tekens betreft die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zij vastgesteld dat deze bepaling beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Bij inschrijving van deze vormen zouden de aan het merk verbonden uitsluitende rechten concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden, althans hun beletten, de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te kiezen.*

*80. Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25).*

*(...).*

*83. Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen."*

In het arrest Lego<sup>10</sup> werkt het Hof de nietigheidsgrond verder uit:

*"48. Anderzijds heeft de wetgever, door de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 te beperken tot tekens die*

---

<sup>10</sup> HvJ 14 september 2010, C-48/09 P, Lego; HvJ 6 maart 2014, gevoegde zaken C-337/12 P tot en met C-340/12 P, Pi-Design (vorm van een mes).

*„uitsluitend“ bestaan uit de vorm van de waar die „noodzakelijk“ is om een technische uitkomst te verkrijgen, naar behoren geoordeeld dat elke vorm van een waar in zekere mate functioneel is en het dus ongepast zou zijn om merkschrijving van een vorm van een waar te weigeren op de loutere grond dat deze gebruikskennmerken bezit. Door middel van de termen „uitsluitend“ en „noodzakelijk“ verzekert die bepaling dat enkel inschrijving wordt geweigerd van vormen van een waar die louter een technische oplossing verwerken en waarvan de inschrijving als merk dus werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen.*

*(...)*

*51. Wat de voorwaarde betreft dat onder deze weigeringsgrond elk teken valt dat „uitsluitend“ bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, heeft het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest uiteengezet dat aan deze voorwaarde is voldaan wanneer alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan de technische functie. De aanwezigheid van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie is in dit verband irrelevant.*

*52. Deze uitlegging is in overeenstemming met punt 79 van het reeds aangehaalde arrest Philips. Zij geeft ook de aan dat arrest ten grondslag liggende gedachte weer, die door advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer is verwoord in punt 28 van zijn conclusie in deze zaak en is herhaald in punt 72 van zijn conclusie in de zaak Koninklijke KPN Nederland (arrest van 12 februari 2004, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619), te weten dat de aanwezigheid van een of meerdere ondergeschikte willekeurige elementen in een driedimensionaal teken waarin alle wezenlijke elementen zijn ingegeven door de technische oplossing die in dit teken tot uitdrukking komt, geen invloed heeft op de vaststelling dat dit teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Aangezien volgens deze uitlegging de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 enkel van toepassing is wanneer alle wezenlijke kenmerken van het teken functioneel zijn, wordt hierdoor voorts verzekerd dat de inschrijving van een dergelijk teken als merk niet kan worden geweigerd op grond van deze bepaling wanneer de betrokken vorm van de waar een belangrijk niet-functioneel element bevat, zoals een sier- of fantasie-element dat een belangrijke rol speelt in die vorm.*

53. Wat de voorwaarde betreft dat de merkinschrijving van een vorm van een waar enkel kan worden geweigerd overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 wanneer de vorm „noodzakelijk“ is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, heeft het Gerecht in punt 39 van het bestreden arrest op goede gronden geoordeeld dat deze voorwaarde niet betekent dat de betrokken vorm de enige moet zijn waarmee die uitkomst kan worden verkregen.

(...).

72. Zodra de wezenlijke kenmerken van het teken zijn vastgesteld, dient de bevoegde autoriteit nog na te gaan of al deze kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de betrokken waar. Zoals in punt 52 van het onderhavige arrest werd uiteengezet, is artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 immers niet van toepassing wanneer de merkaanvraag betrekking heeft op een vorm van een waar waarin een niet-functioneel element, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol speelt. In dit geval hebben de concurrerende ondernemingen gemakkelijk toegang tot alternatieve vormen met een gelijkwaardig functioneel karakter, zodat er geen gevaar bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de beschikbaarheid van de technische oplossing. Die oplossing kan in deze hypothese probleemloos door de concurrenten van de merkhouder worden gebruikt in vormen van de waar die niet hetzelfde niet-functionele element hebben als de vorm van de waar van die merkhouder en die dus niet identiek zijn aan of overeenstemmen met laatstgenoemde vorm.” (De stakingsrechter onderlijnt.)

44. De uitsluiting zal dus normaal slechts toepassing vinden wanneer de vorm een uitvinding inhoudt, die onder de bescherming van de octrooiwet thuishoort. Maar een uitvinding is niet het enige terrein waarop de uitsluiting toepassing vindt. Elke vorm waarvan de essentiële kenmerken nodig zijn om een technisch resultaat te bekomen, volstaat. Onder de vroegere tekst van de BMW volstond zelfs om het even welke ‘uitkomst op het gebied van de nijverheid’ om de merkbescherming uit te sluiten. Zo bijvoorbeeld het eenvoudige feit dat een gegeven vorm van de waar of de verpakking om het even welk objectief voordeel bood zoals een goedkopere productiemogelijkheid.

De huidige tekst die aansluit bij de Europese teksten, leidt echter tot een minder verregaande uitsluiting omdat nu alleen nog die vormen worden uitgesloten die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.

De door de Europese wetgever vastgestelde regels weerspiegelen, aldus het Hof van Justitie, in het Lego-arrest, daarbij de afweging van twee overwegingen, die elk kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van een gezond en eerlijk mededingingsstelsel. De uitsluitingsgrond moet dan ook tegen de achtergrond van deze beide overwegingen van algemeen belang worden uitgelegd.

Eenzijds waarborgt het opnemen van de uitsluitingsgrond dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te doorstaan (bv. de tijdelijke octrooibeschermt langs de omweg van een merkbeschermt laten uitgroeien tot een eeuwigdurend monopolie).

Anderzijds heeft de wetgever, door deze weigeringsgrond te beperken tot tekens die 'uitsluitend' bestaan uit de vorm van de waar die 'noodzakelijk' is om een technische uitkomst te verkrijgen, naar behoren geoordeeld dat elke vorm van een waar in zekere mate functioneel is en het dus ongepast zou zijn om een merkinschrijving van een vorm van een waar te weigeren op de loutere grond dat deze gebruikskennmerken bezit. Door middel van de termen 'uitsluitend' en 'noodzakelijk' verzekert die bepaling dat enkel de inschrijving wordt geweigerd van vormen waar die louter een technische oplossing verwerken en waarvan de inschrijving als merk dus werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen.

Deze interpretatie van de uitsluitingsgrond in het Lego-arrest was al eerder verwoord in het Philips/Remington-arrest (zie hoger).

45. Voor de toepassing van de uitsluiting moeten de wezenlijke kenmerken van het betrokken driedimensionale teken naar behoren worden vastgesteld. De aanwezigheid van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie is in dit verband irrelevant (punten 51-52 van het Lego-arrest)<sup>11</sup>.

In het 'Kit Kat-arrest' van 16 september 2015 werkte het Hof dit verder uit en besliste het Hof:

---

<sup>11</sup> Gotzen, F. en Janssens, M.-C., Handboek merkenrecht, Bruylant, 2012, p.55-57 en verwijzingen aldaar.

*"58. Overigens volgt uit de rechtspraak dat de wijze van vervaardiging evenmin doorslaggevend is in het kader van de beoordeling van de functionele wezenskenmerken van de vorm van de waar. De inschrijving van een teken dat bestaat uit een vorm die uitsluitend aan de technische uitkomst is toe te schrijven, moet immers ook worden geweigerd indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen en dus door andere productieprocessen kan worden verkregen (zie in die zin arrest Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 83).*

*57 Gelet op een en ander moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95, op grond waarvan de inschrijving kan worden geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, aldus moet worden uitgelegd dat het ziet op de manier waarop de betrokken waar functioneert en niet op de manier waarop deze wordt vervaardigd.*

*(....)*

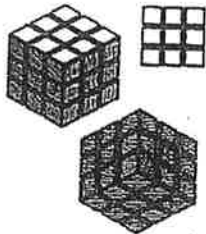
*Artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95, op grond waarvan de inschrijving kan worden geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, moet aldus worden uitgelegd dat het ziet op de manier waarop de betrokken waar functioneert en niet op de manier waarop deze wordt vervaardigd."*

Uit het Kit Kat arrest vloeit derhalve voort dat er geen rekening kan worden gehouden met de wijze van vervaardiging. Het productieproces, zoals in casu 'de lasnaden' en vervaardigingsprocessen zijn niet doorslaggevend. Er moet worden gekeken naar het functioneren van de betrokken waar vanuit het standpunt van de consument en niet naar de manier waarop deze wordt vervaardigd.

In die zin is het belangrijk om in casu rekening te houden met de rechte zijranden van de stazak. Naar het oordeel van de stakingsrechter is dit een wezenlijk kenmerk van het vormmerk waardoor het vormmerk zich onderscheidt van andere stazakjes. De rechte randen zijn zelfs minder ergonomisch en liggen minder goed in de (kinder-)hand dan afgeronde randen waardoor de stazakjes van eisende partij zelfs onpraktischer worden voor de consument vergeleken met stazakjes met afgeronde ergonomische vormen. In de vonnissen van de rechtbanken van Amsterdam en Den Haag en ook in de Duitse uitspraak wordt hier geen rekening mee gehouden.

46. Het verweer van verwerende partijen, daarin gevolgd door de Nederlandse rechtbanken, komt erop neer dat de wezenlijke kenmerken functioneel zijn, omdat zij het gevolg zijn van een bepaalde productiemethode en van het afvullen van de verpakking met drank en/of dat zij bepaalde gebruiksvoordelen als resultaat hebben. Dat is echter niet het antwoord op de vraag of de vormelementen technisch de oorzaak zijn en dus 'noodzakelijk' zijn om de (beweerde) technische uitkomsten te verkrijgen. Het volstaat niet, zoals verweersters en de Nederlandse vonnissen doen, om aan te voeren dat alle wezenlijke kenmerken van de vorm een functie (tot gevolg) hebben, men moet ook aantonen dat de technische functie zelf de oorzaak is van die vorm.

47. Oorzaak en gevolg moeten van elkaar worden onderscheiden. In dezelfde zin oordeelde het Gerecht<sup>12</sup> dat de zwarte scheidelijnen van de *rubiks kubus* in relatie tot "driedimensionale puzzels", hieronder afgebeeld, zelfs als zij het technisch mogelijk maken dat verschillende onderdelen afscheidbaar draaien en dus gewoon een technische functie hebben, niet specifiek de oorzaak is van dat technisch resultaat en dus in functie daarvan 'noodzakelijk' gekozen werden:



*"52. Enerzijds dient verzoeksters argument, dat de zwarte lijnen het gevolg zijn van een draaivermogen van de individuele elementen van de betrokken kubus, te worden afgewezen.*

*53. Om te beginnen is dit betoog immers niet ter zake dienend, daar voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 moet worden aangetoond dat de wezenlijke kenmerken van het betrokken merk zelf de technische functie van de betrokken waar vervullen en ter vervulling van die functie werden gekozen, en niet dat zij het resultaat ervan zijn. Zoals het BHIM terecht aanvoert, blijkt uit de punten 79 en 80 van het arrest Philips, punt 27 supra (EU:C:2002:377), dat in die zin de uitspraak van het Hof in punt 84 van datzelfde arrest dient te worden begrepen, volgens welke een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Dit wordt nog bevestigd door de wijze waarop het Gerecht in punt 43 van het arrest Rood Legoblokje, punt 27 supra (EU:T:2008:483), artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 heeft uitgelegd (zie punt 31 supra), te weten in die zin dat*

<sup>12</sup> Gerecht 25 november 2014, T-450/09, Simba Toys.

*de weigeringsgrond van die bepaling enkel van toepassing is wanneer de vorm van de waar „technisch de oorzaak is van en voldoende is voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst“. Deze uitlegging werd door het Hof bevestigd in de punten 50 tot en met 58 van het arrest Lego Juris/BHIM, punt 32 supra (EU:C:2010:516).*

*54. Verder is dit betoog in elk geval ongegrond. Zoals interveniënte in haar schrifturen en ter terechtzitting heeft beklemtoond, is het immers volstrekt mogelijk dat een kubus waarvan met de vlakken of andere elementen draaibewegingen kunnen worden uitgevoerd, geen zichtbare scheidingslijnen bevat. Er is dus geen noodzakelijk verband tussen enerzijds een dergelijk eventueel draaivermogen of zelfs een andere mogelijkheid om bepaalde elementen van de betrokken kubus te bewegen, en anderzijds de aanwezigheid, op de vlakken van die kubus, van dikke zwarte lijnen of, a fortiori, van een roosterstructuur als die welke voorkomt op de grafische voorstellingen van het litigieuze merk.” (De stakingsrechter onderlijnt.)*

Het Gerecht<sup>13</sup>, op dit punt gevolgd door het Hof in het *Lego* arrest, had dergelijke zienswijze ook al bevestigd in haar aangevochten arrest:

*“43. Uit het voorgaande volgt dat artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 in de weg staat aan inschrijving van elke vorm die, wat de wezenlijke kenmerken ervan betreft, uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die technisch de oorzaak is van en voldoende is voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, zelfs indien deze uitkomst kan worden verkregen door andere vormen die dezelfde of een andere technische oplossing gebruiken.”*

Eisende partij merkt terecht op dat de volgende vraag zich opdringt: zijn de wezenlijke kenmerken van de vorm de oorzaak van het technische resultaat (en werd die vorm daarom gekozen) of heeft een welbepaalde technische functie gewoon een vorm, de litigieuze vorm, maar ook andere mogelijke vormen, tot gevolg? Enkel in het eerste geval speelt de uitsluitingsgrond. In het laatste geval kan het misschien zo zijn dat elk wezenlijk vormelement wel een functie heeft, maar impliceert het voorhanden zijn van alternatieven dat de technische uitkomst de vorm niet bepaalt en concurrenten dus niet gehinderd worden in het zoeken naar een technische oplossing.

---

<sup>13</sup> Gerecht 12 november 2008, T-270/06, *Lego*.

Naar het oordeel van de stakingsrechter zijn bij de stazak de eventuele vormelementen niet gekozen of 'noodzakelijk' voor het vervullen van de verschillende technische resultaten. De wezenlijke kenmerken hebben een functie, maar dit volstaat niet om de specifieke vorm van het stazakje van Capri Sun van bescherming uit te sluiten. Verwerende partijen tonen niet aan dat de vorm zelf noodzakelijk is om die functie te vervullen of te bereiken. Is dat niet het geval en wordt zulks niet bewezen volgt hieruit<sup>14</sup>:

*"in dat geval hebben de concurrerende ondernemingen gemakkelijk toegang tot alternatieve vormen met een gelijkwaardig functioneel karakter, zodat er geen gevaar bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de beschikbaarheid van de technische oplossing."* (De stakingsrechter onderlijnt.)

48. Hoewel het bestaan van alternatieve vormen om tot eenzelfde (beweerd) technisch resultaat te komen (en dus als oorzaak daarvoor dienen), niet zal volstaan om te ontsnappen aan de uitsluitingsgrond<sup>15</sup>, vormt het bestaan van allerlei alternatieve vormen voor (de verpakking van) een waar in casu wel een belangrijke indicatie dat een bepaalde vorm niet de oorzaak is voor het behalen van een technische uitkomst en daardoor dus niet 'noodzakelijk' is om dat resultaat te bereiken, maar enkel het gevolg daarvan is.

Vruchtendranken worden in de meest uiteenlopende verpakkingen op de markt worden gebracht, gaande van gewone kartonnen doosjes:



<sup>14</sup> Arrest Lego, reeds aangehaald, punt 72.

<sup>15</sup> Philipps-arrest punten 81-84 en Lego-arrest punten 53 ev.





tot blikjes:



en allerhande plastieken flesjes in de meest uiteenlopende vormen:





Zelfs indien men de relevante markt van vruchtendranken zou beperken tot stazakjes, dan nog zijn de mogelijkheden onbeperkt:









Ook deze vormen vervullen in het voorliggende perfect elke mogelijke "technische uitkomst" die verwerende partij aanvoeren en bewijzen dat de wezenlijke vormelementen die Capri Sun heeft geïdentificeerd, niet toe te schrijven zijn aan of "noodzakelijk" zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.

Bijgevolg blijft ook het achterliggende algemene belang gevrijwaard voor concurrenten om, ondanks de geldige inschrijving van Capri Sun, alternatieve vormen met gelijkwaardige functionaliteit te vermarkten.<sup>16</sup>

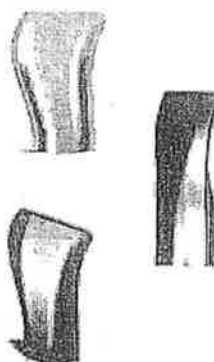
<sup>16</sup> Dit was ook de conclusie van het Gerecht omtrent de driedimensionale puzzel: "Zoals blijkt uit de voorgaande ontwikkelingen leidt de inschrijving van dit merk er immers niet toe dat bescherming wordt verleend aan een draaivermogen waarover de betrokken vorm zou beschikken, maar alleen aan de vorm van een kubus op de vlakken waarvan een roosterstructuur is aangebracht, waardoor dit merk het voorkomen van een „zwarte kooiconstructie" verkrijgt. Op basis van dit merk kan met name niet worden verhinderd dat derden driedimensionale puzzels in de handel brengen met een andere vorm dan een kubusvorm, of met de vorm van een kubus waarvan de vlakken evenwel geen roosterstructuur hebben die overeenkomt met die van het litigieuze merk of een ander

In casu is de vraag niet of de vorm een functie vervult, maar wel of de vorm noodzakelijk (de oorzaak) is om die functie te vervullen. De talrijke alternatieven sluiten dat uit.

49. Uit de bovenstaande voorbeelden van concurrerende verpakkingen volgt dat de rechte randen van het vormmerk een belangrijk niet-functioneel bepaald element zijn.

Het feit dat de randen van de stazak een functie vervullen (namelijk de boven- en onderkant van de stazak verbinden) betekent niet dat de randen daarom recht moeten zijn en die boven- en onderzijde verbinden in een hoek van plus minus 110°. Deze randen zijn niet gewoon een verbindingselement maar zijn volstrekt vrij bepaalbaar en fungeren, in combinatie met de andere wezenlijke kenmerken, gezamenlijk als een belangrijke herkomstaanduiding.

Dit gegeven blijkt niet enkel uit de veelheid aan bovenstaande voorbeelden, maar ook uit het feit Riha zélf recent inschrijving bekwaam van onderstaande *tweedimensionale* afbeelding in relatie tot vruchtendranken (Duitse inschrijving van 4 juni 2013 met nummer 302013019421 en de omschrijving "Dreidimensionale Marke" (vrij vertaald als: "driedimensionaal merk") (Stuk II.3)):

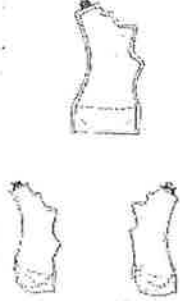
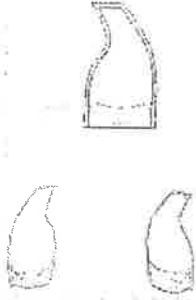
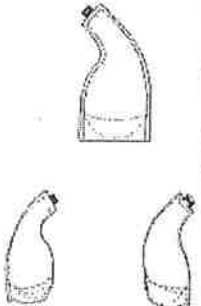


Riha bevestigt hiermee dat de randen van het vormmerk niet functioneel bepaald zijn.

---

*soortgelijk patroon, ongeacht of deze puzzels een draaivermogen hebben. In dit verband dient erop te worden gewezen dat blijkens het dossier op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk er op de markt reeds vele driedimensionale puzzels met een draaivermogen bestonden waarvan de vormen verschilden van die van een kubus en/of een ander patroon dan een roosterstructuur hadden" (punt 64).*

In Duitsland zijn er overigens nog vele andere driedimensionale merken ingeschreven met op de één of andere manier gevormde randen:

DE 30139138	
DE 30139139	
DE 30139140	

Het feit dat er talloze zakjes bestaan (en als merk zijn ingeschreven) waarbij de zijkanten anders lopen, toont dat de vormgeving van de zijkanten vrij bepaalbaar is en esthetisch.

Dit is dus ook het geval voor Capri Sun: door de rechte zijranden verkrijgt het zakje een strakke en moderne vorm die, in combinatie met de bolling en de taps toelopende vorm, makkelijk herkenbaar is voor de consument. De stakingsrechter volgt het door verwerende partijen aangevoerde argument dat de keuze van de rechthoekige vorm bepaald wordt door het feit dat het zakje "beter in de hand" zou liggen niet. Meer integendeel, de zakjes met rechte

randen liggen naar het oordeel van de stakingsrechter minder goed in de (kinder-)hand dan sommige andere stazakjes.

6.1.4 Het aangevoerde gebrek aan onderscheidend vermogen (artikel 2.28.1.b) BVIE juncto artikel 2.1 lid 1 BVIE)

50. Artikel 2.28.1.b) BVIE bepaalt dat iedere belanghebbende de nietigheid van een merk kan invoeren "dat elk onderscheidend vermogen mist".

51. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie<sup>17</sup> moet het onderscheidend vermogen van een bepaald teken worden beoordeeld "ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek (reeds aangehaalde arresten *Storck/BHIM*, punt 25, *Henkel/BHIM*, punt 35, en *Eurohypo/BHIM*, punt 67)."

Verder moet volgens het Hof van Justitie<sup>18</sup> elke absolute weigeringsgrond "worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie met name arresten van 29 april 2004, *Henkel/BHIM*, C-456/01 P en C-457/01 P, *Jurispr. blz. I-5089*, punt 45)."

Volgens vaste rechtspraak<sup>19</sup> heeft een merk inderdaad onderscheidend vermogen wanneer:

*"het zich ertoe leent, de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arresten van 29 april 2004, *Procter & Gamble/BHIM*, C-473/01 P en C-474/01 P, *Jurispr. blz. I-5173*, punt 32, en 21 oktober 2004, *BHIM/Erpo Möbelwerk*, C-64/02 P, *Jurispr. blz. I-10031*, punt 42). Dit onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld enerzijds met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek (arrest *Procter & Gamble/BHIM*, reeds aangehaald, punt 33, en arrest van 22 juni 2006, *Storck/BHIM*, C-24/05 P, *Jurispr. blz. I-5677*, punt 23)."*

Dit onderscheidend vermogen laat de consument toe die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen dat hij "bij een latere aankoop of opdracht,

<sup>17</sup> HvJ 9 september 2010, C-265/09P, *OHIM/BORCO* (letter 'a'), punt 32.

<sup>18</sup> HvJ 10 maart 2011, C-51/10P, *Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM*, punt 36.

<sup>19</sup> HvJ 25 oktober 2007, C-238/06P, *Develey Holding/OHIM*, punt 79.

*indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken<sup>20</sup>."*

Het is verder niet vereist dat de inschrijving van een teken als merk afhankelijk is van de "vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding van de houder van het merk.<sup>21</sup>" Evenmin hoeft het merk precieze informatie te kunnen verschaffen over de identiteit van de producent van de waren of diensten. De relevante consument moet die producent dus niet bij name kunnen noemen opdat het merk onderscheidend vermogen zou hebben. Het merk moet de consument "de waarborg kunnen bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan.<sup>22</sup>"

Verder is het zo<sup>23</sup>:

*"dat een minimaal onderscheidend vermogen voldoende is om de in deze bepaling genoemde weigeringsgrond uit te sluiten [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistiek/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 39; Grille, reeds aangehaald, punten 33 en 49, en Vorm van fles, reeds aangehaald, punt 42]."*

52. Verwerende partijen laten na om, *in concreto*, aan te geven waarom het vormmerk op het ogenblik van haar depot elk onderscheidend vermogen zou missen. Verwerende partijen bewijzen niet dat de vorm van de merkinschrijving in juni 1997 niet significant afweek van de in de sector gangbare vormen. Het enige stuk dat verwerende partijen ter ondersteuning van hun stelling bijbrengen, is het stuk 6.b, dat enkele foto's bevat van verpakkingen voor vloeibare levensmiddelen afkomstig uit industriële verpakkingsmagazines. Deze afbeeldingen zijn evenwel onduidelijk. Bovendien bewijzen deze afbeeldingen niet dat deze verpakkingen voor de datum van het depot van het betwiste vormmerk, daadwerkelijk op de Benelux markt zijn gebracht. Verwerende partijen bewijzen derhalve niet dat het een in de sector 'gangbare norm' betrof.

---

<sup>20</sup> Gerecht 3 december 2003, T-305/02, Nestlé/OHIM (vorm van een fles water), punt 28.

<sup>21</sup> HvJ 16 september 2004, C-329/02P, SAT.1/OHIM, punt 41.

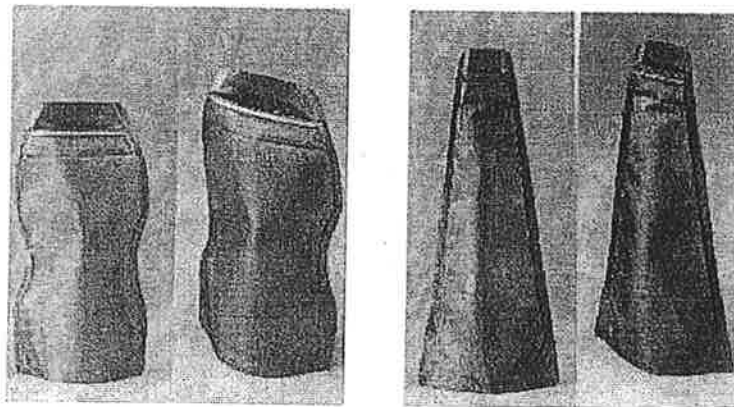
<sup>22</sup> HvJ 18 juni 2002, C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd, punt 30.

<sup>23</sup> Gerecht 10 oktober 2007, T-460/05, Bang & Olufsen/OHIM, punt 45, eigen onderlijning; Gerecht 3 december 2003, T-305/02, Nestlé/OHIM (vorm van een fles water), punt 42.



De stakingsrechter concludeert dat op het ogenblik van het depot in 1997, de vorm van het merk op de Benelux markt van vruchtendranken de enige (en dus onderscheidende) in haar soort was.

53. Het stazakjes arrest van het Hof van Justitie, waarin de met Capri Sun verbonden onderneming Sisi Werke vergeefs de inschrijving beoogde als Gemeenschapsmerk van verschillende stazakjes waarnaar verwerende partijen verwijzen doet hier geen afbreuk aan (zie aanvullende conclusie verwerende partijen, randnummer 92 e.v.). Verwerende partijen voeren aan dat het Hof in deze zaak "zich reeds [heeft] uitgelaten over deze vorm." Deze procedure had evenwel geen betrekking op het stazakje dat hier in het geding is, maar op de aanvraag tot inschrijving van andere stazakjes, waaronder onderstaande vormen (zie onder meer randnummer 3 van HJEU 12 januari 2006, C-173/04 P, Deutsche Sisi Werke; Gerecht 28 januari 2004, gevoegde zaken T-146/02 tot en met T-153/02 en de betrokken zakjes zoals afgebeeld in de beslissingen van de Kamers van Beroep: Stuk IV.2 en IV.3):



Aangezien het in geding zijnde merk betrekking heeft op een andere vorm van stazak, impliceert dit meteen dat de verwijzing naar deze rechtspraak niet terzake dienend is. Het Gerecht heeft dat in punt 56 van het betrokken arrest zelf bevestigd, door verschillende stazakjes als nationaal merk ingeschreven in Duitsland, niet in haar beoordeling te betrekken:

*"Met betrekking tot verzoeksters argument inzake vier bij het Deutsche Patent- und Markenamt ingeschreven merken waarvan er drie sterk lijken op bepaalde van de in casu aangevraagde merken (zaken T-148/02, T-149/02 en T-151/02), blijkt uit vaste rechtspraak dat de reeds in lidstaten verrichte inschrijvingen enkel factoren vormen die een rol kunnen spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel*

*beslissend te zijn (zie arrest Ovaal tablet, aangehaald in punt 31 supra, punt 68, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). Bijgevolg heeft de kamer van beroep deze nationale inschrijvingen op een correcte wijze in aanmerking genomen door te preciseren dat deze inschrijvingen niet leidden tot een wijziging van haar beoordeling'.*

Eisende partij verwijst terecht naar de interpretatieve rechtspraak van het Hof van Justitie<sup>24</sup> zelf:

*"Met betrekking tot de vraag of bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ingevolge artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn een ambtelijk onderzoek moet worden verricht teneinde te bepalen of en in welke mate in andere lidstaten overeenstemmende merken zijn ingeschreven, zij eraan herinnerd dat de omstandigheid dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, geen enkele invloed kan hebben op het onderzoek, door de ter zake van inschrijving van merken bevoegde autoriteit van een andere lidstaat, naar het onderscheidend vermogen van een overeenstemmend merk voor waren of diensten die soortgelijk zijn met die waarvoor het eerste merk is ingeschreven (arrest van heden, KPN, C-363/99, Jurispr. blz. I-0000, punt 22).*

*Derhalve moet op de derde vraag worden geantwoord dat het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn uitsluitend kan worden beoordeeld aan de hand van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat nader ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten."*

De afwijzing als Gemeenschapsmerk van een niet-identiek merk is niet beslissend voor het lot van een ander nationaal merk, en *vice versa*. Veder is het Gemeenschapsmerk een eenheid en volstaat het dat er in een deel van de EU (vb. in Ierland) een absolute weigeringsgrond van toepassing is (zoals het gemis aan onderscheidend vermogen), om het merk in de gehele EU te weigeren. Voor een Beneluxmerk telt enkel de perceptie van de Benelux consument: deze is niet noodzakelijk dezelfde als elders in de EU.

---

<sup>24</sup> HvJ 12 februari 2004, C-218/01, Henkel (vorm van een fles), punten 64-65, eigen onderlijning

Overigens merkt eisende partij terecht op de conclusie van het Hof van Justitie dat dergelijke verpakkingen in 2006 in de algemene levensmiddelenindustrie al ingang hadden gevonden, is in casu niet relevant omdat de peildatum van het onderscheidend vermogen van het vormmerk tien jaar eerder moet gesitueerd worden.

54. In de Benelux werd het merk geldig ingeschreven, hetgeen impliceert dat het BBIE het merk dus op de absolute weigeringsgronden heeft getoetst en heeft geoordeeld dat het onderscheidend vermogen bezit. Naar het oordeel van de stakingsrechter bezit het merk voldoende specifieke en willekeurige elementen die de aandacht van de gemiddelde consument kunnen trekken en deze laatste in staat kunnen stellen, ontvankelijk te worden voor de vorm van de waren van eisende partij. Het betreft niet één van de gebruikelijke vormen van de waren van de betrokken sector en evenmin een eenvoudige variant ervan. De consument is in staat om de commerciële herkomst van de waar aan de hand van de vorm te herkennen en, indien de aankoopervaring positief is, deze keuze te herhalen.

Deze vaststelling, evenals de vaststelling dat er talrijke andere vormgevingen zijn voor de betrokken waar impliceert meteen ook dat het algemene belang van concurrenten om geometrische basisvormen te gebruiken niet gehinderd wordt en dat de mededinging op de markt aldus wordt gevrijwaard. Dit blijkt ook het feit dat – tot voor kort – Capri Sun ook de enige aanbieder van vruchtendrankjes was onder die vorm.

#### *6.1.5 De aangevoerde gebruikelijke vorm (artikel 2.28.1.d BVIE)*

55. Verwerende partijen beroepen zich op artikel 2.28.1.d) BVIE naar luidt waarvan iedere belanghebbende de nietigheid kan inroepen "*van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.*"

Indien het merk pas verwordt tot een in de handel gebruikelijk teken door toedoen of nalaten van de merkhouder nadat het merk geldig was ingeschreven, dan is de sanctie het verval. Was het merk reeds ten tijde van haar inschrijving een in de handel gebruikelijk teken, dan is de sanctie de nietigheid.

Deze bepaling vindt dus geen toepassing in dit geschil. Verwerende partijen bewijzen niet dat eisende partij op het ogenblik van het depot (26 juni 1997) niet op significante wijze is afgeweken van de gangbare norm in de sector (zie beslissing van de stakingsrechter in punt 6.1.4).

6.1.6 Conclusie met betrekking tot de tegenvordering tot nietigverklaring

56. Uit hetgeen voorafgaat volgt de ongegrondheid van de tegenvordering.

6.2 Over de hoofdvordering

6.2.1 De merkinbreuk

57. Overeenkomstig artikel 2.20.1 van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) heeft de merkhouders een exclusief recht:

*"Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:*

*a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven*

*b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;*

*c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk".*

Artikel 2.20.2 BVIE bepaalt dat de merkhouders zich meer bepaald tegen volgende gebruikshandelingen kan verzetten:

*"a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;*

*b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;*

- c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame".

58. Een gebruik in het economisch verkeer veronderstelt dat het aangevochten teken wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, met uitsluiting van handelingen in de particuliere sfeer<sup>25</sup>.

59. Het deskundigenrapport toont aan dat Tropicalia de betrokken stazakjes in de handel aanbiedt in de Benelux en verder verdeelt o.m. aan Colruyt (zie bijlage 5.c en bijlage 6), terwijl Agrozumos de betrokken verpakkingen afvult voor Tropicalia en als "expediteur" (of transportbemiddelaar) optreedt en deze waren laat afleveren bij een Colruyt depot in België (Stuk II.2, bundel eisende partij pp. 5-6, en 13):

*"Uit de door mij onderzochte stukken blijkt dat de litigieuze verpakkingen momenteel afkomstig zijn van de vennootschap Tropicalia Beverages Ind. B.V., die de verpakkingen momenteel laat afvullen door de vennootschap Agrozumos in Spanje. Of de verpakkingen ook aldaar worden geproduceerd, dan wel door een derde aan Agrozumos worden geleverd, is niet duidelijk uit de voorliggende stukken"*

Agrozumos vult verpakkingen niet enkel af, maar voert deze waren ook fysiek in de Benelux in (zie de beslissing hierover in het punt bevoegdheid).

60. Er is voorts ook sprake van een gebruik ter onderscheiding van waren wanneer de derde dit teken gebruikt "als merk", dat wil zeggen dat het gebruik van het teken door de derde afbreuk moet doen of kunnen doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen.

61. Of consumenten de vorm van de stazak van verwerende partijen percipiëren als een "teken" of een aanduiding van een herkomst uit een bepaalde onderneming, dan wel als een loutere eigenschap van de waar (met name een verpakking, zonder meer) is een feitelijke vraag<sup>26</sup> die tevens verband houdt met

<sup>25</sup> HvJ 12 november 2002, C-206/01, Arsenal, punt 40.

<sup>26</sup> Zie met betrekking tot een kleur: HvJ 6 mei 2003, C-104/01, Libertel/Benelux Merkenbureau, punt 27: "In dit verband moet worden opgemerkt dat een kleur als zodanig niet vermoed kan worden een teken te zijn. Gewoonlijk is een kleur niet meer dan een eigenschap van voorwerpen.

de vraag of het merk van Capri Sun onderscheidend vermogen heeft. De stakingsrechter verwijst hiervoor naar de beslissing over het onderscheidend vermogen (hoger). Gelet op het onderscheidend vermogen van het vormmerk van eisende partij bestaat het gevaar dat de consumenten de stazakjes van verwerende partijen als afkomstig van een met eisende partij verbonden onderneming of dat afbreuk wordt gedaan aan de andere functies van het merk.

62. Eisende partij merkt overigens terecht op dat uit het verweer blijkt dat verwerende partijen hun stazakje niet louter als een "verpakking" gebruiken, maar wel degelijk ook, accessoir, als herkomstaanduider.

Dat de consument de herkomst van de vruchtendrank enkel zou aanduiden aan de hand van de bedrukking, is in het licht van het bovenstaande niet aannemelijk en miskent ook de essentie van een vormmerk. Uiteraard wordt geen enkel vormmerk als dusdanig ('naakt') op de markt gebracht, maar steeds in combinatie met figuratieve en woordelementen. Van zodra echter is vastgesteld dat het vormmerk onderscheidend vermogen heeft vervult het merk zelfs in combinatie met andere tekens een herkomstaanduidende functie, zowel in het eigenlijke merk als in het (overeenstemmende) inbreukmakende teken.

63. Het Hof van Justitie besliste hierover:

*"50. In plaats van na te gaan of de aangevraagde merken op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, heeft het Gerecht zich er immers toe beperkt om in algemene termen vast te stellen in respectievelijk de punten 79 en 78 van de arresten T-109/08 en T-110/08 dat, aangezien geen enkele fles zonder etiket of vergelijkbare vermelding wordt verkocht, enkel dit woordelement het mogelijk maakt om de herkomst van de betrokken mousserende wijn vast te stellen, zodat de kleur en de mattering van het glas van de fles voor de mousserende wijn niet „als merk konden functioneren” wat het relevante publiek betreft, wanneer zij niet in combinatie met een woordelement werden gebruikt.*

*51. Een dergelijke beoordeling leidt er stelselmatig toe dat merken in de vorm van de uiterlijke verschijning van de verpakking van de waar zelf die geen opschrift of woordelement omvat, worden uitgesloten van de bescherming die mogelijk door verordening nr. 40/94 wordt verleend"*

---

*Zij kan echter wel een teken zijn. Of dit het geval is, hangt af van de context waarin zij wordt gebruikt. Een kleur kan dus als zodanig in relatie tot een waar of dienst een teken vormen".*

(HJEU 20 oktober 2011, gevoegde zaken C-344/10 P en C-345/10 P, Freixenet).

Ook nationale rechtspraak past deze principes toe, recent nog in de zaak Louboutin. Nadat het hof van beroep te Brussel tot de conclusie was gekomen dat het merk, bestaande uit de rode zool, onderscheidend vermogen had en geenszins een in de handel gebruikelijk teken was (geworden), kwam zij tot de conclusie dat de inbreukmaker de rode zool logischerwijze ook gebruikte op een wijze die afbreuk kan doen aan de herkomstfunctie van het merk, en dus "als merk":



*"Uit de neergelegde stukken kan niet opgemaakt worden dat Van Dalen het aangevochten teken louter gebruikt als versiering, als typeaanduiding en/of omwille van de aantrekkingskracht ervan, zonder dat daarbij enige 'betekenis' aan het aangevochten teken kan worden toegeschreven. Uit de neergelegde foto's van beweerd inbreukmakende schoenen blijkt integendeel dat het aangevochten teken door Van Dalen gebruikt wordt in relatie tot de waar die zij verhandelt, met name schoenen (met hoge hakken), en dat zij dit teken gebruikt ter onderscheiding van haar schoenen met hoge hakken van die van andere ondernemingen.*

*(...).*

*Er kan niet ernstig betwist worden dat in casu het aangevochten gebruik door Van Dalen afbreuk doet aan de herkomstaanduidende functie van het Beneluxmerk van Louboutin, hetgeen de wezenlijke functie is van dit merk" (Brussel 18 november 2014, 2014/AR/843, onuitg.).*

Het Hof aanvaardde overigens ook de inbreuk op het merk, niettegenstaande de inbreukmaker diens schoenen tevens onder of in combinatie met een (bekend) merk op de markt bracht.

64. De relevante consument, in wiens hoofde de inbreuk moeten worden beoordeeld, is voor alle inbreukgronden dezelfde. Men moet rekening houden met het feit dat het aandachtsniveau en de perceptie van de consument kan

verschillen, rekening houdende met de in het geding zijnde categorie van waren en de wijze waarop zij in het verkeer worden gebracht<sup>27</sup>.

Wat het aandachtsniveau van de relevante consument van vruchtendranken betreft, geldt volgens de stakingsrechter dat dit "normaal" zal zijn. Het gaat om dagdagelijkse consumptiegoederen met een lage waarde die veelal in grote getalen en vluchtig worden meegegraaid uit de winkelschappen van supermarkten. Voor dergelijke 'supermarktwaren' geldt dat vooral de visuele indruk, en daarmee ook de vorm, doorslaggevend zal zijn.

Voor deze categorie van de waren zal het relevante publiek bestaan uit de gewone gemiddelde, normaal geïnformeerde en omzichtige consument die geen verhoogd aandachtsniveau aan de dag legt, maar vluchtig door de winkelrekken wandelt op zoek naar het product met de visuele indruk (vorm) die als onvolmaakt beeld in zijn herinnering zit.

65. Voorts geldt voor alle inbreukvorderingen dat de relevante vergelijking dient te slaan op het merk "zoals ingeschreven" en het teken "zoals gebruikt":

vormmerk	aangevochten teken
	

<sup>27</sup> HvJ 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, punten 26 en 27.



66. De bepaling van de mate van overeenstemming tussen de waren wordt onderzocht aan de hand van de in de merkinschrijving opgegeven warenomschrijving en de waren waarvoor het teken in concreto wordt gebruikt. Dit impliceert volgende vergelijking:

waren in de merkinschrijving	waren zoals gebruikt
32: "non-alcoholische dranken, vruchtendranken, fruitsappen en vruchtennectar"	vruchtendranken

De waren zijn identiek. Verwerende partijen betwisten dit niet.

67. Over de identiteit tussen twee merken, of merk en teken, heeft het Hof van Justitie het volgende gesteld<sup>28</sup>:

*"De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet echter in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. 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. Bovendien kan zijn aandacht groter of kleiner zijn naar gelang van de soort waren of diensten (zie in die zin arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26). (...).*

*Bijgevolg moet op de gestelde vraag worden geantwoord, dat artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een teken gelijk is 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*

<sup>28</sup> HvJ 20 maart 2003, C-291/00, LTJ Diffusion /Sadas Vertbaudet, punten 52 en 54.

*de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen,” (De stakingsrechter onderlijnt.)*

Het feit dat het aangevochten zakje ook andere secundaire tekens bevat (zoals de beschrijvende namen “Sinaas Orange” of “Tropical” of de decoratieve afbeelding van dieren en fruit) sluit geenszins de identiteit uit. Advocaat-generaal Jacobs<sup>29</sup> beklemtoonde dat:

*“De nationale rechter moet daarom allereerst vaststellen wat de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument precies als de betrokken merken, of als het betrokken merk en teken, ziet. Vervolgens dient hij aan de hand van de hierboven omschreven globale beoordeling vast te stellen of de beide merken of het merk en het teken vermoedelijk als gelijk of als enkel overeenstemmend kunnen worden waargenomen.” (De stakingsrechter onderlijnt.)*

De vraag of het gebruik van een welbepaald teken (in casu de vorm) op zich kan worden aangevochten – ook wanneer het gebruikt wordt in combinatie met andere tekens – zal dus afhangen van de vraag of de combinatie van de tekens in de perceptie van de consument één onlosmakelijk geheel vormt dan wel dat het betwiste teken voldoende zelfstandig is in de combinatie. Ook het Hof van Justitie hanteert deze regel: er kan sprake zijn van identiteit of overeenstemming tussen merk en teken wanneer het teken, ook al wordt het gebruikt in combinatie met andere tekens, binnen dat geheel “*een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt.*”<sup>30</sup>

De hoofdvraag bestaat er met andere woorden in om na te gaan of het publiek het aangevochten teken [de litigieuze verpakkingvorm] beschouwt als hebbende voldoende individualiteit in de gehele combinatie van tekens [de verpakkingvorm én de opdruk] om een autonoom bestanddeel uit te maken of niet. Dat de aangevochten vorm voldoende onderscheidend is om zelfstandig als herkomstaanduider te fungeren werd hiervoor reeds beslist.

Het argument van verwerende partijen dat geen abstractie kan gemaakt worden van de opdruk van de gewraakte zakjes, miskent derhalve de rechten voortspruitend uit een vormmerk. Een vormmerk beschermt een bepaalde vorm,

---

<sup>29</sup> Conclusie advocaat-generaal Jacobs 17 januari 2002, C-291/00, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, punt 49

<sup>30</sup> HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, Medion, punt 30

los van de afmeting en eventuele woord –en figuratieve elementen die daarmee in combinatie worden gebruikt. Zodra is aangetoond dat het vormmerk haar onderscheidingsfunctie vervult, dan geldt dat die vorm binnen het aangevochten teken een zelfstandig onderscheidende plaats behoudt en als dusdanig kan worden aangevochten. Volgens de redenering van verwerende partijen zou een vormmerk aldus enkel identiek kunnen zijn aan een litigieus teken indien het product geen verbale of figuratieve tekens bevat. Deze redenering kan niet worden gevolgd. Bij de beoordeling van de inbreuk op een vormmerk moet in zulk geval geen rekening worden gehouden met de verbale elementen.

68. Gezien het ingeroepen merk een vormmerk is (*i.e.* zonder figuratieve of woordelementen) is een fonetische en conceptuele vergelijking niet mogelijk en kan de mate van overeenstemming enkel op het visuele slaan<sup>31</sup>. Visueel zijn merk en teken in de onvolmaakte perceptie van het publiek identiek.

- 1) een zakje bestaande uit reflecterend materiaal (waarop vnl. decoratieve informatie is aangebracht)
- 2) in een rechthoekige taps-toelopende vorm, *i.e.* smal aan de onderzijde en breed en spits aan de bovenzijde
- 3) met rechte randen, doch niet zo strak als het vormmerk
- 4) een hoogte en breedteratio van ongeveer 1.5
- 5) en een specifiek buikje aan de smallere onderzijde

De stakingsrechter besluit tot een hoge mate van overeenstemming. De door verwerende partijen aangehaalde verschillen (zoals de afgeronde hoekjes of het perforatieputje) zijn niet van aard de identiteit te neutraliseren.

69. De dubbele identiteit (identieke waren en identieke vorm) volstaat en de bescherming die het merk biedt, is in zulk geval absoluut, zonder dat verwarringsgevaar moet worden aangetoond. Verwerende partij doet hierdoor afbreuk aan de herkomstfunctie van het vormmerk, evenals aan de reclame-, communicatie-, en investeringsfunctie ervan.

70. Dit onderdeel van de hoofdvordering is gegrond.

---

<sup>31</sup> Gerecht 12 mei 2010, T-148/08, Beifa/OHIM en Schwan-Stabilo Schwanhäüßer, punt 110

### 6.2.2 Over de oneerlijke mededinging

71. Nevengeschiedt aan de vordering tot merkinbreuk, voert Capri Sun tevens aan dat het ontwerpen, op de markt brengen van en reclame maken voor dergelijke stazak een oneerlijke en verwarringstichtende marktpraktijk uitmaakt in de zin van de artikelen VI.104 Wetboek Economisch Recht (WER) evenals de artikelen 10*bis*, lid 2 Unieverdrag van Parijs (UvP) en 10*bis*, lid 3, 1° UvP.

72. Deze vordering kan geen aanleiding geven tot een ruimere staking en wordt derhalve niet nader onderzocht.

### Over de uitvoerbaarheid

73. Luidens artikel XVII.6 WER is het vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Het gevolg van deze bepaling is dat de eiser de uitvoerbaarheid niet meer hoeft te vragen en de stakingsrechter deze ook niet expliciet in zijn vonnis moet vermelden.

74. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

## **7 DE KOSTEN**

75. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering) 1.320 euro. Gelet op de veelheid van rechtspunten is de zaak complex. Het past de door eisende partij gevorderde verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 11.000 euro toe te kennen.

76. Verwerende partijen hebben dezelfde gelijklopende belangen en worden vertegenwoordigd door dezelfde raadslieden. Het is evident dat zij per aanleg slecht recht hebben op één rechtsplegingsvergoeding.

## **8 HET BESCHIKKEND GEDEELTE**

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de stakingsrechter volgende beslissing.

De stakingsrechter verklaart de tegenvordering van verwerende partijen en van de vrijwillig tussenkomende partij ontvankelijk maar niet gegrond.

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter stelt vast dat het gebruik door oorspronkelijke verwerende partijen van de aangevochten stazak:



in het economisch verkeer in de Benelux een inbreuk uitmaakt op het Internationale driedimensionale merk, ingeschreven op 26 juni 1997 onder nummer 677879, met aanduiding van de Benelux, ingeschreven voor waren in klasse 32 ("*non-alcoholische dranken, vruchtendranken, fruitsappen en vruchtennectar*") van Capri Sun in de zin van artikel 2.20.1.a) BIVE.

De stakingsrechter beveelt de staking van voornoemde inbreuk onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per enkelvoudige inbreuk en per dag met dien verstande dat de aanbieder van één enkele verpakking of enkele daad van reclame als inbreuk geldt, binnen de zeven werkdagen na betekening van dit vonnis.


De stakingsrechter bepaalt het totaal aan te verbeuren dwangsommen op 1.000.000 euro.

De stakingsrechter veroordeelt verwerende partijen en de vrijwillig tussenkomende partij tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 11.000 euro rechtsplegingsvergoeding plus 1.295,23 euro dagvaardingskosten.

Dit vonnis werd gewezen door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op de openbare terechtzitting van de kamer van de vorderingen tot staking, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E-NL van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op 23 DEC 2016



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens