

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.282.848/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/581242 / HA ZA 19-1062

arrest van 12 april 2022

inzake

1. **NESTLÉ NEDERLAND B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
2. de vennootschap naar vreemd recht **NESTLÉ S.A.**,
gevestigd te Vevey, Zwitserland,
3. de vennootschap naar vreemd recht **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**,
gevestigd te Vevey, Zwitserland,
4. de vennootschap naar vreemd recht **NESTLÉ ITALIANA S.P.A.**,
gevestigd te Milaan, Italië,
5. de vennootschap naar vreemd recht **NESTLÉ DEUTSCHLAND AG**,
gevestigd te Frankfurt am Main, Duitsland,
6. de vennootschap naar vreemd recht **TIVALL DEUTSCHLAND GMBH**,
gevestigd te Frankfurt am Main, Duitsland,
7. de vennootschap naar vreemd recht **NESTLÉ SVERIGE AB**,
gevestigd te Helsingborg, Zweden,
8. de vennootschap naar vreemd recht **NESTLÉ DANMARK A/S**,
gevestigd te Kopenhagen, Denemarken,
9. de vennootschap naar vreemd recht **SUOMEN NESTLÉ OY**,
gevestigd te Espoo, Finland,
10. de vennootschap naar vreemd recht **NESTLÉ BELGILUX**,
gevestigd te Brussel, België,

hierna te noemen: Nestlé NL, Nestlé SA, SP Nestlé, Nestlé Italië, Nestlé AG, Tivall, Nestlé Zweden, Nestlé Denemarken, Nestlé Finland en Nestlé België en tezamen Nestlé (enkelvoud), appellanten,

advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht **IMPOSSIBLE FOODS INC**,
gevestigd te San Francisco, Verenigde Staten van Amerika,

hierna te noemen: IF,

geïntimeerde,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam.

Het geding

Het hof heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- het procesdossier van de eerste aanleg, waaronder het op 27 mei 2020 tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag (hierna: het vonnis) en het herstelvonnis van 3

- juni 2020;
- de appeldagvaarding van 27 augustus 2020 (hierna: AD), met zeven grieven en producties 46 tot en met 61;
 - de memorie van antwoord tevens houdende incidentele vordering ex art. 843a Rv van 8 december 2020 (hierna: MvA), met de producties 55 tot en met 83;
 - de conclusie van antwoord in 843a Rv incident van 22 december 2020.

Het hof heeft voor de mondelinge behandeling de volgende aktes ontvangen van Nestlé:

- op 10 juni 2021 de akte overlegging producties, met producties 62 tot en met 84;
- op 15 juni 2021 de akte houdende overlegging producties d.d. 14 juni 2021, met producties 85 tot en met 92;

van IF:

- op 10 juni 2021 de akte overlegging aanvullende producties, met producties 84 tot en met 102;
- op 10 juni 2021 de akte houdende vermindering van eis in het incident;
- op 18 juni 2021 de akte overlegging reactieve producties, met producties 103 tot en met 105.

Met uitzondering van productie 103, die is geweigerd omdat daartegen door Nestlé bezwaar is gemaakt nu deze productie, gelet op artikel 87, lid 6 Rv te laat is overgelegd, zijn voormelde aktes en producties toegelaten.

Op 24 juni 2021 heeft de mondelinge behandeling van de zaak plaatsgevonden, waarbij partijen hun standpunten hebben toegelicht, Nestlé door mrs. Van Manen voornoemd en L.E. Dijkman, advocaat te Amsterdam en IF door mrs. Cohen Jehoram voornoemd en A.P. Grishkova, advocaat te Amsterdam. Partijen hebben gebruik gemaakt van pleitaantekeningen, die zijn overgelegd. Partijen hebben het hof gevraagd uitspraak te doen.

Partijen hebben hun producties in eerste aanleg en in hoger beroep doorgenummerd. Deze zullen hierna worden aangeduid als productie [nummer] Nestlé respectievelijk IF.

1. De feiten

1. De feiten die de rechtbank in overwegingen 2.2, 2.3, 2.5 tot en met 2.11 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld zijn niet in geschil. In zoverre gaat het hof uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten. Het bezwaar van Nestlé dat de feitenvaststelling in overwegingen 2.3, 2.6, 2.7 en 2.10 onvolledig is of een onjuiste suggestie wekt, doet aan het bovenstaande niet af. Met inachtneming van hetgeen overigens tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak, voor zover in beroep nog van belang, om het volgende.

1.1. IF is een in 2011 opgericht Amerikaans bedrijf dat plantaardige vervangers voor dierlijke producten maakt. Zij brengt een vegetarische burger onder de (merk)naam IMPOSSIBLE BURGER in de Verenigde Staten sedert 2016 op de markt, hetgeen is toegestaan zonder formele goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder Federal Drug Administration (FDA). Op 1 april 2019 is Impossible Foods een samenwerking aangegaan met Burger King voor de Verenigde Staten. Vanaf 8 augustus 2019 is de IMPOSSIBLE™ WHOPPER®-burger geïntroduceerd in alle 7.200 Burger King-locaties in de Verenigde Staten. Vervolgens heeft zij de IMPOSSIBLE BURGER ook op de markt gebracht in Hong Kong, Singapore en Canada. In Europa is de IMPOSSIBLE BURGER niet op de markt.

1.2. IF is houdster van het Uniewoordmerk IMPOSSIBLE BURGER, aangevraagd op 15 oktober 2018 en ingeschreven op 28 februari 2019 onder nummer 017968798 (hierna: het merk of het Uniemerkt). Het merk is ingeschreven in klasse 29 voor de volgende waren: *Vervangingsmiddelen voor voedingsmiddelen, te weten, Vleesvervangers op plantaardige basis, Visvervangers op plantaardige basis, en plantaardige vervangingsmiddelen voor kip; Vlees, vis, zeevruchten, gevogelte en wild; Voedselproducten gemaakt van vlees, vis, zeevruchten, gevogelte of wild; Extracten voor voedsel bereid van vlees, vis, zeevruchten, gevogelte of wild; Geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten, groenten, noten, zaden, zeewier en algen; Voedselproducten gemaakt van vruchten, groenten, noten, zaden, zeewier of algen; Extracten voor voedsel van vruchten, groenten, noten, zaaizaden, zeewier of algen; Eieren, Eiwit [wit van het ei], Eigeel, Eierproducten, Eiervervangers; Melk, melkproducten, melkvervangers; Proteïnemelk en proteïnemelkproducten; Eetbare oliën en vetten; Vervangingsmiddelen voor voedsel van dieren of dierlijke producten, met name hamburgers op plantaardige basis; Vervangingsmiddelen voor voedingsmiddelen, te weten, Vleesvervangers op plantaardige basis, Visvervangers op plantaardige basis, en plantaardige vervangingsmiddelen voor kip; Vleesvervangers; Vissurrogaten; Vervangingsmiddelen voor zuivel, boter, niet op basis van zuivel, margarine, niet op basis van zuivel, kazen, niet op basis van zuivel, hüttenkase, niet op basis van zuivel, zuivelvrije roomkaas, room, niet op basis van zuivel, yoghurt, niet op basis van zuivel, melk, niet op basis van zuivel, halfvolle melk, niet op basis van zuivel, karnemelk, niet op basis van zuivel, advocaat, niet op basis van zuivel, drank op basis van eieren, melkvervanger en suiker, zure room, niet op basis van zuivel, slagroom, niet op basis van zuivel, slagroom, niet op basis van zuivel, dipsausen, niet op basis van zuivel, uitgezonder[d, toegevoegd, hof] salsa en andere sausen, poederkaas, niet op basis van zuivel; Voedingsmiddelen gemaakt van vervangingsmiddelen voor vlees, vis, zeevruchten of zuivel; Snacks op plantaardige basis; Bereide maaltijden op basis van bonen; Snacks op basis van bonen.*

1.3. Op 18 maart 2019 heeft SP Nestlé een vordering tot nietigverklaring van het merk ingesteld bij het EUIPO¹ (hierna: de Nietigheidsprocedure) nadat IF Nestlé AG bij brief van 6 maart 2019 had gesommeerd tot het doen van toezeggingen door de Nestlé-entiteiten af te zien van verder gebruik van het INCREDIBLE BURGER-teken. De Nietigheidsafdeling van het EUIPO (hierna ook: de Nietigheidsafdeling) heeft bij beslissing van 5 mei 2021 (Decision on Cancellation No. C 33 961) de vordering afgewezen. SP Nestlé heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij de Kamer van Beroep van het EUIPO.

1.4. De IMPOSSIBLE BURGER is een vegetarische burger op basis van soja. De burger bevat een heem-molecule/sojaweiwit genaamd soja-leghemoglobine (hierna ook: Soja LegH) dat wordt gewonnen uit een genetisch gemodificeerde giststreng. IF heeft op 15 augustus en 30 september 2019 aanvragen voor markttoelating in de Europese Unie (hierna: EU) onder Vo. 1334/2008 (de Aroma-Vo) respectievelijk Vo 1829/2003 (de Genetisch Gemodificeerde Levensmiddelen (GGL) Vo) ingediend bij de Europese toezichthouder European Food Safety Authority (EFSA) omdat haar burger Soja LegH bevat. Kort daarvoor had zij definitieve goedkeuring verkregen van de FDA in de Verenigde Staten voor het ingrediënt Soja LegH. Op 26 maart 2021 heeft IF nog een aanvraag voor goedkeuring van soja legH als kleurstof gedaan.

1.5. Nestlé SA is het Zwitserse moederbedrijf van een multinational voedingsmiddelen-

¹ Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

concern (hierna: de Nestlé-groep). De overige gedaagden zijn dochterondernemingen die een breed scala aan voedingsproducten produceren en verhandelen, waaronder plantaardige vleesvervangers. Nestlé verkoopt haar vleesvervangers in de Scandinavische landen onder de merknaam HÅLSANS KÖK en in de rest van Europa onder de merknaam GARDEN GOURMET.

1.6. Eind 2018 heeft Nestlé bekend gemaakt dat zij een op vlees gelijkende plantaardige burger op de markt zal gaan introduceren onder de naam INCREDIBLE BURGER binnen het Garden Gourmet assortiment.

1.7. In de zomer van 2018 is tussen IF en een Amerikaanse dochter van Nestlé, Nestlé USA Inc./Nestlé Professional (hierna: Nestlé US) overleg gevoerd over een licentie voor het merk IMPOSSIBLE voor en/of het gebruik van één of meer producten van IF. Deze onderhandelingen hebben niet tot een overeenkomst geleid. Nadat Nestlé de lancering van haar INCREDIBLE BURGER in Europa had aangekondigd zijn de onderhandelingen door IF beëindigd.

1.8. Bij brief van 17 januari 2019 heeft IF Nestlé US gewaarschuwd dat het teken INCREDIBLE BURGER inbreuk maakt op het Amerikaanse IMPOSSIBLE BURGER-merk. Nestlé c.s. heeft de burger vervolgens onder de merknaam AWESOME BURGER op de Amerikaanse markt gebracht.

1.9. In Europa heeft Nestlé de burger onder het teken INCREDIBLE BURGER op de markt gebracht, eerst in Zweden in februari 2019, vervolgens in Finland en Denemarken in maart 2019, in Duitsland, Noorwegen en Nederland in april 2019, in Italië, Oostenrijk, België en Luxemburg in juni 2019 en ten slotte in Tsjechië in oktober 2019. Nestlé NL, Nestlé Italië en Nestlé België zijn verantwoordelijk voor de productie en distributie van de INCREDIBLE BURGER in respectievelijk Nederland, Italië en België. Nestlé AG en Tivall zijn betrokken bij de levering van de INCREDIBLE BURGER in Duitsland en Oostenrijk. Nestlé Zweden, Nestlé Denemarken Nestlé Finland verzorgen in de Scandinavische regio de marketing, distributie en verkoop van de INCREDIBLE BURGER. Hieronder zijn voorbeelden van de voorkant en achterkant van verpakkingen van de INCREDIBLE BURGER opgenomen. Daarnaast zijn afbeeldingen van het overig gebruik opgenomen.





Nederland



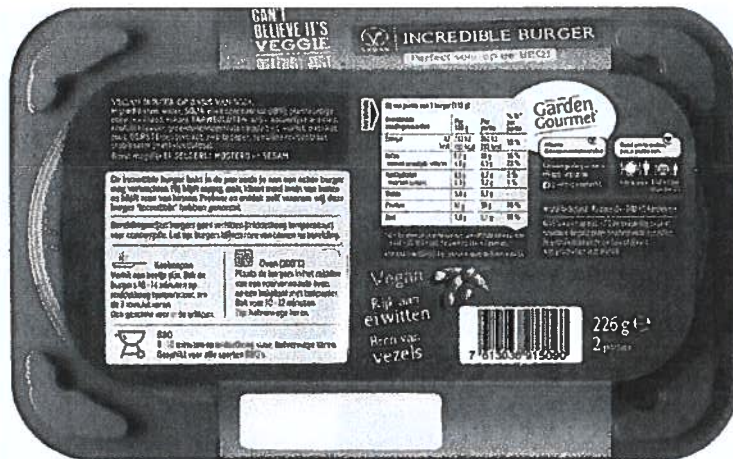
Duitsland, Oostenrijk



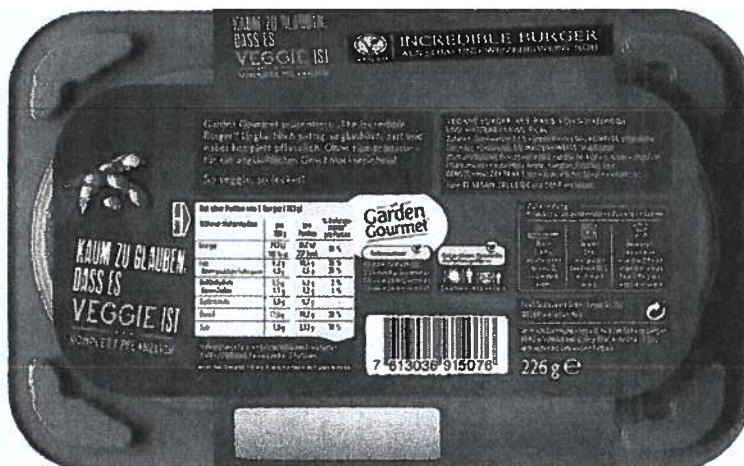
Italia



Denemarken, Finland , zweden



Nederland



Duitsland, Oostenrijk



Product - Recetas - Vertrijgbaar bij - Over Garden Gourmet - Nieuws

ZOEKEN MENU

- Incredible Burger Wrap
- Orange with a bite Incredible Burger
- Portobello Incredible Burger
- Oriental Mystery Incredible Burger
- Pink Sensation Incredible Burger
- Grilled Green Incredible Burger
- Care2Share Incredible Burger
- Hotdogs met rodekool, gesneden appel en binnigrooster dajuus

Deze website instellingen

1.10. Op 6 maart 2019 respectievelijk 4 april 2019 heeft IF sommatiebrieven gestuurd aan Nestlé AG respectievelijk Tivall met de eis dat de Nestlé-entiteiten zouden toezeggen af te zien van verder gebruik van het INCREDIBLE BURGER-teken. Nestlé AG en Tivall hebben schriftelijk laten weten niet op de eis te zullen ingaan.

1.11. Op 28 maart 2019 respectievelijk 15 april 2019 heeft IF Duitse rechters van het Landgericht Frankfurt am Main respectievelijk het Landgericht Hamburg verzocht ex-parte-inbreukverboden (Einstweilige Verfügung) aan Nestlé AG en Tivall op te leggen. Nestlé AG en Tivall hadden al grijsmakingsbrieven ingediend bij de Duitse rechtbanken. Telefonisch hebben de Duitse rechters IF laten weten dat er geen ex-parte-inbreukverbod zal worden opgelegd. IF heeft vervolgens haar verzoeken ingetrokken.

1.12. Bij brief van 9 augustus 2019 heeft (de Nederlandse advocaat van) IF Nestlé gesommeerd het gebruik van het teken INCREDIBLE BURGER te staken.

1.13. Na het bij het vonnis opgelegde verbod brengt Nestlé in de EU de onderhavige burger onder het teken SENSATIONAL BURGER op de markt.

2. De nog aan de orde zijnde vorderingen en de beslissing van de rechtbank

2.1 IF heeft in eerste aanleg in de hoofdzaak (onder meer) en als voorlopige voorziening in het incident gevorderd Nestlé c.s. te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van IF, in het bijzonder door het gebruik te verbieden van het teken INCREDIBLE BURGER als onderscheidingstekens op of voor voedingsproducten, op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Nestlé tot betaling van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, met rente.

2.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt IF dat Nestlé door het gebruik van het teken INCREDIBLE BURGER inbreuk maakt op haar Uniemerken in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo.

2.3. De rechtbank heeft conform het verzoek van Nestlé in het schorsingsincident de hoofdzaak ex artikel 132 lid 1 UMV geschorst in verband met de vordering tot nietigverklaring die SP Nestlé had ingesteld bij het EUIPO. In het incident houdende voorlopige voorziening heeft de rechtbank het inbreukverbod op straffe van verbeurte van een dwangsom toegewezen.

3. De grieven

Met *grief 1*, gericht tegen de feitenvaststelling door de rechtbank, heeft het hof bij zijn feitenvaststelling rekening gehouden. Deze grief kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

Grief 2 richt zich tegen de verwerping van het verweer dat IMPOSSIBLE BURGER een beschrijvende aanduiding is voor de waren waarvoor het merk is aangevraagd.

Grief 3 richt zich tegen de verwerping van het verweer dat het merk (ook als het niet beschrijvend zou zijn) elk onderscheidend vermogen mist omdat het publiek het niet als herkomstaanduiding, maar als aanprijzing/algemene aanprijzende aanduiding zal zien.

Met *grief 4* betoogt Nestlé dat het merk te kwader trouw is gedeponereerd omdat sprake is van (her)registratie van een niet gebruikt merk, terwijl IF geen geldige reden voor dat niet-gebruik had.

Grief 5 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van verwarringsgevaar,

Grief 6 richt zich tegen de verwerping van het verweer van Nestlé dat zij de aanduiding INCREDIBLE BURGER niet gebruikt als merk, maar als beschrijvende aanduiding en van haar beroep op de beperking van het verbodsrecht in artikel 14, lid 1, sub b UMV.

Grief 7 richt zich tegen de toewijzing van het verbod en de (territoriale) omvang daarvan.

De beoordeling in hoger beroep

4. Grieven 2 en 3: Mist het merk elk onderscheidend vermogen?

4.1. Een Uniemerkt wordt op grond van artikel 59 UMV nietig verklaard als het uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die beschrijvend zijn (artikel 7, lid 1, sub c UMV) of (anderszins) elk onderscheidend vermogen mist (artikel 7, lid 1, sub b UMV).

Het relevante publiek en het aandachtsniveau daarvan

4.2. Het relevante publiek voor de beoordeling van de nietigheidsvraag bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument voor wie de betrokken waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven bestemd zijn. Het hof is van oordeel dat dit publiek, gelet op de waren waarvoor het merk is ingeschreven en aangevraagd (vele algemene voedingsmiddelen) in dit geval bestaat uit het algemene of grote publiek. Nestlé heeft dat gesteld en IF heeft dat niet gemotiveerd betwist. Nu het gaat om alledaagse, relatief goedkope algemene voedingsmiddelen, die snel worden gekocht, gaat het hof ervan uit dat dit publiek een laag aandachtsniveau heeft.

Grief 2: Is het merk beschrijvend

4.3. Er is sprake van een beschrijvende aanduiding als het teken in de handel kan dienen als aanduiding van de waren of diensten of eigenschappen of kenmerken van de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van beschrijvende tekens moet rekening worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid daarvan niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers. De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen dat aan de consument of de eindgebruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar wordt gewaarborgd, in die zin dat hij deze waar zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren van andere herkomst en (dus) dat een merk de betrokken waren moet identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Of een teken onderscheidend vermogen heeft, moet worden beoordeeld met betrekking tot de bedoelde waren of diensten en voorts op basis van de perceptie ervan door het relevante publiek. De beoordeling moet in concreto geschieden, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden. Een merk bestaande uit een woord(encombinatie) waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor (kenmerken van) de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is zelf beschrijvend voor (kenmerken van) deze waren of diensten in de zin van artikel 7, lid 1 sub c UMV, tenzij het woord/de woordencombinatie merkbaar verschilt van de loutere som van de bestanddelen.² Een merk is beschrijvend als het in de opvatting van het relevante publiek thans ((een) kenmerk(en) van) de waren of diensten beschrijft dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Nodig is dat er een voldoende direct en specifiek verband is tussen het merk en (een kenmerk van) de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd; het relevante publiek moet hierdoor meteen, zonder noodzaak tot verder

² Vergl. HvJ EU 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86, Postkantoor.

nadenken het merk opvatten als een beschrijving van (een kenmerk van) de waren of diensten.³ Als de consument moet gaan interpreteren of nadenken wat dat verband zou kunnen zijn is daaraan niet voldaan. In geval van een nietigheidsvordering is, voor zover hier van belang⁴, het moment van de aanvraag bepalend voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen. De bewijslast ter zake rust op de partij die de nietigheid inroept.

4.4. Niet in geschil is dat het woord BURGER beschrijvend is voor (een deel van) de waren waarvoor het merk is aangevraagd en ingeschreven. De vraag is of dat ook geldt voor de combinatie IMPOSSIBLE BURGER.

4.5. Als erkend of niet voldoende gemotiveerd staat vast dat de letterlijke of klassieke betekenis van IMPOSSIBLE onmogelijk/niet bestaand is. Daarnaast zijn partijen het erover eens dat het woord ook onuitstaanbaar betekent. Voorts kan het woord naar het oordeel van het hof, ook gelet op de door Nestlé overgelegde omschrijvingen in Engelse woordenboeken (productie 49 Nestlé) zeer moeilijk of praktisch/vrijwel onmogelijk beteken.

4.6. Het hof is met de rechtbank en de Nietigheidsafdeling (en de Kamer van Beroep van het EUIPO (die, naar het hof ambtshalve bekend is, het beroep tegen de beslissing van de Nietigheidsafdeling heeft verworpen, zie hierna ro. 4.18)) van oordeel dat IMPOSSIBLE BURGER uitgaande van deze letterlijke betekenissen van IMPOSSIBLE niet beschrijvend is omdat het woord IMPOSSIBLE geen kenmerk (zoals het type, de kwaliteit of de samenstelling) van de desbetreffende waren beschrijft. Uitgaande van die betekenis betekent IMPOSSIBLE BURGER (praktisch) onmogelijke burger of burger die niet bestaat, zodat de consument wordt geconfronteerd met een (enigszins amusante) tegenstelling/paradox en het merk juist “anti-beschrijvend” is. Nestlé stelt ook niet (onderbouwd) dat uitgaande van deze letterlijke betekenissen het merk beschrijvend is.

4.7. Nestlé stelt echter dat het woord IMPOSSIBLE ook andere (figuurlijke) betekenissen heeft, namelijk om met enige overdrijving aan te geven dat iets van hoge kwaliteit, buitengewoon of het resultaat van een buitengewone prestatie is, in welke betekenis het woord een aanprijzende term is met een positieve connotatie. Aldus kan impossible beschrijvend zijn voor de aard of kenmerken van voedselwaren en zal het publiek het ten minste **kunnen** opvatten als een beschrijving van de kwaliteit van (vegetarische) burgers, namelijk dat ze ongekend lekker zijn of dat het een vegetarisch product is dat lijkt op vlees, aldus Nestlé. Zij wijst erop dat een merk beschrijvend is als het bestaat uit benamingen die **kunnen dienen** tot aanduiding van (kenmerken van) de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd. Zij heeft voorbeelden gegeven van het gebruik van *impossibly* in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord, zoals *impossibly tasty*, *impossibly good*, *impossibly delicious*, *impossibly nice* en van voedselproducten die gecombineerd zijn met het woord *impossible*, zoals *impossible pie* en *impossible cake*. Voorts heeft Nestlé een aantal voorbeelden van omschrijvingen uit woordenboeken gegeven waaruit zij afleidt dat het woord niet alleen de letterlijke betekenis heeft van (praktisch) onmogelijk, maar ook de (figuurlijke) betekenis van buitengewoon of (resultaat van) een buitengewone prestatie. Zij heeft voorbeelden overgelegd van marketinguitingen, die gebruikt worden om aan te geven

³ Order van het HvJ EU van 13 december 2018, C-409/18, Senetici/ EUIPO - HP en vergelijk de rechtspraak van het Gerecht waarnaar de nietigheidsafdeling in haar voormelde beslissing (op pagina's 8 en 13) verwijst. In eerste aanleg stelt Nestlé dit ook (punt 24 CvA). Anders BenGH 15 juni 2020, tweede kamer, C 2019/6, Pet's Budget, ro 66.

⁴ Behoudens inburgering daarna, wat in casu niet aan de orde is.

dat sprake is van een buitengewone prestatie of van een product dat heel goed of van hoge kwaliteit is, zoals in slogans “Do/achieve/expect the impossible” en “make/making the impossible possible”, welke door de nietigheidsafdeling en/of de kamer van Beroep van het EUIPO niet onderscheidend werden geacht omdat het publiek deze slechts zou opvatten als een wervende uiting. Ook heeft zij zich in dit verband beroepen op eigen (marketing)uitingen van IF, waarin het woord impossible voorkomt, zoals “doing the impossible”. Zij leidt uit een en ander af dat het woord impossible in een situatie als de onderhavige, waar het gebruikt wordt als bijvoeglijk naamwoord, een kenmerk beschrijft van het product waarmee het is gecombineerd en waarop het ziet.

4.8. Dat het woord impossible als (gebruikelijke) betekenis zou hebben en/of aldus zou kunnen worden begrepen dat het product (of de persoon of de situatie) waar dat woord betrekking op heeft van hoge kwaliteit of buitengewoon is, blijkt niet uit de overgelegde omschrijvingen in de woordenboeken. Ook uit de door Nestlé gegeven voorbeelden valt dat niet af te leiden om de hieronder vermelde redenen.

4.9. Daar waar possibly in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord en aldus als bijwoord wordt gebruikt, ziet het op het bijvoeglijk naamwoord. In die gevallen versterkt het woord possibly het bijvoeglijk naamwoord en betekent het iets van “heel erg” of “ontzettend” en heeft het geen voor deze zaak relevante betekenis. In ieder geval betekent possibly in deze context niet dat iets erg lekker, goed of buitengewoon is. Het daarop volgende bijvoeglijk naamwoord bepaalt wat gezegd wordt over het zelfstandig naamwoord waarop het betrekking heeft. Als possibly wordt gecombineerd met “bad” of “dirty” geeft het aan dat het gaat om een ontzettend slecht of vies product.

4.10. Wat betreft de voorbeelden waarin impossible wordt gecombineerd met een voedselproduct geldt het volgende. Allereerst is niet duidelijk waar al deze voorbeelden vandaan komen en of en zo ja, in hoeverre zij iets zeggen over perceptie van het relevante Europese publiek. Voorts heeft IF verwezen naar de beslissing van de Nietigheidsafdeling, die na nader onderzoek tot de conclusie komt dat deze voorbeelden grotendeels betrekking hebben op een specifieke cake of pie en dat een “impossible cake” of “impossible pie” daarom als beschrijvend zou moeten worden aangemerkt, dat dit niet geldt voor een (type) burger en dat daaruit evenmin kan worden afgeleid dat impossible in het algemeen wordt gebruikt om een kenmerk van een voedselproduct te beschrijven. Over de andere voorbeelden heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat het ofwel gaat om onderscheidende merknamen ofwel niet duidelijk is dat het woord impossible in de context slaat op een kenmerk van een voedselproduct en dat hetgeen resteert incidentele gevallen zijn op grond waarvan niet geconcludeerd kan worden dat het woord impossible in combinatie met een voedselproduct als gebruikelijke term wordt gebruikt en begrepen om aan te duiden dat een product ontzettend lekker of vegetarisch maar op vlees gelijkend is, dan wel om een ander kenmerk daarvan aan te duiden. Het hof deelt dit oordeel van de Nietigheidsafdeling. Op grond daarvan kan voorshands niet worden aangenomen dat impossible als bijvoeglijk naamwoord beschrijvend is voor een kenmerk van een burger. In zoverre verschilt het merk van aanduidingen als PERFECT BURGER en GREAT BURGER, waarvan de inschrijving als merk geweigerd is. Van die bijvoeglijke naamwoorden is immers meteen duidelijk dat die betrekking hebben op een kenmerk van de waren.

4.11. Dat de door Nestlé genoemde slogans worden opgevat als wervende uitingen komt door de context en met name het werkwoord in de uitingen, die aangeven dat de aanbieder het praktisch onmogelijke (toch) realiseert en de consument het (praktisch) onmogelijke

(toch) mag verwachten. In deze slogans heeft het woord impossible (juist) geen andere betekenis dan (praktisch) onmogelijk. Dat geldt ook voor de marketinguitingen van IF. Overigens is niet gesteld dat het relevante publiek (in de EU) op het moment van aanvraag van het merk op de hoogte was van deze marketinguitingen, wat gelet op de omstandigheid dat de IMPOSSIBLE BURGER nog niet op de markt is in Europa niet voor de hand ligt.

4.12. Dat een merk beschrijvend is als het **kan dienen** tot aanduiding van (kenmerken van) de desbetreffende waren of diensten brengt mee dat aan het beschrijvend zijn van een als merk aangevraagd beschrijvend woord niet afdoet dat dat woord ook andere (in de context van de waren/diensten niet-beschrijvende) betekenissen heeft en/of dat dat woord slechts één van de benamingen is om (een kenmerk van) de waren of diensten te beschrijven. Dit betekent echter niet dat daarmee niet meer nodig is dat dat er een voldoende direct en specifiek verband is tussen het merk en de waren waarvoor het is ingeschreven en dat het publiek hierdoor meteen, zonder noodzaak tot verder nadenken het merk opvat als een beschrijving van de desbetreffende waren of diensten. Daarvan zal in beginsel sprake zijn als een woord meerdere letterlijke betekenissen heeft en in één van die betekenissen wordt gebruikt om (een kenmerk van) de waren of diensten te beschrijven waarvoor een teken is aangevraagd. In dit geval gaat het daar niet om. Uit het voorgaande volgt dat niet kan worden vastgesteld dat impossible kan dienen tot aanduiding van (een kenmerk van) de waren. IF stelt terecht dat het relevante publiek niet een voldoende direct en specifiek verband legt tussen IMPOSSIBLE BURGER en de desbetreffende waren en het merk niet meteen zal opvatten als een teken dat informatie verschaft over de waren waarvoor het merk is aangevraagd. Hooguit zal het de verbeelding prikkelen of suggestief werken en de consument tot nadenken aanzetten, waarna die consument een bepaalde suggestie aan het woord over de smaak of de samenstelling van het product zal hechten, maar dat is onvoldoende om het beschrijvend te achten.

4.13. Aan voormeld oordeel kan het door Nestlé als productie 53 “ten overvloede” overgelegde rapport van het marktonderzoek van PanelWizard (Kien) van augustus 2020 in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk niet (voldoende) afdoen. Nestlé stelt dat daaruit kan worden afgeleid dat een aanzienlijk deel van de respondenten impossible als een beschrijvende indicatie zag. Allereerst is het hof, ook gelet op het commentaar op dit rapport van Terry Häcker (hierna: Häcker) van 2 december 2020 (productie 78 IF), van oordeel dat het onderzoek en het rapport niet aan de daaraan te stellen formele eisen voldoen wat betreft voldoende duidelijkheid en controleerbaarheid van de gegeven antwoorden. Zo worden de groepen antwoorden “anders” en “in deze context geen betekenis” niet voldoende gespecificeerd. Voorts is de kwalificatie van de diverse antwoorden als beschrijvend betwistbaar. Het belangrijkste bezwaar is evenwel de vraagstelling van open vraag 1: “The IMPOSSIBLE BURGER is a vegetarian burger. What comes to mind when you see IMPOSSIBLE BURGER?”. Door aan te geven dat het om een vegetarische burger gaat en door te vragen “what comes to mind” wordt de respondent aangezet tot verder nadenken en interpreteren en het zoeken van een verband tussen IMPOSSIBLE (BURGER) en vegetarian (burger), terwijl slechts sprake is van een beschrijvende aanduiding als het relevante publiek meteen, zonder noodzaak tot verder nadenken het merk opvat als een beschrijving van (een kenmerk van) de desbetreffende waren of diensten. Door de respondent aan te zetten tot verder nadenken en het zoeken van een verband, kan uit de antwoorden die na dat nadenken en/of zoeken worden gegeven niet met voldoende zekerheid worden afgeleid dat het relevante publiek impossible burger ziet als een beschrijvende aanduiding. Ook de categorieën die in het rapport zijn gebruikt om de antwoorden in te delen (het merk “is suggestive of a taste” of “has a connotation that is otherwise descriptive”) lijken te wijzen

op de noodzaak van verder nadenken: het suggereert of heeft een connotatie (dat wil zeggen een gevoelswaarde buiten de eigenlijke betekenis) met iets. Ook de Nietigheidsafdeling heeft het onderzoek gediskwalificeerd, althans daaraan geen conclusies verbonden. Het hof verwijst naar hetgeen de Nietigheidsafdeling op pagina 13 van haar beslissing heeft overwogen en neemt dat over. Hieraan kan de reactie van Prof. Dr. Tamm H.A. Bijmolt (hierna: Bijmolt) van 10 juni 2021 (productie 72 Nestlé) op het commentaar van Häcker niet voldoende afdoen. Wat betreft de kritiek op de vraagstelling volstaat Bijmolt met de opmerking dat “providing context in a neutral manner” gebruikelijk is en dat hij van HOYNG ROKH MONEGIER begrijpt dat dat geaccepteerde praktijk is voor marktonderzoeken bij EUIPO.

4.14. Naar het voorlopig oordeel van het hof is het merk niet beschrijvend, zodat grief 2 faalt.

Grief 3: heeft het merk (overigens) geen onderscheidend vermogen?

4.15. Nesté heeft voorts gesteld dat het merk onderscheidend vermogen mist als bedoeld in artikel 7, lid 1, sub b UMV, omdat het niet kan dienen als herkomstaanduiding. Zij stelt daartoe dat het merk, ook als het niet beschrijvend is, slechts zal worden opgevat als een verkoop bevorderende of aanprijzende term, (reclame)uiting of slogan. Zij verwijst naar de hiervoor vermelde slogans en soortgelijke uitingen (met name de uitingen die het woord impossible bevatten) en naar de aanduidingen PERFECT BURGER, NEXT LEVEL BURGER en THE AMAZING VEGAN BURGER, waarvan de inschrijving is geweigerd of nietig verklaard, en soortgelijke aanduidingen. Zij stelt dat het woord impossible in combinatie met een voedselproduct een positieve connotatie heeft.

4.16. Het is juist dat de door Nestlé genoemde aanduidingen en slogans geen onderscheidend vermogen hebben omdat voor het publiek meteen duidelijk is dat het daarbij gaat om gebruikelijke en/of lovende uitingen. Dat geldt niet voor de aanduiding IMPOSSIBLE BURGER. Allereerst is geen sprake van een slogan. Een slogan zal door het publiek in het algemeen eerder worden opgevat als slechts een lovende uiting dan een aanduiding bestaande uit een combinatie van een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord. Voorts is, zoals hiervoor overwogen, het woord impossible in combinatie met burger niet beschrijvend. Dat slogans waarin het woord impossible voorkomt, zoals “Do/achieve/expect the impossible” en “make/making the impossible possible”, door het publiek als een wervende uiting of slogan zullen worden opgevat maakt niet dat de term impossible als bijvoeglijk naamwoord een positieve connotatie heeft. Als het woord niet wordt opgevat als (praktisch) onmogelijk kan het ook een negatieve connotatie in de zin van onuitstaanbaar hebben. Het hof acht niet aannemelijk dat het publiek het merk meteen zal opvatten als een wervende of lovende (reclame)uiting. Integendeel, het hof acht aannemelijk dat de aanduiding IMPOSSIBLE BURGER de verbeelding zal prikkelen en het relevante publiek zal aanzetten tot nadenken. In dat licht kan niet worden geoordeeld dat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Ook grief 3 faalt derhalve.

Voorts ten aanzien van grieven 2 en 3

4.17. IF heeft zich erop beroepen dat 20 merkenbureaus met IMPOSSIBLE samenhangende merken hebben ingeschreven, dat het EUIPO vijf IMPOSSIBLE-woordmerken, waaronder het merk heeft ingeschreven en dat de Nietigheidsafdeling het verzoek tot nietigverklaring van het merk bij beslissing van 5 mei 2021 heeft afgewezen. Bij pleidooi in hoger beroep

heeft IF het hof verzocht de beslissing van het EUIPO te volgen, stellende dat de afstemmingsregel van toepassing is.

4.18. Het is het hof ambtshalve bekend dat de Kamer van Beroep van het EUIPO (hierna: de kamer van beroep) bij beslissing van 22 december 2021 (case R 973/2021-5) het beroep van Nestlé tegen de beslissing van de Nietigheidsafdeling heeft verworpen. Naar het oordeel van het hof is er aanleiding zijn voorlopig oordeel over de geldigheid van het merk in deze procedure, waar een voorlopige voorziening wordt gevorderd, af te stemmen op de beslissing van de Kamer van Beroep, welke laatste beslissing op één lijn kan worden gesteld met een in een bodemprocedure gegeven oordeel (waarvoor de afstemmingsregel geldt). Bovendien zou de uitspraak van de Nietigheidsafdeling al meebrengen dat een inbreukverbod alleen dan in verband met de kans op nietigverklaring van het merk achterwege behoort te blijven als een gereede kans bestaat dat (de Kamer van Beroep,) het Gerecht en het HvJ EU, anders dan de Nietigheidsafdeling, of een bodemrechter het merk nietig zal verklaren vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen of beschrijvende karakter van het merk.⁵ Dat houdt in dat het enkele herhalen van al door de Nietigheidsafdeling beoordeelde en verworpen argumenten en de enkele mogelijkheid van een andere beoordeling van die argumenten in beroep onvoldoende is. Het zal ten minste aannemelijk moeten zijn dat (de Kamer van Beroep,) het Gerecht of het HvJ EU anders zal oordelen dan de Nietigheidsafdeling (en de Kamer van Beroep).⁶ Dat acht het hof in deze zaak onvoldoende aannemelijk, al omdat Nestlé haar betoog voornamelijk baseert op argumenten die al gemotiveerd door de Nietigheidsafdeling (en de Kamer van Beroep) zijn verworpen.

5. Grief 4: Depot te kwader trouw?

5.1. Nestlé stelt dat het merk nietig is omdat het te kwader trouw, als bedoeld in artikel 59, lid 1, sub b UMV is aangevraagd. Zij stelt daartoe dat IF, nadat een eerder door haar in 2014 gedeponeed merk IMPOSSIBLE op 4 september 2019 was vervallen wegens non-usus (waarvan SP Nestlé bij het EUIPO het verval heeft ingeroepen), opnieuw IMPOSSIBLE-merken en het onderhavige merk IMPOSSIBLE BURGER, heeft aangevraagd voor (vrijwel) dezelfde waren. Zij stelt dat herregistratie van ongebruikte merken in beginsel als te kwader trouw moet worden aangemerkt, dat dat ook geldt voor de onderhavige (her)aanvraag van het merk dat naast het vervallen merk slechts bestaat uit het zuiver beschrijvende woord BURGER en dat die aanvraag niet strookt met de functies van het merk. Zij verwijst naar beslissingen van het HvJ EU inzake KOTON en SKY/SKYKICK⁷ en van het Gerecht inzake MONOPOLY⁸.

5.2. Uit de rechtspraak van het HvJ EU blijkt dat het begrip “kwade trouw” overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk en dat bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. In dit verband beogen de regels inzake het Uniemerk in het bijzonder

⁵ Vgl. het oordeel van de Hoge Raad met betrekking tot beslissingen van de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau: HR 26 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2774, Tetra Laval/Meyn, r.o. 3.4.2 en HR 21 april 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1705, Boehringer/Kirin Amgen, r.o. 3.4

⁶ Vgl. het hiervoor geciteerde Boehringer/Kirin Amgen-arrest, r.o. 3.4.

⁷ HvJEU 12 september 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, Koton en 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, Sky/ SkyKick.

⁸ Gerecht 21 april 2021, T-663, ECLI:EU:T:2021:211, MONOPOLY.

bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de EU, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Er is sprake van kwade trouw wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een merk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.

5.3. De kwade trouw van de aanvrager kan niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten. Ook in geval van een herregistratie van een niet gebruikt merk voor dezelfde waren en/of diensten kan niet zonder meer worden aangenomen dat sprake is van kwade trouw van de aanvrager van het merk. Immers verbiedt geen enkele bepaling van de regelgeving inzake Uniemerken dat opnieuw een aanvraag tot inschrijving van hetzelfde merk wordt ingediend. Zo'n indiening vormt op zich geen bewijs van kwade trouw van de aanvrager indien zij niet gepaard gaat met andere relevante elementen waaruit valt af te leiden dat de aanvrager zich niet legitiem heeft gedragen en heeft gehandeld in strijd met de doelstellingen van de UMV, met de beginselen van het Uniemerkenrecht en met de regel inzake het bewijs van het gebruik (dat het uitsluitend recht van de merkhouder slechts kan worden verzekerd als de houder bij het verstrijken van de respijttermijn van vijf jaar in staat is het bewijs van het normale gebruik te leveren, tenzij sprake is van een geldige reden voor het niet gebruiken). In de MONOPOLY-zaak was van die uitzondering sprake. De aanvrager had immers erkend dat herregistratie van een, voor een aantal waren en diensten ongebruikt, merk voor haar een bewuste strategie was om te voorkomen dat zij in het kader van een oppositieprocedure het bewijs van het normale gebruik van haar (oudere zelfde) merk moest leveren en haar nieuwe aanvraag met name tot doel had dat bewijs niet te hoeven leveren. Voorts had zij daadwerkelijk voordeel gehaald uit haar strategie doordat zij in oppositieprocedures had vermeden bewijs van gebruik van haar merk te moeten leveren. Niet bleek dat de aanvrager de bedoeling had het merk te gebruiken voor de waren en diensten ten aanzien waarvan kwade trouw werd aangenomen.

5.4. Het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de inschrijvingsaanvraag dient in aanmerking te worden genomen, welk oogmerk een subjectief gegeven is dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het geval.⁹ Het begrip kwade trouw heeft dus betrekking op een subjectieve beweegreden aan de zijde van de aanvrager, te weten een oneerlijk oogmerk of een ander onzuiver motief. Het is aan de verzoeker tot nietigverklaring om de omstandigheden aan te tonen op basis waarvan kan worden vastgesteld dat een aanvraag te kwader trouw is ingediend, aangezien de goede trouw van de aanvrager tot bewijs van het tegendeel wordt vermoed.¹⁰

⁹ HvJEU 11 juni 2009, Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361.

¹⁰ Vrgl. Ro. 39 ev. Van de beslissing van het Gerecht van 21 april 2012 inz. MONOPOLY.

5.5. Allereerst is in deze zaak geen sprake van herregistratie van een ongebruikt ouder merk daar het oudere merk IMPOSSIBLE niet gelijk is aan het merk IMPOSSIBLE BURGER. Dat IF (naar het hof begrijpt in de Verenigde Staten, althans buiten Europa, waar de burger niet op de markt is) door de aanduiding TM achter IMPOSSIBLE in de combinatie IMPOSSIBLE BURGER (vgl. Productie 59 Nestlé) aangeeft dat (ook) IMPOSSIBLE een merk is, doet er niet aan af dat IMPOSSIBLE BURGER een ander merk is dan IMPOSSIBLE. Een merk moet in zijn geheel worden beoordeeld, inclusief de niet-onderscheidende elementen. In deze zaak baseert IF haar inbreukvordering ook op haar merk IMPOSSIBLE BURGER en niet op haar IMPOSSIBLE-merken. Dat door het gebruik van de INCREDIBLE BURGER door Nestlé inbreuk zou worden gemaakt op de IMPOSSIBLE (sec)-merken is niet gesteld en valt niet zonder meer aan te nemen. Ook hieruit blijkt dat er een relevant verschil is tussen de merken IMPOSSIBLE (sec) en IMPOSSIBLE BURGER. In dit verband wijst het hof erop dat het Gerecht in de MONOPOLY-zaak bij haar oordeel dat sprake was van kwade trouw van de merkhouders heeft betrokken dat deze zich met succes op haar niet gebruikte, opnieuw geregistreerde merk in opposities had beroepen.

5.6. Het hof gaat er als niet of onvoldoende gemotiveerd betwist voorshands van uit:

- dat IF een vegetarische burger onder de merknaam IMPOSSIBLE BURGER buiten Europa al jaren op de markt brengt;
- dat IF al voor de aanvraag van het merk, namelijk vanaf 2016, inspanningen heeft verricht ter voorbereiding van (het verkrijgen van goedkeuring ten behoeve van) het op de markt brengen van haar vegetarische burger in Europa, namelijk door het voeren van informele gesprekken met de EFSA en door inschakelen van Intertek Health Sciences Inc. en andere deskundigen/consultants voor advies en/of begeleiding op dit gebied (producties 82, 93 tot en met 99 IF);
- dat IF in augustus en september 2019 en maart 2021 goedkeuringsaanvragen voor toelating van Soy LegH heeft ingediend bij de EFSA.

In het licht van die omstandigheden kan voorshands niet worden aangenomen dat IF het merk heeft aangevraagd zonder dat zij de bedoeling had dit te gebruiken, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk. Integendeel, hieruit valt veeleer de bedoeling af te leiden het merk (in de toekomst) te gebruiken in de EU. Dat de marktautorisaties voor de EU *na* het aanvragen van het merk zijn ingediend is onvoldoende reden om anders te oordelen. Als verklaring voor de (late) datum van de aanvragen heeft IF gegeven dat zij eerst de marktgoedkeuring op haar thuismarkt in de Verenigde Staten bij de FDA wilde afronden, zodat de EFSA kon beschikken over een compleet en afgerond FDA-dossier, hetgeen een in de markt normale gang van zaken zou zijn. Of dit verstandig was in verband met de noodzaak van een geldige reden voor het niet gebruiken van haar in 2014 aangevraagde IMPOSSIBLE-merk is een vraag waarvan het antwoord hier niet relevant is (zie hierover hierna ro. 5.8). Dat geldt ook voor de discussie van partijen over de noodzaak van een marktautorisatie voor het gebruik van soja legH als kleurstof, welke IF pas in maart 2021 heeft aangevraagd, omdat zij (aanvankelijk) van oordeel was dat dit niet nodig was.

5.7. Op grond van het bovenstaande acht het hof niet aannemelijk dat IF het merk met een oneerlijk oogmerk of anderszins te kwader trouw heeft aangevraagd en wordt het beroep van Nestlé op nietigheid vanwege depot te kwader trouw verworpen. In ieder geval kan in het licht daarvan niet worden aangenomen dat er een gereede kans bestaat dat het EUIPO of een bodemrechter het merk nietig zal verklaren.

5.8. Hieraan kan niet afdoen dat, naar het hof ambtshalve bekend is, het Uniemerkt IMPOSSIBLE (no. 12775664) van IF inmiddels door het EUIPO bij beslissing van 10 maart 2022 (no C 37 948) op verzoek van SP Nestlé vervallen is verklaard wegens non-usus. Het EUIPO heeft het beroep van IF op een geldige reden, bestaande uit het ontbreken van de benodigde marktautorisatie(s) voor het gebruik, verworpen. Daartoe is overwogen dat, kort gezegd, de omstandigheden die een belemmering vormen voor het gebruik zich niet buiten de wil van de merkhouders hebben voorgedaan omdat IF te lang gewacht heeft met het aanvragen van marktautorisatie(s). Zoals Nestlé zelf stelt (in punt 108 AD) is voor de vraag of sprake is van depot te kwader trouw niet relevant of voor non-usus van een ouder merk een geldige reden was. Omgekeerd was ook het EUIPO in voormelde beslissing van oordeel dat de andere disputen tussen partijen niet relevant zijn voor de vraag of sprake is van een geldige reden.

5.9. Grief 4 faalt.

6. Grieven 5 en 6: Inbreuk?

Het relevante publiek en het aandachtsniveau daarvan

6.1 Het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument voor wie de betrokken waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het teken wordt gebruikt, bestemd zijn. Het hof is van oordeel dat dat dit publiek in dit geval bestaat uit de consument en de horeca die plantaardige vleesvervangers eten en kopen. Het hof ziet geen relevant verschil tussen de consument van plantaardige burgers en de consument van plantaardige vleesvervangers. Nu het daarbij gaat om alledaagse, relatief goedkope voedingsmiddelen, die snel worden gekocht, gaat het hof ervan uit dat dit publiek een vrij laag aandachtsniveau heeft. Ook IF gaat daarvan uit. Aanvankelijk heeft Nestlé dat niet betwist, maar bij pleidooi in hoger beroep stelt zij dat het in aanmerking komende publiek, voor zover het bestaat uit consumenten, iets alerter is dan de gemiddelde consument, omdat dat de wat meer bewuste consumenten zijn. Nu inmiddels een aanmerkelijk deel van het grote publiek wel eens plantaardige vleesvervangers koopt en/of eet (in het door Nestlé als productie 37 overgelegde marktonderzoek van november 2019 is sprake van 37.9 %) en het ook voor deze consumenten alledaagse en relatief goedkope producten zijn gaat het hof ervan uit dat ook deze consument een vrij laag aandachtsniveau heeft. Dat er geen relevant verschil is tussen het aandachtsniveau van de consument van plantaardige vleesvervangers en het grote publiek valt ook af te leiden uit de omstandigheid dat de andere twee door Nestlé overgelegde marktonderzoeken (producties 53 en 74 Nestlé) zijn uitgevoerd onder het grote publiek. Bovendien moet, wanneer de waren bestemd zijn voor (verschillend) publiek met verschillend aandachtsniveau worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau.

Grief 6: gebruikt Nestlé het teken als merk? Gebruik in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel als bedoeld in artikel 14 UMV?

6.2. Voor het aannemen van inbreuk is vereist dat Nestlé de aanduiding INCREDIBLE BURGER (heeft) gebruikt ter onderscheiding van haar waren van waren van andere ondernemers, dus als merk. Of daarvan sprake is, is afhankelijk van de opvatting van het relevante publiek. Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Voorts kan de merkhouders zich op grond van artikel 14 UMV niet verzetten tegen het gebruik van beschrijvende aanduidingen voor zover er sprake is van

eerlijk gebruik in nijverheid en handel door een derde. Bij de beoordeling daarvan moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, zoals de wijze waarop de aanduiding wordt gebruikt en de mate waarin het gebruik van de aanduiding door (een aanzienlijk deel van) het publiek zou worden begrepen als een aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren van de derde en de houder van het merk, alsmede de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn.¹¹

6.2. IF stelt dat Nestlé de aanduiding INCREDIBLE BURGER gebruikt¹² als merk en het publiek het gebruik zo zal opvatten en dat Nestlé bovendien handelt in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Nestlé heeft dat betwist. Zij stelt dat zij de aanduiding beschrijvend gebruikt en het publiek het gebruik als zodanig zal opvatten. Voorts beroept zij zich op voormelde beperking op het verbodsrecht.

6.3. IF voert ter onderbouwing van haar stelling dat het publiek het gebruik door Nestlé van de aanduiding INCREDIBLE BURGER zal opvatten als merkgebruik, onder overlegging van verpakkingen gebruikt in diverse Europese landen en reclame-uitingen, aan:

- dat de aanduiding een prominente plek op de voorkant van de verpakkingen inneemt onder een afbeelding van het product in een zwart tekstvak met witte contrasterende letters (productie 11A en B en 25 IF);
- dat op achterkant van de verpakkingen nogmaals INCREDIBLE BURGER in grote witte letters in een zwart tekstvak is vermeld en in de daarop volgende tekst van de lokale verpakkingen wordt gesproken over (The) Incredible Burger in het Engels en in Duitsland/Oostenrijk en Italië bovendien met hoofdletters, terwijl de rest van de tekst in de taal van het desbetreffende publiek is geschreven (productie 25 IF);
- dat dit laatste ook geldt voor diverse reclame-uitingen van Nestlé (producties 26 en 27, 43 en 45 IF), terwijl Nestlé in diverse reclame-uitingen INCREDIBLE BURGER schrijft in kapitalen en soms groter dan haar merk Garden Gourmet/Hälsans Kök (productie 26C en 43D, E, M en 45 IF);
- dat ook derden (zowel bedrijven als eindgebruikers) de aanduiding Incredible Burger als onderscheidingsteken gebruiken, zoals in gevallen waarin het product van Nestlé wordt aangeduid als (de/the) Incredible Burger met hoofdletters (producties 28 en 44 IF) en/of tussen aanhalingstekens en/of enkel als (the) Incredible Burger zonder vermelding van het merk GARDEN GOURMET.

6.4. Nestlé betwist dat het relevante publiek het gebruik van de aanduiding incredible burger percipieert als merk/herkomstaanduiding, stellende dat het publiek de aanduiding als beschrijvend, namelijk als een ongelooflijk lekkere burger en/of als producttype zal opvatten. Zij voert daartoe aan:

- dat incredible beschrijvend is voor de kwaliteit van de burger, in welk verband zij erop wijst dat het beschrijvende gebruik door haar wordt onderstreept door verwijzingen naar de beschrijvende betekenis van incredible op de verpakkingen (“can’t believe it’s veggie”, “incredibly juicy”, “incredibly veggie”, “kaum zu glauben dass es veggie ist” en “unglaublich saftig”) en dat het gebruikelijk is dat lovende termen worden gebruikt voor vleesvervangers, waaronder het woord

¹¹ HvJEU, 7 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:11, GERRI/KERRY en 16 november 2004, ECLI:EU:C:2004:717, Anheuser/ Busch.

¹² Het hof spreekt hier in tegenwoordige tijd hoewel Nestlé dit teken inmiddels niet meer gebruikt, omdat het gaat om beoordeling van dat gebruik.

- incredible voor burgers (door Co-op in het Verenigd Koninkrijk), andere voedingsproducten en drank (pagina's 39 en 40 CvA en producties 10 en 22 Nestlé);
- dat de aanduiding wordt gebruikt om het type product aan te geven en zo zal worden opgevat, in welk verband zij erop wijst dat ook andere productvarianten uit de Garden Gourmet (Hälsans Kök)-lijn met beschrijvende termen op dezelfde plaats op de verpakking worden aangeduid, zoals Falafel, Kaasburger, linzenburger Fijngehakt, (Indische) Balletjes en Burger Deluxe (productie 29 Nestlé) en dat het ook bij andere producten gebruikelijk is dat het type product (duidelijk en) veelal op de onderste helft van de verpakking staat vermeld (producties 30 en 31 Nestlé);
 - dat slechts GARDEN GOURMET of HÄLSANS KÖK de merkfunctie bij haar product vervult, voor welke merken zij ook merkregistraties houdt, en dat zij Incredible Burger op de verpakkingen en in reclame-uitingen steeds gebruikt in combinatie met die merken en dat derden dit ook doen;
 - dat uit het eigen marktonderzoek van IF blijkt dat de meeste respondenten Garden Gourmet als merk percipiëren en dat het merendeel van de respondenten Incredible Burger niet als merk opvatten, laat staan als *het* merk.

Voorts stelt zij dat IF de onjuiste toets gebruikt als zij stelt dat uit de door haar overgelegde voorbeelden blijkt dat Nestlé de aanduiding INCREDIBLE BURGER gebruikt als merk/ onderscheidingsteken *teneinde haar product te onderscheiden van andere waren*, terwijl het gaat om onderscheiden *van herkomst, niet van waren*.

6.5. Beide partijen hebben rapporten van marktonderzoeken overgelegd. In hoger beroep beroepen zij zich niet of amper meer op hun marktonderzoeken. In beide onderzoeken werd(en) (één van) de destijds gebruikte verpakking(en) getoond.

IF heeft een rapport van een marktonderzoek van Motivaction International B.V (hierna: Motivaction) van oktober 2019 naar de opvatting van het publiek in Nederland, Duitsland en Italië (productie 38 IF) overgelegd. Daarin wordt, kort gezegd, gevraagd welke merknaam of merknamen het product heeft, waarbij Garden Gourmet en Incredible Burger als (twee van de vijf) mogelijke "merknamen" worden genoemd. Als conclusie noemt het rapport dat een substantieel deel van het relevante publiek INCREDIBLE BURGER ziet als een (van de)merk(en) van het product, namelijk 33% in Nederland, 40% in Duitsland en 20% in Italië. Nestlé heeft de resultaten van dit onderzoek betwist onder verwijzing naar een verklaring van Bijmolt (productie 38 Nestlé), waarop weer gereageerd is door Häcker in zijn verklaring van 14 februari 2020 (productie 46 IF).

Nestlé heeft een rapport van een marktonderzoek in Nederland van Pannelwizzard (Kien) van November 2019 (Productie 36 en 37 Nestlé) overgelegd. Als conclusie wordt daarin vermeld dat van de personen die op de vraag: weet u van wie dit product afkomstig is? ja hebben geantwoord (44,4 % van de respondenten), slechts 0,5 % Incredible burger noemt, terwijl Garden Gourmet wordt genoemd door 59,4% op de open vraag en 72,1% op de vraag met keuzeantwoorden. IF heeft de resultaten van dit onderzoek betwist onder overlegging van een verklaring van Häcker van 14 februari 2020 (productie 46 IF).

6.6. Het hof is van oordeel dat beide marktonderzoeken niet ter zake dienende zijn, althans de daaruit getrokken conclusies niet kunnen dragen, al omdat de vraagstelling in beide gevallen onjuist is. Hiervoor is het volgende redengevend.

In het Motivaction-onderzoek is sprake van een sturende vraag, waarbij de respondent ook nog geholpen wordt bij de beantwoording. Hierdoor wordt gesuggereerd dat de genoemde

aanduidingen op de verpakkingen merken zouden kunnen zijn en wordt de respondent ten onrechte in die richting gestuurd.

In het Pannelwizzard-onderzoek wordt gevraagd van wie het product afkomstig is. De vraag wie de aanbieder of producent van een product is, geeft geen antwoord op de vraag of een bepaalde aanduiding (die niet gelijk is aan de naam van de producent/aanbieder) als merk wordt opgevat. Zeker als er, zoals in dit geval, sprake is van een submerk, dat naast een ander merk of andere merken wordt gebruikt zal dat merk in beginsel niet gelijk zijn aan de naam van de producent/aanbieder. Een aanduiding wordt gebruikt als merk als (het relevante publiek het gebruik aldus opvat dat) het gebruikt wordt om waren of diensten te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten met een andere herkomst, dus van concurrenten. Daarvoor is niet nodig dat het publiek ook duidelijk is wat de concrete herkomst is, in die zin dat het publiek weet wie de producent of de aanbieder is. Er zijn vele merken die wel onderscheiden naar herkomst maar waarvan de concrete herkomst niet duidelijk is of met een andere naam wordt aangeduid. Het merk Garden Gourmet is daarvan een voorbeeld. Dat is niet degene van wie het product afkomstig is. Dat is Nestlé, die op de voorzijde van de verpakking niet genoemd wordt. Geen enkele respondent gaf dit (juiste) antwoord op de open vraag van wie het product afkomstig is.

6.7. Het door Nestlé overgelegde rapport van Panelwizzard (Kien) van juni 2021 (productie 74 Nestlé) heeft betrekking op de vraag of het publiek een verband legt tussen de Incredible Burger-verpakking en het merk en zal hierna worden besproken.

6.8. Het hof acht voorshands aannemelijk dat een aanzienlijk of substantieel deel, dus of althans een commercieel niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek¹³ het gebruik van de aanduiding INCREDIBLE BURGER door Nestlé percipieert als merkgebruik en dat grief 6 in zoverre faalt. Daartoe is het volgende redengevend.

6.9. Het hof is voorshands van oordeel dat incredible, dat ongelooflijk betekent, op zichzelf en in letterlijke zin (net als impossible om de hiervoor in dat verband vermelde redenen) geen kenmerk van een burger beschrijft, ook niet de kwaliteit daarvan. Het woord kan, net als impossible, een bijvoeglijk naamwoord versterken, maar er is pas sprake van een erg lekkere burger als het gecombineerd wordt met een bijvoeglijk naamwoord dat lekker betekent, zoals incredibly tasty of delicious. De aanduiding zal naar het oordeel van het hof ook niet worden opgevat als een type product. Anders dan een kaasburger of een linzenburger is het niet een bepaalde soort burger, ongeacht de herkomst. Nestlé erkent dat het zal worden opgevat als de naam van de burger. De omstandigheid dat Nestlé haar andere producten uit de Garden Gourmet-range ook op de verpakking vermeldt doet daar niet aan af. In die gevallen gaat het steeds, ook volgens beide partijen, om beschrijvende aanduidingen.

6.10. De omstandigheid dat de aanduiding INCREDIBLE BURGER door Nestlé wordt gecombineerd met het merk GARDEN GOURMET op de verpakkingen en in marketing-uitingen doet er niet aan af dat ook INCREDIBLE BURGER als merk wordt opgevat. Het

¹³ Vgl. HvJEU 3 september 2015, ECLI:EU:C:2015:539, Iron & Smith/Unilever, ro. 30 en 35, waar in een iets ander verband een aanzienlijk ('significant') deel, genoemd in 16 november 2004, ECLI:EU:C:2004:717, Anheuser/Busch (ro. 83), kennelijk gelijkgesteld wordt met een commercieel niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek, althans dat ook voldoende wordt geacht. Vergl. Ook HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1215 en Hof Den Haag 28 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1943, Heksenkaas, waarin bepalend wordt geacht wat de opvatting is van een substantieel deel van het publiek.

komt regelmatig voor dat meerdere merken naast elkaar worden vermeld op de verpakking van een product. Bovendien heeft IF gewezen op marketing-uitingen van Nestlé waarin de aanduiding INCREDIBLE BURGER aanzienlijk prominenter en groter is afgebeeld dan het merk GARDEN GOURMET en op gevallen waarin Nestlé of derden spreken over de Incredible Burger zonder vermelding van het merk GARDEN GOURMET (zie de afbeeldingen hiervoor en producties 26a, 28, 29a-c en 43, 44 en 45).

6.11. Nestlé heeft zich nog beroepen op het (door haar bestreden) rapport van Motivaction, dat door IF in het geding is gebracht, stellende dat daaruit blijkt dat het deel van het publiek dat GARDEN GOURMET als merk opvat (veel) groter is dan het deel van het publiek dat INCREDIBLE BURGER als merk opvat en dat dat laatste deel niet kan worden aangemerkt als een aanzienlijk deel. Nog daargelaten dat het hof van oordeel is dat het rapport buiten beschouwing moet blijven, doet de omstandigheid dat GARDEN GOURMET als merk wordt aangemerkt er niet aan af dat ook INCREDIBLE BURGER als merk wordt of kan worden gezien. Een 'aanzienlijk' deel is naar het oordeel van het hof hetzelfde als een 'aanmerkelijk', 'substantieel' of 'commercieel niet te verwaarlozen' deel (zie hiervoor voetnoot 13). Het hof acht de in het rapport genoemde percentages van 40%, 33% en 20% in het algemeen (los van de vraag of in deze zaak van die percentages kan worden uitgegaan) voldoende om merkgebruik door een aanzienlijk deel van het publiek aan te nemen.

6.12. Als het woord incredible in combinatie met het woord burger(s) of een ander voedselproduct onder bepaalde omstandigheden als een lovende/ beschrijvende aanduiding zou kunnen worden opgevat, is dat een gevolg van de context, waarin deze woorden worden gebruikt. De manier waarop Nestlé de aanduiding gebruikt wijst echter juist op merkgebruik. Daarvoor is de prominente vermelding op de verpakking en in marketing-uitingen (met hoofdletters en in het Engels), zoals door IF onderbouwd aangegeven (zie rechtsoverweging 6.3 hiervoor) redengevend. De voorbeelden die Nestlé geeft van het gebruik van incredible in combinatie met burgers, andere voedselproducten of drank zijn niet voldoende om anders te oordelen. Nog daargelaten dat IF betwist dat (alle) voorbeelden afkomstig zijn uit de EU, waar het relevante publiek zich bevindt, zodat zonder toelichting, die ontbreekt, hieruit niet de opvatting van dat relevante publiek kan worden afgeleid, is de context van het gebruik een andere dan hier aan de orde. Nestlé gebruikt de aanduiding prominent op de verpakking van het product en in marketing-uitingen. Daarvan blijkt niet in die voorbeelden waarbij het gaat om beoordelingen van eindgebruikers over een burger of een vermelding op een menukaart. Wat betreft de voorbeelden van vermeldingen van incredible op verpakkingen is het woord incredible of de combinatie van woorden waarvan incredible deel uitmaakt veelal (veel) minder prominent en valt bovendien niet uit te sluiten dat die woorden-combinatie ook als merkgebruik zal worden opgevat en is bedoeld. Tegen het gebruik door Co-op van incredible burger in het Verenigd Koninkrijk heeft IF bezwaar gemaakt. Co-operative Group Ltd is bij brief van 17 februari 2020 gesommeerd het gebruik van de aanduiding IMPOSSIBLE BURGER (productie 51 IF) te staken.

6.13. Voormeld oordeel van het hof dat Nestlé de aanduiding INCREDIBLE BURGER gebruikt als merk en hetgeen het hof hierna overweegt over de aanwezigheid van verwarringsgevaar door dat gebruik, leidt ertoe dat het hof voorshands van oordeel is dat Nestlé het teken niet gebruikt in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel als bedoeld in artikel 14 UMV. Op grond daarvan is immers aan te nemen dat het gebruik van INCREDIBLE BURGER door (een aanzienlijk deel van) het publiek zal worden begrepen als een aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen dat teken voor burgers en de houder van het merk. Grief 6 faalt ook in zoverre.

Grief 5: Merkinbreuk?

6.14. Van inbreuk als bedoeld in artikel 9, lid 2, sub b UMV is sprake als het door de vermeend inbreukmaker gebruikte teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan, dus het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren of diensten van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken, de overeenstemming van de betrokken waren of diensten en het onderscheidend vermogen van het merk. Tevens dient rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van het relevante publiek. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Het onderzoek moet in twee fases plaatsvinden. In fase 1 moet een vergelijking van merk en teken plaatsvinden om vast te stellen of het merk en het teken visueel, fonetisch en begripmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de tekens. Daarbij mogen de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht niet worden betrokken. Deze omstandigheden mogen alleen in aanmerking worden genomen in de fase 2, de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.¹⁴

Het gaat in beginsel om de vergelijking van het merk zoals gedeponeerd en het teken zoals gebruikt. Bij de beantwoording van de vraag naar verwarringsgevaar moeten alle omstandigheden van het geval worden betrokken en kan ook de wijze waarop het merk wordt gebruikt een rol spelen.¹⁵

6.15. Nestlé heeft in eerste aanleg gesteld dat met het merk de tekens GARDEN GOURMET INCREDIBLE BURGER en HÄLSANS KÖK INCREDIBLE BURGER moeten worden vergeleken en niet INCREDIBLE BURGER sec. Zij heeft dit verweer in beroep niet meer gevoerd. IF gaat uit van de vergelijking tussen het teken INCREDIBLE BURGER (hierna ook: het teken) en het merk. Voor zover Nestlé dit verweer handhaaft, faalt het. Nestlé gebruikt de tekens GARDEN GOURMET en INCREDIBLE BURGER op haar verpakkingen en in haar marketing-uitingen los van elkaar. Er is sprake van een ander lettertype, een andere lettergrootte en een afstand tussen beide tekens. IF vordert ook slechts een verbod van het teken INCREDIBLE BURGER.

6.16. IF heeft gesteld dat het teken en het merk in begripmatig, visueel en auditief opzicht sterk overeenstemmen. Nestlé heeft dat bestreden.

6.17. Het hof is voorshands van oordeel dat het teken en het merk sterk overeenstemmen in visueel opzicht. Beide woordencombinaties bestaan uit twee woorden die elk even lang zijn

¹⁴ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156, Equivalenza.

¹⁵ HvJEU 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:497, C-252/12, Specsavers.

(beide 16 letters hebben), evenveel lettergrepen hebben en waarvan het tweede woord gelijk is. Dat het daarbij gaat om beschrijvend woord doet er niet aan af dat het in de beoordeling van het totaalbeeld een rol speelt en betrokken moet worden.¹⁶ Van het, voor het totaalbeeld van het teken meest bepalende, eerste woord van beide woordencombinaties zijn de eerste letter I en de laatste vier letters IBLE gelijk. Bovendien stemmen de voor het totaalbeeld van het eerste woord meest bepalende eerste lettergrepen IM en IN in verregaande mate overeen. Voorts zijn het allebei Engelse woorden, waarbij het onderdeel IBLE in beide gevallen wordt uitgesproken als BUL. Dat er veel Engelse woorden zijn die eindigen op IBLE kan aan de overeenstemming niet af doen nu niet gesteld en ook niet aannemelijk is dat het niet Engelstalige publiek – dat een basiskennis heeft van het Engels – daarmee zodanig bekend is dat het dit onderdeel van de woorden daardoor als veel minder bepalend voor het totaalbeeld zal zien.

6.18. Hetgeen over de woordencombinaties hiervoor is overwogen geldt evenzeer voor de vraag of sprake is van overeenstemming in auditief opzicht, met dien verstande dat Nestlé terecht heeft aangevoerd dat de klemtoon bij het uitspreken ligt op de tweede lettergreep POSS en CRED. Om die reden acht het hof de overeenstemming in auditieve zin iets minder dan in visueel opzicht, maar nog altijd redelijk sterk.

6.19. Het hof is voorshands van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat het teken en merk in begripsmatig opzicht overeenstemmen. Het beschrijvende woord BURGER is daartoe onvoldoende terwijl de woorden IMPOSSIBLE en INCREDIBLE een verschillende betekenis in letterlijke zin hebben. IF stelt dat beide begrippen een negatieve connotatie hebben, terwijl Nestlé van oordeel is dat beide begrippen een positieve connotatie hebben maar toch begripsmatig verschillen omdat INCREDIBLE de semantische suggestie van een overwonnen uitdaging mist. Anders dan bij visuele en auditieve overeenstemming, waarbij het gaat om directe, zintuigelijke waarneming, berust begripsmatige overeenstemming naar haar aard op een meer abstracte notie, zoals een gemeenschappelijke betekenis (hetgeen ook bij vertaalde woordmerken het geval kan zijn), een gedeelde eigenschap of een gemeenschappelijk kenmerk van de beide tekens. Voor begripsmatige overeenstemming is vereist dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de gestelde overeenstemmende betekenissen van impossible en incredible. Gelet op de betwisting van Nestlé op dit punt (aan de motivering of onderbouwing waarvan volgens de Hoge Raad in het Heksenkaas-arrest geen hoge eisen mogen worden gesteld) kan niet worden aangenomen dat een substantieel deel van het publiek bekend is met de gestelde overeenstemmende (negatieve) betekenissen.¹⁷

Nestlé heeft het bestaan van begripsmatige overeenstemming betwist. Zij heeft terecht niet gesteld dat de conceptuele verschillen zodanig zijn dat zij de overeenkomsten in visueel en auditief opzicht neutraliseren. Dat is immers slechts mogelijk in het uitzonderlijke geval dat de conflicterende tekens, ondanks het bestaan van visuele of fonetische overeenstemming, door de uitgesproken begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens en de duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis van ten minste één van die tekens (zoals Picasso of Messi), een andere totaalindruk oproepen¹⁸. Zo'n duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis hebben de woorden IMPOSSIBLE en INCREDIBLE niet.

¹⁶ Vgl. HvJEU 19 maart 2015, ECLI:EU:C:2015:187 inz. Mega Brands(rov 32-38) en 19 november 2015, ECLI:EU:C:2015:778, SOLID FLOOR.

¹⁷ HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1215, Heksenkaas.

¹⁸ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156, Equivalenza.

6.20. De waren waarvoor het merk is ingeschreven zijn identiek aan de waren waarvoor het teken wordt gebruikt.

6.21. IF stelt dat het merk een zeer aanzienlijke onderscheidend vermogen heeft. Nestlé stelt dat het merk hooguit een zeer beperkt of zwak onderscheidend vermogen heeft. Ook als zou moeten worden aangenomen dat het merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, is naar het voorlopig oordeel van het hof, gelet op

- de sterke overeenstemming in visueel opzicht,
- de redelijk sterke overeenstemming in auditief opzicht
- de omstandigheid dat de waren waarvoor het merk is ingeschreven en het teken wordt gebruikt identiek zijn en
- het lage aandachtsniveau van het relevante publiek

verwarringsgevaar aannemelijk.

6.22. Dat verwarringsgevaar aannemelijk is, geldt temeer nu IF onder de noemer 'daadwerkelijke verwarring' (media)berichten (met name op sociale media) heeft overgelegd, waarin een link wordt gelegd tussen het teken en het merk en/of op de keuze van de naam van het teken kritiek wordt geuit vanwege de gelijkenis met het merk (producties 13, 34 en 47 A-G, 48). Nestlé heeft betwist dat uit (al) deze voorbeelden merkenrechtelijk relevante verwarring blijkt, stellende dat uit diverse berichten blijkt dat de schrijver zich er inmiddels van bewust is dat het om producten van verschillende herkomst gaat, dat het soms gaat om een verschrijving of om een geval waarin de schrijver denkt dat de IMPOSSIBLE BURGER van Nestlé/Garden Gourmet afkomstig is. Nog daargelaten dat dat niet voor alle berichten geldt, zijn deze berichten naar het oordeel van het hof ten minste een aanwijzing voor verwarringsgevaar. Dat geldt te meer nu iemand die een bericht schrijft meer tijd heeft (gehad) voor reflectie en het vormen van zijn mening dan een koper van een burger in een winkel of in een horecagelegenheid.

6.23. Er kan reden zijn van voormeld (normatief) oordeel af te wijken als er sprake is van omstandigheden die dat rechtvaardigen. Nestlé heeft zich in dit verband op de volgende omstandigheden beroepen:

- a. dat uit het rapport van het marktonderzoek van Pannelwizzard van juni 2021 (productie 74 Nestlé) blijkt dat het publiek geen verband legt tussen het merk en het teken en de daaronder aangeboden producten;
- b. dat de verpakkingen die Nestlé en IF voor hun product gebruiken en de huisstijlen sterk afwijken;
- c. dat er vele burgers op de markt zijn in de EU die worden aangeboden met aanrijzende termen (producties 10 en 47D).

Ad a.

6.24. In het marktonderzoek werden onder/na het tonen van de verpakking van Nestlé aan de respondenten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk eerst de open vragen "Wat komt er bij u op als u dit ziet" en "Wat komt er bij u op als u INCREDIBLE BURGER ziet op de verpakking?" gesteld. Slechts 3 respondenten in het Verenigd Koninkrijk en 2 respondenten in Frankrijk zouden daarop 'Impossible Burger' geantwoord hebben. Vervolgens werd de gesloten vraag "Komen een of meer van de volgende merken bij u op als u INCREDIBLE BURGER ziet/hoort, of helemaal geen?" gesteld, waarbij uit 16 burgernamen/-merken, kon worden gekozen, waaronder 'Impossible Burger'. Hierop antwoordde 4,8%, 6,7%, 9,3% en 8,3% van de respondenten in respectievelijk Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 'Impossible Burger'. IF heeft, onder

overlegging van een verklaring van Häcker (productie 104), het rapport en de relevantie van het marktonderzoek bestreden.

6.25. Het hof is, met IF, van oordeel dat uit dit marktonderzoek niet kan worden afgeleid dat geen sprake is van verwarringsgevaar, omdat de IMPOSSIBLE BURGER in de landen waar het onderzoek is uitgevoerd niet op de markt is. Als de respondenten niet bekend (kunnen) zijn met een merk kunnen zij daarmee ook geen verband leggen naar aanleiding van de twee eerste open vragen. Overigens is opvallend dat niettemin een mogelijk niet verwaarloosbaar percentage van de respondenten in sommige Europese landen op de gesloten vraag IMPOSSIBLE BURGER antwoordde. Dit is veeleer een aanwijzing voor de overeenstemming tussen het teken en het merk.

Ad b.

6.26. Nog daargelaten dat niet vaststaat welke verpakking IF in Europa zal gebruiken, is de omstandigheid dat de door IF in de Verenigde Staten voor de IMPOSSIBLE BURGER gebruikte verpakking afwijkt van de verpakking die Nestlé gebruikt voor de INCREDIBLE BURGER onvoldoende om aan te nemen dat geen sprake is van verwarringsgevaar. De consument zal de verpakkingen meestal niet naast elkaar zien en kan bovendien denken dat er sprake is van een samenwerking tussen partijen, waardoor gevaar voor indirecte verwarring kan ontstaan. Overigens worden beide burgers ook aan/in horecagelegenheden verkocht, onder meer in de Burger King-filialen in de Verenigde Staten onder de naam IMPOSSIBLE WOPPER BURGER, waarbij de consument de verpakking van IF niet ziet. Gelet hierop heeft Nestlé dit argument onvoldoende onderbouwd.

Ad c

6.27. Dat er andere producenten van plantaardige burgers zijn, die op hun verpakkingen gebruik maken van aanprijzende termen doet ook niet af aan het oordeel van het hof dat verwarringsgevaar aannemelijk is. De gebruikte termen stemmen niet overeen met IMPOSSIBLE (BURGER) en maken geen inbreuk op het merk. IF heeft Co-op gesommeerd het gebruik van de aanduiding INCREDIBLE BURGER te staken. IF heeft er voorts op gewezen dat een aantal van de door derden gebruikte aanduidingen, namelijk WONDER BURGER, BEYOND BURGER en LIKE MEAT ook als merk zijn geregistreerd (productie 50 IF).

6.28. Ook de omstandigheid dat IF haar in Duitsland ingediende ex parte verzoeken tot een voorlopig verbod heeft ingetrokken nadat de rechter had aangegeven deze niet te zullen verlenen is geen reden anders over de mogelijkheid van verwarringsgevaar te oordelen. Het hof beoordeelt de zaak zelfstandig op basis van al de aan hem voorgelegde omstandigheden van het geval. Het gaat om een uitvoeriger toetsing, waarbij de omstandigheden van het geval uitvoeriger aan de orde (kunnen) komen.

29. Het bovenstaande brengt mee dat ook grief 5 faalt.

7. Grief 7: toewijzing en omvang van het verbod?

7.1. Nu het hof van oordeel is dat sprake is van inbreuk is er in beginsel reden een verbod op te leggen. Het hof zal hierna nog een belangenafweging maken tussen, kort gezegd, de belangen van IF bij toewijzing van het verbod en die van Nestlé bij afwijzing van het verbod.

7.2. Het hof acht op grond van hetgeen hiervoor is overwogen aannemelijk dat IF het serieuze voornemen heeft haar plantaardige burger op de markt te brengen in de EU nadat zij de daarvoor benodigde marktautorisatie(s) zal hebben verkregen. Het is voorshands aannemelijk dat een succesvolle introductie van haar burger onder haar merk wordt belemmerd (waardoor alsdan voor IF schade dreigt) als er dan al een plantaardige burger op de markt is met een merknaam waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring kan ontstaan met het merk en dat zij dus belang heeft bij het verbod. De omstandigheid dat IF haar IMPOSSIBLE BURGER nog niet in de EU op de markt brengt is daarom in dit geval geen reden om aan te nemen dat IF geen belang heeft bij een verbod.

Voorts staat het Nestlé vrij om het woord impossible beschrijvend te gebruiken, mits het gebruik plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Volgens haar eigen stellingen is dat ook wat zij wil. Welk specifiek belang zij heeft bij juist het gebruik van het teken INCREDIBLE BURGER op de wijze zoals zij dat gebruikte heeft zij niet duidelijk gemaakt. Ten slotte weegt het hof ook mee dat Nestlé op de hoogte was van het gebruik van de IMPOSSIBLE BURGER door IF buiten Europa en van het bezwaar dat IF had tegen het gebruik van het teken INCREDIBLE BURGER. Door dan toch te kiezen voor het gebruik van dit teken heeft Nestlé bewust het risico genomen dat dit inbreuk zou opleveren. Dat rebranding en het ompakken van producten voor Nestlé veel kosten en schade meebrengen, weegt in het licht van het voorgaande onvoldoende zwaar. Die kosten en schade kunnen ook geen reden zijn om het verbod in hoger beroep te vernietigen, omdat de rebranding en ompakking inmiddels hebben plaatsgevonden en Nestlé nu de aanduiding SENSATIONAL BURGER gebruikt (ook in Australië). Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat de belangen van IF bij een verbod zwaarder wegen dan de belangen van Nestlé bij afwijzing van het verbod.

7.3. Het hof is voorts van oordeel dat het opgelegde verbod proportioneel is en duidelijk en niet te ruim is geformuleerd. Nestlé is niet verboden het teken incredible louter beschrijvend volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel te gebruiken. Nestlé is immers slechts verboden merkinbreuk te maken. Dat louter beschrijvend gebruik is toegestaan is zelfs ook nog in het dictum vermeld.

7.4. Teneinde de eenvormige bescherming te waarborgen die het Uniemerkt op het gehele grondgebied van de Unie geniet, moet het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken in beginsel van kracht zijn op dit gehele grondgebied. Wanneer de rechter op basis van elementen die in beginsel door de verwerende partij moeten worden aangebracht, concludeert tot het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van de Unie, mag het legitieme handelsverkeer dat het gevolg is van het gebruik van het betrokken teken in dat deel van de Unie, niet worden verboden.¹⁹ Nestlé heeft niet onderbouwd argumenten aangevoerd die tot die conclusie leiden. Dat de ex parte verzoeken in Duitsland door IF zijn ingetrokken nadat de rechter had aangegeven deze niet te zullen verlenen is daartoe onvoldoende. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 6.28 is overwogen. Om die reden kan ook niet worden aangenomen dat IF misbruik van recht heeft gemaakt door vervolgens op basis van haar Uniemerkt een verbod (voor de EU) te vragen bij de Nederlandse rechter.

7.5. Ook grief 7 faalt.

¹⁹ HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, EU:C:2011:238, DHL Express France, en 22 september 2016, C-223/15, ECLI:EU:C:2016:719, Combit/Commit.

8. De vordering ex artikel 843a Rv.

IF heeft in haar akte houdende vermindering van eis in het incident in punt 2 gesteld dat zij “afstand van haar 843a-vordering zal doen” als het beroep van Nestlé wordt verworpen zonder dat de onjuistheid van Nestlé’s stellingen komt vast te staan aan de hand van de door haar opgevraagde stukken. Nu daarvan sprake is, gaat het hof ervan uit dat IF haar vordering heeft ingetrokken, zodat deze geen behandeling behoeft.

9. Slotsom en proceskosten

9.1. Het bovenstaande brengt mee dat het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd, met veroordeling van Nestlé in de kosten van de procedure in hoger beroep. IF vordert ook veroordeling van Nestlé tot betaling van de proceskosten van de eerste aanleg, maar heeft geen en zeker geen voldoende duidelijke grief aangevoerd tegen de beslissing van de rechtbank om de beslissing over de proceskosten van het incident aan te houden tot het eindvonnis in de hoofdzaak. De gevorderde kostenveroordeling is ook niet verenigbaar met de tevens door IF gevorderde bekrachtiging van het vonnis. Het hof zal het vonnis daarom niet vernietigen op het punt van de proceskostenveroordeling.

9.2. IF heeft veroordeling van de redelijke en evenredige kosten op de voet van artikel 1019h Rv. gevorderd. Als productie 102 heeft zij een specificatie van haar kosten in beroep in de periode van 27 augustus 2020 tot en met 31 mei 2021 ten bedrage van € 150.215,- aan honorarium van haar advocaat (566 uur) en € 16.254,56 aan verschotten overgelegd. Tegen de omvang van de gevorderde verschotten is geen bezwaar gemaakt. In de verschotten zijn de griffierechten van € 760,- niet begrepen. Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in hoger beroep is aan te merken als complex, met name vanwege de diverse nietigheidsverweren en de omvang van de stukken. In aanmerking nemende dat Nestlé onbetwist heeft gesteld dat partijen een bedrag van € 40.000,- zijn overeengekomen voor, naar het hof begrijpt, het salaris van de advocaat en gelet op de kostenopgave van IF, acht het hof dit bedrag redelijk en evenredig en zal het dat toewijzen. Het hof zal de gevorderde nakosten en de wettelijke rente toewijzen als in het dictum vermeld. Een betalingstermijn van 7 dagen acht het hof niet redelijk.

Beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt het tussen partijen door de rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 27 mei 2020, zoals hersteld bij vonnis van 3 juni 2020, voor zover gewezen in het incident houdende voorlopige voorziening;

wijst het meer of anders gevorderde af;

veroordeelt Nestlé in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van IF begroot op € 17.014,56 aan verschotten en € 40.000,- aan salaris voor de advocaat, en op € 163,- aan nasalaris voor de advocaat, nog te verhogen met € 85,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest

heeft plaatsgevonden, en bepaalt dat deze bedragen binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 85,--, na de datum van betekening, moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente;

verklaart voormelde veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, P.H. Blok en C.J.J.C van Nispen; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 april 2021, in aanwezigheid van de griffier.