

Rb Den Bosch, 18 april 2007, Rayovac v Philips



MERKENRECHT

Vormmerken

vormmerken bestaan uitsluitend uit vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen

De rechtbank volgt Philips dus niet in haar betoog dat niets aan de configuratie van drie ronde scheerkoppen in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek functioneel is. Integendeel, zij is van oordeel dat Rayovac genoegzaam heeft aangetoond dat bij de wezenlijke functionele kenmerken van de vormmerken van Philips, te weten de drie ronde scheerkoppen geplaatst in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek, de functie voorop staat. Dit brengt haar tot de conclusie dat de vormmerken van Philips uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Beeldmerken

Onderscheidend vermogen

Met Philips is de rechtbank van oordeel dat de tweedimensionale merken van Philips voldoende onderscheidend vermogen bezitten om als merk te kunnen dienen. Deze merken zijn niet louter beschrijvend, maar bestaan uit min of meer gestileerde weergaven van het scheerhoofd van Philips. Philips heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van inburgering van deze merken, waardoor het aanvankelijk wellicht zwak onderscheidend vermogen daarvan is toegenomen.

Normaal gebruik

Geen normaal gebruik

Philips heeft evenwel onvoldoende gemotiveerd weersproken dat zij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar haar beeldmerken zonder geldige reden niet heeft gebruikt. Uit de door Philips in het geding gebrachte producties blijkt slechts dat zij het beeldmerk met inschrijvingsnummer 0343101 zeer klein, op de rand van haar verpakkingen heeft afgebeeld, naast bepaalde andere symbolen (productie 20 van Philips). Dit gebruik kan niet worden aangemerkt als normaal gebruik als merk in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Philips heeft nog aangevoerd dat het gebruik van haar vormmerken zorgt voor instandhouding van haar beeldmerken, maar de rechtbank volgt Philips

daarin niet. Waar het om gaat, is of de beeldmerken normaal zijn gebruikt, en daarvan is niet gebleken.

Vindplaatsen: LJN: [BA3149](#); IER 2007, nr. 64, p. 228

Rb Den Bosch, 18 april 2007

(G.W. Thijsen, Ch. Dunnewijk en J.F.M. Pols)

(...)

zaaknummer/ rolnummer: 116829/HAZA 04-2278

Vonnis van 18 april 2007

in de zaak van

de vennootschapnaar vreemd recht

RAYOVAC EUROPE LIMITED,

Rechtsverkrijgende van Remington Consumer Products Ltd.,

gevestigd en kantoorhoudende te Maidstone, Kent, Verenigd Koninkrijk,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. P.C.M. van der Ven,

tegen

de naamloze vennootschap

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. J.E. Lenglet.

Partijen zullen hierna Rayovac en Philips worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

- de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie

- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie

- de conclusie van dupliek in reconventie

- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnisbepaald

2. De feiten

In het onderhavige geschil staat het volgende vast.

Beide partijen produceren en verhandelen onder meer scheerapparaten met drie ronde scheerkoppen die zijn geplaatst in de hoeken van een afgeronde gelijkzijdige driehoek.

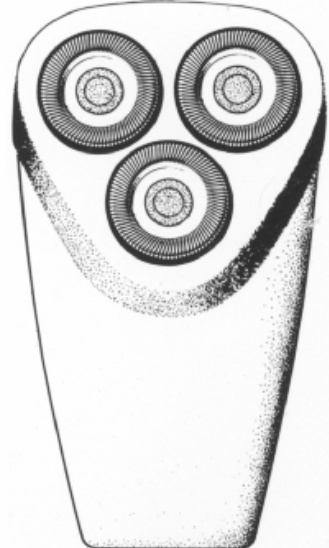
Rayovac, de rechtsopvolger van Remington Consumer Products Ltd., verkoopt haar driekoppige scheerapparaten niet in de Beneluxlanden. Met betrekking tot deze Scheerapparaten zijn tussen partijen in diverse landen reeds procedures aanhangig geweest.

Philips verkoopt sedert 1966 dergelijke scheerapparaten, aanvankelijk onder de naam "Philishave". Philips is houdster van een aantal merkinschrijvingen in het Benelux Merkenregister. Het betreft, voorzover in deze procedure van belang, de hieronder afgebeelde vorm- en beeldmerken:

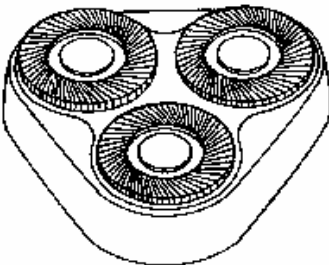
vormmerk met inschrijvingsnummer 0097907



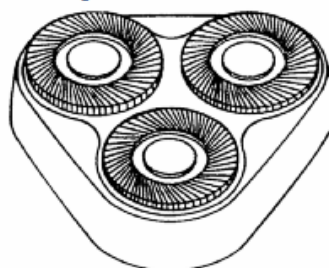
vormmerk met inschrijvingsnummer 0343104



vormmerk met inschrijvingsnummer 0506619



vormmerk met inschrijvingsnummer 0563341



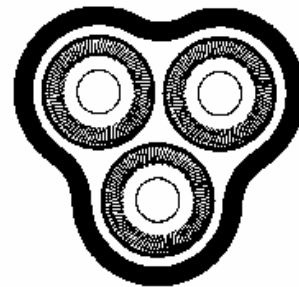
beeldmerk met inschrijvingsnummer 0343101



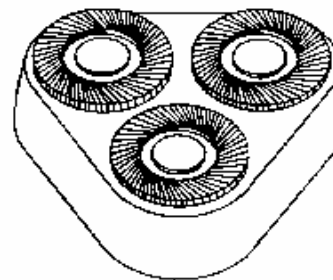
beeldmerk met inschrijvingsnummer 0343102



beeldmerk met inschrijvingsnummer 0350492



beeldmerk met inschrijvingsnummer 0492730



3. Het geschil in conventie

3.1. Rayovac vordert samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, primair de inschrijving van de merken met de nummers 0097907, 0343104, 0506619, 0563341, 0343101, 0343102, 0350492 en 0492730 ten name van Philips nietig verklaart en subsidiair voormelde merkinschrijvingen vervallen verklaart wegens niet normaal gebruik, alsmede de doorhaling uitspreekt van de nietig- dan wel vervallen verklaarde merken in het Benelux Merkenregister, een en ander met veroordeling van Philips in de kosten van de procedure.

3.2. Rayovac legt - kort en zakelijk weergegeven - het volgende aan haar vorderingen ten grondslag.

De merkinschrijvingen van Philips zijn nietig wegens strijd met het bepaalde in artikel 1 van de Benelux Merkenwet (BMW) juncto artikel 14A BMW, thans artikel 2.1. juncto artikel 2.28 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). De nietigheid van deze inschrijvingen is meer in het bijzonder een gevolg van het feit dat:

(a) de relevante tekens uit hoofde van artikel 1 BMW niet als een merk beschouwd kunnen worden omdat zij er niet toe strekken om de relevante producten (scheerapparaten) te onderscheiden en/of zij uitsluitend uit tekens of benamingen bestaan die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen;

(b) de merken elk onderscheidend vermogen missen als bedoeld in artikel 14A lid 1 sub b BMW;

(c) de relevante tekens uitsluitend uit een teken of benaming bestaan die in de handel gebruikt kan worden om de soort of de bestemming of andere kenmerken van scheerapparaten aan te duiden als bedoeld in artikel 14A lid 1 sub c BMW.

Bovendien kan Rayovac een beroep doen op vervallen-verklaring van deze merken uit hoofde van artikel 5 lid 2 sub a (thans artikel 2.26 BVIE) juncto artikel 14 C BMW (thans artikel 2.27 BVIE), omdat Philips gedurende de periode van vijf jaar voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding in de onderhavige zaak in de Benelux zonder geldige reden geen normaal gebruik heeft gemaakt van de in het geding zijnde merken voor de waren waarvoor deze merken zijn ingeschreven. Philips heeft gedurende voormelde periode uitsluitend gebruik gemaakt van haar woordmerken.

Met betrekking tot de door Rayovac hiervoor onder a gestelde nietigheidsgrond voert zij het volgende aan.

De uiterlijke vorm van het scheerhoofd zoals weergegeven in de relevante merkbeschrijvingen van Philips wordt getypeerd door de volgende kenmerken:

a. drie scheerkoppen met roterende mesjes die zijn opgesteld in de vorm van een

gelijkzijdige driehoek;

b. een gelijkzijdige driehoeksvorm waarbij de ondersteuning van de koppen met de

roterende mesjes voorzien is van afgeronde hoeken.

Deze eigenschappen zijn essentiële kenmerken van het product ten behoeve van een technische functie. De onder a. genoemde configuratie vormt het optimale compromis tussen de belangrijkste criteria waaraan een elektrisch scheerapparaat met scheerkoppen met roterende mesjes als scheerelement moet voldoen. Nu de essentiële kenmerken van het scheerhoofd van Philips een technische functie vervullen, zijn de vormmerken van Philips nietig op grond van artikel 1 BMW. Rayovac beroept zich op het arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJ) in de zaak tussen Philips en Remington van 18 juni 2002.

3.3. Philips voert - kort en zakelijk weergegeven - het volgende verweer.

Rayovac geeft een onjuiste interpretatie van het antwoord van het HvJ op de vraag hoe artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (nader te noemen de richtlijn) moet worden uitgelegd. Rayovac kent ten onrechte geen betekenis toe aan het woord "uitsluitend" in de overweging van het HvJ. Slechts indien sprake is van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen kan de uitzondering van artikel 3 lid 1 sub e van de richtlijn van toepassing zijn. De uitzondering is dus slechts van toepassing indien alle wezenlijke kenmerken van de vorm die bijdragen aan het onderscheidend vermogen een technische functie vervullen en deze wezenlijke functionele kenmerken uitsluitend zijn gekozen voor het vervullen van die technische functie. De uitzondering is niet van toepassing op de vormmer-

ken van Philips nu de configuratie van drie ronde scheerkoppen in een gelijkzijdige driehoek niet uitsluitend is gekozen voor het vervullen van een technische functie en niet noodzakelijk is om de gewenste technische uitkomst te verkrijgen.

De merken van Philips hebben, anders dan Rayovac stelt, wel onderscheidend vermogen in de zin van de BMW. Het gemiddelde publiek zal bij het zien van de merken van Philips daar direct het rotary scheerapparaat van Philips in herkennen. Het in de merken weergegeven scheerhoofd van het Philips scheerapparaat heeft een zeer karakteristieke, sterk herkenbare onderscheidende vormgeving. Deze merken zijn niet uitsluitend beschrijvend. Zelfs indien de Philipsmerken uitsluitend beschrijvend zouden zijn, zijn deze niet nietig nu sprake is van inburgering van deze merken.

Met betrekking tot de Philipsmerken dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar en de tweedimensionale merken. Ook indien de driedimensionale merken nietig zouden zijn op grond van het bepaalde in artikel 1 jo. artikel 14 A lid 1 sub a BMW, dan nog zijn de tweedimensionale merkbeschrijvingen door deze nietigheid niet getroffen. Rayovac stelt ten onrechte dat Philips in een periode van vijf jaar in de Benelux geen normaal gebruik heeft gemaakt van haar merken. Philips heeft ook haar tweedimensionale merken wel degelijk gebruikt in advertenties en op verpakkingen. Gebruik van de vormmerken zorgt bovendien voor instandhouding van de beeldmerken.

in reconventie

3.4. Philips vordert in reconventie dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat scheerapparaten met een scheerhoofd bestaande uit een omgekeerde gelijkzijdige driehoek met in elk van de drie hoeken een ronde scheerkop inbreuk maken op de merken van Philips, althans een slaafse nabootsing van het scheerhoofd van de scheerapparaten van Philips vormen.

3.5. Philips legt, naast hetgeen zij in conventie reeds heeft aangevoerd, aan deze vordering ten grondslag dat er een reële dreiging bestaat dat Rayovac, ook indien haar vordering zou worden afgewezen, in de toekomst ook de Beneluxmarkt met op de merken van Philips inbreukmakende scheerapparaten zal betreden. Bovendien zou Rayovac door de verhandeling van scheerapparaten met een scheerhoofd bestaande uit een omgekeerde gelijkzijdige driehoek met in elk van de drie hoeken een ronde scheerkop onrechtmatig handelen jegens Philips. Het scheerhoofd van de scheerapparaten van Rayovac is immers een slaafse nabootsing van het scheerhoofd van de scheerapparaten van Philips, aldus Philips.

3.6. Rayovac voert gemotiveerd verweer tegen de vorderingen van Philips.

in conventie en in reconventie

3.7. Verderop in dit vonnis zal, voor zover nodig, worden ingegaan op hetgeen

partijen overigens nog ter adstructie van hun hiervoor weergegeven stellingen hebben aangevoerd.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Op 1 september 2006 is het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) in werking getreden. Dit verdrag vervangt onder meer het Beneluxverdrag inzake de warenmerken en de Benelux Merkenwet (BMW). Gelet op de overgangsrechtelijke bepalingen van de BVIE dient het onderhavige geschil, voor zover dit betrekking heeft op merkenrecht, te worden beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van dit verdrag.

4.2. De rechtbank overweegt op de voet van artikel 4.6. lid 3 BVIE (voorheen artikel 37 B BMW) ambtshalve dat zij bevoegd is van het onderhavige geschil, voor zover dit het merkenrecht betreft, kennis te nemen nu gedaagde in conventie, Philips, is gevestigd te Eindhoven.

in conventie

4.3. De vormmerken van Philips

4.3.1. Het debat tussen partijen spitst zich met name toe op de vraag of de onderhavige vormmerken van Philips uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst. Indien die vraag positief wordt beantwoord, dienen de merken namelijk nietig verklaard te worden op grond van artikel 2.1. lid 2 BVIE juncto artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje van de richtlijn.

4.3.2. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ) heeft in zijn uitspraak van 18 juni 2002 (NJ 2003, 481) in de zaak Philips/Remington, naar aanleiding van onder meer de vraag hoe artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje van de richtlijn moet worden uitgelegd, overwogen:

De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouders een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijk anderszins in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouders waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskennmerken aanwezig zijn. (r.o.78)

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. (r.o.79)

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 een onderneming worden voorbehouden. (r.o.80)

Met betrekking tot de vraag, of het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving opzij zet, zij opgemerkt dat niets in de bewoordingen van deze bepaling een dergelijke zienswijze rechtvaardigt. (r.o.81)

Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, geeft artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn de legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen. (r.o.82)

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. (r.o.83)

Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven. (r.o.84)

4.3.3. Partijen verschillen van mening over de interpretatie van het arrest van het HvJ. Met name zijn zij het niet eens over de vraag wat moet worden verstaan onder "wezenlijke functionele kenmerken" en over de vraag wanneer deze kenmerken uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven.

4.3.4. De rechtbank is van oordeel dat onder "wezenlijke kenmerken" van een vormmerk moet worden verstaan de onderscheidende elementen van het vormmerk, derhalve de elementen die, als het merk geldig is, worden gemonopoliseerd door de merkhouders. Deze kenmerken zijn tevens "functioneel" indien deze (mede) een technische functie vervullen. Blijkens het arrest van het HvJ is merkinschrijving niet mogelijk in de situatie waarin de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven. Van een dergelijke situatie is, gelet op de aan overweging 84 van het arrest van het HvJ voorafgaande overwegingen, waaronder met name de overwegingen 78, 79 en 80 omtrent de ratio van de onderhavige bepaling, sprake als de functie voorop staat. Het zou immers in strijd met het algemeen belang zijn indien de vorm waarbij de functie voorop staat, door inschrijving als merk zou worden gemonopoliseerd.

4.3.5. Wezenlijke functionele kenmerken van de vormmerken van Philips zijn naar het oordeel van de rechtbank de drie ronde scheerkoppen geplaatst in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek. De rechtbank acht de oriëntatie van de gelijkzijdige driehoek, namelijk met de punt naar beneden, geen wezenlijk functioneel kenmerk van de vorm, nu niet aannemelijk is dat deze oriëntatie (mede) een technische functie vervult. In zijn door Philips in het geding gebrachte verklaring stelt professor B. Ninaber van Eyben dat het uit functioneel oogpunt zelfs beter zou zijn geweest de driehoek met de drie scheerkoppen met de punt naar beneden te plaatsen. Aangenomen mag daarom worden dat dit kenmerk om esthetische redenen is gekozen.

4.3.6. Rayovac heeft ter onderbouwing van haar standpunt dat de vormmerken van Philips onder de techniekrestrictie vallen, een rapport van Peter John Turner, verbonden aan Brunel University (Department of Technical Engineering) in het geding gebracht. De belangrijkste conclusies van Turner luiden als volgt:

"To my mind the design objective must be to provide a shape in which the following results are achieved-

A. a shave, to whatever criteria may be adopted, in the shortest possible time. Where you have shavers with one, two or three shaving heads of the same size, a three headed shaver will shave faster than the single and double-headed shaver.

B. a shape in which the maximum shaving contact area is contained within the minimum area so as to achieve maximum shaving effect per unit area. Where one is dealing with a three-headed rotary shaver, this is achieved by locating the heads at the corners of an equilateral triangle.

C. a shape in which one can achieve, from an engineering point of view,

- (i) the simplest drive arrangement;*
- (ii) using the least of number of parts; and*
- (iii) the location of the motor within the available confines of the body as designed for the shaver.*

A motor of maximum power can be accommodated in an arrangement in which the motor axis passes through a point which is equidistant from the axis of rotation of each of the three heads. The maximum power is transmitted to the heads if the drive arrangement is simple and uses the minimum number of parts.

Of all the possible arrangements of the three heads of a triple-headed rotary shaver, these criteria will only be met in the arrangement in which the three heads are located at the corners of an equilateral triangle.

To my mind, the design objective must also be to provide a shape which can be manufactured at the lowest cost. Generally speaking, the lowest cost will be obtained if the chosen shape-

- A. permits the use of the least number of parts;*
- B. uses standard parts as opposed to parts which are designed to overcome technical problems, such as the need to have opposite-handed parts, and which may therefore raise the cost of the shaver;*
- C. uses parts which can be assembled in the least costly manner.*

In general, a design engineer will, unless other criteria prevail, go for a shape which is compact. This may be important in terms of packaging, transportation costs and convenience to the user.

Taking all these factors into consideration, the obvious and preferred shape for the top of a three-headed rotary shaver is therefore an arrangement in which the shaver heads are at the corners of an equilateral triangle and it would be perverse, in the absence of other factors such as fashion trends, to design a shape with a different arrangement of the top."

4.3.7. Philips heeft op haar beurt rapporten van Matthew Paul Wright (industriële ontwerper), Peter Nagelkerke (gepensioneerd, voorheen industrieel ontwerper werkzaam voor Philips) en Johannes Willem Schiferli (technical commercial manager bij een divisie van Philips) in het geding gebracht. De rechtbank acht met deze rapporten het rapport van Turner echter niet weerlegd.

4.3.8. De rechtbank zal eerst ingaan op het aantal van drie scheerkoppen. Volgens Turner scheert een driekoppig scheerapparaat sneller dan een apparaat met minder koppen. Philips heeft dat weliswaar weersproken, maar deze betwisting is onvoldoende gemotiveerd, zeker in het licht van uitlatingen van Philips in haar publicatie "Generations of shaving excellence" (productie 20 Rayovac). Daarin heeft Philips zelf haar driekoppige scheerapparaat aangeprezen met de vermelding dat dit apparaat 30% sneller scheert dan scheerapparaten met twee koppen. Uitgegaan mag worden van de juistheid van dergelijke feitelijke en exact geformuleerde mededelingen van de producent van het scheerapparaat. Dergelijke mededelingen kunnen niet zonder meer worden afgedaan als aan reclame inherente overdrijving, waaraan geen enkele realiteitswaarde mag worden toegekend, zoals Philips in deze procedure in wezen doet.

4.3.9. Rayovac heeft verder stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat de aan Philips verbonden Schiferli tijdens 'cross examination' in de tussen partijen in Australië gevoerde procedure niet alleen heeft bevestigd dat een driekopsscheerapparaat sneller scheert, maar ook dat deze meer haren vangt dan een tweekopsscheerapparaat. Op grond van het voorgaande acht de rechtbank aangetoond dat het driekoppige scheerapparaat sneller scheert en meer haren vangt dan apparaten met minder koppen.

4.3.10. Philips heeft nog aangevoerd dat hetzelfde resultaat met een scheerapparaat met meer dan drie koppen kan worden verkregen, maar dit argument kan haar niet baten. Met het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, ontkomt de (potentiële) merkhouder niet aan de techniekrestrictie, zo maakt het HvJ immers duidelijk.

4.3.11. Wat betreft de plaatsing van de drie koppen, heeft Rayovac naar het oordeel van de rechtbank voldoende duidelijk gemaakt dat drie koppen in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek de meest voor de hand liggende wijze van plaatsing is, die tot een compact resultaat leidt, waarbij de meest eenvoudige wijze van

aandrijven met het kleinste aantal onderdelen wordt gebruikt. De rechtbank deelt de mening van Turner dat bij het ontwerp compactheid van belang is. Schiferli merkt op dat hij niet inziet waarom compactheid van belang zou zijn, maar Turner verwijst in dit kader, naar het oordeel van de rechtbank terecht, naar het belang van compactheid in verband met verpakking, transportkosten en gebruiksgemak. Schiferli bevestigt verder dat voor een scheerapparaat met drie koppen in een andere configuratie dan in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek extra onderdelen nodig zijn en dat de constructie ingewikkelder wordt. Ook indien, zoals Schiferli stelt, de extra onderdelen slechts een paar centen kosten en de sterkere frictie en het daarmee gepaard gaande energieverlies slechts zeer klein zijn, neemt dit niet weg dat er technische nadelen kleven aan een andere configuratie dan drie scheerkoppen in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek.

4.3.12. De rechtbank volgt Philips dus niet in haar beoog dat niets aan de configuratie van drie ronde scheerkoppen in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek functioneel is. Integendeel, zij is van oordeel dat Rayovac genoegzaam heeft aangetoond dat bij de wezenlijke functionele kenmerken van de vormmerken van Philips, te weten de drie ronde scheerkoppen geplaatst in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek, de functie voorop staat. Dit brengt haar tot de conclusie dat de vormmerken van Philips uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. De vormmerken van Philips met inschrijvingsnummers 0097907, 0343104, 0506619 en 0563341 zijn dus nietig op grond van het bepaalde in artikel 2.1. lid 2 BVIE juncto artikel 3 lid 1, sub e, tweede streepje van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. De rechtbank zal de inschrijving van deze vormmerken dan ook nietig verklaren en de doorhaling ervan bevelen, zoals Rayovac primair heeft gevorderd.

4.3.13. De overige door Rayovac aangevoerde gronden voor nietigheid van de vormmerken behoeven daarom geen bespreking meer.

4.4. De beeldmerken van Philips

4.4.1. Met Philips is de rechtbank van oordeel dat de tweedimensionale merken van Philips voldoende onderscheidend vermogen bezitten om als merk te kunnen dienen. Deze merken zijn niet louter beschrijvend, maar bestaan uit min of meer gestileerde weergaven van het scheerhoofd van Philips. Philips heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van inburgering van deze merken, waardoor het aanvankelijk wellicht zwak onderscheidend vermogen daarvan is toegenomen.

4.4.2. Philips heeft evenwel onvoldoende gemotiveerd weersproken dat zij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar haar beeldmerken zonder geldige reden niet heeft gebruikt. Uit de door Philips in het geding gebrachte producties blijkt slechts dat zij het beeldmerk met inschrijvingsnummer 0343101 zeer klein, op de rand van haar verpakkingen heeft afgebeeld, naast bepaalde andere symbolen (productie 20

van Philips). Dit gebruik kan niet worden aangemerkt als normaal gebruik als merk in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Philips heeft nog aangevoerd dat het gebruik van haar vormmerken zorgt voor instandhouding van haar beeldmerken, maar de rechtbank volgt Philips daarin niet. Waar het om gaat, is of de beeldmerken normaal zijn gebruikt, en daarvan is niet gebleken. Rayovac kan derhalve met succes het verval inroepen van de beeldmerken van Philips op grond van artikel 2.27 BVIE.

4.4.3. Op grond van het hiervoor overwogene zal de rechtbank de beeldmerken van Philips (inschrijvingen met de nummers 0343101, 0343102, 0350492 en 0492730 Benelux Merkenbureau) vervallen verklaren en de doorhaling van deze merkenschrijvingen gelasten.

4.5. Verzoek ex artikel 22 Rv.

Philips heeft bij conclusie van antwoord in conventie de rechtbank verzocht op de voet van artikel 22 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Rayovac te verplichten om alle documenten in het bezit van Rayovac dan wel vennootschappen die tot dezelfde groep als Rayovac behoren, welke op enigerlei wijze betrekking hebben op de (plannen tot) ontwikkeling, de ontwikkeling zelf en de verkoop en marketing van Remington driekopsscheerapparaten, in het geding te brengen en opgave te doen van alle personen die bij een en ander betrokken waren. Nu het Rayovac in principe vrij staat om Remington driekopsscheerapparaten te ontwikkelen en in de Beneluxlanden te verkopen, heeft Philips geen rechtens te respecteren belang bij toewijzing van dit verzoek. Dit verzoek wordt derhalve afgewezen.

in reconventie

4.6. Inbreuk op merkrechten

Gelet op het hiervoor in conventie overwogene is de door Philips primair gevorderde verklaring voor recht dat scheerapparaten met een scheerhoofd bestaande uit een omgekeerde gelijkzijdige driehoek met in elk van de drie hoeken een ronde scheerkop inbreuk maken op de merken van Philips niet toewijsbaar.

4.7. Slaafse nabootsing

Philips beroept zich in reconventie subsidiair op slaafse nabootsing van het scheerhoofd van haar driekoppige scheerapparaat. Gelet op hetgeen reeds in conventie is overwogen, maakt Rayovac zich evenwel niet schuldig aan slaafse nabootsing enkel door scheerapparaten in de Beneluxlanden op de markt te brengen met drie scheerkoppen in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek, nu vast staat deze configuratie een technische functie vervult en daarvan niet kan worden afgeweken zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. De keuze voor deze configuratie is dan ook niet onrechtmatig jegens Philips. Ook de subsidiair gevorderde verklaring voor recht zal mitsdien worden afgewezen.

in conventie en in reconventie

4.8. Philips zal als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie en in reconventie. De kosten van de procedure in conventie aan de zijde van Rayovac worden tot aan deze uitspraak begroot op ? 2.132,78, waarvan ? 241,- ter zake van vast recht, ?

83,78 ter zake van exploten en ? 1.808,-- ter zake van salaris procureur. De kosten van de procedure in reconventie aan de zijde van Rayovac worden tot aan deze uitspraak begroot op ? 452,-- ter zake van salaris procureur.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- verklaart nietig de inschrijving van de merken met de nummers 0097907, 0343104, 0506619 en 0563341 in het Benelux Merkenregister ten name van Philips;
- verklaart vervallen wegens niet normaal gebruik de inschrijving van de merken met de nummers 0343101, 0343102, 0350492 en 0492730 in het Benelux Merkenregister ten name van Philips;
- beveelt de doorhaling van voormelde merkbeschrijvingen in het Benelux Merkenregister;
- veroordeelt Philips in de kosten van de procedure in conventie, aan de zijde van Rayovac tot aan deze uitspraak begroot op ? 2.132,78;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

- wijst de vordering af;
 - veroordeelt Philips in de kosten van de procedure in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Rayovac begroot op €452,--.
-